TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 9 d.*

Byloje C-265/09 P

dėl 2009 m. liepos 10 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujama G. Schneider,

apeliantė,

dalyvaujant kitai proceso šaliai:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, įsteigtai Hamburge (Vokietija), atstovaujamai *Rechtsanwalt* M. Wolter,

ieškovei pirmojoje instancijoje,

*Proceso kalba: vokiečių.

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel ir M. Safjan (pranešėjas),

generalinis advokatas Y. Bot,
kancleris R. Grass,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

susipažinęs su 2010 m. gegužės 6 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Apeliaciniu skundu Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) prašo panaikinti 2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *BORCO-Marken-Import Matthiesen prieš VRDT (α)* (T-23/07,

Rink. p. II-861, toliau – skundžiamas sprendimas), panaikinantį 2006 m. lapkričio 30 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 808/2006-4) atmesti apeliaciją dėl eksperto sprendimo, kuriuo atsisakoma įregistruoti vaizdinį žymenį „α“ kaip Bendrijos prekių ženklą (toliau – ginčijamas sprendimas).

Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (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) buvo panaikintas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 dieną. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, šiam ginčui taikomas Reglamentas Nr. 40/94.

3 Pagal Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį:

„Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.“

4 Remiantis šio reglamento 7 straipsnio 1 dalimi 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;

<...>“

5 Minėto reglamento 74 straipsnio 1 dalyje numatyta: „procedūrų metu (VRDT) faktus nagrinėja savo iniciatyva“.

Ginčo aplinkybės

6 2005 m. rugsėjo 14 d. *BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG* (toliau – BORCO) pateikė VRDT paraišką įregistruoti žymenį



kaip Bendrijos prekių ženklą.

7 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 33 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „Alkoholiniai gėrimai, išskyrus alų, vynas, putojantis vynas ir gėrimai, kurių sudėtyje yra vyno“.

8 2006 m. gegužės 31 d. sprendimu ekspertas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, atmetė paraišką įregistruoti prekių ženklą dėl to, jog nagrinėjamas žymuo neturi skiriamųjų požymių. Ekspertas nurodė, jog prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, yra tiksli graikų abėcėlės mažosios raidės „α“ kopija be grafinių pakeitimų, ir graikiškai kalbantys pirkėjai šiame žymenyje neįžvelgtų prekių ženklo paraiškoje apibūdintų prekių komercinės kilmės nuorodos.

9 Dėl tokio sprendimo 2006 m. birželio 15 d. BORCO pateikė apeliaciją VRDT.

10 Apeliacija buvo atmesta ginčijamu sprendimu nurodant, jog aptariamas žymuo neturi skiriamojo požymio, kurio reikalaujama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

Ieškinys Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

11 Siekdama panaikinti ginčijamą sprendimą, 2007 m. vasario 5 d. BORCO pateikė ieškinį Pirmosios instancijos teisme, remdamasi trimis pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, 7 straipsnio 1 dalies c punkto ir 12 straipsnio pažeidimu. Kalbant apie pirmąjį pagrindą, pažymėtina, jog BORCO

tvirtino, kad pateiktas žymuo turi skiriamąjį požymį, kurio reikalaujama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, nes jis identifikuoja nagrinėjamas 33 klasės prekes, minėtos Nicos sutarties prasme kaip pagamintas jos įmonės ir todėl leidžia atskirti jas nuo kitų įmonių prekių. Kadangi pagal šio reglamento 4 straipsnį prekių ženklą gali sudaryti raidės, negalima iš principo paneigti jų skiriamojo požymio minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nes priešingu atveju 4 straipsnis netektų prasmės.

12 Skundžiamo sprendimo 39 punkte Pirmosios instancijos teismas pirmiausia nurodė, kad VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba turėjo išnagrinėti, ar šis žymuo paprastų graikiškai kalbančių vartotojų požiūriu negali atskirti BORCO prekių nuo kitos kilmės prekių, atsižvelgiant į tai, jog pakanka minimalių skiriamųjų požymių, kad nebūtų taikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas absoliutus atmetimo pagrindas.

13 Dėl analizės, kurią šiuo atveju atliko minėta Apeliacinė taryba, skundžiamo sprendimo 40–52 punktuose Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Apeliacinė taryba, pažeisdama Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį, atsisakė pripažinti pavienių raidžių skiriamuosius požymius, neatlikusi minėto konkretaus patikrinimo.

14 Pirmosios instancijos teismas tęsė VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo nagrinėjimą:

„53 Ketvirta, (ginčijamo) sprendimo 25 punkte (VRDT) (ketvirtoji) apeliacinė taryba manė, jog, „gali būti“, kad nagrinėjama visuomenė raidę „α“ suvoks kaip

kokybės nuorodą (kokybė „A“), dydžio nuorodą arba alkoholinių gėrimų, kokie nurodyti prekių ženklo paraiškoje, tipą arba rūšį.

54 VRDT negali tvirtinti, kad taip nuspręsdama (VRDT) (ketvirtoji) apeliacinė taryba atliko konkretų nagrinėjamo žymens skiriamojo požymio patikrinimą. Iš tikrųjų, be to, kad kelia abejonių ir dėlto praranda savo vertę, šis motyvas nesusijęs su jokiais konkrečiais faktais, galinčiais pateisinti išvadą, jog prašomą įregistruoti prekių ženklą atitinkama visuomenė suvoktų kaip kokybės nuorodą, dydžio nuorodą arba prekių, nurodytų prekių ženklo paraiškoje, tipo ar rūšies apibūdinimą (šiuo klausimu žr. 2008 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Hartmann prieš VRDT (E),* T-302/06, 44 punktą). Iš to išplaukia, kad (VRDT) (ketvirtoji) apeliacinė taryba nenustatė, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių.“

15 Skundžiamo sprendimo 56 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė:

„Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog Apeliacinė taryba, nuspręsdama, kad pateiktas žymuo neturi skiriamųjų požymių vien dėl to, kad nėra pakeitimų arba grafinių ornamentų, palyginti su *Times New Roman* šriftu, konkrečiai nepatikrinusi, ar šis žymuo nagrinėjamos visuomenės sąmonėje gali atskirti nagrinėjamas prekes nuo (BORCO) konkurentų prekių, klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.“

16 Todėl Pirmosios instancijos teismas patvirtino pirmąjį pagrindą, panaikino ginčijamą sprendimą ir nenagrinėjo kitų dviejų BORCO nurodytų pagrindų. Priminęs, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį VRDT turės iš naujo išnagrinėti BORCO pateiktą paraišką įregistruoti prekių ženklą atsižvelgdama į skundžiamo sprendimo motyvus, Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nereikia priimti sprendimo dėl antrojo BORCO reikalavimo, kuriuo siekiama patvirtinti, jog

Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bei 2 dalis neprieštarauja aptariamo prekių ženklo registracijai paraiškoje nurodytoms prekėms.

Šalių reikalavimai

17 Apeliaciniame skunde, grindžiamame vieninteliu pagrindu, kuris skirstomas į tris dalis, susijusias atitinkamai su reikalavimu atlikti konkretų skiriamojo požymio patikrinimą, su tariamai abejotinu *a priori* patikrinimu ir su įrodinėjimo pareiga, VRDT Teisingumo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— pirmiausia, atmesti pirmojoje instancijoje pateiktą BORCO ieškinį,

— papildomai – grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir

— priteisti iš BORCO bylinėjimosi išlaidas, patirtas Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme.

18 BORCO Teisingumo Teismo prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

Dėl vienintelio pagrindo pirmos dalies

Šalių argumentai

19 VRDT, priešingai nei Pirmosios instancijos teismas, nurodo, kad tikrinant žymens skiriamąjį požymį pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą ne visada reikia konstatuoti šio žymens tinkamumą atskirti skirtingas prekes atliekant konkretų patikrinimą tokių prekių atžvilgiu.

20 Pirmosios instancijos teismas klaidingai taikė šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą tiek, kiek jis atmetė VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos nuomonę tik dėl to, kad ši konkrečiai žymenų kategorijai įtvirtino principą, jog minėtos kategorijos žymenys paprastai negali būti naudojami kaip kilmės nuoroda. Taigi Pirmosios instancijos teismas turėjo patikrinti, ar minėtos Apeliacinės tarybos tvirtinimas atitinka faktines aplinkybes.

21 Savo tvirtinimą VRDT grindžia Teisingumo Teismo praktika, susijusia su erdviniais ženklais (2004 m. spalio 7 d. Sprendimas *Mag Instrument prieš VRDT*, C-136/02 P, Rink. p. I-9165), iš spalvų sudarytais prekių ženklais (2003 m. gegužės 6 d. Sprendimas *Libertel*, C-104/01, Rink. p. I-3793 ir 2004 m. birželio 24 d. Sprendimas *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, Rink. p. I-6129) bei Pirmosios instancijos teismo praktika reklaminių šūkių bei domenų pavadinimų srityje. Minėtoje teismų praktikoje skirtingų žymenų kategorijų atžvilgiu leidžiama atlikti konkretų skiriamojo požymio

patikrinimą pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, grindžiamą bendro pobūdžio tvirtinimais, susijusiais su vartotojo suvokimu ir šio suvokimo susiformavimo sąlygomis, ir dažnai atsisakoma konkretaus prekių ir paslaugų, nurodytų nagrinėjamoje paraiškoje įregistruoti, patikrinimo.

22 Jeigu vertinant erdvinius žymenis būtų galima tvirtinti, jog vartotojas, nesant grafinių ir tekstinių elementų, nėra įpratęs spręsti apie prekių kilmę pagal jų formą (minėto 2004 m. spalio 7 d. Sprendimo *Mag Instrument prieš VRDT* 30 punktas), taip pat turėtų būti leista tvirtinti, kad vartotojas neįpratęs spręsti apie prekių kilmę pagal grafinių elementų neturinčias pavienes raides.

23 Kalbant apie iš spalvų sudarytų žymenų kategorijos vertinimą, pažymėtina, kad Teisingumo Teismas manė, jog, išskyrus ypatingas aplinkybes, spalvos *ab initio* neturi skiriamojo požymio, bet naudojamos atitinkamų prekių ar paslaugų atžvilgiu gali jį įgyti (minėto Sprendimo *Heidelberger Bauchemie* 39 punktas). VRDT mano, kad tapatus tvirtinimas turėtų būti leistinas ir pavienių raidžių atžvilgiu, ypač atsižvelgiant į tai, jog šios paprastai suvokiamos kaip rūšies arba kodo apibūdinimas, dydžio ar kitokios panašios informacijos nuoroda.

24 BORCO nesutinka su VRDT pateiktu aiškinimu. Ji nurodo, kad skiriamųjų požymių sąvoka turi būti vienodai aiškinama visų prekių ženklų kategorijų atžvilgiu. Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte neišskiriamos skirtingos prekių ženklų kategorijos pagal jų skiriamojo požymio vertinimą. Prekių ženklo skiriamasis požymis visada turi būti vertinamas atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą. Vien aplinkybė, kad konkrečiai vertinant tam tikrų prekių

ženklų skiriamąjį požymį gali būti susiduriama su sunkumais, nepateisina prielaidos, kad tokie prekių ženklai *a priori* neturi skiriamųjų požymių.

25 Priešingai VRDT tvirtinimui, principai, teismų praktikoje įtvirtinti iš spalvų sudarytų ir erdvinių prekių ženklų skiriamojo požymio atžvilgiu, neturėtų būti taikomi šiuo atveju. Kadangi prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis vieną graikų abėcėlės raidę, t. y. „α“, parašytą įprastu šriftu ir neturinčią kitokių grafinių elementų, reikia taikyti principus, suformuluotus žodinių prekių ženklų srityje.

26 Teisingumo Teismo suformuluota empirinė taisyklė, kad paprasti vartotojai nėra įpratę spręsti apie prekių kilmę pagal jų arba pakuotės formą, nesant grafinių arba tekstinių elementų (2006 m. birželio 22 d. Sprendimo *Storck prieš VRDT*, C-25/05 P, Rink. p. I-5719, 27 punktas), šioje byloje negali būti taikoma. Viena raidė yra tik žymuo, nepriklausantis nuo prekių, žymimų nagrinėjamu prekių ženklu, vaizdo. Be to, nėra jokios prielaidos, kad prekių ženklą, sudarytą iš vienos raidės, vartotojas suvoks kitaip nei sudarytą iš dviejų ir daugiau raidžių.

27 Taip pat požiūris, kad galima apsieiti be patikrinimo konkrečiai nurodytų prekių ar paslaugų atžvilgiu, aiškiai prieštarauja Teisingumo Teismo suformuotai praktikai.

Teisingumo Teismo vertinimas

28 Pirmiausia reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį raidės yra tarp žymenų, galinčių sudaryti Bendrijos prekių ženklus, kategorijų su sąlyga, jeigu leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.

29 Tačiau bendras žymens galėjimas sudaryti prekių ženklą nereiškia, kad šis žymuo tikrai turi skiriamąjį požymį minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme konkrečios prekės ar paslaugos atžvilgiu (2004 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT*, C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089, 32 punktas).

30 Remiantis šia nuostata neregistruojami skiriamųjų požymių neturintys prekių ženklai.

31 Iš nusistovėjusios teismų praktikos išplaukia, kad prekių ženklo skiriamasis požymis minėtos nuostatos 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 (minėto Sprendimo *Henkel prieš VRDT* 34 punktas; 2008 m. gegužės 8 d. Sprendimo *Eurohypo prieš VRDT*, C-304/06 P, Rink. p. I-3297, 66 punktas ir 2010 m. sausio 21 d. Sprendimo *Audi prieš VRDT*, C-398/08 P, Rink. p. I-535, 33 punktas).

32 Šiuo atžvilgiu iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad šis skiriamasis požymis turi būti vertinamas, pirma, atsižvelgiant į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, antra, atsižvelgiant į tai, kaip nagrinėjamas prekes ar paslaugas suvokia atitinkama visuomenė (minėtų sprendimų *Storck prieš VRDT* 25 punktas; *Henkel prieš VRDT* 35 punktas ir *Eurohypo prieš VRDT* 67 punktas). Be

to, Teisingumo Teismas pareiškė, ir tai VRDT pripažino savo apeliaciniame skunde, jog šis vertinimo metodas turi būti taikomas ir vertinant žymenų, sudarytų tik iš spalvos, erdvinių prekių ženklų ir šaukinių, skiriamąjį požymį (žr. šiuo atžvilgiu atitinkamai 2004 m. spalio 21 d. Sprendimo *KWS Saat prieš VRDT*, C-447/02 P, Rink. p. I-10107, 78 punktą; minėto sprendimo *Storck prieš VRDT* 26 punktą bei minėto sprendimo *Audi prieš VRDT* 35 ir 36 punktus).

33 Tačiau nors įvairių kategorijų prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo kriterijai tie patys, juos taikant gali paaiškėti, jog atitinkamos visuomenės suvokimas nebūtinai yra toks pats kiekvienos kategorijos atžvilgiu, ir dėl to gali būti sudėtingiau nustatyti kai kurių kategorijų prekių ženklų skiriamąjį požymį, palyginti su kitų kategorijų prekių ženklais (žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-473/01 P ir C-474/01 P, Rink. p. I-5173, 36 punktą; 2004 m. spalio 21 d. Sprendimo *VRDT prieš Erpo Möbelwerk*, C-64/02 P, Rink. p. I-10031, 34 punktą; minėtų sprendimų *Henkel prieš VRDT* 36 ir 38 punktus bei *Audi prieš VRDT* 37 punktą).

34 Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas jau nurodė, kad skiriamojo požymio 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 skiriamojo požymio kriterijaus, išaiškinto teismo praktikoje, taikymo (žr. minėtų sprendimų *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 36 punktą ir *Audi prieš VRDT* 38 punktą).

35 Taigi iš Teisingumo Teismo praktikos dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk. 1 t., p. 92) 3 straipsnio, kurio formuluotė tapati Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio formuluotei, išplaukia, kad prekių ženklas visuomet turi būti vertinamas konkrečiai prekių ir paslaugų, kurioms jis yra skirtas, atžvilgiu (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Libertel*

76 punktą bei 2004 m. vasario 12 d. *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rink. p. I-1619, 31 ir 33 punktus).

36 Kaip generalinis advokatas nurodė savo išvados 47 punkte, reikalavimas konkrečiai įvertinti, ar atitinkamas žymuo gali atskirti juo žymimas prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, leidžia Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą atmetimo pagrindą suderinti su minėto reglamento 4 straipsnyje pripažįstamu žymens galėjimu apskritai sudaryti prekių ženklą.

37 Šiuo atžvilgiu svarbu pažymėti, kad net jeigu iš minėtos teismo praktikos išplaukia, jog Teisingumo Teismas pripažino, kad egzistuoja tam tikros žymenų, kuriems sunkiau turėti skiriamąjį požymį *ab initio*, kategorijos, tai neatleidžia prekių ženklų institucijų nuo pareigos atlikti konkretų jų skiriamojo požymio patikrinimą.

38 Kalbant konkrečiai apie aplinkybę, kad nagrinėjamą žymenį sudaro viena raidė be grafinių pakeitimų, reikia priminti, jog žymens, kaip prekių ženklo, įregistravimas nepriklauso nuo prekių ženklo savininko išradingumo ir tam tikro laipsnio lingvistinės arba meninės vaizduotės konstatavimo, (2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo *SAT.1 prieš VRDT*, C-329/02 P, Rink. p. I-8317, 41 punktas).

39 Iš to išplaukia, kad net jeigu paaiškėja, jog nustatyti prekių ženklo, kurį sudaro viena raidė, skiriamąjį požymį sunkiau nei kitų žodinių prekių ženklų atveju, VRDT turi įvertinti, ar nagrinėjamas žymuo gali atskirti skirtingas prekes ar paslaugas atlikdama konkretų patikrinimą tokių prekių ar paslaugų atžvilgiu.

40 Todėl Pirmosios instancijos teismas, tikrindamas, ar VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba konkrečiai patikrino, ar nagrinėjamas žymuo gali atskirti juo žymimas prekes nuo kitų įmonių prekių, teisingai taikė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

41 Iš to išplaukia, kad vienintelio pagrindo pirma dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

Dėl vienintelio pagrindo antros dalies

Šalių argumentai

42 VRDT nuomone, Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad žymens skiriamojo požymio patikrinimas yra *a priori* ir kad dėl to po tokio patikrinimo priimtas sprendimas visuomet yra paremtas spėlionėmis. Ji nurodo, kad paprastas vartotojas yra teisinė sąvoka ir kad žymens skiriamojo požymio patikrinimas turi būti atliekamas neatsižvelgiant į bet kokį realų šio žymens naudojimą rinkoje.

43 *BORCO* nurodo, kad paprastų prielaidų nepakanka konstatuoti, jog žymuo neturi skiriamųjų požymių. Jei taip būtų, VRDT galėtų nenurodydama konkrečių priežasčių atmesti paraišką įregistruoti prekių ženklą dėl skiriamųjų požymių nebuvimo, remdamasi tik prielaida, kad nagrinėjamas prekių ženklas gali dėl net ir VRDT nežinomų priežasčių neturėti reikalaujamo skiriamojo požymio. Tai nesuderinama su

Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią VRDT privalo išsamiai patikrinti visus svarbius faktus ir aplinkybes, kai atlieka absoliutų atmetimo pagrindų patikrinimą.

Teisingumo Teismo vertinimas

44 Reikia pažymėti, kad reikalavimas atlikti žymens skiriamojo požymio patikrinimą *a priori* neprieštarauja tam, kad šis patikrinimas būtų atliekamas *in concreto*.

45 Iš tikrųjų, kaip matyti iš Teisingumo Teismo praktikos, registracijos paraiškų tikrinimas turi būti ne minimalus, o griežtas ir išsamus, siekiant išvengti, jog prekių ženklai nebūtų netinkamai įregistruoti, ir užtikrinti, kad dėl teisinio tikrumo ir tinkamo teisingumo vykdymo priežasčių nebūtų registruojami prekių ženklai, kurių naudojimas galėtų būti sėkmingai užginčytas teismuose (šiuo klausimu žr. minėtų sprendimų *Libertel* 59 punktą ir *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 45 punktą).

46 Būtų panaikinamas pats kontrolės *a priori* tikslas, jeigu, nepaisant šio sprendimo 39 punkte nurodyto reikalavimo atlikti konkretų prekių ženklo, kurio registracijos prašoma, skiriamojo požymio patikrinimą, VRDT be tinkamo pateisinimo galėtų remtis prielaidomis ar paprasčiausiomis spėlionėmis.

47 Vadinasi, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 54 punkte teisingai nurodė, kad VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba, remdamasi spėlionėmis paremtu

pagrindu, negalėjo patenkinti reikalavimų, keliamų žymens, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą pagal Reglamentą Nr. 40/94, skiriamajam požymiui patikrinti.

48 Todėl vienintelio pagrindo antra dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

Dėl vienintelio pagrindo trečios dalies

Šalių argumentai

49 VRDT nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į įrodinėjimo pareigos paskirstymą atliekant patikrinimą pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą tiek, kiek manė, jog VRDT, remdamasi konkrečiomis aplinkybėmis, visada privalo nustatyti, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių.

50 Kadangi registracijos procedūra yra administracinė, o ne rungimosi procedūra, kurioje VRDT turėtų pateikti pareiškėjui įrodymus, kuriais grindžiami atmetimo pagrindai, būtent pareiškėjas, kuris remiasi prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamuoju požymiu, turi pateikti konkrečią ir pagrįstą informaciją, patvirtinančią, kad šis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį.

51 VRDT nuomone, ji, nusprendusi, kad prašomam įregistruoti prekių ženklui nebūdingi skiriamieji požymiai, gali grįsti savo analizę faktinėmis aplinkybėmis, išplaukiančiomis iš prekyboje plataus vartojimo prekėmis bendrai įgytos praktinės patirties, kurios gali būti žinomos visiems asmenims ir ypač šių prekių vartotojams. Tokiu atveju VRDT neprivalo pateikti tokios praktinės patirties pavyzdžių.

52 Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgia į šį principą, kai skundžiamo sprendimo 54 punkte kaltina VRDT ketvirtąją apeliacinę tarybą tuo, kad ji nesirėmė jokiomis konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis. Ši Apeliacinė taryba galėjo, priešingai nei nurodė Pirmosios instancijos teismas, grįsti savo analizę faktinėmis aplinkybėmis, išplaukiančiomis iš bendrai įgytos patirties, pagal kurią pavienės raidės visiškai įprastai naudojamos apibūdinant rūšį, kodus ar nurodant dydį ir yra atitinkamai suvokiamos.

53 BORCO nuomone, šie paaiškinimai teisiniu požiūriu yra klaidingi.

54 Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį VRDT, per registracijos procedūrą tikrindama absoliučius atmetimo pagrindus, svarbius faktus nagrinėja savo iniciatyva. Tik tada, kai VRDT pateikia konkrečius argumentus, kad nėra skiriamųjų požymių, pareiškėjas gali tokius argumentus atmesti ir tik tada teisminiame procese įrodinėjimo pareiga tenka jam. Taigi VRDT savo apeliaciniame skunde neatsižvelgė į esminius principus, susijusius su įrodinėjimo pareiga.

Teisingumo Teismo vertinimas

55 Pirmiausia reikia konstatuoti, kad Pirmosios instancijos teismas, kaltindamas VRDT ketvirtąją apeliacinę tarybą tuo, kad ji nenustatė, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių, taikė tik šio sprendimo 35 punkte minėtą teismo praktiką, pagal kurią visada reikia atlikti konkretų nagrinėjamo žymens skiriamojo požymio patikrinimą.

56 Kaip generalinis advokatas nurodė savo išvados 59 punkte, paaiškinimai dėl įrodinėjimo pareigos per prekių ženklo registracijos procedūrą neatleidžia VRDT nuo Reglamente Nr. 40/94 jai nustatytų pareigų.

57 Iš tikrųjų pagal šio reglamento 74 straipsnio 1 dalį tikrindama absoliučius atsisakymo registruoti pagrindus VRDT privalo savo iniciatyva išnagrinėti svarbius faktus, dėl kurių toks pagrindas galėtų būti taikomas.

58 Priešingai nei nurodo VRDT, šis reikalavimas negali būti keičiamas pareiškėjo nenaudai pagal 2007 m. spalio 25 d. Sprendimo *Develey prieš VRDT* (C-238/06 P, Rink. p. I-9375) 50 punktą.

59 Kaip matyti iš šio punkto, kadangi apeliantė remiasi prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamuoju požymiu, nepaisant Apeliacinės tarybos vertinimo, būtent ji turi pateikti konkrečią ir pagrįstą informaciją, nustatančią, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turi skiriamąjį požymį (minėto Sprendimo *Develey prieš VRDT* 50 punktas).

60 Kadangi VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos analizė neatitinka šio sprendimo 35 punkte nurodytų reikalavimų, tokia pareiga negali būti nustatoma BORCO.

61 Iš to išplaukia, kad VRDT nurodyto vienintelio pagrindo trečia dalis yra nepagrįsta.

62 Kadangi visos trys vienintelio pagrindo dalys yra nepagrįstos, apeliacinį skundą reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

63 Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi BORCO prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš VRDT, o šios apeliacinis skundas buvo atmestas, VRDT turi padengti bylinėjimosi išlaidas.

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

1. Atmesti apeliacinį skundą.

2. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) padengia bylinėjimosi išlaidas.

Parašai.