GENERALINIO ADVOKATO
F. G. JACOBS IŠVADA,
pateikta 2004 m. vasario 19 d. [1]

1. Šiame apeliaciniame skunde [2] iš esmės klausiama, ar terminas „New Born Baby" gali būti registruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas lėlėms ir jų reikmenims, ar turi būti atsisakyta įregistruoti remiantis tuo, kad jis sudarytas tiktai iš nuorodų, kurios prekyboje gali būti naudojamos tokių prekių savybėms žymėti, ir (arba) kad šių prekių atžvilgiu jis neturi jokių skiriamųjų požymių.

Teisės aktai

2. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo [3] 4 straipsnis numato: „Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai <...> jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų".

3. Pagal 7 straipsnį:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

a) 4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys žymenys;

b) neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

c) prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį <...> ar kitas prekių ar paslaugų savybes;

<...>"

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — Dėl 2001 m. spalio 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje *Zapf Creation prieš VRDT (New Born Baby)* (T-140/00, Rink. p. II-2927, toliau – skundžiamas sprendimas).

3 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 145, 1994, p. 1, toliau – reglamentas dėl prekių ženklo).

4. Pagal 12 straipsnio b punktą Bendrijos prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti kitiems naudoti komercinėje veikloje 7 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytas nuorodas, jeigu jos naudojamos neprieštaraujant sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai."

Procesas

5. 1997 m. spalio 6 d. *Zapf Creation AG* (toliau – *Zapf*) Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau — Tarnyba) pateikė paraišką įregistruoti „New Born Baby" kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties 28 klasei priklausančioms „Žaislinėms lėlėms ir šių lėlių žaisliniams reikmenims". [4]

6. Tarnybos ekspertas paraišką atmetė, remdamasis tuo, kad „New Born Baby" apibūdina nagrinėjamas prekes ir neturi jokių skiriamųjų požymių. Trečioji apeliacinė taryba nusprendė, kad ekspertas tinkamai taikė reglamento dėl prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus. Sintagma „New Born Baby" anglų kalba turi aiškią prasmę; atitinkama visuomenės dalis tuojau pat suprastų, jog lėlėms būdinga tai, kad jos atrodo kaip naujagimiai; konkurentams turi būti palikta galimybė šią sintagmą vartoti informuojant visuomenę apie savo produktų savybes. Reikmenys konkrečiai skirti šiai lėlių rūšiai. Visas terminas aiškiai apibūdina nagrinėjamas prekes ir neturi jokio išgalvoto elemento, dėl kurio būtų skiriamasis.

7. *Zapf* užginčijo šį sprendimą Pirmosios instancijos teisme. Ji pateikė tris esminius ieškinio pagrindus, tvirtindama, kad buvo pažeistas reglamento dėl prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir nebuvo atsižvelgta į anksčiau registruotus nacionalinius ženklus, bei vieną pagrindą, susijusį su formaliais reikalavimais, dėl teisės būti išklausytam pažeidimo. Pirmosios instancijos teismas pripažino pagrįstais du pagrindus dėl reglamento dėl prekių ženklo pažeidimo ir panaikino Apeliacinės tarybos sprendimą, nespręsdamas dėl kitų dviejų pagrindų.

8. Dėl 7 straipsnio 1 dalies c punkto Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad sintagma „New Born Baby" nežymi nei lėlių ar jų reikmenų kokybės, nei paskirties, nei kokios nors kitos savybės. Bet kuriuo atveju žymens, apibūdinančio tai, ką žaislas vaizduoja, negalima laikyti apibūdinančiu patį žaislą, nebent apsispręsdama pirkti tikslinė visuomenė sietų šį žaislą su tuo, ką jis

4 — 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos.

vaizduoja, – tokia sąsaja nei įrodyta Apeliacinės tarybos sprendime, nei nurodyta Tarnybos argumentuose Pirmosios instancijos teisme. Reikmenys nevaizduoja naujagimių, nėra jiems skirti ir nėra jokio tiesioginio bei aiškaus ryšio tarp nagrinėjamo žymens ir pačių reikmenų [5].

11. Jungtinė Karalystė įstojo į bylą apeliantės pusėje.

Apeliacinio skundo priimtinumas

9. Dėl 7 straipsnio 1 dalies b punkto Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Apeliacinė taryba padarė išvadą, jog ženklas neturi skiriamojo požymio, nes jis apibūdinantis ir be jokio išgalvoto elemento. Tačiau, pirma, Taryba klydo manydama, jog žymeniui taikomas 7 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas draudimas, todėl jos tolesnė šia klaida grindžiama argumentacija negali būti pripažinta pagrįsta, ir, antra, iš teismų praktikos aiškiai matyti, kad skiriamojo požymio nebuvimas nekyla vien iš to, jog žymuo neturi išgalvoto elemento [6].

12. *Zapf* tvirtina: kadangi reglamento dėl prekių ženklo 111 straipsnio 3 dalis nustato, jog „Tarnybai atstovauja jos pirmininkas", jis ir turi pareikšti ieškinį ar pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teisme. Tačiau apeliacinį skundą pateikė Tarnyba, „atstovaujama teisės departamento skyriaus vadovo Detlef Schennen ir teisės departamento narės Carina Røhl Søberg".

10. Dėl šio sprendimo Tarnyba pateikė apeliacinį skundą, remdamasi trimis toliau nurodytais pagrindais.

13. Tarnyba pateikė 1998 m. lapkričio 30 d. savo pirmininko sprendimą, pagrįstą Reglamento 111 straipsnio 3 dalimi ir 119 straipsnio 2 dalies f punktu [7]. Šis sprendimas įgalioja teisės departamento direktorių, pasikonsultavus su pirmininko pavaduotoju teisės reikalams, paskirti atstovus atstovauti Tarnybai Teisingumo Teisme ir Pirmosios instancijos teisme. D. Schennen ir C. Søberg,

5 — Sprendimo 21–33 punktai.

6 — Sprendimo 37–42 punktai, kurių paskutiniame paminėti 2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Taurus-Film (CINE ACTION)* (T-135/99, Rink. p. II-379, 31 punktas) ir 2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Taurus-Film (CINE COMEDY)* (T-136/99, Rink. p. II-397, 31 punktas).

7 — Pagal kurią pirmininkas „gali deleguoti savo įgaliojimus".

kaip ir A. von Mühlendahl, kuris atstovavo Tarnybai posėdyje, atrodo, buvo paskirti remiantis šiuo sprendimu.

14. *Zapf* tvirtina, kad apeliacinio skundo pateikimas, kai Tarnybai atstovauja pirmininkas, turi būti skiriamas nuo atstovo vykdomos apeliacinės bylos.

15. Mano nuomone, *Zapf* prieštaravimas neturi būti pripažintas pagrįstu.

16. Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio 1 dalis numato: „valstybėms narėms ir Bendrijų institucijoms Teisingumo Teisme atstovauja kiekvienai bylai skiriamas atstovas; atstovui gali padėti patarėjas arba advokatas". Procedūros reglamento 37 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa nurodo: „Kiekvieno procesinio dokumento originalą turi pasirašyti šalies atstovas arba advokatas".

17. Atrodo, kad šias nuostatas visiškai atitinka tai, jog apeliacinis skundas būtų pateiktas bei pasirašytas dviejų Tarnybos teisės darbuotojų, paskirtų pagal atitinkamą Tarnybos vidaus tvarką.

Windsurfing Chiemsee ir *Baby-Dry*

18. Apskritai ir Tarnyba, ir Jungtinė Karalystė yra susirūpinusios dėl sprendimo *Baby-Dry*[8] tiek, kiek jis gali būti aiškinamas taip, jog reglamento dėl prekių ženklo 12 straipsnio b punktas pašalina bet kokią būtinybę apibūdinančius žodžius palikti bendram vartojimui, taip prieštaraujant ankstesniam Teisingumo Teismo sprendimui *Windsurfing Chiemsee*[9], pagal kurį 7 straipsnio 1 dalies c punktas[10] „siekia visuomenės intereso tikslo, būtent, kad su prekių ir paslaugų, kurioms prašoma juos įregistruoti, kategorijomis susijusius apibūdinančius žymenis arba nuorodas galėtų visi laisvai naudoti". *Zapf* nuomone, šis sprendimo *Windsurfing Chiemsee* teiginys nebegalioja priėmus sprendimą *Baby-Dry*.

19. Tačiau šiuo metu aišku, kad bet koks galimas prieštaravimas tarp dviejų sprendimų neseniai buvo išspręstas Teisingumo

8 — 2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Procter & Gamblepriež VRDT* (C-383/99 P, Rink. p. I-6251), ypač sprendimo 37 punktas.

9 — 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Windsurfing Chiemsee* (sujungtos bylos C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, ypač sprendimo 25 punktas).

10 — Iš tikrųjų tame sprendime kalbama apie 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 3 straipsnio 1 dalies c punktą, kuris yra tapatus reglamento dėl prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punkto formuluotei.

Teismo sprendime *Doublemint* byloje [11]. 7 straipsnio 1 dalies c punkto tikslas yra užtikrinti, kad apibūdinančius žodžius galėtų visi laisvai vartoti.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas

Argumentai

20. Tarnyba tvirtina, kad skundžiamame sprendime neteisingai „žaislinėms lėlėms" taikomas reglamento dėl prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punktas. Ši nuostata draudžia registruoti žodžius, kurie gali būti vartojami potencialiems pirkėjams informuoti apie prekės pobūdį ir galimą naudojimą. Ji nurodo žodžius, kurie gali žymėti ne tik pačių prekių, bet ir to, ką jos vaizduoja, savybes. Svarbu, ar terminas suvokiamas kaip apibūdinantis, neatsižvelgiant į jo įtaką pirkimo sprendimams, ir ar apibūdinamas prekės tipas, o ne požymis, išskiriantis vieno prekybininko prekes.

21. Pagal 7 straipsnio 1 dalies c punktą turi būti atsisakyta registruoti, jei terminas sudarytas tik iš elementų, kurie įprastai ir vartotojų požiūriu gali būti vartojami žymėti nagrinėjamos rūšies prekę tiesiogiai arba nurodant vieną iš jos esminių savybių. Tačiau bet koks juntamas skirtumas tarp pateiktų registruoti terminų ir tų, kuriuos atitinkama vartotojų kategorija vartoja šnekamojoje kalboje, gali suteikti jiems skiriamąjį požymį ir padaryti galimus registruoti [12]. Apibūdinimo turinys turi „leisti atitinkamai visuomenės daliai tuojau pat ir toliau nesvarstant nustatyti aiškų bei tiesioginį ryšį" su nagrinėjamomis prekėmis [13].

22. Jungtinė Karalystė tvirtina, jog Pirmosios instancijos teismo naudotas kriterijus, t. y. nagrinėjimas, ar „tikslinė visuomenė be tolesnio svarstymo tuojau pat žymenį *„New Born Baby"* supras kaip žymintį lėlių kokybę ar kitas savybes", yra per griežtas ir nepateisinamas 7 straipsnio 1 dalies c punkto formuluote. Terminas taip pat neturi apibūdinti pačių lėlių, kad būtų atsisakyta jį registruoti; „New Born Baby" aiškiai apibūdina lėlių, kurios vaizduoja naujagimius, esminę savybę.

11 — 2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas *VRDTprieš Wrigley* (C-191/01 P, Rink. p. I-12447, 31 ir 32 punktai); taip pat žr. sprendimo 25 ir 26 punktus bei mano išvados toje byloje 91–98 punktus. Direktyvos dėl prekių ženklų atžvilgiu taip pat žr. dar naujesnius 2004 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Koninklijke KPN Nederland („Postkantoo")* (C-363/99, Rink. p. I-1619, 55 punktas) ir 2004 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Campina Melkunie („Biomild")* (C-265/00, Rink. p. I-1699 35 punktas).

12 — Sprendimo *Baby Dry*, nurodyto 8 išnašoje, 40 punktas.

13 — Sprendimų *CINE-ACTION* ir *CINE-COMEDY*, nurodytų 6 išnašoje, 27 punktas.

23. *Zapf* tvirtinimu, Tarnyba neįrodė, kad pats „New Born Baby" randamas žodynuose ar vartojamas šnekamojoje kalboje bei sudarytas laikantis įprastos anglų kalbos struktūros; Pirmosios instancijos teismas nepripažino, kad taip būtų, ir taip nėra. Tačiau net jei taip ir būtų, terminas galėtų žymėti tik gyvus kūdikius, bet ne lėles. Bet koks apibūdinimas, susijęs su lėle, gali būti tik netiesioginis, todėl neleidžia „atitinkamai visuomenės daliai tuojau pat ir toliau nesvarstant nustatyti aiškų ir tiesioginį ryšį su nagrinėjamomis prekėmis". Pirmosios instancijos teismas taikė teisingą kriterijų. Be to, jo išvados apie tai, kad „New Born Baby" tiesiogiai neapibūdina nei lėlių, nei lėlių reikmenų, yra išvados dėl fakto, kurių Teisingumo Teismo negali peržiūrėti [14].

Vertinimas

24. Nors Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos peržiūrėti Pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų ar faktų vertinimų, jis gali peržiūrėti, kaip Pirmosios instancijos teismas savo išvadoms dėl fakto taikė teisę [15].

25. Bet kuriuo atveju *Zapf* klysta tiek, kiek ji nori pasakyti, kad Pirmosios instancijos teismas tvirtino, jog sintagma „New Born Baby" nereiškia „neseniai gimusio kūdikio" (*new-born baby*). Ši reikšmė, konstatuota Apeliacinės tarybos, net jeigu ir nepatvirtinta, lieka faktine prielaida, kuria Pirmosios instancijos teismas grindė savo teisinę argumentaciją. Skundžiamo sprendimo 24–27 punktuose nurodyta:

„Dėl lėlių Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 19 ir 20 punktuose tik konstatavo, kad „sintagma „New Born Baby" reiškia „neseniai gimusį kūdikį" ir kad „sutikusi prašomą įregistruoti prekių ženklą atitinkama visuomenė, daug negalvodama, tuojau pat iš bendrai sudaryto įspūdžio supras, jog <...> lėlės <...> turi tam tikrą savybę, būtent jos atrodo kaip naujagimiai".

Šiuo atžvilgiu, netgi jei žymuo „New Born Baby" galėtų būti laikomas apibūdinančiu tai, ką lėlės vaizduoja, to neužtektų įrodyti, kad nagrinėjamas žymuo apibūdina pačias lėles.

Žymuo, apibūdinantis tai, ką žaislas vaizduoja, negali būti laikomas apibūdinančiu patį žaislą, nebent tikslinė visuomenė, apsispręsdama pirkti, sieja žaislą su tuo, ką jis

14 — Žr. 2002 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo sprendimą *DKV prieš VRDT* („*Companyline*") (C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 22 punktas ir jame nurodyta teismų praktika).

15 — Žr., pavyzdžiui, Sprendimo *Companyline*, nurodyto 14 išnašoje, 21 punktą.

vaizduoja. Tačiau ginčijamas sprendimas šiuo atžvilgiu nepateikia jokios išvados. Taip pat svarbu pastebėti, kad nei savo atsakyme į ieškinį, nei atsakymuose į Pirmosios instancijos teismo posėdyje pateiktus klausimus Tarnyba neteigė, jog tikslinė visuomenė, tai yra, asmenys, norintys pirkti žaislus, taip suvokia tokias prekes.

Todėl Apeliacinė taryba neįrodė, kad tikslinė visuomenė, toliau nesvarstydama, tuojau pat žymenį „New Born Baby" supras kaip žymintį lėlių kokybę ar kitas savybes".

26. Šie teiginiai, mano nuomone, yra aiškiai teisiškai klaidingi.

27. Iš tikrųjų terminas, kuris apibūdina tai, ką žaislas vaizduoja, tiesiogiai neapibūdina paties žaislo. Tačiau 7 straipsnio 1 dalies c punktas neleidžia registruoti prekių ženklų, „sudarytų tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurios prekyboje gali būti naudojamos žymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką *ar kitas* prekių ar paslaugų *savybes*" (kursyvu pažymėta mano).

28. Kažką vaizduoti yra daugelio žaislų, taip pat tų, kurie įprastai priskiriami lėlėms, esminė savybė. Žaislinio motociklo savybės skiriasi nuo žaislinės žirafos savybių ir tikrai bus potencialių pirkėjų tuojau pat suvoktos kaip apibrėžiančios žaislo pobūdį (ir kaip svarbios jiems apsisprendžiant pirkti). Prekyboje terminai „motociklas" ir „žirafa" (arba „lenktyninis motociklas", „žirafos jauniklis" ir t. t.) svarbūs pirkėjui ir pardavėjui nustatant aptariamo žaislo klasę bei poklasę. „Žirafos" arba „Motociklo" registracija atitinkamai žaislų klasei tikrai būtų nesuderinama su 7 straipsnio 1 dalies c punktu. Ta pati situacija su vaikiška lėle, vaizduojančia naujagimį, princesę, kareivį ar kitą personažą.

29. Taigi tam, kad būtų taikomas 7 straipsnio 1 dalies c punktas, nebūtina, jog potencialūs pirkėjai tai, kas vaizduojama, sietų [16] su daiktu, kuris tai vaizduoja. Atrodo aišku, kad kai esminė prekės savybė yra vaizduoti kažką kitą, terminas, sudarytas vien iš elementų, žyminčių tą kažką kitą, gali būti neregistruojamas kaip prekių ženklas. Todėl Pirmosios instancijos teismo argumentacija, grindžiama tuo, kad Apeliacinės tarybos sprendime nėra konstatuota ši sąsaja, yra

16 — Prancūziškai „assimiler"; vokiškai „gleichsetzen".

klaidinga, ir skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas tiek, kiek jis pagrįstas šia argumentacija.

31. Jungtinė Karalystė mano, kad Pirmosios instancijos teismas reikmenų atžvilgiu padarė klaidas, susijusias su lėlėmis. Taikant 7 straipsnio 1 dalies c punktą, turėjo būti atsižvelgta į prekybinę tikrovę ir paprasto vartotojo požiūrį. Žmonės perka lėlių reikmenis tam, kad naudotų juos su lėlėmis. Lėlės savybes žyminčiu terminu, jei jis naudojamas reikmenims, gali būti nurodoma, kad jie skirti naudoti su lėlėmis, turinčiomis tas savybes.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas

Argumentai

30. Tarnyba tvirtina, kad skundžiamame sprendime taip pat neteisingai taikomas 7 straipsnio 1 dalies c punktas lėlių reikmenų atžvilgiu. Kai reikmenys skirti naudoti kartu su preke ir jų prekyba susijusi, prekių ženklo vertinimo rezultatas turi būti abiem vienodas [17]; jei taip nebūtų, prekybininkai galėtų išvengti prekių ženklo, apibūdinančio pagrindinę prekę, atsisakymo registruoti. Be to, skundžiamas sprendimas neteisingai aiškina Apeliacinės tarybos sprendimą, kaip teigiantį, jog „New Born Baby" tiesiogiai apibūdina lėlių reikmenis ar tuos, kurie, tikėtina, žais su lėlėmis.

32. *Zapf* tvirtina, kad lėlių reikmenys nėra papildomi. Jie apima tokius daiktus, kaip antai lėlių namai ir baldai, žaislų parduotuvės, vežimėliai ir automobiliai. Netgi tokie reikmenys, pavyzdžiui, maitinimo buteliukai ar sauskelnės, yra tinkami naudoti ne tik su į naujagimius panašiomis lėlėmis, bet ir su į vyresnius kūdikius panašiomis lėlėmis. Sprendime *Ellos* [18] Pirmosios instancijos teismas konkrečiai nusprendė, kad „nėra prekių ar paslaugų kategorijų, kurios būtų priklausomos nuo kitų ar papildutų kitas <...> kiekviena prekė, paslauga ar jų kategorija turi būti nagrinėjama atskirai". Iš tokio vertinimo aišku, kad terminas „New Born Baby" nežymi atitinkamų prekių savybių.

17 — Sprendimo *CINE-COMEDY*, nurodyto 6 išnašoje, 27 ir 29 punktai.

18 — 2002 m. vasario 27 d. Sprendimas (T-219/00, Rink. p. II-753, ypač sprendimo 41 punktas); taip pat žr. 2002 m. kovo 20 d. Sprendimą *Daimler Chrysler prieš VRDT (Carcard)* (T-356/00, Rink. p. II-1963, 46 punktas).

Vertinimas

33. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo 28–31 punktuose dėl reikmenų nusprendė:

„Dėl žaislinių lėlių reikmenų Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 20 punkte konstatavo, kad „atitinkama visuomenė tuojau pat ir toliau negalvodama supras, jog paraiškoje nurodytos prekės, šiuo atveju <...> žaislinių lėlių <...> reikmenys, <...> turi tam tikrą savybę, būtent jos atrodo kaip naujagimiai".

Toks požiūris nepriimtinas. Žaislinių lėlių reikmenys vaizduoja ne naujagimius, bet tokius daiktus, kaip antai miniatiūrinius drabužius ar batus.

Be to, ginčijamo sprendimo 20 punkto pabaigoje Apeliacinė taryba konstatavo, kad: „reikmenų atžvilgiu paraiškoje yra jų paskirtį apibūdinanti nuoroda, nes jie yra konkrečiai skirti šiam lėlių tipui."

Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad žaisliniai lėlių reikmenys nėra skirti naujagimiams. Naujagimiai dar nesugeba žaisti su lėlėmis, juo labiau elgtis su lėlių reikmenimis. Net jei sintagma „New Born Baby" apibūdintų lėles, o pirmiau minėti reikmenys būtų joms skirti, nebūtų galima daryti išvados, kad tikslinės visuomenės požiūriu egzistuoja tiesioginis ir aiškus ryšys tarp nagrinėjamo žymens ir tų reikmenų. To, kad prekės numatytos būti kitų prekių, kurias nagrinėjamas žymuo apibūdina, reikmenimis, savaime nepakanka, kad žymuo taptų apibūdinantis reikmenis.

34. Šią argumentaciją sudaro trys dalys.

35. Pirma, Pirmosios instancijos teismas atmeta Apeliacinės tarybos sprendimo teiginį, kad lėlių reikmenys atrodo kaip naujagimiai. Taip formuluojamas teiginys iš tikrųjų nepagrįstas. Tačiau sutinku su Tarnyba, kad kritika pagrįsta nesėkmingai suformuluotos sprendimo dalies klaidingu supratimu. Tikroji Tarybos mintis yra išreikšta teiginyje, kad „New Born Baby" apibūdina reikmenų, kon-

krečiai šukurtų naudoti su lėlėmis, kurios atrodo kaip naujagimiai, paskirtį.

36. Antra, Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad lėlių reikmenys nėra skirti tikriems naujagimiams. Tai neatrodo ginčytina ir bet kuriuo atveju išvados dėl fakto negalima apskųsti.

37. Tačiau nė vienas iš šių punktų negali būti laikomas Pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrindu pripažinti *Zapf* pagrindą pagrįstu. Šis sprendimas buvo pagrįstas trečiąja argumentacijos dalimi, t. y., kad tam, jog būtų taikomas 7 straipsnio 1 dalies c punktas, turi būti tiesioginis bei aiškus ryšys tarp žymens ir pačių reikmenų, bei kad šiuo atveju, netgi darant prielaidą, kad „New Born Baby" apibūdina lėles ir tokioms lėlėms skirtus reikmenis, toks ryšys nebūtinai yra.

38. Ir vėl ši argumentacija yra klaidinga. Tai, kad reikmuo skirtas tam tikrai prekei, iš esmės yra glaudžiai susiję su pačia preke. Prekyboje tai prekei žymėti vartojamas terminas taip pat gali būti vartojamas žymėti reikmens paskirtį. „Batas" apibūdina batus; jis taip pat apibūdina batų šepečius, batų kurpalius ar batų vašką ir, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies c punkte, visi turi turėti galimybę jį laisvai vartoti tokiems daiktams pavadinti.

39. Šis požiūris neprieštarauja *Zapf* minėtiems sprendimams *Ellos* ar *Carcard*, kurie neva yra susiję su nesusijusiomis prekių kategorijomis. Nors tokiose situacijose gali būti pagrįsta sakyti, kad tai, ar žymuo yra apibūdinantis, reikia vertinti atskirai, remiantis kiekviena iš įregistravimo paraiškoje išvardytų kategorijų, ir kad pareiškėjo bendra prekybinė strategija neturi reikšmės, tokio paties požiūrio negalima taikyti, kai viena prekių kategorija yra aiškiai nurodyta kaip sudaryta iš kitos klasės prekių „reikmenų".

40. Todėl esu tos nuomonės, kad Pirmosios instancijos teismas suklydo manydamas, jog nebūtinai yra ryšys tarp reikmenų ir lėlių. Taigi Tarnybos antrasis apeliacinio skundo argumentas turi būti pripažintas pagrįstu, ir skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas tiek, kiek jis susijęs su *Zapf* argumentu dėl reglamento dėl prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimo.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas

Argumentai

41. Tarnyba teigia: kadangi Apeliacinė tarybos argumentacija dėl 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimo faktiškai buvo teisinga, Pirmosios instancijos teismas suklydo tvirtindamas, jog argumentacija dėl 7 straipsnio 1 dalies b punkto negali būti pripažinta pagrįsta tiek, kiek ji pagrįsta pirmiau pateikta argumentacija. Bet kuriuo atveju b ir c punktai numato du atskirus atsisakymo pagrindus, todėl išvada dėl vieno pagrindo nenulemia rezultato dėl kito pagrindo. Pagaliau Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad žymuo negali būti pripažintas kaip neturinčiu skiriamojo požymio vien dėl to, kad jis neišgalvotas. Anot Tarnybos, tai taip pat klaidinga. Kad būtų apibūdinantis (kaip kilmės nuoroda), įprastine aprašomąja kalba pagrįstas žymuo turi skirtis nuo jos kuo nors daugiau nei „bet kokiu juntamu skirtumu“ [19]. Kuo nors, kas gali būti apibūdinta kaip fantazija ar išgalvojimas.

42. Jungtinė Karalystė tvirtina, kad laikantis Teisingumo Teismo sprendimuose *Canon* [20], *Windsurfing Chiemsee* [21] ir *Philips* [22] nusistovėjusio požiūrio žymuo turi būti laikomas kaip turinčiu pakankamai skiriamųjų požymių, kad būtų įregistruotas, tik jei paprastas vartotojas dėl žymens skiriamųjų požymių manytų, kad juo žymimos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės. Sprendimas *Baby-Dry* [23] neturėtų būti aiškinamas kaip užkertantis kelią taikyti 7 straipsnio 1 dalies b punktą, neatsižvelgiant į 7 straipsnio 1 dalies c punktą. Klausimas, kurį Pirmosios instancijos teismas turėjo kelti, yra tas, ar paprastas vartotojas „New Born Baby“ laikytų kaip turintį skiriamąjį lėlių ir reikmenų, kuriems prašoma įregistruoti, kilmės požymį.

43. *Zapf* pabrėžia, kad 7 straipsnio 1 dalies b punktas neleidžia registruoti prekių ženklų,

19 — Sprendimo *Baby-Dry*, nurodyto 8 išnašoje, 40 punktas.

20 — 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Canon Kabushiki Kaisha* (C-39/97, Rink. p. I-5507).

21 — Nurodytas 9 išnašoje, ypač sprendimo 46 punktas.

22 — 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas (C-299/99, Rink. p. I-547, ypač sprendimo 77 punktas).

23 — Nurodytas 8 išnašoje, ypač 40 punktas, kuriame Teisingumo Teismas nurodė, kad „apibūdinantis požymis turi būti nustatytas ne tik kiekvieno atskiro žodžio, bet ir visumos, kurią jie sudaro, atžvilgiu. Bet kokio juntamo skirtumo tarp siūlomos registruoti sintagmos formuluotės ir terminų, kuriuos atitinkamos vartotojų kategorijos šnekamojoje kalboje vartoja žymėti prekes, paslaugas ar jų esmines savybes, užtenka, kad būtų pripažintas sintagmos skiriamasis požymis, ir tai leidžia ją įregistruoti kaip prekių ženklą“.

kurie *neturi jokių* skiriamųjų požymių; todėl tam, kad prekių ženklas galėtų būti įregistruotas, užtenka ir mažiausio skiriamojo požymio. Pagal nusistovėjusią praktiką Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad žymuo negali būti pripažintas neturinčiu jokių skiriamųjų požymių vien dėl to, kad jis neturi papildomo fantazijos arba minimalaus išgalvoto elemento; Bendrijos prekių ženklas nebūtinai yra išradimas; kriterijus yra ne originalumas ar išgalvojimas, bet gebėjimas prekyboje atskirti prekes ar paslaugas nuo konkurentų siūlomų tos pačios rūšies prekių ar paslaugų [24]. Be to, jokių skiriamųjų požymių nebuvimas paprastai kyla iš termino apibūdinančiojo pobūdžio, o ne atvirkščiai [25].

Vertinimas

44. Skundžiamo sprendimo 39–41 punktuose Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Apeliacinė taryba:

„<...> padarė išvadą, jog nagrinėjamas žymuo neturi skiriamųjų požymių, nes jis apibūdinantis, o dėl likusios apeliacijos dalies ji apsiribojo išvada, kad „nėra jokio išgalvoto elemento".

Tačiau pirmiau buvo nuspręsta, kad Apeliacinė taryba klydo, jog nagrinėjamam žymeniui taikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas draudimas. Todėl Apeliacinės tarybos argumentacija dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto negali būti pripažinta pagrįsta, nes ji grindžiama ta klaida.

Toliau iš Pirmosios instancijos teismo praktikos aišku, kad negali būti pripažinta, jog nėra skiriamųjų požymių vien dėl to, kad ginčijamame sprendime konstatuota, jog žymuo neišgalvotas <...>."

45. Kadangi, mano nuomone, skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas tiek, kiek jame Apeliacinės tarybos sprendimas laikomas klaidingu 7 straipsnio 1 dalies c punkto atžvilgiu, negali būti priešingos išvados dėl Tarybos argumentacijos 7 straipsnio 1 dalies b punkto atžvilgiu teisėtumo.

24 — 2002 m. vasario 27 d. Sprendimas *EurocoolpriešVRDT* (EUROCOOL) (T-34/00, Rink. p. II-683, 45 punktas).

25 — Cituojamas generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo išvados byloje *Companyline*, nurodytos 14 išnašoje, 43 punktas bei Vokietijos Federalinio Aukščiausiojo Teismo (*Bundesgerichtshof*) praktika dėl Vokietijos teisės aktų, perkeliančių atitinkamas direktyvos dėl prekių ženklų nuostatas.

46. Nepaisant to, šiuo atžvilgiu galima pateikti tris pastabas.

47. Pirma, mano nuomone, Apeliacinės tarybos sprendime nėra daroma išvada, jog ginčijamas žymuo neturi skiriamojo požymio, nes yra apibūdinantis. Tačiau Tarnyba šio klausimo neiškėlė, todėl jo toliau nebenagrinėsiu.

48. Antra, kaip teisingai pažymėjo Tarnyba, 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bet kuriuo atveju numato skirtingus atsisakymo registruoti pagrindus. Reikia pripažinti, kad jie didele dalimi sutampa: apskritai tai, kas prekyboje gali būti naudojama kaip apibūdinimas, neturi skiriamųjų požymių, ir juo daugiau žymuo yra apibūdinantis, juo labiau tikėtina, kad jis neturės skiriamųjų požymių. Tačiau aišku, kad žymuo neturi atitikti 7 straipsnio 1 dalies c punkto apibrėžimo, kad neturėtų skiriamųjų požymių 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Taigi tai, jog neįrodytas žymens apibūdinantis pobūdis, negali vienu ar kitu būdu nulemti skiriamųjų požymių klausimo.

49. Trečia, nors žymens negalima pripažinti neturinčiu skiriamųjų požymių vien dėl to, kad jis neišgalvotas, tai, ar jis turi fantazijos elementą, vis dėlto yra veiksnys, į kurį reikėtų atsižvelgti vertinant skiriamuosius požymius. Jeigu žymuo yra šiek tiek apibūdinantis, fantazijos kriterijus galėtų pakeisti vertinimą. Šiuo atveju Apeliacinė taryba įrodė, kad nėra fantazijos elemento, pabrėždama termino „New Born Baby" įprastumą anglų kalboje.

50. Todėl manau, kad visi trys Tarnybos apeliacinio skundo pagrindai turėtų būti pripažinti pagrįstais ir kad Pirmosios instancijos teismo sprendimą reikėtų panaikinti.

Neišspręsti klausimai

51. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo tik du iš keturių *Zapf* teisinių pagrindų. Vadovaujantis Teisingumo Teismo statuto 61 straipsniu, turi būti nuspręsta, ar likę du pagrindai ir su jau išnagrinėtais dviem pagrindais susiję kiti neišspręsti klausimai Teisingumo Teismo gali būti nagrinėjami, ar byla turi būti grąžinta Pirmosios instancijos teismui priimti galutinį sprendimą.

52. Kalbant apie pagrindą dėl reglamento dėl prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimo, yra aišku, kad lieka tik vienas galimas neišspręstas klausimas, kylantis iš *Zapf* ieškinio pirmojoje instancijoje. *Zapf* rėmėsi iš esmės argumentu, kad terminas „New Born Baby" tuo metu prekyboje nebuvo vartojamas lėlėms žymėti ir kad todėl nebuvo jokio privalomo reikalavimo jį palikti laisvai prieinamą tokiam vartojimui. Viena vertus, šiuo teiginiu neatsižvelgiama į 7 straipsnio 1 dalies c punkto formuluotę (prekyboje „gali būti" naudojami), kita vertus, jis, atrodo, yra pagrįstas Vokietijos teisės *Freihaltebedürfnis* koncepcija („tikras, esamas ir rimtas poreikis palikti nuorodą laisvai prieinamą"), kuri, kaip konstatavo Teisingumo Teismas sprendime *Windsurfing Chiemsee*[26], nėra lemiamas kriterijus taikyti šią nuostatą.

53. Apeliaciniame procese *Zapf* tvirtino, kad Tarnyba klysta manydama, jog įregistravimo paraiška susijusi su lėlėmis, primenančiomis naujagimius ar netgi apskritai kūdikius. Iš tikrųjų analizė pagal 7 straipsnio 1 dalies c punktą būtų kitokia, jei ji būtų atliekama remiantis tuo, kad lėlės, kurioms buvo prašoma įregistruoti ženklą, yra kokios nors kitos rūšies. Tačiau šis teiginys, atrodo, nebuvo nurodytas pirmojoje instancijoje pateiktame ieškinyje ir juo negali būti remiamasi vėlesnėje proceso stadijoje.

26 — Nurodytas 9 išnašoje, sprendimo 35 punktas, kiek tai susiję su direktyvos dėl prekių ženklų 3 straipsnio 1 dalies c punktu.

54. Dėl 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pirmojoje instancijoje *Zapf* teigė, kad „New Born Baby" yra išgalvotas terminas. Tačiau Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, kad tai yra vienas iš daugybės įprastų paprastos anglų kalbos sintagmos variantų. *Zapf* tvirtinimo, kad tai nėra paprasta anglų kalbos konstrukcija (kad *„newly born baby"* būtų įprastesnė), nepatvirtina joks patikimas anglų kalbos žodynas; iš šių žodynų aišku, kad *new* („naujas") yra dažnai vartojamas ne kaip būdvardis, o kaip prieveiksmis, ypač konstrukcijose, kuriose jis eina prieš būtojo laiko dalyvį. Nuolatinio ir kasdienio vartojimo pavyzdys yra „new laid eggs" („šviežiai padėti kiaušiniai"). *Shorter Oxford English Dictionary* mini „new-born", *Chambers English Dictionary* yra „newborn", o paprasčiausiai ieškant internete surandama šimtai tūkstančių termino iš dviejų atskirų žodžių atvejų.

55. Pirmojoje instancijoje pateiktu trečiuoju ieškinio pagrindu *Zapf* teigė, jog nebuvo atsižvelgta į Danijos Karalystėje ir Švedijos Karalystėje, kur daugelis moka anglų kalbą, jos anksčiau registruotus „New Born Baby" prekės ženklus. Tačiau Tarnyba pažymėjo, kad šios registracijos buvo susijusios su vaizdiniais prekių ženklais ir kad registruoti nacionaliniai prekių ženklai, nors ir yra naudingi rodikliai, negali turėti lemiamos įtakos.

56. Sutinku su Tarnyba. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar galima registruoti žodinį prekių ženklą, neturintį papildomų elementų, kurie iš esmės yra vaizdiniame ženkle. *Zapf* tvirtinimas, kad Danijos ir Švedijos visuomenė puikiai moka anglų kalbą, neturi reikšmės. Pagal reglamento dėl prekių ženklo 7 straipsnio 2 dalį absoliutūs atsisakymo pagrindai, numatyti 7 straipsnio 1 dalyje, taikomi, net jeigu jie galioja tik dalyje Bendrijos. Galimybė, kad jie negalioja Danijos Karalystėje ar Švedijos Karalystėje, negali pašalinti to, kad jie galioja kitose valstybėse narėse, kur anglų kalba yra didžiosios daugumos gyventojų gimtoji kalba.

57. Pagaliau *Zapf* tvirtino, kad buvo pažeista jos teisė būti išklausytai: nebuvo nei paskirtas posėdis, nei leista pateikti pastabas dėl nepalankaus Apeliacinės tarybos vertinimo, kuriose ji būtų galėjusi pateikti papildomą paaiškinimą, susijusį su lėlių, turinčių „New Born Baby" prekės ženklą, prekyba per tam tikrą laikotarpį keliose valstybėse narėse. Tarnyba pažymėjo, kad procedūra visiškai atitiko Įgyvendinančio reglamento [27] 11 taisyklės 1 dalį bei reglamento dėl prekių ženklo 73 straipsnį [28] ir 75 straipsnio 1 dalį [29]. Apeliacinės tarybos sprendimas buvo pagrįstas vien faktinėmis aplinkybėmis, kurias *Zapf* galėjo komentuoti, ir pačios *Zapf* pastabomis; žodinio proceso taikymas yra Tarybos diskrecija. Bet kuriuo atveju pastabos, kurias Zapf norėjo išsakyti, nebuvo susijusios su 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų vertinimu.

58. Tarybos argumentai vėl yra aiškiai teisingi. Dėl eksperto sprendimo *Zapf* galėjo pateikti bet kokias pastabas, kurias ji manė esant tinkamas, ir tik šie du veiksniai (sprendimas ir pastabos) formavo Apeliacinės tarybos išvadas. Be to, pastabos dėl ankstesnio naudojimo valstybėse narėse galėjo būti svarbios tik reglamento dėl prekių ženklo 7 straipsnio 3 dalies [30], kuria *Zapf*, atrodo, nesiekė remtis, atžvilgiu.

27 — 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1): „Jei pagal Reglamento 7 straipsnį prekės ženklas negali būti įregistruotas <...>, Tarnyba apie atsisakymo įregistruoti motyvus praneša pareiškėjui <...>".

28 — „Tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grindžiami tiktai tokiais motyvais ar įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus."

29 — „Jeigu Tarnyba mano, kad tikslingas žodinis procesas, žodžiu nagrinėjama Tarnybos reikalavimu arba kurios nors nagrinėjime dalyvaujančios šalies prašymu."

30 — „Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kuriuos prašoma registruoti."

Išvada

59. Todėl aš manau, kad Teisingumo Teismas turėtų:

— panaikinti Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje T-140/00,

— atmesti ieškinį toje byloje,

— priteisti iš *Zapf Creation AG* bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje išlaidas,

— nurodyti Jungtinei Karalystei, kaip įstojusiai į bylą šaliai, pačiai padengti savo bylinėjimosi apeliaciniame procese išlaidas.