TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. sausio 21 d.*

Byloje C-398/08 P

dėl 2008 m. rugsėjo 12 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Audi AG, įsteigta Ingolštate (Vokietija), atstovaujama *Rechtsanwälte* S. O. Gillert ir F. Schiwek,

apeliantė,

dalyvaujant kitai proceso šaliai:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai G. Schneider,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

* Proceso kalba: vokiečių.

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmosios kolegijos pirmininko pareigas einantis kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (pranešėjas) ir J.-J. Kasel,

generalinis advokatas Y. Bot,
posėdžio sekretorius K. Malacek, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2009 m. rugsėjo 24 d. posėdžiui,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1 Savo apeliaciniu skundu *Audi AG* (toliau – *Audi*) prašo Teisingumo Teismo panaikinti 2008 m. liepos 9 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Audi prieš VRDT (Vorsprung durch Technik)* (T-70/06, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas atmetė jos ieškinį dėl 2005 m. gruodžio 16 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 237/2005-2, toliau – ginčijamas sprendimas), kuriuo iš dalies

buvo patvirtintas eksperto sprendimas atsisakyti įregistruoti žodinį prekių ženklą „Vorsprung durch Technik“ daliai nurodytų prekių ir paslaugų, panaikinimo.

Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), iš dalies pakeisto 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94 (OL L 349, p. 83; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 185, toliau – Reglamentas Nr. 40/94), 7 straipsnyje numatyta:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

<…>

b) neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

c) prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms;

d) prekių ženklai, sudaryti tiktai iš tokių žymenų ar nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais;

<…>

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos.

<…>“

3 Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnyje „Skundai Teisingumo Teismui“ nustatyta:

„1. Teisingumo Teismui galima skųsti Apeliacinės tarybos sprendimus dėl apeliacijų.

2. Skundą galima pateikti dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jos [jų] taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais.

<…>“

Faktinės bylos aplinkybės

4 2003 m. sausio 30 d. *Audi*, remdamasi Reglamentu Nr. 40/94, pateikė VRDT prašymą įregistruoti žodinį prekių ženklą „Vorsprung durch Technik“ kaip Bendrijos prekių ženklą. Prekės ir paslaugos, 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 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ir 45 klasėms bei kiekvienoje klasėje apibūdinamos taip:

— 9 klasė: „Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai; gesintuvai“;

— 12 klasė: „Transporto priemonės; sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės“;

— 14 klasė: „Brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų arba jais padengti dirbiniai, nepriskirti prie kitų klasių; juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai; laikrodžiai ir laikmačiai“;

— 16 klasė: „Popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir

biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); šriftai; klišės“;

— 18 klasė: „Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai ir jų dalys“;

— 25 klasė: „Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“;

— 28 klasė: „Žaidimai ir žaislai; gimnastikos ir sporto reikmenys, nepriskirti prie kitų klasių; Kalėdų eglučių papuošalai“;

— 35 klasė: „Reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla“;

— 36 klasė: „Draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos“;

— 37 klasė: „Statyba; taisymas (remontas); įtaisymo ir įrengimo paslaugos“;

— 38 klasė: „Telekomunikacijos“;

— 39 klasė: „Vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas“;

— 40 klasė: „Medžiagų apdirbimas ir apdorojimas“;

— 41 klasė: „Švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla“;

— 42 klasė: „Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas; teisinės paslaugos“;

— 43 klasė: „Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos; laikinas apgyvendinimas“;

— 45 klasė: „asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių tenkinimu; turto ir asmenų apsaugos paslaugos“.

5 2004 m. sausio 7 d. ekspertas, pranešdamas savo atsisakymo motyvus, nurodė, kad frazė „Vorsprung durch Technik“ (technikos pranašumas) tam tikrų 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ir

42 klasių prekių ir paslaugų, susijusių su technika, atžvilgiu turi objektyvų pobūdį ir suinteresuotųjų vartotojų suprantama kaip reklaminis aprašymas. Dėl šios priežasties, eksperto nuomone, prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių minėtų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Vis dėlto dėl 12 klasės prekių jis nurodė, kad minėtą prekių ženklą galima leisti įregistruoti, atsižvelgiant į skiriamuosius požymius, jo įgytus transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių atžvilgiu. Šiuo klausimu jis rėmėsi žodiniu Bendrijos prekių ženklu „Vorsprung durch Technik“, kuris 2001 m. balandžio 27 d. buvo įregistruotas numeriu 621086 minėtoms 12 klasės prekėms.

6 2004 m. vasario 24 d. laišku *Audi* užginčijo minėtame eksperto pranešime nurodytus motyvus, teigdama, be kita ko, kad Bendrijos prekių ženklas Nr. 621086 buvo įregistruotas ne dėl jį naudojant įgytų skiriamųjų požymių, o todėl, kad turėjo jam būdingus skiriamuosius požymius. 2004 m. birželio 30 d. antrajame atsisakymo motyvų pranešime ekspertas paaiškino, kad nagrinėjant minėto prekių ženklo registravimo paraišką per neatidumą *Audi* nebuvo pranešta, jog jis buvo įregistruotas tik dėl įgytų skiriamųjų požymių. Tačiau kadangi minėta registravimo paraiška buvo pateikta 1997 m., dabar *Audi* turėtų pateikti įrodymų, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas įgijo skiriamųjų požymių visų nurodytų prekių ir paslaugų, įskaitant priklausančias 12 klasei, atžvilgiu.

7 2005 m. sausio 12 d. Sprendimu ekspertas iš dalies atmetė minėto prekių ženklo registravimo tam tikroms 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms paraišką, pakartodamas savo 2004 m. sausio 7 d. atsisakymo motyvų pranešime išdėstytus motyvus. Šiame naujame atsisakymo sprendime jis taip pat pažymėjo, kad nebuvo pateikti jokie skiriamųjų požymių 12 klasės prekių atžvilgiu įgijimo įrodymai.

8 Ginčijamu sprendimu Antroji apeliacinė taryba patenkino *Audi* pateiktą apeliaciją dėl 12 klasės prekių tuo pagrindu, kad ankstesnis sprendimas įregistruoti prekių ženklą Nr. 621086, jos nuomone, įrodo, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo įgijęs

skiriamųjų požymių transporto priemonėms ir sausumos susisiekimo priemonėms. Likusi apeliacijos dalis dėl kitų prekių ir paslaugų, sukėlusių eksperto prieštaravimus, buvo atmesta.

9 Šiuo klausimu apeliacinė taryba nusprendė, kad eksperto daromas skirtumas tarp su technika susijusių prekių ir paslaugų kelia abejonių. Ji paaiškino, kad „beveik visos prekės ir paslaugos bent minimaliai susijusios su technika. Technika taip pat vaidina svarbų vaidmenį aprangos sektoriuje. Tokių prekių gamintojas, naudojantis pažangią techniką, turi didelį pranašumą konkurentų įmonių atžvilgiu. Šūkis „Vorsprung durch Technik" perteikia objektyvią idėją, jog techninis pranašumas leidžia gaminti ir tiekti geresnes prekes ir paslaugas. Šia banalia objektyvia idėja apsiribojantis žodžių junginys iš esmės neturi skiriamųjų požymių. Kadangi, išskyrus 12 klasės prekes, pareiškėja nepateikė šūkio „Vorsprung durch Technik" įsitvirtinimo visuomenėje įrodymų, su kitų klasių prekėmis ir paslaugomis susijusi paraiškos dalis turi būti atmesta".

Skundžiamas sprendimas

10 Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė 2006 m. vasario 28 d. *Audi* pareikštą ieškinį dėl ginčijamo sprendimo. Bendrasis Teismas atmetė ieškovės nurodytus du ieškinio pagrindus, susijusius, pirma, su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu ir, antra, su teisės į gynybą pažeidimu.

11 Pirmojo ieškinio pagrindo pirma dalis, kuria *Audi* priekaištavo dėl to, kad ginčijamame sprendime nėra konstatavimų, susijusių su visuomene, į kurią reikia atsižvelgti, ir su šios visuomenės turimu prašomo įregistruoti prekių ženklo suvokimu, buvo atmesta ginčijamo sprendimo 30–33 punktuose.

12 Priminęs teismų praktiką, pagal kurią prekių ženklo skiriamuosius požymius reikia vertinti atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kaip jį suvokia prekes ir paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, vartojanti atitinkama visuomenė, Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 30 punkte nusprendė, kad nors ginčijamame sprendime nėra visų prekių ir paslaugų, priklausančių visoms *Audi* pateiktoje registravimo paraiškoje nurodytoms klasėms, „diferencijuoto vertinimo“, jame nagrinėjama, kaip atitinkama visuomenė suvokia šį prekių ženklą juo žymimų prekių ir paslaugų atžvilgiu, kaip reikalaujama šioje teismų praktikoje.

13 Šiuo klausimu skundžiamo sprendimo 31 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, kad iš ginčijamo sprendimo galima daryti išvadą, jog apeliacinė taryba iš esmės manė, kad visuomenė vienodai suinteresuota technikos naudojimu minėto prekių ženklo registravimo paraiškoje nurodytoms prekėms ir paslaugoms ir kad ši visuomenė suvokia frazę „Vorsprung durch Technik“ kaip objektyvų pagiriamąjį šūkį.

14 Šiame kontekste skundžiamo sprendimo 32 punkte Bendrasis Teismas, be kita ko, nurodė, kad minėtoje teismų praktikoje nereikalaujama visų prekių ir paslaugų, priklausančių visoms minėtoje paraiškoje nurodytoms klasėms, išsamios analizės, jei ekspertas ar apeliacinė taryba gali teigti, kad atitinkama visuomenė vienodai suvoks prašomą įregistruoti prekių ženklą visų šių prekių ir paslaugų atžvilgiu. Šio teismo manymu, apeliacinė taryba neabejotinai atliko tokią analizę ir padarė išvadą, kad visuomenė vienodai suvoks šį prekių ženklą visų prekių ir paslaugų klasių, kurioms jis skirtas, atžvilgiu, juo labiau kad ji sukritikavo eksperto atliktą, jos manymu, klaidingą klasių išskyrimą.

15 Galiausiai skundžiamo sprendimo 33 punkte Bendrasis Teismas atmetė *Audi* argumentą, kad šioje byloje negalima kalbėti apie vienodą visuomenės požiūrį, nes minėto prekių ženklo registravimo paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos gana įvairios ir jų techninis lygis labai skiriasi. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas pažymėjo, kad ginčijamame sprendime apeliacinė taryba aiškiai sutiko, jog prekių ir paslaugų techninis lygis labai skiriasi, nurodydama, kad visos jos „bent minimaliai“ susijusios su technika. Tačiau, jo nuomone, minėta apeliacinė taryba iš esmės manė, kad vokiška

frazė „Vorsprung durch Technik“ vienodai suvokiama kaip objektyvi ir pagiriamoji, kad ir koks skirtingas būtų šis techninis lygis.

16 Pirmojo ieškinio pagrindo antra dalis paremta tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas nėra objektyvi aprašomoji idėja, bet skatina mąstymą, turi fantazijos elementą, išlieka atmintyje, taigi leidžia įžvelgti ryšį tarp šiuo prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų bei jas gaminančios ar teikiančios įmonės. Ši dalis buvo atmesta skundžiamo sprendimo 34–48 punktuose.

17 Skundžiamo sprendimo 34 ir 35 punktuose Bendrasis Teismas pirmiausia konstatavo, kad iš bylos medžiagos, būtent iš prie VRDT atsakymo į ieškinį pridėto dokumento, kuriame *Audi* paaiškina frazę „Vorsprung durch Technik“ anglakalbei visuomenei, aiškiai matyti, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas jai yra pagiriamasis ar net reklaminis šūkis. Toliau minėto sprendimo 36 punkte jis pažymėjo, kad, remiantis jo paties praktika ir 2001 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Merz & Krell* (C-517/99, Rink. p. I-6959, 40 punktas), vis dėlto negalima atsisakyti įregistruoti prekių ženklą vien dėl tokio jo naudojimo kaip pagyrimo ar reklamos.

18 Galiausiai, remdamasis skundžiamo sprendimo 27 punktu, kuriame priminė savo praktiką, pagal kurią žymuo, kaip antai reklaminis šūkis, atliekantis kitas funkcijas nei prekių ženklas klasikine prasme, yra skiriamasis, tik jeigu jis gali būti iš karto suvoktas kaip žymintis nurodytų prekių ar paslaugų komercinę kilmę, Bendrasis Teismas to paties sprendimo 37 punkte pažymėjo, kad reikia patikrinti, ar taip yra nagrinėjamu atveju, ar minėtas prekių ženklas, atvirkščiai, yra banali objektyvi idėja, kurią atitinkama visuomenė suvoks kaip gyrimąsi.

19 Šiuo klausimu skundžiamo sprendimo 41 ir 42 punktuose Bendrasis Teismas nusprendė, kad nors prekių ženklas „Vorsprung durch Technik“ gali turėti keletą reikšmių, būti žodžių žaismu ar suvokiamas kaip išgalvotas, stebinantis ir netikėtas bei

kartu būti įsimenamas, dėl to jis netampa skiriamuoju. Anot šio teismo, šie skirtingi elementai galėtų paversti šį prekių ženklą skiriamuoju, tik jei suinteresuotoji visuomenė jį iš karto suvoktų kaip juo žymimų prekių ir paslaugų komercinės kilmės nuorodą. Tačiau nagrinėjamu atveju Apeliacinės tarybos apibrėžta suinteresuotoji visuomenė, kaip ir bet kuri šiuo prekių ženklu žymimomis prekėmis ir paslaugomis suinteresuota visuomenė, iš tikrųjų pirmiausia jį suvoktų kaip reklaminę frazę.

20 Iš tikrųjų skundžiamo sprendimo 43–45 punktuose Bendrasis Teismas manė, kad, pirma, atsižvelgiant į vokiečių kalboje vartojamą platų technikos apibrėžimą, nuoroda į ją negali suteikti prašomam įregistruoti prekių ženklui skiriamųjų požymių visų juo žymimų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Antra, vokiškas žodis „Vorsprung“, reiškiantis pranašumą, kartu su prielinksniu *durch*, reiškiančiu „dėl“, visuomenei, kuriai skirta prekių ženklo paraiška, būtent vokiškai kalbančiai visuomenei, turės veikiau pagiriamąją reikšmę. Trečia, nors siekiant įvertinti sudėtinio prekių ženklo skiriamuosius požymius, reikia nagrinėti šį ženklą kaip visumą, būtina konstatuoti, kad prekių ženklas skirtas plačiajai visuomenei ir kad dauguma įmonių, norinčių tiekti prekes ir teikti paslaugas šiai plačiajai visuomenei, galėtų šią frazę priskirti sau, atsižvelgdamos į jos pagiriamąjį pobūdį ir nepaisydamos jai teiktinos reikšmės.

21 Skundžiamo sprendimo 46 punkte Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad prekių ženklas „Vorsprung durch Technik“, be aiškios reklaminės prasmės, neturi jokių elementų, leidžiančių suinteresuotajai visuomenei lengvai ir iš karto įsiminti šią frazę kaip skiriamąjį prekių ženklą ja žymimoms prekėms ir paslaugoms.

22 Antruoju ieškinio pagrindu *Audi* teigė, kad apeliacinė taryba klaidingai pritaikė Reglamento Nr. 40/94 38 straipsnio 3 dalį ir 73 straipsnio antrąjį sakinį bei pažeidė jos teisę į gynybą, prieš ginčijamo sprendimo priėmimą nepranešdama apie savo ketinimą atmesti minėto prekių ženklo registravimo paraišką visoms joje nurodytoms prekėms ir paslaugoms, išskyrus priklausančias 12 klasei, taigi ir toms, dėl kurių ekspertas pritarė

registravimui. Šis ieškinio pagrindas buvo atmestas skundžiamo sprendimo 58–64 punktuose. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas konstatavo, kad, priešingai *Audi* teiginiams, ginčijamu sprendimu 2005 m. sausio 12 d. eksperto sprendimas buvo panaikintas tik dėl 12 klasės prekių, taigi jame nėra jokių papildomų priekaištų, palyginti su eksperto sprendimu.

Šalių reikalavimai Teisingumo Teisme

23 Savo apeliaciniu skundu *Audi* Teisingumo Teismo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir ginčijamo sprendimo dalį, kurioje buvo atmesta jos apeliaciją dėl 2005 m. sausio 12 d. eksperto sprendimo, bei priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

24 VRDT prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

25 Savo apeliacinį skundą *Audi* grindžia dviem pagrindais, susijusiais, pirma, su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu ir, antra, su šio reglamento 63 straipsnio bei Teisingumo Teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pažeidimu.

Dėl pirmojo (apeliacinio skundo) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

26 Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje *Audi* teigia, kad Bendrojo Teismo konstatavimai, susiję su suinteresuotąja visuomene, yra nepakankami, o antrojoje dalyje, kurią reikėtų nagrinėti pirmiausia, siekiama įrodyti, kad Bendrasis Teismas taikė per griežtą kriterijų vertindamas prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamuosius požymius.

Šalių argumentai dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo antros dalies

27 Savo pirmojo apeliacinio skundo pagrindo antroje dalyje *Audi* teigia, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamiesiems požymiams pripažinti Bendrasis Teismas klaidingai taikė griežtesnius reikalavimus nei įprastai taikomi vien todėl, kad šį ženklą sudaro reklaminis šūkis.

28 Iš tikrųjų reikalaudamas, kad žymenį turi būti galima „iš karto“ suvokti kaip juo žymimų prekių ir paslaugų komercinės kilmės nuorodą, Bendrasis Teismas taikė kriterijų, kuris viršija Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus ir reikalavimus, šio teismo įprastai taikomus vertinant žodinio prekių ženklo skiriamuosius požymius.

29 Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas savo poziciją akivaizdžiai grindė prielaida, kad prekių ženklo „Vorsprung durch Technik“ naudojimas kaip reklaminio šūkio neleidžia pripažinti jo skiriamųjų požymių ir todėl tam tikru mastu jį turi atsverti kriterijus dėl šio prekių ženklo suvokimo „iš karto“ kaip juo žymimų prekių ir paslaugų komercinės kilmės nuorodos. Jis sutiko, kad šis prekių ženklas gali turėti keletą

reikšmių, būti žodžių žaismu ar suvokiamas kaip išgalvotas, stebinantis bei netikėtas ir kartu būti įsimenamas, tačiau vis dėlto atsisakė pripažinti jo skiriamuosius požymius tuo pagrindu, kad suinteresuotoji visuomenė jį suvoktų pirmiausia kaip reklaminę frazę, o ne kaip komercinės kilmės nuorodą. Minėto sprendimo 42 punkte šiuo klausimu atliktoje analizėje Bendrasis Teismas tiesiog kitais žodžiais pakartojo, kad prekių ženklas „Vorsprung durch Technik“ yra reklaminis šūkis, tačiau nepaaiškino, kodėl jo negalima suvokti kaip minėtų prekių ir paslaugų komercinės kilmės nuorodos.

30 Taip nuspręsdamas, *Audi* nuomone, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad reklaminiai šūkiai yra ne ypatinga prekių ženklų rūšis, bet paprastas žodinis prekių ženklas, kuriam taikomi bendrieji principai, įtvirtinti teismų praktikoje vertinant skiriamuosius požymius, ir tai patvirtina 2004 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* (C-64/02 P, Rink. p. I-10031, 36 punktas). Taigi prekių ženklo pripažinimas reklaminiu šūkiu ar žymens pagiriamasis pobūdis netrukdo pripažinti pakankamų tokio prekių ženklo skiriamųjų požymių. Nėra jokio teisės principo, pagal kurį teigiamą konotaciją turintis žymuo visai neturi ar turi mažiau skiriamųjų požymių.

31 VRDT teigia, kad Bendrasis Teismas netaikė griežtesnių reikalavimų nei įprastai keliami prekių ženklo skiriamųjų požymių laipsniui ir neįvedė naujų teisinių kriterijų jam nustatyti, bet, remdamasis savo nusistovėjusia praktika dėl reklaminių šūkių, suformulavo empirinį principą, pagal kurį žymenys, atliekantys kitokias funkcijas nei prekių ir paslaugų komercinės kilmės nurodymą, nebūtinai vartotojo suvokiami taip pat, kaip visiškai nuo prekių ženklo nepriklausantis žodinis žymuo. Tokiais atvejais iš tikrųjų įmanoma ar net neišvengiama, kad vartotojo sąmonėje ta kita funkcija užgoš kilmės nuorodos funkciją. Beje, Teisingumo Teismas kitais žodžiais tai patvirtino savo 2004 m. balandžio 29 d. Sprendime *Procter & Gamble prieš VRDT* (C-473/01 P ir C-474/01 P, Rink. p. I-5173, 51 punktas) kalbėdamas apie su pačios prekės išvaizda sutampančius žymenis. Laikydamasis šios teismų praktikos, Bendrasis Teismas,

pavartojęs prieveiksminę konstrukciją „iš karto“, ketino parodyti riziką, kad vartotojas gali suvokti reklaminį šūkį tik kaip reklamą.

Teisingumo Teismo vertinimas

32 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą neregistruojami jokio skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai.

33 Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad prekių ženklo skiriamieji požymiai šio straipsnio prasme reiškia, jog šis prekių ženklas leidžia identifikuoti prekę, kuriai prašoma registracijos, kaip pagamintą konkrečios įmonės ir taip atskirti šią prekę nuo kitų įmonių prekių (minėtų sprendimų *Procter & Gamble prieš VRDT* 32 punktas; *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 42 punktas; 2007 m. spalio 4 d. Sprendimo *Henkel prieš VRDT*, C-144/06 P, Rink. p. I-8109, 34 punktas bei 2008 m. gegužės 8 d. Sprendimo *Eurohypo prieš VRDT*, C-304/06 P, Rink. p. I-3297, 66 punktas).

34 Taip pat pagal nusistovėjusią teismų praktiką šie skiriamieji požymiai turi būti vertinami, pirma, atsižvelgiant į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, antra, atsižvelgiant į tai, kaip jį suvokia atitinkama visuomenė (minėto sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT* 33 punktas; 2006 m. birželio 22 d. Sprendimo *Storck prieš VRDT*, C-25/05 P, Rink. p. I-5719, 25 punktas; minėtų sprendimų *Henkel prieš VRDT* 35 punktas bei *Eurohypo prieš VRDT* 67 punktas).

35 Prekių ženklų, sudarytų iš žymenų ar nuorodų, kurie taip pat naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys pirkti prekes ar paslaugas, kurioms šie prekių ženklai skirti, negalima atsisakyti įregistruoti vien dėl tokio naudojimo (žr. minėtų sprendimų *Merz & Krell* 40 punktą ir *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 41 punktą).

36 Dėl tokių prekių ženklų skiriamųjų požymių vertinimo Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad jam neturi būti taikomi griežtesni kriterijai nei taikomi kitiems žymenims (minėto sprendimo *OHMI prieš Erpo Möbelwerk* 32 ir 44 punktai).

37 Tačiau iš teismų praktikos matyti, kad nors įvairių rūšių prekių ženklų skiriamųjų požymių vertinimo kriterijai tie patys, juos taikant gali paaiškėti, jog atitinkamos visuomenės suvokimas nebūtinai yra toks pats kiekvienos rūšies atžvilgiu ir kad dėl to gali būti sudėtingiau nustatyti kai kurių rūšių prekių ženklų skiriamuosius požymius, palyginti su kitų rūšių prekių ženklais (žr. minėtų sprendimų *Procter & Gamble prieš VRDT* 36 punktą; *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 34 punktą bei *Henkel prieš VRDT* 36 ir 38 punktus).

38 Nors Teisingumo Teismas neatmetė, kad tam tikromis sąlygomis ši teismų praktika gali būti reikšminga iš reklaminių šūkių sudarytiems žodiniams prekių ženklams, jis vis dėlto pabrėžė, kad skiriamųjų požymių nustatymo sunkumai, kuriuos šie prekių ženklai galėtų sukelti dėl paties savo pobūdžio ir į kuriuos yra teisėta atsižvelgti, nepateisina specialių kriterijų, papildančių arba nukrypstančių nuo skiriamųjų požymių kriterijaus, išaiškinto teismų praktikoje, primintoje šio sprendimo 33 ir 34 punktuose (žr. minėto sprendimo *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 35 ir 36 punktus).

39 Jis, be kita ko, nusprendė, jog negalima reikalauti, kad reklaminis šūkis turėtų „vaizduotės elementą“ ar netgi „koncepcijų nesuderinamumą, kuris keltų nuostabą ir dėl to galėtų išlikti atmintyje“ tam, kad būtų pripažintas turinčiu minimalius skiriamuosius požymius, reikalaujamus pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą (minėto sprendimo *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 31 ir 32 punktai; taip pat žr. 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo *SAT.1 prieš VRDT*, C-329/02 P, Rink. p. I-8317, 41 punktą).

40 Nagrinėjamoje byloje Bendrojo Teismo argumentai pagrįsti klaidingu šio sprendimo 36–39 punktuose primintų principų aiškinimu.

41 Reikia konstatuoti, kad nors skundžiamo sprendimo 36 punkte Bendrasis Teismas pažymėjo, jog iš teismų praktikos matyti, kad negalima atsisakyti įregistruoti prekių ženklo dėl jo naudojimo kaip pagyrimo ar reklamos, vėliau jis iš esmės pagrindė savo išvadą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamųjų požymių nebuvimo aplinkybe, kad jis suvokiamas kaip reklaminė frazė, taigi būtent jo naudojimu kaip pagyrimo ar reklamos.

42 Skundžiamo sprendimo 41 ir 42 punktuose Bendrasis Teismas nusprendė, kad nors prekių ženklas „Vorsprung durch Technik“ gali turėti keletą reikšmių, būti žodžių žaismu ar suvokiamas kaip išgalvotas, stebinantis ir netikėtas bei kartu būti įsimenamas, dėl to jis netampa skiriamuoju. Jis pažymėjo, kad šie skirtingi elementai galėtų paversti šį prekių ženklą skiriamuoju, tik jei suinteresuotoji visuomenė jį iš karto suvoktų kaip juo žymimų prekių ir paslaugų komercinės kilmės nuorodą. Tačiau nagrinėjamu atveju suinteresuotoji visuomenė pirmiausia jį suvoktų kaip reklaminę frazę.

43 Tokią išvadą Bendrasis Teismas pagrindė skundžiamo sprendimo 43–45 punktuose atlikta analize. Jis nusprendė, kad, pirma, atsižvelgiant į platų technikos apibrėžimą, nuoroda į ją negali suteikti prašomam įregistruoti prekių ženklui skiriamųjų požymių visų juo žymimų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Antra, vokiškas žodis „Vorsprung“, reiškiantis pranašumą, kartu su prielinksniu *durch*, reiškiančiu „dėl“, visuomenei, kuriai skirta prekių ženklo paraiška, būtent vokiškai kalbančiai visuomenei, turės veikiau pagiriamąją reikšmę. Trečia, nors siekiant įvertinti sudėtinio prekių ženklo skiriamuosius požymius, reikia nagrinėti šį ženklą kaip visumą, būtina konstatuoti, kad šis prekių ženklas skirtas plačiajai visuomenei ir kad dauguma įmonių, norinčių tiekti prekes ir teikti paslaugas šiai plačiajai visuomenei, galėtų šią frazę priskirti sau, atsižvelgdamos į jos pagiriamąjį pobūdį ir nepaisydamos jai teiktinos reikšmės.

44 Vis dėlto, nors tiesa, kad, kaip buvo priminta šio sprendimo 33 punkte, prekių ženklas turi skiriamųjų požymių, tik jei leidžia identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms prašoma registracijos, kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės, reikia konstatuoti, jog vien aplinkybės, kad suinteresuotoji visuomenė gali suvokti prekių ženklą kaip reklaminę frazę ir kad, atsižvelgiant į jo pagiriamąjį pobūdį, jį iš esmės gali panaudoti ir kitos įmonės, savaime nepakanka išvadai apie šio prekių ženklo skiriamųjų požymių nebuvimą.

45 Šiuo klausimu, be kita ko, reikia pabrėžti, kad žodinio prekių ženklo pagiriamoji konotacija neužkerta kelio jo tinkamumui garantuoti vartotojams juo žymimų prekių ar paslaugų kilmę. Taigi suinteresuotoji visuomenė gali suvokti tokį prekių ženklą kartu kaip reklaminę frazę ir kaip prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuorodą. Tai reiškia, kad jeigu ši visuomenė suvoks prekių ženklą kaip tokios kilmės nuorodą, aplinkybė, kad jis kartu ar net pirmiausia bus suvokiamas kaip reklaminė frazė, neturės reikšmės jo skiriamiesiems požymiams.

46 Šio sprendimo 42 ir 43 punktuose pateiktais motyvais Bendrasis Teismas nepagrindė savo išvados, kad suinteresuotoji visuomenė nesuvoks prašomo įregistruoti prekių ženklo kaip nagrinėjamų prekių ir paslaugų komercinės kilmės nuorodos, bet iš esmės tik pabrėžė aplinkybę, kad šį prekių ženklą sudaro reklaminė frazė ir jis atitinkamai suvokiamas.

47 Dėl skundžiamo sprendimo 41 punkte Bendrojo Teismo padarytos išvados, kad prekių ženklas „Vorsprung durch Technik“ gali turėti keletą reikšmių, būti žodžių žaismu ar suvokiamas kaip išgalvotas, stebinantis ir netikėtas bei kartu būti įsimenamas, reikia

pažymėti, kad nors, kaip matyti iš šio sprendimo 39 punkto, tokių savybių buvimas nėra būtina reklaminio šūkio skiriamųjų požymių pripažinimo sąlyga, jų turėjimas iš esmės suteikia jam tokių požymių.

48 Dėl skundžiamo sprendimo 46 punkte Bendrojo Teismo padarytos išvados, kad „prekių ženklas „Vorsprung durch Technik“ be aiškios reklaminės prasmės neturi jokių elementų, leidžiančių suinteresuotajai visuomenei lengvai ir iš karto įsiminti šią frazę kaip skiriamąjį prekių ženklą ja žymimoms prekėms ir paslaugoms“, pakanka pažymėti, kad šios išvados ne tik nepagrindžia pirma pateikti jos motyvai, bet ji tam tikra prasme prieštarauja skundžiamo sprendimo 41 punkte padarytai išvadai, primintai ankstesniame šio sprendimo punkte.

49 Darytina išvada, kad *Audi* pagrįstai teigia, jog Bendrojo Teismo remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu atliktame vertinime padaryta teisės klaida. Taigi reikia pritarti apeliantės savo skundui pagrįsti nurodyto pirmojo pagrindo antrai daliai ir visam šiam pagrindui, nesant reikalo nagrinėti jo pirmosios dalies.

50 Be to, kadangi antrasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su tariamai neteisinga išvada, padaryta atlikus minėtą vertinimą, nebėra reikalo nagrinėti šio pagrindo.

51 Šiomis aplinkybėmis skundžiamas sprendimas naikintinas tiek, kiek Bendrasis Teismas, remdamasis klaidingu vertinimu, nusprendė, kad priimdama ginčijamą sprendimą Antroji apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto.

Dėl ieškinio Bendrajame Teisme

52 Pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmosios pastraipos antrą sakinį, kai Bendrojo Teismo sprendimas yra panaikinamas, Teisingumo Teismas pats gali priimti sprendimą, jeigu toje bylos stadijoje tai galima daryti. Taip yra šios bylos atveju.

53 Kaip apeliacinė taryba nurodė ginčijamame sprendime, frazė „Vorsprung durch Technik“ yra žinomas šūkis, kurį *Audi* daugelį metų naudoja skatindama savo automobilių pardavimą. 2001 m. jis buvo įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas 12 klasės prekėms, remiantis įrodymu, kad šis šūkis labai gerai žinomas vokiškai kalbančiuose regionuose.

54 Dėl kitų nagrinėjamų prekių ir paslaugų, nepriklausančių 12 klasei, apeliacinė taryba atsisakymą įregistruoti motyvavo aplinkybe, kad šūkis „Vorsprung durch Technik“ perteikia objektyvią idėją, jog techninis pranašumas leidžia gaminti ir tiekti geresnes prekes ir paslaugas. Jos nuomone, šia banalia objektyvia idėja apsiribojantis žodžių junginys iš esmės neturi jam būdingų skiriamųjų požymių ir todėl gali būti įregistruotas tik pateikus jo įsitvirtinimo visuomenėje įrodymą.

55 Reikia pripažinti, kad ši analizė rodo klaidingą Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto taikymą.

56 Šiuo klausimu pažymėtina, kad visi prekių ženklai, sudaryti iš žymenų ar nuorodų, kurie taip pat naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys pirkti šiais prekių ženklais pažymėtas prekes ar paslaugas, didesniu ar mažesniu mastu

visada perteikia objektyvią idėją. Tačiau iš šio sprendimo 35 ir 36 punktuose primintos teismų praktikos matyti, kad vien dėl šios aplinkybės šie prekių ženklai nelaikomi neturinčiais skiriamųjų požymių.

57 Taigi, jei šie prekių ženklai nėra apibūdinamieji Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, jie gali išreikšti netgi paprastą objektyvią idėją ir vis dėlto būti tinkami nurodyti vartotojui konkrečių prekių ar paslaugų komercinę kilmę. Taip gali būti, pavyzdžiui, kai šie prekių ženklai neapsiriboja įprastu reklaminiu pranešimu, bet pasižymi tam tikru originalumu ar kūrybiškumu, reikalauja bent minimalių aiškinimo pastangų ar skatina suinteresuotosios visuomenės sąmonės veiklą.

58 Net padarius prielaidą, kad šūkis „Vorsprung durch Technik“ perteikia objektyvią idėją, jog techninis pranašumas leidžia gaminti ir tiekti geresnes prekes ir paslaugas, ši aplinkybė neleidžia daryti išvados, kad prašomam įregistruoti prekių ženklui nebūdingas joks skiriamasis požymis. Kad ir kokia paprasta būtų ši idėja, jos negalima pripažinti tokia įprasta, kad iš karto ir be jokios vėlesnės analizės būtų atmesta galimybė, jog šis prekių ženklas tinka nurodyti vartotojui konkrečių prekių ar paslaugų komercinę kilmę.

59 Tokiomis aplinkybėmis konstatuotina, kad minėta idėja akivaizdžiai neišplaukia iš nurodyto šūkio. Kaip pažymėjo *Audi*, žodžių seka „Vorsprung durch Technik“, reiškianti „technikos pranašumą“, iš pirmo žvilgsnio leidžia įžvelgti tik priežastinį ryšį ir todėl reikalauja tam tikrų visuomenės interpretavimo pastangų. Be to, šiam šūkiui būdingas tam tikras originalumas ir kūrybiškumas, darantis jį lengvai įsimenamą. Galiausiai, kadangi tai yra žinomas šūkis, kurį *Audi* naudojo daugelį metų, negalima atmesti galimybės, kad aplinkybė, jog suinteresuotoji visuomenė įprato sieti šį šūkį su šios bendrovės gaminamais automobiliais, taip pat palengvina šiai visuomenei nustatyti juo žymimų prekių ar paslaugų komercinės kilmę.

60 Iš išdėstytų argumentų matyti, kad ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas, kiek juo Antroji apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, iš dalies atmetė prekių ženklo „Vorsprung durch Technik“ registravimo paraišką.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

61 Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 122 straipsnio pirmąją pastraipą, jeigu apeliacinis skundas yra pagrįstas ir pats Teisingumo Teismas priima galutinį sprendimą byloje, išlaidų klausimą sprendžia šis teismas.

62 Pagal minėto Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, kuri taikoma apeliaciniam procesui pagal to paties reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi *Audi* prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš VRDT ir ši bylą pralaimėjo, ji padengia bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

1. **Panaikinti 2008 m. liepos 9 d. Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismo sprendimą *Audi prieš VRDT (Vorsprung durch Technik)* (T-70/06), kiek Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antroji apeliacinė taryba, priimdama 2005 m. gruodžio 16 d. Sprendimą (byla R 237/2005-2), nepažeidė 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, iš dalies pakeisto 1994 m.**

gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94, 7 straipsnio 1 dalies b punkto.

2. Panaikinti 2005 m. gruodžio 16 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 237/2005-2), kiek juo, remiantis Reglamento Nr. 40/94, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 3288/94, 7 straipsnio 1 dalies b punktu, buvo iš dalies atmesta prekių ženklo „Vorsprung durch Technik“ registravimo paraiška.

3. Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Parašai.