PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. birželio 22 d. *

Byloje T-19/04

Metso Paper Automation Oy, įsteigta Helsinkyje (Suomija), atstovaujama advokatės J. Tanhuanpää,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą S. Laitinen,

atsakovę,

dėl 2003 m. lapkričio 17 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 842/2002-1), susijusio su Bendrijos prekių ženklo PAPERLAB paraiška, apskundimo,

* Proceso kalba: anglų.

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai P. Mengozzi ir I. Wiszniewska-Białecka,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

atsižvelgęs į 2004 m. sausio 19 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautą ieškinį,

atsižvelgęs į 2004 m. balandžio 26 d. Pirmosios instancijos kanceliarijoje gautą atsakymą į ieškinį,

įvykus 2005 m. vasario 16 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2002 m. vasario 13 d. ieškovė, remdamasi pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė

Bendrijos prekių ženklo paraišką Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT).

2 Prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, yra žodinis žymuo PAPERLAB.

3 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso pakeistos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „kompiuteriniai įrengimai ir popieriaus kontrolei ir bandymams skirta matavimo įranga".

4 2002 m. rugsėjo 18 d. Sprendimu ekspertas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 38 straipsniu, atmetė prekių ženklo paraišką nurodęs, kad prašomas įregistruoti žymuo neturi jokio skiriamojo požymio ir yra atitinkamas prekes apibūdinantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų prasme.

5 2002 m. spalio 14 d. ieškovė padavė apeliaciją dėl eksperto sprendimo VRDT.

6 2003 m. lapkričio 17 d. Sprendimu, apie kurį ieškovei pranešta 2003 m. lapkričio 20 d. laišku, VRDT pirmoji apeliacinė taryba, pirma, patvirtino eksperto sprendimo dalį, kuria jis, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu, atmetė prekių ženklo paraišką ir, antra, perdavė bylą ekspertui, kad šis šią paraišką nagrinėtų toliau pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį.

Šalių reikalavimai

7 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamo sprendimo dalį, kurioje, remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu, atsisakoma įregistruoti žodinį prekių ženklą PAPERLAB,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

8 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

9 Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu.

Šalių argumentai

10 Ieškovė teigia, kad žymuo PAPERLAB neapibūdina prekių, kurioms prašoma įregistruoti jį kaip prekių ženklą, o yra tik įtaigus. Šiuo klausimu ji nurodo tris argumentus.

11 Pirma, negalima nustatyti jokio tiesioginio ryšio tarp prekių ženklo PAPERLAB ir atitinkamų prekių. „Paperlab" yra išgalvotas žodis, nes žodžių „paper" ir „lab" darinys yra neįprastas. Prekių ženklas PAPERLAB turi ypatingą vietą ir funkciją atitinkamoje rinkoje, nes tikslinė grupė sudaryta vien iš nedidelės grupės popieriaus pramonės srities profesionalų.

12 Pirmiausia siekdama įrodyti, kad nėra tiesioginio ryšio tarp prekių ženklo PAPERLAB ir prekių, kurioms jį buvo prašoma įregistruoti, ieškovė nagrinėja žodžių „paper" ir „lab" reikšmes ir teigia, kad svarbiausia žymens PAPERLAB dalis yra žodis „lab". Iš šio įvairių reikšmių matyti, kad šis žodis (arba žodis „laboratorija") žymi patalpą, pastatą arba vietą, naudojamą moksliniams testams vykdyti, tirti ar mokyti, arba vietą, kurioje gaminami vaistai ir chemijos prekės. Egzistuoja didelis reikšmės skirtumas tarp, pirma, vietos ir, antra, įrengimų, pavyzdžiui, prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą. Todėl pamatęs ar išgirdęs žodį „paperlab" vartotojas negali suprasti, kad jis reiškia įrengimus, o ne mokslininkams skirtą pastatą arba vietą.

13 Be to, dėl išgalvoto prekių ženklo PAPERLAB ieškovė teigia, kad šis žodinis žymuo sudarytas iš originalios žodžių „paper" ir „lab", sujungtų siekiant sudaryti neįprastą struktūrą, konstrukcijos, kuri nėra žinomas anglų kalbos pasakymas. Šis išgalvotas leksikos elementas, kaip ir prekių ženklas BABY-DRY (2001 m. rugsėjo 20 d.

Teisingumo Teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-383/99 P, Rink. p. I-6251, 40 punktas), taip sudarytam prekių ženklui suteikia skiriamąjį požymį, leidžiantį ženklui atlikti jo pagrindinę funkciją, t. y. identifikuoti įmonę, teikiančią prekes į rinką.

14 Galiausiai dėl prekių ženklo PAPERLAB ypatingos vietos ir funkcijos atitinkamoje rinkoje ieškovė primena, kad pagal apibrėžimą, kuriam pritarė apeliacinė taryba, tikslinę grupę sudaro nedidelis popieriaus pramonės srities specialistų technikų ir inžinierių kiekis, kurie įdėmiai nagrinėja prekę ir jai priskirtą prekės ženklą. Todėl ši grupė gali puikiai suprasti klasikinę žodžių „paper" ir „lab" reikšmę bei įvertinti šių dviejų žodžių darinio bei jo vartojimo elektronikos įrengimams, o ne paslaugoms žymėti skiriamąjį požymį. Be to, pirma, nė vienas trečiasis asmuo nevartoja žodžio „paperlab" ir neturi poreikio ar ypatingo intereso vartoti jį savo komerciniams tikslams ir, antra, prekių ženklas PAPERLAB neriboja trečiųjų įmonių teisių laisvai vartoti žodžius „paper", „laboratory" ir „lab" atskirai ar darinyje.

15 Antra, ieškovė teigia, kad prekių ženklas PAPERLAB buvo įregistruotas tapačioms prekėms Suomijoje bei panašioms prekėms Beniliukso valstybėse, Japonijoje ir kai kuriose anglosaksų valstybėse (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje), kur anglų kalbos žodžių „lab", „paper" arba „laboratory" reikšmė tikslinėje grupėje nekelia jokių abejonių. Didelis šių registracijų kiekis iš esmės patvirtina, kad prekių ženklas PAPERLAB gali būti įregistruotas Bendrijos lygmeniu.

16 Trečia, VRDT leido 9 klasės prekėms, t. y. elektronikos grandinės įrangai ir net kompiuterių priedams, įregistruoti prekių ženklą, sudarytą iš į prekių ženklui PAPERLAB sudaryti panaudotus žodžius panašių žodžių darinio. Todėl ginčijamas sprendimas prieštarauja VRDT sprendimų priėmimo praktikai. Ieškovė, be kita ko, nurodo prekių ženklus IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE ir PAPERMASTER.

17 Atsakyme į ieškinį VRDT pritaria apeliacinės tarybos pozicijai, kad prekių ženklas PAPERLAB pobūdis yra apibūdinantis.

18 Pirma, atsižvelgiant į žodžių „paper" ir „lab" reikšmes, į prekes, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir į tikslinę grupę, žymuo PAPERLAB anglų kalboje paprastai ir tiesiogiai apibūdina atitinkamų prekių tikėtiną funkciją arba paskirtį dėl pakankamai tiesioginio ir konkretaus ryšio tarp žymens PAPERLAB ir atitinkamų prekių. Todėl tikslinė grupė šį žymenį suprastų kaip reiškiantį popieriaus ir jo gaminių kontrolės prietaisą, o ne laboratoriją šio žodžio klasikine prasme.

19 Žodžių „paper" ir „lab" sugretinimas žymenyje PAPERLAB nėra neįprastas sintaksės atžvilgiu; atvirkščiai, tai yra įprastas ir gramatiškai teisingas būdas nurodyti atitinkamų prekių rūšis. Šie du žodžiai aiškiai gali būti vartojami šnekamojoje atitinkamos grupės kalboje prekių savybėms žymėti. Tačiau darinys „paperlab" negali suteikti prašomam įregistruoti prekių ženklui skiriamojo požymio, nes jis, kitaip nei darinys, nagrinėtas byloje, kurioje buvo priimtas minėtas sprendimas *Procter & Gamble prieš VRDT*, nesiskiria savo reikšme nuo žodžių „paper" ir „lab" šnekamojoje kalboje. Taigi, nors VRDT pritaria ieškovės tikslinės grupės vertinimui, tačiau iš to daro išvadą, kad suprasti tikslią techninę žodžio „paperlab" reikšmę ši specializuota grupė gali tik dėl savo patirties ir žinių. Šiai grupei prekių ženklas PAPERLAB suteikia aiškią ir tiesioginę informaciją, t. y. kad ieškovė tiekia įrengimus, skirtus (kaip ir laboratorija) popieriaus kontrolei ir bandymams.

20 Nėra būtina, kad prekių ženklo paraiškos pateikimo metu žymuo būtų realiai naudojamas apibūdinti prekes ar jų savybes; pakanka, kad šie žymenys ir nuorodos galėtų būti naudojamos tokiems tikslams.

21 Antra, VRDT nurodo, kad nors į nacionalinius sprendimus dėl registravimo gali būti atsižvelgta nagrinėjant Bendrijos prekių ženklo paraiškas, tačiau šie nėra privalomi.

22 Trečia, nagrinėdama prekių ženklo paraišką ir turėdama įvertinti, ar yra absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnį, VRDT turi priimti sprendimą atsižvelgdama į būdingas prašomam prekių ženklui savybes ir į prekių ženklo paraiškoje nurodytas prekes bei paslaugas. Todėl ankstesni VRDT sprendimai dėl prekių ženklų, panašių į prekių ženklą PAPERLAB, įregistravimo nėra privalomi VRDT tuo atveju, kai ji vertina galimą absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų buvimą, juo labiau, kad ieškovės nurodyti prekių ženklai skiriasi nuo prekių ženklo PAPERLAB, t. y. jie nesudaryti iš tų pačių žodžių ir yra susiję su kitomis prekėmis ir paslaugomis nei tos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

23 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą atsisakoma registruoti „prekių ženklus, sudarytus tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką ar kitas prekių ar paslaugų savybes“. Be to, to paties reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo atsisakymo registruoti pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos“.

24 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas taikomas tik tiems žymenims ir nuorodoms, kuriuos tikslinėje grupėje galima įprastai naudoti žymint tiesiogiai prekes ar paslaugas, dėl kurių pateikta prekių ženklo paraiška, arba minint vieną iš

pagrindinių prekių savybių (minėto sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT* 39 punktas ir 2003 m. lapkričio 26 d. Sprendimo *HERON Robotunits prieš VRDT (ROBOTUNITS)*, T-222/02, Rink. p. II-4995, 34 punktas).

25 Iš to matyti, kad šioje nuostatoje nustatyto draudimo taikymui žymens atžvilgiu reikia, jog tarp jo ir nagrinėjamų prekių ar paslaugų būtų pakankamai tiesioginis ir konkretus ryšys, leidžiantis atitinkamai visuomenės daliai iš karto ir nesvarstant suvokti jį kaip atitinkamų prekių ir paslaugų ar vienos iš jų savybių apibūdinimą (šiuo atžvilgiu žr. 2004 m. liepos 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Lissotschenko ir Hentze prieš VRDT (LIMO)*, T-311/02, Rink. p. II-2957, 30 punktą).

26 Kad iš naujadaro ar iš žodžių darinio sudarytas prekių ženklas būtų laikomas apibūdinančiu Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, nepakanka, kad kiekviena sudėtinė dalis būtų pripažinta apibūdinančia. Pats naujadaras arba žodis taip pat turi būti pripažinti tokiais (2005 m. sausio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Wieland-Werke prieš VRDT (SnTEM, SnPUR, SnMIX)* sujungtose bylose T-367/02, T-368/02 ir T-369/02, Rink. p. II-47, 31 punktas).

27 Be to, prekių ženklas yra sudarytas iš naujadaro ar žodžio, kurių kiekviena sudėtinė dalis yra prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, savybes apibūdinantis požymis, jis pats savaime apibūdina šių prekių ar paslaugų savybes Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, išskyrus, jeigu egzistuoja suvokiamas skirtumas tarp naujadaro ar žodžio ir paprastos jį sudarančių dalių sumos. Tai leidžia manyti, kad dėl neįprasto darinio pobūdžio šioms prekėms ar paslaugoms naujadaras ar žodis sukuria įspūdį, kuris pakankamai skiriasi nuo to, kuris atsiranda dėl paprasto jį sudarančių dalių reikšmių derinio; iš to išplaukia, kad žodis reiškia daugiau nei sudėtinių dalių sudėtį (minėto sprendimo *SnTEM, SnPUR, SnMIX* 32 punktas). Šiuo atžvilgiu ginčijamą žodį taip pat reikėtų išnagrinėti pagal atitinkamas leksikos ir gramatikos taisykles (šiuo atžvilgiu žr. minėto Pirmosios

instancijos teismo sprendimo *Tribunal ROBOTUNITS* 39 punktą ir 2004 m. lapkričio 30 d. Sprendimo *Gedies prieš VRDT (NURSERYROOM)*, T-173/03, Rink. p. II-4165, 21 punktą).

28 Šiuo atveju prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą PAPERLAB, yra kompiuteriniai įrengimai ir popieriaus kontrolės bei bandymams skirta matavimo įranga. Kadangi atitinkamos prekės yra specializuoti įrengimai, reikia manyti, kad tikslinę grupę tikrai sudaro anglų kalbą mokantys kompiuterinių įrengimų ir popieriaus kontrolės bei bandymo įrangos profesionalai ir patyrę vartotojai.

29 Dėl ieškovės argumento, susijusio su tiesioginio ryšio tarp prekių ženklo PAPERLAB ir atitinkamų prekių nebuvimu, akivaizdu, kad šis prekių ženklas yra sudarytas iš dviejų skirtingų dalių, t. y. žodžio „paper" ir žodžio „lab". Pirma, žodis „paper" yra tiesioginė nuoroda į prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, paskirtį, t. y. į jų savybę. Antra, žodis „lab" žymi prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, funkciją. Iš tikrųjų akivaizdu, kad žodis „lab" žymi laboratoriją ir kad prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, paskirtis yra popieriaus kontrolė ir bandymai, t. y. veikla, kuri dažniausia atliekama laboratorijoje arba ja pasinaudojant. Žinoma, pirma žodžio „lab" reikšmė veikiau žymi vietą nei įrenginį. Tačiau ši reikšmė turi būti nagrinėjama atsižvelgiant į prekių ženklo paraiškoje nurodytas prekes. Šiuo atžvilgiu žodis „lab" puikiai leidžia apibūdinti įrengimus ar įrangą, skirtus atlikti kontrolę ir bandymus.

30 Atsižvelgiant į šiuos argumentus, tikslinė grupė gali suprasti žodžius „paper" ir „lab" kaip nuorodą į popierių ir į laboratoriją. Todėl abu žodžiai, sudarantys prekių ženklą

PAPERLAB, turi būti laikomi apibūdinančiais vieną iš prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, savybių ar funkcijų.

31 Be to, kaip teisingai pastebėjo Apeliacinė taryba, tikslinė grupė gali suprasti žymenį PAPERLAB kaip žymintį sistemą, skirtą, kaip ir laboratorija, popieriaus kontrolei ir bandymams. Iš tikrųjų ši patyrusi ir kvalifikuota visuomenė dėl anglų kalbos mokėjimo, prekės ir popieriaus pramonės techninių žinių puikiai žino kompiuterinių įrengimų bei popieriaus kontrolei ir bandymams skirtos matavimo įrangos pobūdį, savybes ir numatomą paskirtį. Todėl prekių ženklą PAPERLAB jie gali sieti su prekėmis, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą. Priešingai nei teigia ieškovė, būtent dėl šios grupės profesinio pobūdžio ir patirties ji gali suprasti tikslią techninę žodžio „paperlab" reikšmę.

32 Dėl ieškovės argumento, susijusio su išgalvotu prekių ženklu PAPERLAB, atrodo, kad darinio „paperlab" struktūra nėra neįprasta. Atvirkščiai, taisyklinga anglų kalbos gramatikos tvarka sujungiant žodžius „paper" ir „lab" gautas nagrinėjamas žymuo nesudaro pakankamai skirtingo nuo paprasčiausiai sugretintų žodžių įspūdžio, kad pakeistų jų prasmę ar taikymo sritį. Todėl tikslinė grupė jo nelaikys neįprastu. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju prašomas įregistruoti prekių ženklas nėra išgalvotas leksikos elementas, Apeliacinė taryba nepažeidė pirmiau minėtame sprendime *Procter & Gamble prieš VRDT* (43 ir 44 punktuose) įtvirtintų principų.

33 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog prekių ženklas PAPERLAB anglų kalboje paprastai ir tiesiogiai apibūdina prekių, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, numatomą funkciją. Iš tikrųjų žodinis žymuo PAPERLAB nesukuria pakankamai skirtingo nuo paprasčiausio žodžių

„paper" ir „lab" junginio įspūdžio. Be to, žymuo „paperlab" taip pat gali būti laikomas žyminčiu technines atitinkamos prekės savybes, nes jis susijęs su kompiuteriniais įrengimais ir matavimo įranga, skirtais veikti kaip tikra kilnojamoji laboratorija *in situ* teikiant paprastai laboratorijoje teikiamas paslaugas.

34 Šios išvados negali paneigti ieškovės argumentas, kad žodis „paperlab" nevartojamas šnekamojoje kalboje ir jo nėra žodyne. Kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pagrindu VRDT atsisakytų registruoti, nebūtina, kad prekių ženklo paraiškos pateikimo metu šioje nuostatoje nurodytą prekių ženklą sudarantys žymenys ir nuorodos būtų realiai naudojami apibūdinti prekę ar paslaugą, dėl kurios pateikta prekių ženklo paraiška, arba šių prekių ar paslaugų savybes. Pagal šios nuostatos formuluotę pakanka, kad šie žymenys ir nuorodos galėtų būti naudojamos tokiems tikslams. Taikant šią nuostatą taip pat neturi būti registruojamas žodinis žymuo, jei bent viena jo galima reikšmė žymi atitinkamų prekių ar paslaugų savybę (2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas *VRDT prieš Wrigley*, C-191/01 P, Rink. p. I-12447, 32 punktas). Be to, VRDT neprivalo įrodyti, kad šis žymuo yra žodyne. Žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklu turi būti vertinamas tik atitinkamų Bendrijos teisės aktų, kaip juos išaiškino Bendrijos teismai, pagrindu. Todėl pakanka, kad Apeliacinė taryba priimdama sprendimą taikytų apibūdinančio požymio kriterijų, kaip jis išaiškintas teismų praktikoje, ir ji nėra įpareigota savo veiksmų pagrįsti pateikdama įrodymus (2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Telepharmacy Solutions prieš VRDT (TELEPHARMACY SOLUTIONS)*, T-289/02, Rink. p. II-2581, 54 punktas).

35 Nustačius, kad žymuo PAPERLAB gali apibūdinti vieną iš prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą PAPERLAB, funkcijų, argumentas, susijęs su trečiųjų asmenų galimybe naudoti bendrinius žodžius „paper", „lab" ar „laboratory" atskirai ar darinyje, nėra svarbus.

36 Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmasis ieškovės argumentas yra nepagrįstas.

37 Antrasis ieškovės argumentas dėl nacionalinių sprendimų įregistruoti prekių ženklą PAPERLAB tapačioms ar panašioms prekėms taip pat yra nepagrįstas. Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema, kurią sudaro taisyklių visuma ir kuria siekiama jai specifinių tikslų, o jos taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos (2000 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Messe München prieš VRDT (electronica)*, T-32/00, Rink. p. I-3829, 47 punktas). Todėl žymens tinkamumas būti įregistruotam Bendrijos prekės ženklu turi būti vertinamas remiantis tik atitinkamais Bendrijos teisės aktais. VRDT ir atitinkamu atveju Bendrijos teismui nėra privalomi valstybės narės ar trečiosios šalies sprendimas, kuriuo pripažįstamas to paties žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip nacionaliniu prekių ženklu. Taip yra ir tuomet, kai toks sprendimas priimamas taikant su 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmąja direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) suderintus nacionalinės teisės aktus arba priimtas valstybėje, priklausančioje kalbinei zonai, iš kurios kilęs atitinkamas žodinis žymuo (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 47 punktas).

38 Šiuo atveju neatrodo, kad Apeliacinė taryba pažeidė atitinkamus Bendrijos teisės aktus analizuodama žymens PAPERLAB tinkamumą būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklu. Be to, pagal pirmiau nurodytą teismų praktiką ji galėjo laisvai įvertinti faktą, kad prekių ženklas PAPERLAB yra įregistruotas dviejose valstybėse, kuriose vartojama anglų kalba (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje), ir padaryti išvadas priimdama sprendimą dėl prekių ženklo PAPERLAB registravimo.

39 Trečiasis ieškovės argumentas, kad praeityje VRDT įregistravo prekių ženklus, sudarytus iš žodžių, analogiškų pavartotiems sudarant prekių ženklą PAPERLAB, taip pat yra nepagrįstas. Pirma, ieškovės nurodyti prekių ženklai skiriasi nuo prašomo įregistruoti prekių ženklo PAPERLAB, nes žymi kitas prekes ir paslaugas nei susijusios su šia byla. Antra, Apeliacinės tarybos sprendimai dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo, priimami pagal Reglamentą Nr. 40/94, priklauso atitinkamos kompetencijos, o ne diskrecijos sričiai. Todėl žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklu turi būti įvertintas remiantis tik atitinkamais Bendrijos teisės aktais, kaip jie išaiškinti Bendrijos teismo, o ne buvusia tariamai skirtinga Apeliacinės tarybos sprendimų priėmimo praktika (2002 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT (SAT.2)*, T-323/00, Rink. p. II-2839, 60 punktas, šiuo atžvilgiu nepanaikintas 2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimu *SAT.1 prieš VRDT*, C-329/02 P, Rink. p. II-8317).

40 Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad vienintelis pagrindas dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimo yra nepagrįstas. Todėl ieškinys atmestinas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

41 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2005 m. birželio 22 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

H. Jung

Pirmininkas

H. Legal