



Teismo praktikos rinkinys

Byla T-157/23

(Ištraukų skelbimas)

Kneipp GmbH

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą

2024 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo *Joyful by nature* paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas *JOY* – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Kenkimas reputacijai – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis – Reputacijos įrodymas – Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija“

1. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus reputaciją turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos – Prekių ženklo reputacija valstybėje narėje arba Sąjungoje – Sąvoka – Vertinimo kriterijai*
(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis)

(žr. 15, 19 punktus)

2. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus reputaciją turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos – Prekių ženklo reputacija valstybėje narėje arba Sąjungoje – Reputacijos įrodymas – Įrodinėjimo pareiga*
(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis)

(žr. 20–22, 38–42 punktus)

3. *Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus reputaciją turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Žodiniai prekių ženklai „Joyful by nature“ ir „JOY“*

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis)

(žr. 31–36, 58–60, 73–75, 88, 92 punktus)

Santrauka

Savo sprendimu Bendrasis Teismas atmetė ieškovės *Kneipp GmbH*, prekių ženklo paraišką pateikusio subjekto, ieškinį ir išsakė nuomonę dėl prekių ženklo reputacijos įrodinėjimo pareigos. Jis manė, kad nors prekių ženklo savininkas turi įrodyti prekių ženklo reputaciją, reputacija palaipsniui prarandama, todėl ieškovė turi įrodyti, kad reputacija, kurią ankstesnis prekių ženklas palaipsniui įgijo bėgant metams, staiga išnyko paskutiniais nagrinėjamais metais.

2019 m. lapkričio 29 d. ieškovė pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) paraišką įregistruoti žodinį Europos Sąjungos prekių ženklą *Joyful by nature*¹.

Jean Patou pateikė protestą dėl šio prekių ženklo registracijos ir nurodė, kad yra galimybė supainioti ir pakenkti kelių jo ankstesnių teisių, įskaitant 2016 m. įregistruotą žodinį Europos Sąjungos prekių ženklą *JOY*, reputacijai.

EUIPO protestų skyrius patenkino protestą, remdamasis Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdamas į minėto ankstesnio prekių ženklo reputaciją².

Ieškovei pateikus apeliaciją, EUIPO apeliacinė taryba iš dalies panaikino Protestų skyriaus sprendimą dėl tam tikrų paslaugų. Tačiau ji atmetė apeliaciją, susijusią su kitomis prekėmis ir paslaugomis, be kita ko, manydama, kad Jean Patou įrodė ankstesnio prekių ženklo reputaciją parfumerijos prekėms ir kvepalams.

Šiomis aplinkybėmis ieškovė pareiškė ieškinį, kuriame rėmėsi Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

Bendrojo Teismo vertinimas

Vertindamas, ar ankstesnis prekių ženklas turi reputaciją, Bendrasis Teismas pirmiausia priminė, kad reputacija turi būti nustatyta prašomo įregistruoti prekių ženklo paraiškos padavimo dieną, t. y. 2019 m. lapkričio 29 d. šioje byloje.

Pirma, Bendrasis Teismas konstatavo, jog Jean Patou pateikti įrodymai patvirtina, kad tą dieną ankstesnis prekių ženklas turėjo reputaciją didelėje Sąjungos teritorijos dalyje, kiek tai susiję su parfumerijos prekėmis ir kvepalais. Iš tiesų ankstesnis prekių ženklas yra plačiai žinomas atitinkamai plačiajai visuomenei, net jei įrodymuose minimi prestižiniai kvepalų „Joy“ apdovanojimai buvo pelnyti prieš kelerius metus, o 2013–2018 m. pardavimų skaičiai sumažėjo.

¹ Paraiškoje, be kita ko, nurodytos prekės ir paslaugos, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti 3, 4, 35 ir 44 klasių.

² 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta: „Įregistruoto ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, nepriklausomai nuo to, ar prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu paduota prekių ženklo paraiška, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios, jeigu ankstesnis ES prekių ženklas turi reputaciją Sąjungoje arba ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi reputaciją atitinkamoje valstybėje narėje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška, būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba kenkiama jo skiriamajam požymiui ar reputacijai“.

Bet kuriuo atveju Bendrasis Teismas manė, kad ankstesnis prekių ženklas praeityje turėjo labai gerą reputaciją, kuri, net ir darant prielaidą, kad bėgant metams galėjo sumažėti, vis dar egzistavo prašomo įregistruoti prekių ženklo paraiškos padavimo dieną, taigi tą dieną galėjo būti tam tikra „likutinė“ reputacija.

Antra, Bendrasis Teismas išsakė nuomonę dėl reputacijos įrodinėjimo pareigos ir priminė, kad dokumente, parengtame likus tam tikram laikotarpiui iki nagrinėjamo prekių ženklo paraiškos padavimo dienos arba po jos, gali būti naudingos informacijos, atsižvelgiant į tai, kad paprastai prekių ženklo reputacija įgyjama palaipsniui. Jis patikslino, kad tie patys argumentai taikomi tokios reputacijos praradimui; reputacija paprastai taip pat prarandama palaipsniui. Tokio dokumento įrodomoji galia gali keistis atsižvelgiant į tai, koks laiko tarpas – didesnis ar mažesnis – yra tarp nagrinėjamo laikotarpio ir paraiškos padavimo dienos. Šiuo klausimu iš jurisprudencijos matyti, kad net vien tai, kad įrodymų pateikimo data yra penkeriais metais ankstesnė nei paraiškos padavimo data, savaime negali panaikinti jų įrodomosios galios. Be to, iš jurisprudencijos taip pat matyti, kad pareiga įrodyti reputaciją tenka ankstesnio prekių ženklo savininkui.

Nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba nurodė, kad dauguma pateiktų įrodymų susiję su 2013–2017 m. laikotarpiu, o kai kurie iš jų – su 1990 m., 2 000 m. ar 2006 m., bet iš tikrųjų įrodymuose buvo informacijos apie nuolatinės Jean Patou pastangas išlaikyti savo rinkos dalį 2018 m. Ji pridūrė, kad reputacija retai kada prarandama iš karto, veikiau tai yra ilgą laiką trunkantis procesas, nes reputacija paprastai kuriama kelerius metus ir negali būti tiesiog aktyvuojama ir deaktivuojama. Taigi, Apeliacinės tarybos nuomone, pareiga įrodyti tokį drastišką reputacijos praradimą per trumpą laikotarpį tenka būtent ieškovei.

Bendrasis Teismas konstatavo, kad toks vertinimas nėra įrodinėjimo pareigos perkėlimas ir atitinka minėtą jurisprudenciją. Iš tiesų, nesant konkrečių įrodymų, patvirtinančių, kad reputacija, kurią ankstesnis prekių ženklas palaipsniui įgijo per daugelį metų, staiga išnyko paskutiniaisiais nagrinėjamais metais, Apeliacinė taryba turėjo teisę daryti išvadą, kad reikšmingą dieną ankstesnis prekių ženklas dar turėjo reputaciją.

Taigi Bendrasis Teismas tęsė nagrinėjimą ir konstatavo, kad Apeliacinė taryba nepadarė vertinimo klaidos, kai teigė, kad atitinkama visuomenė gali nustatyti ryšį tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas. Taigi nusprendęs, pirma, kad ateityje egzistuoja ne hipotetinė rizika, jog ieškove nesąžiningai naudosis ankstesnio prekių ženklo reputacija, ir, antra, kad nėra jokio pagrįsto pagrindo naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą, Bendrasis Teismas atmetė visą ieškinį.