BENDROJO TEISMO (šeštoji kolegija) SPRENDIMAS

2020 m. vasario 5 d.*

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo paraiška – Batraiščio forma – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Su ankstesniu dizainu susijusios teisės apsauga – Pirmą kartą Bendrajame Teisme pateikti įrodymai“

Byloje T-573/18

Hickies, Inc., įsteigta Niujorke (Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama solisitorės I. Fowler ir advokatės S. Petivlasova,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą H. O'Neill,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2018 m. birželio 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2693/2017-5), susijusio su paraiška įregistruoti erdvinį žymenį, kurį sudaro bato raištelio forma, kaip Europos Sąjungos prekių ženklą,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji kolegija)

kurį sudaro pirmininko pareigas atliekantis S. Papasavvas, teisėjai Z. Csehi ir O. Spineanu-Matei (pranešėja),

posėdžio sekretorė R. Ūkelytė, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2018 m. rugsėjo 25 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2018 m. gruodžio 13 d.,

atsižvelgęs į tai, kad vienam iš kolegijos teisėjų negalint eiti pareigų į kolegiją buvo paskirtas kitas teisėjas,

įvykus 2019 m. rugsėjo 11 d. posėdžiui,

priima šį

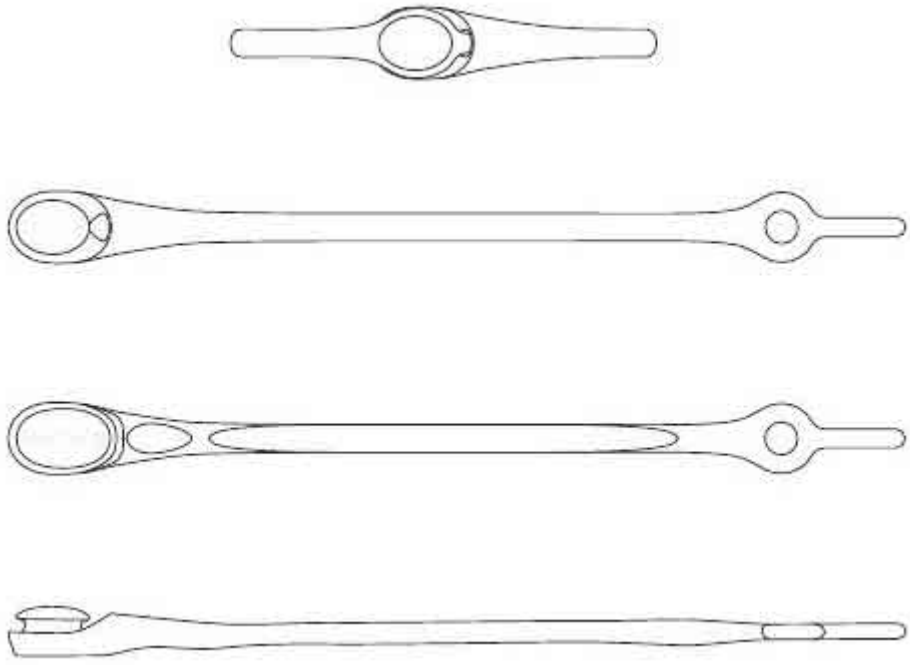
* Proceso kalba: anglų.

Sprendimą [1]

Ginčo aplinkybės

1 2017 m. liepos 5 d. ieškovė *Hickies, Inc.*, remdamasi iš dalies pakeistu 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) (pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1)), pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą.

2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis erdvinis žymuo:



3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 26 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „batraišėiai; plastikiniai batų papuošimai; batų apsiuvai; drabužių priedai, siuvimo prekės ir dekoratyvios tekstilės prekės; batų ąselės; batų sagtys; batų tvirtinimo detalės; batų kabliukai“.

4 2017 m. liepos 17 d. raštu ekspertė pareiškė prieštaravimą dėl galimybės įregistruoti prašomą prekių ženklą, remdamasi tuo, kad jis neturi skiriamojo požymio.

5 2017 m. spalio 19 d. sprendimu ekspertė atmetė minėto prekių ženklo registracijos paraišką, remdamasi Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktu.

6 2017 m. gruodžio 19 d. ieškovė, remdamasi Reglamento 2017/1001 66–71 straipsniais, dėl ekspertės sprendimo pateikė apeliaciją EUIPO.

1 Pateikiami tik tie šio sprendimo punktai, kuriuos Bendrasis Teismas mano tikslinga paskelbti.

7 2018 m. birželio 28 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO penktoji apeliacinė taryba iš dalies patenkino apeliaciją ir panaikino ekspertės sprendimą, kiek juo atsisakyta įregistruoti prašomą prekių ženklą 26 klasės „batų ąselėms“ ir „batų tvirtinimo detalėms“.

8 Vis dėlto Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją, kiek tai susiję su 26 klasei priskiriamais „batraiščiais“, plastikiniais batų papuošimais“, „batų apsiuvais“, „drabužių priedais“, siuvimo prekėmis ir dekoratyvios tekstilės prekėmis“, „batų sagtimis“ ir „batų kabliukais“, remdamasi tuo, kad šių prekių atžvilgiu prašomas įregistruoti prekių ženklas neturėjo skiriamojo požymio, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

(Praleista)

Dėl teisės

(Praleista)

Dėl esmės

20 Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu pagrindu, būtent Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

(Praleista)

40 Pirma, ieškovė tvirtina, kad, priešingai Apeliacinės tarybos vertinimui, prašomas įregistruoti prekių ženklas neparemtas klasikine batų užsegimo sistema, priešingai, juo vaizduojama visiškai nauja užsegimo sistemos rūšis, kuri iš esmės skiriasi nuo avalynės sektoriaus standartų ir įpročių. Antra, ji tvirtina, kad Apeliacinė taryba, atrodo, neatsižvelgė į tai, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas yra skirtas ne tik užtikrinti batraiščių apsaugai, bet ir apsaugoti kitas šio sprendimo 8 punkte nurodytas prekes.

41 Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad, kaip iš esmės nurodė Apeliacinė taryba, prašomas įregistruoti prekių ženklas yra erdvinis prekių ženklas, vaizduojamas dirželio forma, keturiose iliustracijose matomas skirtingu kampu. Viename dirželio gale yra ąselė, į kurią galima įkišti kitame dirželio gale esančią sąsagą, ir taip dirželis yra užsegamas. Pirmoje iliustracijoje dirželis vaizduojamas užsegtas ir ąselės bei į ją įkištos sąsagos derinys sudaro ovalią išgaubtą formą. Kitose trijose iliustracijose dirželis vaizduojamas neužsegtas – pateikiamas jo vaizdas iš apačios, viršaus ir iš šono (ginčijamo sprendimo 19 punktas). Be to, kaip ir Apeliacinė taryba (ginčijamo sprendimo 20 punktas), reikia pažymėti, kad iš registracijos paraiškos iliustracijos neaišku, iš kokios medžiagos padaryta virvelė.

Dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamojo požymio atsižvelgiant į batraiščius

(Praleista)

48 Antra, grįsdama savo teiginį, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas labai skiriasi nuo atitinkamo sektoriaus standartų ir įpročių, ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba paminėjo kelias internetines nuorodas, kurios neturi reikšmės.

(Praleista)

54 Kita vertus, ieškovė tvirtina, kad bet kuriuo atveju ir ekspertės nurodyti pavyzdžiai, kuriuos Apeliacinė taryba pakartojo ginčijamo sprendimo 23 punkte, ir pavyzdžiai, kuriuos nurodė tik Apeliacinė taryba, neleidžia patvirtinti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi reikalaujamo skiriamojo požymio. Siekdama paneigti šiuos pavyzdžius, ji teigia, kad nagrinėjamos prekės yra imitacijos.

(Praleista)

56 Pirma, ieškovė tvirtina, kad nė viena ekspertės nurodyta interneto svetainė nepriklauso prekių ženklų savininkams. Kalbama apie prekybos internetu platformas, o kai kurios iš šių svetainių ypač žinomos kaip padirbinių pardavimo priemonės. Reikia konstatuoti, kad tai, jog galimai kalbama apie prekybos internetu platformas, nė kiek nesusilpnina ekspertės pateiktų įrodymų, kuriais siekiama patvirtinti, kad Sąjungos rinkoje yra į prašomą įregistruoti prekių ženklą sudarančią formą panašių formų. Be to, net darant prielaidą, kad kai kurios iš šių svetainių gali būti naudojamos prekybai padirbtomis prekėmis, reikia konstatuoti, kad vien ši tikimybė neįrodo, kad prekės, į kurias ekspertė daro nuorodas, kuriomis pasirėmė Apeliacinė taryba, yra padirbiniai. Bet kuriuo atveju Bendrasis Teismas neturi jurisdikcijos priimti sprendimo dėl nurodyto pažeidimo.

(Praleista)

60 Ketvirta, ieškovė nurodo, kad prekė, kurio forma atitinka prašomą įregistruoti prekių ženklą sudarančią formą, yra nauja. Šiuo klausimu ji teigia, kad yra tendencijų kūrėja, ir remiasi tuo, kad 2012 m. ji pateikė tokios prekės idėją pasauliniu lygiu, vėliau – 2014 m. pačią prekę Sąjungos lygiu.

(Praleista)

62 Bet kuriuo atveju reikia pripažinti, kad net darant prielaidą, jog prekės, kurios forma atitinka prašomą įregistruoti prekių ženklą sudarančią formą, naujumas, kokį nurodo ieškovė, būtų patvirtintas, tai nebūtinai reiškia, kad minėtas prekių ženklas būtų skiriamasis.

63 Iš tiesų, viena vertus, reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią jurisprudenciją žymenys, bendrai naudojami prekiaujant atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis, yra laikomi negalinčiais nurodyti tų prekių ar paslaugų kilmės. Vis dėlto šis teiginys negali būti aiškinamas priešingai, siekiant padaryti išvadą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, kai jis mažai naudojamas nagrinėjamoms prekėms ir paslaugoms. Iš jurisprudencijos matyti, kad Europos Sąjungos prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimas nėra paremtas tokio prekių ženklo originalumu ar jo nenaudojimu srityje, kuriai priskiriamos atitinkamos prekės ir paslaugos (žr. 2015 m. vasario 12 d. Sprendimo *Vita Phone / VRDT (LIFEDATA)*, T-318/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:96, 24 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

64 Be to, svarbu pažymėti, kad intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas, kurį nurodo ieškovė, konkrečiai – teisės į du Europos Sąjungos dizainus pažeidimas dėl to, kad prekiaujama prekėmis, kurių forma panaši į ieškovės prekės formą, atitinkančią prašomą įregistruoti prekių ženklą sudarančią formą, neturi reikšmės prašomam įregistruoti prekių ženklui būdingo skiriamojo požymio analizei, kaip tai nurodė Apeliacinė taryba (ginčijamo sprendimo 28 punktas). Teisės, susijusios su dizainu, apsauga iš tiesų nereiškia, kad atitinkama forma turi skiriamąją požymį, nes šių dviejų teisių nagrinėjimo kriterijai iš esmės skiriasi. Teisės, susijusios su dizainu, apsauga susijusi su prekės, kuri skiriasi nuo turimos nuosavybės, išvaizda ir grindžiama tokio dizaino naujumu, t. y. tuo, kad visuomenei nėra pateiktas tapatus dizainas, taip pat – individualiu pobūdžiu. Priešingai, prekių ženklo atveju, nors prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaranti forma būtinai turi iš esmės skirtis nuo atitinkamo sektoriaus standartų ar įpročių tam, kad galėtų turėti skiriamąjį požymį, vien šios formos naujumo nepakanka padaryti išvadą apie tokio požymio buvimą, nes lemiamas kriterijus yra tokios formos gebėjimas atlikti komercinės kilmės nuorodos funkciją.

65 Apeliacinė taryba taip pat tinkamai susilpnino ieškovės nurodytų dizaino kainų svarbą. Iš tiesų jurisprudencijoje numatyta, jog tai, kad prekės turi kokybišką dizainą, nebūtinai reiškia, kad iš šių prekių erdvinės formos sudarytas prekių ženklas leidžia *ab initio* atskirti šias prekes nuo kitų įmonių prekių, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktą (žr. 2007 m. rugsėjo 12 d. Sprendimo *Neumann / VRDT* (*Mikrofono galvutės forma*), T-358/04, EU:T:2007:263, 64 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Be to, kaip teigia EUIPO, šias kainas nustatantiems ekspertams gali tekti sutelkti dėmesį į nežymius skirtumus, o atitinkama visuomenė, kurios pastabumo lygis šiuo atveju yra vidutinis, neatliks nagrinėjamos formos analizės.

(Praleista)

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš *Hickies, Inc.* bylinėjimosi išlaidas.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Paskelbta 2020 m. vasario 5 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.