

Byla T-215/03

Sigla SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo VIPS paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VIPS — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnis — Dispozityvumo principas — Teisė į gynybą“

2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) sprendimas II - 719

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)
3. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)
4. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)
5. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)
6. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)
7. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)
8. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)

9. *Bendrijos prekių ženklas — Apeliacinė procedūra*

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 62 straipsnio 1 dalis ir 74 straipsnis)

1. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalis, kurioje numatytas anksčiau įregistruoto gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra įregistruotas, turi būti aiškinama taip, kad ja gali būti grindžiamas protestas, pareikštas tiek dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje nurodomos prekės ir paslaugos, netapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms ar paslaugoms ir nepanašios į jas, tiek dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje nurodomos prekės, tapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms arba panašios į jas. Iš tikrųjų šios nuostatos aiškinimas negali suteikti gerą vardą turinčiam prekių ženklui mažesnės apsaugos tuo atveju, kai žymuo naudojamas tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, palyginti su atveju, kai žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms.

gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra įregistruotas, be kita ko, leidžiama ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkui užprotestuoti prekių ženklą, galinčių padaryti žalos ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, registravimą. Ši žala gali atsirasti, jei ankstesnis prekių ženklas iš karto nebesiasocijuotų su prekėmis, kurioms jis buvo įregistruotas ir naudojamas. Ši galimybė susijusi su ankstesnio prekių ženklo „nuvertėjimu“ ar „laipsnišku nykimu“, kurie pasireiškia jo išskirtinumo ir įtakos visuomenėje praradimu. Tačiau nuvertėjimo galimybė iš esmės yra mažesnė, jei ankstesnį prekių ženklą sudaro žodis, kuris dėl jam būdingos reikšmės yra labai paplitęs ir dažnai vartojamas atskirai nuo iš jo sudaryto ankstesnio prekių ženklo. Tokiu atveju mažesnė tikimybė, kad ankstesnis prekių ženklas nuvertės dėl to, jog nagrinėjamą žodį perima prašomas įregistruoti prekių ženklas.

(žr. 32, 33 punktus)

2. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalyje, kurioje numatytas anksčiau įregistruoto

(žr. 37, 38 punktus)

3. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalyje, kurioje numatytas anksčiau įregistruoto gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra įregistruotas, be kita ko, leidžiama ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkui užprotestuoti prekių ženklą, galinčių padaryti žalos ankstesnio prekių ženklo geram vardui, registravimą. Ši žala atsiranda, kai prekes ar paslaugas, žymimas prašomu įregistruoti prekių ženklu, visuomenė gali vertinti taip, kad sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Šios žalos galimybė dažniausiai gali atsirasti tada, kai minėtoms prekėms ar paslaugoms būdingas požymis arba savybė gali padaryti neigiamą įtaką gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo reputacijai dėl savo tapatumo prašomam įregistruoti prekių ženklui arba panašumo į jį.

(žr. 39 punktą)

prekių ženklo savininkui užprotestuoti prekių ženklą, dėl kurių gali būti nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu, registravimą. Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu dėl neteisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo apima atvejus, kai akivaizdžiai eksploatuojamas arba piktybiškai naudojamas garsus prekių ženklas arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija. Kitaip tariant, tai yra galimybė, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo reputacija arba juo perteikiamos savybės bus perkeltos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms, todėl prekyba jomis palengvės dėl susiejimo su gerą vardą turinčiu ankstesniu prekių ženklu. Šią pastarąją galimybę reikia skirti nuo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos galimybės supainioti. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais suinteresuotoji visuomenė lygina prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, t. y. nustato ryšį tarp jų, tačiau jų nesusupainioja. Todėl galimybės supainioti egzistavimas nėra šios nuostatos taikymo sąlyga.

(žr. 40, 41 punktus)

4. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalyje, kurioje numatytas anksčiau įregistruoto gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra įregistruotas, be kita ko, leidžiama ankstesnio gerą vardą turinčio
5. Skirtumą tarp galimybės nesąžiningai pasinaudoti Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalies, kurioje numatytas anksčiau įregistruoto gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms

arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra įregistruotas, prasme ir galimybės supainioti šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme trumpai galima apibūdinti taip: galimybė supainioti egzistuoja tuomet, kai atitinkamas vartotojas gali atkreipti dėmesį į prašomą įregistruoti prekių ženklą žymimą prekę arba paslaugą manydamas, kad tai yra prekė arba paslauga, kurios komercinė kilmė yra tokia pati kaip ir prekės arba paslaugos, žymimos ankstesniu prekių ženklu, kuris tapatus prašomam įregistruoti prekių ženklu arba panašus į jį. Tačiau galimybė, jog neteisėtai naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu, egzistuoja tada, kai vartotojas, nebūtinai supainiodamas nagrinėjamos prekės arba paslaugos komercinę kilmę, dėmesį atkreipia į patį prašomą įregistruoti prekių ženklą ir nuperka juo pažymėtą prekę arba paslaugą todėl, kad ji pažymėta šiuo prekių ženklu, kuris yra tapatus gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklu arba panašus į jį.

(žr. 42 punktą)

čiam prekių ženklu arba panašus į jį. Šia nuostata siekiama leisti gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo savininkui pareikšti protestą dėl prekių ženklų, dėl kurių gali būti pakenkta ankstesnio prekių ženklo geram vardui ar skiriamajam požymiui arba nesąžiningai pasinaudota šiuo geru vardu arba skiriamuoju požymiu, registravimo. Šiuo atžvilgiu ankstesnio prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad jo prekių ženklu faktiškai ir realiai kenkiama. Vis dėlto jis turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinė galimybė ateityje nesąžiningai pasinaudoti ar pakenkti.

Įmanoma, ypač protesto, kuris grindžiamas prekių ženklu, turinčiu išskirtinai gerą vardą, atveju, kad ne hipotetinė galimybė, jog ateityje prašomas įregistruoti prekių ženklas pakenks prekių ženklu, kuriuo grindžiamas protestas, arba juo bus nesąžiningai pasinaudota, yra tokia akivaizdi, kad nėra būtinybės protestą pareiškusiam asmeniui dėl to nurodyti arba įrodyti kitos faktinės aplinkybės. Tačiau neturėtų būti prežiuruojama, kad taip yra visada.

6. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalimi, kurioje numatytas anksčiau įregistruoto gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra įregistruotas, nesiekama sukliudyti įregistruoti kiekvieno prekių ženklo, kuris tapatus gerą vardą turin-

(žr. 46, 48 punktus)

7. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalies,

kurioje numatytas anksčiau įregistruoto gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra įregistruotas, pagrindinė taikymo sąlyga yra ryšio tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo buvimas. Iš tiesų šioje nuostatoje nurodytos žalos atsiradimas yra prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo tam tikro panašumo, dėl kurio atitinkama visuomenė juos abu susieja, t. y. nustato ryšį tarp jų, padarinyš. Šio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius konkrečios bylos veiksnius. Todėl juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir juo geresnis jo vardas, juo lengviau bus pripažinta galimybė pakenkti.

(žr. 47 punktą)

8. Nesant kitų svarbių įrodymų, ryšio tarp paslaugų, žymimu žodiniu žymeniu VIPS, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties 9, 35 ir 42 klasėms priklausančioms „kompiuteriams ir magnetinėse laikmėnose įrašyti programinei įrangai“, „pagalbai komercinės veiklos klausimais; kompiuteryje įrašytų duomenų tvarkymo paslaugoms“ bei „viešbučių, restoranų ir kavinių paslaugoms skirtų kompiuterių programavimo paslaugoms“, ir paslaugų, žymimų žodiniu prekių ženklu VIPS, anksčiau Ispanijoje įregistruotu minėtos sutarties 42 klasei priklausančioms „pa-

slaugoms, susijusioms su vartojimui paruoštų maisto produktų ir gėrimų teikimu; restoranų, savitarnos restoranų, valgyklų, barų, kavinių ir apgyvendinimo paslaugoms“, nepakanka *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinė galimybė, jog minėto žymens naudojimu bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui arba nesąžiningai jais pasinaudota Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalies prasme.

Iš tikrųjų, pirma, kadangi žodis „VIPS“ yra anglų kalbos trumpinio VIP, labai plačiai ir dažnai vartojamo garsiems asmenims apibūdinti tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, daugiskaitos forma, galimybė, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, yra ribota. Ši galimybė yra dar mažiau tikėtina, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas žymi paslaugas, kurios skirtos konkrečiai ir neišvengiamai labiau ribotai visuomenės daliai. Tariamasis ryšys tarp abiejų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų šiomis aplinkybėmis yra nesvarbus, nes gerą vardą turinčio prekių ženklo išskirtinumo praradimas nepriklauso nuo šiuo prekių ženklu žymimų

prekių ir paslaugų bei prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų panašumo.

Antra, prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms paslaugoms nebūdingas joks požymis ar savybė, galintys patvirtinti tikimybę, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo geram vardui. Šiuo atžvilgiu vien ryšio tarp prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų nepakanka ir jis nėra lemiamas. Žinoma, toks ryšys sustiprina tikimybę, kad visuomenė, susidūrusi su prašomu įregistruoti prekių ženklu, pagalvos ir apie ankstesnį prekių ženklą. Tačiau vien šios aplinkybės nepakanka, kad sumažėtų ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Taip gali atsitikti tik tuo atveju, jeigu įrodyta, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų požymiai ar savybės gali potencialiai kenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui.

Galiausiai galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu galėtų atsirasti tik tuomet, jei atitinkamai visuomenei, nepainiojant prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų kilmės, pareiškėjo programinė įranga taptų ypač patraukli vien dėl to, kad ji žymima prekių ženklu, tapačiu gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklui. Pastarojo savininkui nenuro-

džius jo ankstesniam prekių ženklui būdingų konkrečių savybių ir būdo, kaip jos galėtų palengvinti prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų teikimą, vien savybės, paprastai siejamos su gerą vardą turinčių greito maisto restoranų tinklo prekių ženklu, negali būti laikomos galinčiomis suteikti naudos kompiuterių programavimo paslaugoms, net jeigu jos skirtos viešbučiams ar restoranams.

(žr. 61–64, 67, 71–73 punktus)

9. Kai Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) apeliacinei tarybai pateikiama apeliacija dėl sprendimo patenkinti protestą, ji turi iš naujo iš esmės išnagrinėti protestą tiek teisiniu, tiek faktiniu požiūriais.

Tuo atveju, kai Apeliacinė taryba mano, jog vienas iš santykių atmetimo pagrindų, kuriuo remiasi protestą pareiškęs asmuo ir kurį savo sprendime patvirtina Protestų skyrius, yra nepagrįstas, nurodytas protesto nagrinėjimas iš naujo iš

esmės reiškia, kad Apeliacinė taryba, prieš panaikindama Protestų skyriaus sprendimą, taip pat turi patikrinti, ar protestas gali būti patenkinamas remiantis kitu santykinio atmetimo pagrindu,

kuri protestą pareiškęs asmuo nurodė Protestų skyriuje ir kuri pastarasis atmetė arba kurio nenagrinėjo.

(žr. 96, 97 punktus)