



Teismo praktikos rinkinys

Byla T-307/17

adidas AG
prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą

2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) sprendimas

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra –
Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis tris lygiagrečias juostas –
Absoliutus negaliojimo pagrindas – Dėl naudojimo įgyto skiriamąjo požymio nebuvimas –
Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis (dabar – Reglamento
(ES) 2017/1001 7 straipsnio 3 dalis ir 59 straipsnio 2 dalis) – Naudojimo forma, į kurią negali būti
atsižvelgta – Forma, kuri gerokai skiriasi nuo tos, kuria prekių ženklas buvo įregistruotas –
Atvirkštinė spalvų schema“

1. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Įregistravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą – Išimtis – Skiriamąjo požymio igijimas dėl naudojimo – Prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri tik nedaug skiriasi nuo tos, kuria jis buvo įregistruotas – Įtraukimas*
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas, 3 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis)

(žr. 52–62 punktus)

2. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Įregistravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą – Išimtis – Skiriamąjo požymio igijimas dėl naudojimo – Itin paprastas prekių ženklo pobūdis – Poveikis*
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas, 3 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis)

(žr. 72 punktą)

3. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Įregistravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą – Išimtis – Skiriamąjo požymio igijimas dėl naudojimo – Prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri tik nedaug skiriasi nuo tos, kuria jis buvo įregistruotas – Vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis tris juodas lygiagrečias*

juostas baltame fone – Atvirkštinė spalvų schema – Skirtumai, kurie negali būti laikomi nežymiais
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas, 3 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis)

(žr. 76–78 punktus)

4. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Įregistravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą – Išimtis – Skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo – Vertinimo kriterijai*
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas, 3 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis)

(žr. 109–112 punktus)

5. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Įregistravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą – Išimtis – Skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo – Prekių ženklas, neturintis skiriamojo požymio visoje Sąjungoje – Įgijimas dėl naudojimo taip pat visoje Sąjungoje*
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas, 3 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis)

(žr. 143–145 punktus)

6. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Įregistravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą – Išimtis – Skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo – Įrodymų įrodomoji galia*
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas, 3 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis)

(žr. 146–149 punktus)

Santrauka

Sprendimu *adidas / EUIPO – Shoe Branding Europe (trijų lygiagrečių juostų vaizdas)* (T-307/17), priimtu 2019 m. birželio 19 d., Bendrasis Teismas atmetė ieškinį dėl Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) sprendimo, kuriuo ši pripažino vaizdinio prekių ženklo, vaizduojančio tris juodas lygiagrečias juostas baltame fone, registraciją negaliojančia, nes šis prekių ženklas neturi jokio skiriamojo požymio, įskaitant įgytą dėl naudojimo.

Šiuo atveju *adidas AG* įregistravo vaizdinį prekių ženklą, sudarytą iš trijų lygiagrečių vienodo pločio ir vienodai viena nuo kitos nutolusių juostų, kurios gali būti žymimos ant prekės bet kuria kryptimi. *Shoe Branding Europe BVBA* pateikė prašymą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia, remdamasi tuo, kad jis neturi skiriamojo požymio, kaip tai suprantama pagal

Reglamento Nr. 207/2009¹ 52 straipsnio 1 dalies a punktą, siejamą su to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu. EUIPO patenkino prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, remdamasi tuo, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi nei jam būdingo, nei įgyto naudojant skiriamąjo požymio.

Pirma, Bendrasis Teismas turėjo nustatyti, ar, kalbant apie prekių ženklo naudojimo formas, į kurias gali būti atsižvelgiama, sąvoka prekių ženklo „naudojimas“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalį ir 52 straipsnio 2 dalį, turi būti aiškinama taip pat, kaip ir šio reglamento 15 straipsnio 1 dalyje esanti sąvoka „naudojimas iš tikrųjų“.

Šiuo klausimu Bendrasis Teismas nusprendė, kad prekių ženklo naudojimo sąvoką, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalį ir 52 straipsnio 2 dalį, reikia aiškinti kaip apimančią ne tik prekių ženklo naudojimą tokia forma, kuri buvo nurodyta pateikiant paraišką jį įregistruoti, ar, jei taikytina, forma, kuria jis buvo įregistruotas, bet ir prekių ženklo naudojimą tokia forma, kuri tik labai nedaug skiriasi nuo minėtos formos ir kuri dėl to gali būti laikoma iš esmės lygiaverte minėtai formai.

Antra, Bendrasis Teismas nusprendė, kad itin paprasto prekių ženklo atveju net nedideli šio prekių ženklo pakeitimai gali sudaryti reikšmingus skirtumus, dėl kurių pakeista forma negalės būti laikoma iš esmės identiška formai, kuria buvo įregistruotas minėtas prekių ženklas. Iš tiesų – kuo paprastesnis prekių ženklas, tuo mažesnė tikimybė, kad jis turi skiriamąjį požymį, ir tuo labiau šio prekių ženklo pakeitimas gali paveikti vieną iš jo esminių savybių ir taip pakeisti tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia šį prekių ženklą.

Trečia, Bendrasis Teismas konstatavo, kad nagrinėjamo prekių ženklo įregistruotai formai būdingos trys juodos juostos baltame fone. Iš to jis padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į ypatingą nagrinėjamo prekių ženklo paprastumą ir registruojant naudotos spalvų schemas svarbą, atvirkštinė spalvų schema negali būti suprantama kaip nereikšmingas pakeitimas, palyginti su forma, kuria buvo įregistruotas prekių ženklas. Taigi Bendrasis Teismas nusprendė, kad EUIPO turėjo teisę atmesti įrodymus, kuriuose nurodomas ne nagrinėjamas prekių ženklas, bet kiti žymenys, sudaryti iš trijų baltų (arba šviesių) juostų juodame (arba tamsiame) fone.

¹ 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).