GENERALINĖS ADVOKATĖS ELEANOR SHARPSTON IŠVADA,

pateikta 2006 m. liepos 6 d. [1]

1. Šis Briuselio *Hof van Beroep* (Apeliacinis teismas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą, susijęs su atsisakymu įregistruoti prekių ženklą, iškelia keletą Prekių ženklų direktyvos [2] 3 straipsnio aiškinimo klausimų.

<...>

Prekių ženklų direktyva

2. Prekių ženklų direktyvoje yra tokios konstatuojamosios dalys:

„3) šiuo metu neatrodo būtina įgyvendinti visišką valstybių narių prekių ženklų įstatymų suderinimą ir visiškai pakaks apsiriboti tų nacionalinių įstatymų nuostatų, kurios turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos funkcionavimui, suderinimu;

<...>

5) valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra nustatyti registravimo būdu įgyjamų prekių ženklų registravimo, registracijos panaikinimo ir jų paskelbimo negaliojančiais tvarką; <...> jos, pavyzdžiui, gali nustatyti prekių ženklų registravimo ir registracijos paskelbimo negaliojančia procedūrų formą (Pataisytas vertimas) <...>;

<...>

7) šio įstatymų suderinimo tikslams pasiekti reikia, kad registruoto prekių ženklo įgijimo bei jo išlaikymo sąlygos visose valstybėse narėse būtų vienodos; <...> turi būti pateiktas baigtinis atsisakymo registruoti arba

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1).

registracijos negaliojimo priežasčių, pvz., jokio skiriamojo požymio nebuvimas <...>, sąrašas <...>“

4. 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta:

3. 3 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklo arba, jei jis įregistruotas, 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstamas negaliojantis, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau naudojamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį. Bet kuri valstybė narė gali papildomai numatyti, jog ši nuostata taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos registruoti padavimo arba registravimo datos.“ (Pataisytas vertimas)

„Toliau išvardyti žymenys nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:

5. 13 straipsnyje numatyta:

<...>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

„Jeigu pagrindai, dėl kurių atsisakoma įregistruoti prekių ženklą, panaikinti registraciją ar pripažinti jį negaliojantį, egzistuoja tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo prašomas įregistruoti ar įregistruotas, atsisakymas įregistruoti, registracijos panaikinimas ar prekių ženklo pripažinimas negaliojančio taikomas tik toms prekėms ar paslaugoms.“ (Pataisytas vertimas)

c) prekių ženklai, susidedantys tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę <...> arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes <...>“

6. Direktyva palieka valstybėms narėms (įskaitant Beniliukso valstybes) teisę nustatyti registracijos procedūrą.

Beniliukso prekių ženklų įstatymas <...>

7. Pagal Bendrą Beniliukso prekių ženklų įstatymą (toliau – Beniliukso prekių ženklų įstatymas) paraiškos įregistruoti prekių ženklą turi būti pateikiamos *Benelux-Merkenbureau* (Beniliukso prekių ženklų tarnyba, toliau – BBM [3]).

8. Faktinių bylos aplinkybių metu [4] Beniliukso prekių ženklų įstatymo 6a straipsnio pirmosios pastraipos a punktas numatė, kad turi būti atsisakoma įregistruoti, kai prašomas įregistruoti prekių ženklas nėra prekių ženklas 1 straipsnio prasme, „būtent dėl to, kad neturi jokio skiriamojo požymio, kaip numatyta Paryžiaus konvencijos 6d straipsnio B dalies 2 punkte".

9. Šis Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo [5] straipsnis numato, kiek tai mus domina:

„B. Prekių ženklų, kuriems taikomas šis straipsnis, registracija gali būti atmesta arba pripažinta negaliojanti tik šiais atvejais:

ii) jeigu ženklai neturi kokių nors skiriamųjų požymių arba sudaryti išimtinai iš ženklų ar žymenų, kurie prekybos apyvartoje gali būti naudojami gaminių rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, kainai, kilmės vietai arba pagaminimo laikui žymėti arba yra tapę įprasti kasdieninėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusiose šalies, kurioje prašoma apsaugos, prekybos praktikoje." (Pataisytas vertimas)

10. Beniliukso prekių ženklų įstatymo 6a straipsnio antrojoje pastraipoje numatyta, kad atsisakymas įregistruoti prekių ženklą turi būti susijęs su ženklą sudarančiu žymeniu kaip visuma, bet gali būti apribotas tik viena ar keliomis prekėmis, kurioms šis ženklas būtų taikomas.

11. 6b straipsnio pirmojoje pastraipoje numatyta, jog pareiškėjas, kurio paraiška įregistruoti prekių ženklą buvo atmesta, paduodamas skundą atitinkamam apeliaciniam teismui (Briuselio *Cour d'Appel/Hof van Beroep*, Liuksemburgo *Cour d'Appel* ar Hagos *Gerechtshof*) gali prašyti, kad ženklas būtų įregistruotas.

3 — Prekių ženklų direktyva būtent taikoma prekių ženklams, kure yra įregistruoti ar kuriuos prašoma įregistruoti Beniliukso prekių ženklų tarnyboje (1 straipsnis).

4 — 6a straipsnio pirmoji pastraipa buvo vėliau pakeista (pakeitimas įsigaliojo nuo 2004 m.) ir dabar labiau atspindi Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a–d punktų formuluotes.

5 — 1883 m. kovo 20 d., su vėlesniais pataisymais ir pakeitimais.

Nicos sutartis

12. Pagal direktyvą galima prašyti įregistruoti prekių ženklą prekėms ir paslaugoms. Praktikoje paraiškos įregistruoti prekių ženklą bei paslaugų ženklą prekėms ir paslaugoms paprastai pateikiamos su nuorodomis į Nicos sutartimi dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti [6], kuri yra tarptautinė Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos administruojama sutartis, įtvirtintą klasifikacijos sistemą.

13. Šia sutartimi nustatyta Nicos klasifikacija apima 45 klasių pavadinimus su paaiškinimais ir abėcėlinį prekių bei paslaugų sąrašą, kuriame yra nuorodos į kiekvienos prekės ar paslaugos klasę. Klasių pavadinimai bendrais terminais apibūdina 34 prekių klasėse esančių prekių ir 11 paslaugų klasėse esančių paslaugų pobūdį. Paaiškinimuose kartais detaliau aprašomas klasėms priklausančios prekės ar paslaugos pobūdis. Abėcėlinis sąrašas apima apie 10 000 prekių nuorodų ir 1 000 paslaugų nuorodų.

6 — 1957 m. birželio 15 d., su vėlesniais pataisymais ir pakeitimais.

14. Specialios Sąjungos šalių kompetentingos tarnybos oficialiuose dokumentuose bei leidiniuose ženklų registravimo klausimais naudoja klasifikacijos klasių, kurioms priskiriamos prekės arba paslaugos, kurioms ženklas yra užregistruotas, numerius [7].

15. Belgija, Liuksemburgas ir Nyderlandai yra Nicos sutarties šalys [8].

Sprendimas *Vlaamse Toeristenbond*

16. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą ir nagrinėjamoje byloje pateiktų pastabų matyti, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nėra įsitikinęs, ar ankstesnis Beniliukso Teisingumo Teismo sprendimas *Benelux-Merkenbureau* prieš *Vlaamse Toeristenbond* [9] atitinka Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką, ir šis klausimas yra prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagrindas.

7 — Nicos sutarties 2 straipsnio 3 dalis.

8 — Kaip ir visos kitos valstybės narės, išskyrus Kiprą ir Maltą (kurios faktiškai taip pat naudoja Nicos klasifikaciją).

9 — 2003 m. gruodžio 15 d. Beniliukso Teisingumo Teismo sprendimas A 2002/2.

17. Minėtoje byloje ieškovė *Vlaamse Toeristenbond* prašė įregistruoti žodinį prekių ženklą LANGS VLAAMSE WEGEN visoms Nicos sutarties 16 [10], 39 [11] ir 41 [12] klasių prekėms bei paslaugoms [13]. BBM atsisakė įregistruoti prekių ženklą šioms trims klasėms tuo pagrindu, kad dėl šių prekių ir paslaugų ženklas buvo išskirtinai aprašomasis ir neturėjo jokio skiriamojo požymio.

18. *Vlaamse Toeristenbond* padavė skundą Briuselio apeliaciniam teismui *(Hof van Beroep)*, siekdama gauti sprendimą, įpareigojantį įregistruoti prekių ženklą visoms prekėms ir paslaugoms, kurioms buvo prašoma jį įregistruoti, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, Apeliaciniam teismui nustatyti prekes ir paslaugas, kurioms prekių ženklas turėtų būti įregistruotas.

19. Apeliacinis teismas iš dalies patenkino skundą ir nurodė, kad BBM įregistruotų ženklą dviem iš trijų prekių ir paslaugų klasių, neįskaitant tam tikrų specifinių prekių ir paslaugų [14]. Teismas nurodė, kad vertindama tai, ar prekių ženklas yra registruotinas, BBM turėjo svarstyti klausimą ne tik dėl atitinkamos klasės kaip visumos, bet ir dėl kiekvienos joje išvardytos prekės ir paslaugos.

20. BBM laikėsi nuomonės, kad pagal Beniliukso prekių ženklų įstatymo 6d straipsnį Apeliacinis teismas negalėjo įpareigoti atlikti dalinės registracijos nagrinėjamoms prekėms ir paslaugoms, jei BBM atsisakė įregistruoti prekių ženklą ne šioms konkrečioms prekėms ir paslaugoms, o visai prekių ir paslaugų klasei. Todėl BBM dėl teisės klausimų pateikė kasacinį skundą Belgijos kasaciniam teismui *(Hof van Cassatie)*, kuris su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipėsi į Beniliukso Teisingumo teismą dėl Beniliukso prekių ženklų įstatymo 6a ir 6d straipsnių išaiškinimo.

21. Beniliukso Teisingumo Teismas nusprendė, kad pagal šiuos straipsnius Beniliukso šalių apeliaciniai teismai [15] buvo kompetentingi nuspręsti išimtinai tik dėl BBM atsisakymo įregistruoti prekių ženklą teisėtumo. Tai reiškė, kad apeliacinis teismas galėjo atsižvelgti tik į tas faktines aplinkybes, kuriomis BBM rėmėsi ar turėjo remtis priimdama sprendimą. Iš to matyti, kad apeliacinis teismas negalėjo nagrinėti reikalavimų, peržengiančių to sprendimo ribas, ar

10 — „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."

11 — „Vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas."

12 — „Švietimas, mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla."

13 — Vertinant griežtai, klasės sudaro Klasifikacijos, o ne Sutarties dalį, tačiau Teisingumo Teismas paprastai jas įvardija kaip Sutarties klases.

14 — 2000 m. gegužės 16 d. Sprendimas (1998/AR/1599).

15 — Žr. 11 punktą.

tų, kurie nebuvo pateikti BBM. Atitinkamai Beniliukso Teisingumo Teismas manė, kad pagal Beniliukso prekių ženklų įstatymo 6a ir 6d straipsnius šie apeliaciniai teismai galėjo nurodyti įregistruoti ženklą konkrečioms klasės prekėms ir paslaugoms, tik jei BBM irgi sprendė dėl tų prekių bei paslaugų ir sprendimas nebuvo priimtas vien tik klasės kaip visumos atžvilgiu.

22. Po šio sprendimo *Hof van Cassatie* [16] panaikino Briuselio apeliacinio teismo sprendimą tuo pagrindu, kad pastarasis atsižvelgė į kitus elementus nei tie, kuriais BBM rėmėsi ar turėjo remtis, priimdama sprendimą.

Procesas nagrinėjamoje byloje

23. 2000 m. balandžio mėn. *BVBA Management Training en Consultancy* (toliau – MT & C) BBM pateikė paraišką įregistruoti žodinį prekių ženklą THE KITCHEN COMPANY [17] tam tikroms Nicos sutarties 11, 20 ir 21 klasės prekėms bei tam tikroms 37 ir 42 klasės paslaugoms. Kiekvienos klasės atveju buvo išvardytos konkrečios prekės ir paslaugos [18], kurioms siekiama prekių ženklo apsaugos.

24. BBM atsisakė įregistruoti prekių ženklą tuo pagrindu, kad jis tik žymėjo 11, 20, 21, 37 ir 42 klasėse minimų prekių ir paslaugų, teikiamų virtuvės įrangos bendrovės, skirtų

16 — 2004 m. gegužės 13 d. Kasacinio teismo sprendimas Nr. C.00.0472.N.

17 — Įdomu pažymėti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas susideda iš anglų kalbos žodžių derinio, nors teritorijoje, kur siekiama įregistruoti prekių ženklą, anglų kalba nėra oficiali kalba. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo: „Nei šis žodžių derinys, nei jo sudedamosios dalys nėra susijusios nė su viena iš Beniliukso teritorijoje tarp vietinių vartotojų, kuriems skirtas prekių ženklas, vyraujančių kalbų; jie taip pat nėra vartojami bendrinėje kalboje tam, kad identifikuotų prekes ir paslaugas EB prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais. Nepaisant to, reikėtų daryti prielaidą, jog anglų kalba Beniliukso teritorijos kalbinėse bendruomenėse yra užsitikrinusi tvirtą poziciją, ir vartotojas, kuriam skirtas ženklas, tiesiogiai išgirdęs nagrinėjamus žodžius, atpažins juos tiek vartojamus pavieniui, tiek kartu, kaip anglų kalbos, nors ši kalba ir nėra vartojama būtent šių prekių ir paslaugų, susijusių su minėtomis prekėmis ir paslaugomis, kontekste“. Ši analizė atspindi požiūrį, kurio generalinis advokatas F. G. Jacobs ir Teisingumo Teismas laikėsi 2006 m. kovo 6 d. Sprendime *Matratzen Concord* (C-421/04, Rink. p. I-2303) ir kurio laikytasi mano 2006 m. kovo 30 d. Išvadoje byloje *Bovemij Verzekeringen* (C-108/05).

18 — „11) krosnelės su kontroliniais skydais, šildymo plokštės, šaldytuvai, mikrobanginės krosnelės, šaldymo aparatai, šaldikliai, boileriai, elektrinės gruzdintuvės, krosnys, įmontuojami keptuvai, traukos gaubtai, virtuvinės plautuvės, čiaupai; 20) mediniai ir plastikiniai virtuvės baldai, virtuvės kėdės, virtuvės darbiniai paviršiai iš medžio, plastiko, granito, natūralaus akmens ar iškloti plytelėmis; 21) virtuvės reikmenys ir namų apyvokos bei virtuvės įranga iš stiklo, porceliano, ne brangiųjų metalų, plastiko ir molio; 37) virtuvės baldų ir įrangos išdėstymas ir surinkimas, priežiūros ir taisymo darbai; 42) virtuvės įrangos naudojimo, pobūdžio ir taikymo konsultacijos, virtuvių įrengimo ir įmontuojamosios įrangos įrengimo planavimas ir konsultacijos, įskaitant pirkimo metu.“

virtuvės įrangos bendrovei ar su ja susijusių, rūšį, kokybę, kilmę ar paskirtį ir atitinkamai neturėjo skiriamojo požymio. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teigia, kad BBM dėl kiekvienos atskiros prekės ar paslaugos nesuformulavo galutinės išvados, o tik nurodė, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi jokio skiriamojo požymio visos siekiamos apsaugos atžvilgiu.

25. MT & C atsisakymą įregistruoti prekių ženklą apskundė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. Ji prašo, kad ginčijamas sprendimas būtų panaikintas ir BBM būtų nurodyta įregistruoti prekių ženklą 11, 20, 21, 37 ir 42 klasėms. Nepatenkinus šio reikalavimo, ji prašo, kad ženklas būtų įregistruotas toms klasėms, kurių atžvilgiu teismas mano, kad egzistuoja skiriamasis požymis.

26. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas laikosi požiūrio, kad 11, 20, 37 ir 42 klasių prekėms bei paslaugoms žodžių derinys neturi skiriamojo požymio. Tačiau 21 klasės prekių, kurioms siekiama apsaugos, atžvilgiu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad prekių ženklas dėl jo pobūdžio ir paskirties yra aprašomasis tik dėl virtuvės reikmenų. Kalbant apie kitas prekes, žodžių derinio „The Kitchen Company" vidutinis gerai informuotas vartotojas, remdamasis spontaniška kalbine asociacija, nesuvoks kaip nuorodos į šių prekių paskirtį. Šis teismas daro išvadą, jog kadangi ženklas nėra aprašomasis, jis dėl šių prekių iš tikrųjų turi skiriamąjį požymį [19].

27. BBM prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme tokiam požiūriui prieštaravo. Ji teigia, kad teismas negali palaikyti papildomo MT & C reikalavimo įregistruoti prekių ženklą toms prekėms ir paslaugoms, dėl kurių jis mano, kad prekių ženklas turi skiriamąjį požymį. Taip yra dėl to, kad MT & C konkrečiai neprašė BBM svarstyti registracijos (prekių ženklo) tik šioms konkrečioms prekėms ir paslaugoms; ir po Beniliukso Teisingumo Teismo bei Belgijos kasacinio teismo sprendimų *Vlaamse Toeristenbond* byloje nacionalinis apeliacinis teismas negali spręsti klausimų, kurių neapima BBM sprendimas ir kurie nebuvo keliami BBM.

28. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas abejoja, ar ši teisminė praktika atitinka Teisingumo Teismo sprendimą *Postkantoor* [20]. Šioje byloje Teisingumo Teismas nurodė, kad, pirma, prekių ženklų tarnyba, prieš priimdama galutinį sprendimą dėl prekių ženklo įregistravimo, turi atsižvelgti į visus reikšmingus faktus ir aplinkybes [21]; antra, šį sprendimą peržiūrintis teis-

19 — T. y. namų apyvokos bei virtuvės įranga iš stiklo, porceliano, ne brangiųjų metalų, sintetinių medžiagų ir fajanso.

20 — Sprendimas C-363/99, Rink. I-1619.

21 — Sprendimo 36 punktas.

mas pagal nacionalinės teisės aktų jam suteiktą kompetenciją turi taip pat atsižvelgti į visus reikšmingus faktus ir aplinkybes [22]; ir, trečia, kai prašoma prekių ženklą įregistruoti įvairioms prekėms ir paslaugoms, prekių ženklų tarnyba dėl kiekvienos prekės ir paslaugos turi patikrinti, ar nėra taikytini Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies pagrindai dėl atsisakymo įregistruoti, ir dėl kiekvienos prekės ar paslaugos gali padaryti skirtingą išvadą [23].

29. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad iš sprendimo *Postkantoor* matyti, jog prekių ženklų tarnyba turi svarstyti paraišką įregistruoti prekių ženklą dėl kiekvienos prekės ir paslaugos bei dėl kiekvienos prekės ir paslaugos gali padaryti skirtingą išvadą. Jei taip yra, tai turi būti nurodyta tarpiniuose ir galutiniuose sprendimuose, kuriais atsisakoma įregistruoti prekių ženklą.

30. Jis taip pat mano, kad „reikšmingi faktai ir aplinkybės" gali pasikeisti nuo to momento, kai prekių ženklų institucija priima sprendimą, dėl kurio pateikiamas skundas, iki to momento, kai šį sprendimą peržiūrintis teismas nusprendžia dėl skundo.

31. Nagrinėjamoje byloje BBM nesuformulavo galutinės išvados dėl kiekvienos prekės ir paslaugos atskirai. Ji paprasčiausiai priėmė bendro pobūdžio sprendimą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi jokio skiriamojo požymio.

32. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo manymu, tokio bendro pobūdžio sprendimo pasekmė peržiūrinčiam teismui gali būti ta, kad pagal nacionalinės teisės aktus šis teismas negalės atsižvelgti į visus reikšmingus faktus ir aplinkybes, kaip to reikalaujama pagal sprendimą *Postkantoor*. Taip yra todėl, kad vertinant ženklą „reikšmingas faktas" gali būti tas, jog dėl vienos prekės nėra pagrindo atsisakyti registruoti, bet dėl kitų paraiškoje nurodytų prekių toks pagrindas gali būti. Jei sprendime nėra išvados dėl kiekvienos prekės ar paslaugos atskirai, peržiūrintis teismas negali įgyvendinti savo kompetencijos, kai, pirma, pagal nacionalinės teisės aktus teismas gali spręsti tik dėl tų klausimų, kurie buvo iškelti prekių ženklų institucijoje ir įtraukti į jos sprendimą, ir, antra, nei paraiškoje įregistruoti, nei sprendime nebuvo pareikšta nuomonė dėl atskirų prekių ir paslaugų.

22 — Ten pat.

23 — Sprendimo 73 punktas.

33. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas sustabdė bylą ir Teisingumo Teismui pateikė šiuos prejudicinius klausimus dėl Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio:

„1. Ar prekių ženklų tarnyba, išnagrinėjusi visus su absoliučiu atmetimo pagrindu susijusius reikšmingus faktus ir aplinkybes, savo tarpiniame ir galutiniame sprendimuose privalo atskirai pateikti išvadą dėl kiekvienos prekės ir paslaugos, kuriai buvo prašoma suteikti apsaugą?

2. Ar reikšmingi faktai ir aplinkybės, į kuriuos turi atsižvelgti skundą dėl prekių ženklų tarnybos sprendimo nagrinėjantis teismas, gali skirtis atsižvelgiant į laikotarpį, praėjusį tarp dviejų sprendimų priėmimo, ar teismas turi remtis tik tais faktais ir aplinkybėmis, kurie buvo prekių ženklų tarnybai priimant sprendimą?

3. Ar pagal Teisingumo Teismo išaiškinimą sprendime *Postkantoor* draudžiama teismo kompetenciją reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus išaiškinti taip, kad pagal juos šis teismas negali atsižvelgti į pasikeitusius reikšmingus faktus ir aplinkybes arba priimti sprendimo dėl prekių ženklo skiriamojo požymio atskirai dėl kiekvienos prekės ir paslaugos?“

34. BBM, Vokietijos vyriausybė ir Komisija pateikė rašytines pastabas. Nebuvo prašoma surengti posėdžio ir jis nebuvo surengtas.

Pirmasis klausimas

35. Pirmasis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimas iš esmės yra toks: ar pagal Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnį reikalaujama, kad prekių ženklų tarnybos sprendime [24] atsisakyti registruoti (prekių ženklą) remiantis absoliučiu atmetimo pagrindu būtų atskirai pateikta išvada dėl kiekvienos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos.

24 — Pirmame klausime žodžiai „tarpinis ir galutinis sprendimas“ atsisakyti registruoti atspindi BBM naudojamą procedūrą. Tačiau procedūra gali skirtis įvairiose valstybėse narėse ir bendrieji Teisingumo Teismo įvardyti principai turi būti taip pat taikomi vienos stadijos procedūroms nacionalinėje prekių ženklų tarnyboje.

36. BBM teigia, kad į pirmąjį klausimą reikėtų atsakyti neigiamai, o Vokietijos vyriausybė laikosi priešingo požiūrio. Komisijos pozicijoje yra daugiau niuansų, bet ji iš esmės atitinka BBM poziciją.

37. Vokietijos vyriausybė remiasi sprendimu *Postkantoor* [25] tiek, kiek, pirma, kadangi prekių ženklą visada prašoma įregistruoti paraiškoje nurodytoms prekėms ir paslaugoms, klausimas, ar galima atsisakyti registruoti dėl vieno iš 3 straipsnyje išdėstytų absoliučių pagrindų, turi būti nagrinėjamas remiantis faktais dėl tų prekių ir paslaugų [26] ir, antra, kai ženklą prašoma įregistruoti įvairioms prekėms ir paslaugoms, vertinimas turi būti atliekamas, atsižvelgiant į kiekvieną iš tų prekių bei paslaugų, ir gali lemti skirtingą išvadą dėl kiekvienos nagrinėjamos prekės ar paslaugos [27]. Ji taip pat remiasi direktyvos 13 straipsniu, kuris numato, kad jeigu pagrindai, dėl kurių atsisakoma įregistruoti prekių ženklą, panaikinti registraciją ar pripažinti ją negaliojančią, egzistuoja tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms, kurioms jį prašoma įregistruoti ar kurioms jis įregistruotas, atsisakymas įregistruoti, registracijos panaikinimas ar pripažinimas negaliojančios taikomas tik toms prekėms ar paslaugoms.

38. Reikėtų tikrai sutikti, kad kai ženklą prašoma įregistruoti įvairioms prekėms ir paslaugoms, *vertinimas* turėtų būti atliekamas dėl kiekvienos prekės ar paslaugos. Kaip kitaip prekių ženklų tarnyba nustatytų prekes ir paslaugas, kurioms ženklas gali būti teisėtai įregistruotas, ir taip užtikrintų Prekių ženklų direktyvos 13 straipsnio laikymąsi? Apskritai tokia pareiga išplaukia iš reikalavimo, kad prekių ženklų tarnyba turi atlikti „griežtą ir visišką vertinimą tam, kad užkirstų kelią netinkamam ženklų įregistravimui“ [28].

39. Tačiau nereikia manyti, kad yra būtina, jog *sprendime*, kuriuo prekių ženklų tarnyba atsisako įregistruoti prekių ženklą dėl absoliutaus pagrindo, turi būti nurodyta atskira išvada dėl kiekvienos prekės ir paslaugos. Kai remiantis šiuo pagrindu atsisakoma įregistruoti visai prekių ar paslaugų grupei ar kategorijai, pakanka, kad sprendime, tiek tarpiniame, tiek galutiniame, būtų nurodyta ir atitinkamai paaiškinama, kodėl negalima registruoti (prekių ženklo) grupei ar kategorijai.

40. Kaip teisingai pažymi Komisija, pagal Teisingumo Teismo praktiką reikalaujama,

25 — Minėtas 20 išnašoje.

26 — Sprendimo *Postkantoor* 31 ir paskesni punktai.

27 — Sprendimo *Postkantoor* 73 punktas.

28 — 2003 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Libertel* (C-104/01, Rink. I-3793, 59 punktas).

kad egzistuotų bet kokio sprendimo, kuriuo nacionalinė institucija atsisako pripažinti Bendrijos teisės pripažįstamas teises, teisminės peržiūros teisė. Veiksminga teisminė peržiūra turi apimti ginčijamo sprendimo motyvų teisėtumo nagrinėjimą. Tai reiškia, kad klausimą nagrinėjantis teismas iš kompetentingos institucijos gali reikalauti pateikti motyvus [29]. Todėl nacionalinė prekių ženklų tarnyba turi nurodyti sprendimo atsisakyti įregistruoti prekių ženklą priežastis. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, taip pat taikomą prekių ženklų srityje, sprendimo motyvai turi aiškiai ir nedviprasmiškai atskleisti aktą priėmusios institucijos argumentus, kad suinteresuotieji asmenys galėtų žinoti jį priimti paskatinusias priežastis ir kad kompetentingas teismas galėtų vykdyti savo peržiūrą. Tačiau nereikalaujama, kad motyvuojant būtų nurodomos visos reikšmingos teisinės ir faktinės aplinkybės, nes norint pasakyti, ar teisės akto motyvavimas yra pakankamas, reikia atsižvelgti ne tik į jo formuluotę, bet ir kontekstą bei analizuojamą sritį reglamentuojančių teisinių normų visumą [30].

41. Todėl nėra būtina, kad nacionalinė prekių ženklų tarnyba pateiktų atsisakymo registruoti priežastis dėl kiekvienos prekės ir paslaugos atskirai. Nors tarnyba turi nurodyti atsisakymo įregistruoti priežastis dėl visų nagrinėjamų prekių ir paslaugų, ji iš esmės gali naudoti bendrus argumentus, jei mano, kad jie tinka visoms nagrinėjamos grupės prekėms ir paslaugoms. Praktikoje nėra visada naudinga pateikti atskiras priežastis dėl kiekvienos prekės ar paslaugos.

42. Šis požiūris turi pranašumą, nes yra paveikus, o to negalima pervertinti. BBM pažymi, kad kiekvienais metais Beniliukse yra pateikiama 35 000 prekių ženklų paraiškų, dažniausiai keletui prekių bei paslaugų klasių ir dažniausiai išvardijančių klasių, kurioms siekiama įregistruoti, prekes ir paslaugas [31]. Vienintelis veiksmingo vertinimo metodas yra tas, kad prekių ženklų tarnyba pirmiausia priskiria prekes ir paslaugas prie pagrindinių nagrinėjamų prekių ir paslaugų. Natūralus ryšys tarp taip sugrupuotų prekių ir paslaugų turėtų būti aiškus suinteresuotajai visuomenei [32]. Svarbu tai, kad tarnyba sprendime aiškiai nurodo, kodėl ji mano, kad yra absoliutus atsisakymo įregistruoti (prekių ženklą) pagrindas tai prekių ar paslaugų kategorijai. Kai prekių ženklų tarnyba savo sprendimą (tiek tarpinį, tiek galutinį) pateikia paraišką pateikusiam asmeniui, pastarasis, jei nori, gali nurodyti, kodėl atsisakymo įregist-

29 — 1987 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Heylens* (222/86, Rink. 4097, 14 ir 15 punktai).

30 — 2004 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas *KWS Saat prieš VRDT* (C-447/02 P, Rink. I-10107, 65 punktas).

31 — Nicos klasifikacija turi 45 kategorijas, kurios apima apie 11 000 atskirų prekių ir paslaugų.

32 — Šis priskyrimas turėtų būti paremtas prekių ženklo paraiškoje nurodyta kategorija, kuri paremta Nicos klasifikacija.

ruoti pagrindas nėra tinkamas konkrečioms prekėms ir paslaugoms, iš tų prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti [33]. Tai suteikia galimybę vykdyti tinkamą sprendimo teisminę peržiūrą, atsižvelgiant į tarnybos sprendimą dėl šių prekių ir paslaugų.

43. Nagrinėjamoje byloje paraiška buvo pateikta dėl trijų klasių prekių ir dviejų klasių paslaugų. Ji galėtų būti vertinama kaip paraiška 32 rūšių prekėms ir 13 rūšių paslaugoms [34]. BBM manė, kad prekių ženklas negalėjo būti teisėtai įregistruotas nė vienai iš šių prekių ir paslaugų klasių absoliutaus atsisakymo registruoti pagrindu. Aišku, kad sprendime turėtų būti aiškiai išdėstyta dėl kiekvienos klasės, kodėl absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas taikytinas visoms klasės, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą, prekėms ir (ar) paslaugoms. Tačiau atrodo, jog būtų aiškiai neproporcinga, jei Bendrijos teisė reikalautų, kad tokiu atveju nacionalinės prekių ženklų tarnybos išdėstytų atsisakymo registruoti priežastis kiekvienos prekės ir paslaugos atžvilgiu.

33 — Žinoma, detali procedūra priklauso nuo nacionalinių taisyklių.

34 — Atsižvelgiant į tai, kaip skaičiuojami įvairūs deriniai.

44. Todėl atsakant į pirmąjį prejudicinį klausimą reikėtų daryti išvadą, kad prekių ženklą atsisakanti įregistruoti prekių ženklų institucija sprendime neturi atskirai pateikti išvados dėl kiekvienos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos. Pakanka, kad iš sprendimo būtų aišku, kodėl atsisakyta įregistruoti konkrečiai prekių ir paslaugų kategorijai, kuriai priskirtos atskiros prekės ar paslaugos.

Antrasis klausimas ir trečiojo klausimo pirma dalis

45. Antrasis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimas iš esmės yra toks: ar Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad skundą dėl prekių ženklų tarnybos sprendimo nagrinėjantis teismas gali remtis tik tais faktais ir aplinkybėmis, kurie buvo prekių ženklų tarnybai priimant sprendimą, ar šis straipsnis šiam teismui leidžia remtis ir tais faktais ir aplinkybėmis, kurie atsirado po sprendimo priėmimo. Šio teismo užduoto trečiojo klausimo pirma dalis iš esmės skirta

išsiaiškinti, ar su Prekių ženklų direktyvos 3 straipsniu yra suderinama tai, kad skundą dėl prekių ženklų tarnybos sprendimo nagrinėjančiam teismui nacionalinė teisė draudžia atsižvelgti į pasikeitusius reikšmingus faktus ir aplinkybes.

46. Šie du klausimai yra dvi tos pačios monetos pusės. Pirmuoju klausiama, ar 3 straipsnio prasme sprendimą peržiūrintis teismas *gali* atsižvelgti į pasikeitusius faktus ir aplinkybes. Antruoju klausiama, ar šio straipsnio prasme peržiūrinčiam teismui *galima drausti* atsižvelgti į pasikeitusius faktus ir aplinkybes. Todėl aš siūlau nagrinėti juos kartu.

47. BBM mano, kad abu klausimai yra nepriimtini: prašyme priimti prejudicinį sprendimą nėra nieko, kas rodytų, kad buvo kokių nors „reikšmingų faktų ir aplinkybių“ „pasikeitimų“.

48. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą atrodo, kad, nacionalinio teismo nuomone, formuluojant šiuos klausimus, „pasikeitimas“ yra skirtumas tarp, viena vertus, prekių ženklų tarnybos, kurios sprendimas yra peržiūrimas, požiūrio ir, kita vertus, sprendimą peržiūrinčio teismo požiūrio.

49. Mano manymu, nėra akivaizdu, kad toks skirtumas galėtų būti laikomas reikšmingo „fakto ar aplinkybės“ pasikeitimu. Tai labiau panašu į teisės klausimą, nes „požiūris“ yra formuluojamas pritaikant teisinius kriterijus konkretiems (pastoviems) faktams. Be to, sprendimo *Poskantoor* punktai, kurie, atrodo, turėjo įtakos šiems klausimams, aiškiai įvardija „faktus“ labiau įprasta termino prasme [35]. Tačiau klausimai pateikti bendrais terminais ir aš manau, kad į juos galima atsakyti bendra prasme.

50. Bet kuriuo atveju man neatrodo, kad klausimai turėtų būti laikomi nepriimtinais tuo pagrindu, kad viena proceso šalis mano, jog jie paremti klaidinga prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo prielaida. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką iš esmės [36] tik nacionaliniai teismai, į kuriuos buvo kreiptasi dėl ginčo ir kuriems tenka atsakomybė dėl sprendimo, atsižvelgdami į kiekvienos bylos aplinkybes, gali nuspręsti dėl prejudicinio sprendimo reikalingumo, kad galėtų priimti savo sprendimą, ir dėl Teisingumo Teismui pateikiamų prejudicinių klausimų tinkamumo [37].

35 — Žr. 20–37 punktus.

36 — Yra tam tikrų šios bendros taisyklės išimčių, tačiau BBM nesiremia nė viena iš jų.

37 — Žr., pavyzdžiui, 1993 m. spalio 27 d. Sprendimą *Enderby* (C-127/92, Rink. I-5535, 10 punktas).

51. BBM taip pat alternatyviai prieštarauja, kad Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnis negali suteikti atsakymo į antrąjį klausimą. Toks prieštaravimas man atrodo nepagrįstas. Teisingumo Teismas sprendime *Postkantoor*, kuris turėjo įtakos šiems klausimams, išaiškino 3 straipsnį.

52. Vokietijos vyriausybė teigia, kad direktyva nenustato išsamių taisyklių dėl prekių ženklų tarnybų sprendimų teisminės peržiūros, kaip yra aišku iš 3 straipsnio 3 dalies antro sakinio. Todėl nacionalinėje teisėje turi būti nustatyta, ar gali arba turi būti atsižvelgiama į aplinkybes ar faktus, kurie kyla ar paaiškėja tik po įregistravimo. Komisija laikosi panašaus požiūrio.

53. Kaip nurodo Komisija, sprendime *Postkantoor* Teisingumo Teismas pabrėžė, kad kompetentinga institucija turėjo atsižvelgti į visus reikšmingus faktus ir aplinkybes, prieš priimdama galutinį sprendimą dėl prekių ženklo paraiškos [38]. Teismas, kurio prašoma peržiūrėti tokį sprendimą, „pagal nacionalinės teisės aktų jam suteiktą kompetenciją turi taip pat atsižvelgti į visus reikšmingus faktus ir aplinkybes“ [39]. Tokiose bylose teismas turi nuspręsti dėl nagrinėjamo prekių ženklų tarnybos sprendimo teisėtumo. Toks sprendimas (savaime aišku) galėjo būti priimtas tik jo priėmimo metu egzistavusių faktų pagrindu. Todėl, mano nuomone, visiškai priimtina, kad teisės sistema draustų teismui panaikinti sprendimą vėlesnių faktų pagrindu. Iš tikrųjų tai atitinka daugelio teisminių institucijų praktiką, vykdant sprendimų teisminę peržiūrą. Bendrijos teisė taip pat pripažįsta šį principą [40].

54. Be to, specialiame Bendrijos prekių ženklų tarnybos [41] sprendimų teisminės peržiūros kontekste Teisingumo Teismas neseniai patvirtino, kad „Pirmosios instancijos teismas gali panaikinti arba pakeisti sprendimą, dėl kurio pareikštas ieškinys, tik tuomet, jeigu jį priimant egzistavo vienas iš (šių) panaikinimo ar pakeitimo pagrindų. Tačiau Pirmosios instancijos teismas neturi panaikinti arba pakeisti tokio sprendimo dėl pagrindų, atsiradusių po jo paskelbimo [42].“

38 — Sprendimo 35 punktas.

39 — Sprendimo 36 punktas.

40 — Žr., pavyzdžiui, 1996 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Prancūzija prieš Komisiją* (C-241/94, Rink. I-4551, 33 punktas).

41 — Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui).

42 — 2006 m. gegužės 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Sunrider prieš VRDT* (C-416/04 P, Rink. p. I-4237, 55 punktas).

55. Todėl aš darau išvadą, kad atsakymas į antrąjį klausimą ir į trečiojo klausimo pirmą dalį turėtų būti toks: i) nacionalinėje teisėje turi būti nustatyta, ar prekių ženklų tarnybos sprendimą dėl atsisakymo įregistruoti peržiūrintis teismas gali atsižvelgti į aplinkybes ar faktus, kurie buvo nežinomi tuo metu, kai prekių ženklų tarnyba priėmė savo sprendimą, ir ii) su Prekių ženklų direktyvos 3 straipsniu yra suderinama tai, kad nacionalinės teisės aktai sprendimą peržiūrinčiam teismui draudžia atsižvelgti į šiuos faktus ir aplinkybes.

Trečiojo klausimo antra dalis

56. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo trečiojo klausimo antra dalis iš esmės skirta sužinoti, ar su Prekių ženklų direktyvos 3 straipsniu yra suderinama tai, kad nacionalinės taisyklės draudžia prekių ženklų tarnybos sprendimą peržiūrinčiam teismui priimti sprendimą dėl prekių ženklo skiriamojo požymio kiekvienai prekei ir paslaugai atskirai.

57. BBM teigia, kad tiek, kiek klausimas susijęs su peržiūrinčio teismo kompetencija nuspręsti dėl prekių ženklo skiriamojo požymio „kiekvienai prekei ir paslaugai“, į jį buvo atsakyta atsakant į pirmąjį klausimą. Tiek, kiek klausimu iškeliama prielaida, kad tarp Teisingumo Teismo sprendimo *Postkantoor* ir „nacionalinės teisės aktų aiškinimo, atsižvelgiant į teisminės institucijos kompetenciją“ yra prieštaravimas, jis nėra pagrįstas. Sprendime *Postkantoor* Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad teismas peržiūri sprendimus „pagal nacionalinės teisės aktų jam suteiktą kompetenciją“. Todėl nacionalinė teisė gali nustatyti nacionalinių teismų kompetenciją.

58. Vokietijos vyriausybė teigia priešingai, kad nacionalinės taisyklės negali apriboti peržiūrinčio teismo galių įvertinti skiriamąjį požymį dėl kiekvienos prekės ar paslaugos. Direktyva, kaip ją Teisingumo Teismas aiškina sprendime *Postkantoor*, nacionalinėms prekių ženklų tarnyboms pateikia privalomus nurodymus dėl jų sprendimų. Teismai, kurie pagal nacionalinę teisę gali peržiūrėti tik sprendimo teisėtumą, turi patikrinti, kad šie privalomi nurodymai buvo įvykdyti, ir todėl gali bei privalo iš esmės spręsti atskirai dėl atskirų klasių.

59. Komisija iš pradžių nurodo Beniliukso Teisingumo Teismo sprendimą *Vlaamse Toeristenbond*[43]. Ji pažymi, kad vienas iš faktinių skirtumų tarp tos ir nagrinėjamos bylų yra tas, kad *Vlaamse Toeristenbond*

43 — Minėtas 9 išnašoje. Žr. 16–22 punktus.

prašė įregistruoti (prekių ženklą) tam tikrų Nicos sutarties klasių visoms prekėms ir paslaugoms. Nagrinėjamoje byloje, atvirkščiai, MT & C prašė įregistruoti (prekių ženklą) tam tikroms, bet ne visoms keleto klasių prekėms ir paslaugoms.

60. Paskui Komisija svarsto argumentus už ir prieš požiūrį, jog Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnis neleidžia, kad pagal nacionalines taisykles prekių ženklų tarnybos sprendimą peržiūrinčiam teismui būtų uždrausta priimti sprendimą dėl prekių ženklo skiriamojo požymio kiekvienai prekei ir paslaugai atskirai. Ji konstatuoja, kad 3 straipsnis leidžia tokias taisykles iš esmės tuo pagrindu, kad direktyva valstybėms narėms aiškiai suteikia plačią veikimo laisvę, reguliuojant prekių ženklų procedūrą. Be to, Komisija nurodo, kad pagal Beniliukso procedūrą, jei pareiškėjas BBM praneša apie savo interesą įregistruoti ženklą mažesniam skaičiui prekių ir (ar) paslaugų, nei nurodyta pagrindinėje paraiškoje, BBM turi nagrinėti šį prašymą, ir tada pareiškėjas gali siekti dalinės registracijos atsisakymą įregistruoti peržiūrinčiame teisme. Todėl Komisija mano, kad praktine prasme Beniliukso įstatymas atitinka direktyvos 13 straipsnį.

61. Aš sutinku su tokiu požiūriu.

62. Direktyva, kaip yra aišku iš jos trečios konstatuojamosios dalies, nėra siekiama visiško suderinimo. Pagal penktą konstatuojamąją dalį „valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra nustatyti registravimo būdu įgyjamų prekių ženklų registravimo <...> tvarką". Atrodo, kad su šia laisve suderinamas nacionalinėje sistemoje įtvirtintas leidimas atlikti dalinę registraciją (prašomo įregistruoti ženklo registracija tik keletui iš prašomų prekių ar paslaugų) su sąlyga, kad pareiškėjas savo paraiškoje kompetentingai prekių ženklų institucijai jos prašo kaip alternatyvos visiškai registracijai.

63. Ši laisvė yra tik bendresnio Teisingumo Teismo įtvirtino principo kad, „nesant Bendrijos teisės reglamentavimo atitinkamoje srityje, kiekviena valstybė narė savo nacionalinės teisės sistemoje turi nustatyti detalias procesines taisykles dėl ieškinių, skirtų užtikrinti teisės subjektų teisių, kylančių iš Bendrijos teisės, apsaugą"[44] (su sąlyga, kad nepažeidžiami ekvivalentiškumo ir veiksmingumo principai), pavyzdys. Specialiame prekių ženklų kontekste Teisingumo Teismas sprendime *Postkantoor* pažymėjo, kad „teismas, kurio prašoma peržiūrėti sprendimą dėl prekių ženklo paraiškos, *pagal nacionalinės*

44 — 2006 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Clean Car Autoservise* (C-472/99, Rink. I-9687, 28 punktas ir jame minimos bylos).

teisės aktų jam suteiktą kompetenciją taip pat turi atsižvelgti į visus reikšmingus faktus ir aplinkybes“ [45].

64. Atrodo, kad su šia teismų praktika yra visiškai suderinamas nacionalinės teisės normų įtvirtintas draudimas prekių ženklų tarnybos sprendimą peržiūrinčiam teismui priimti sprendimą dėl prekių ženklo skiriamojo požymio kiekvienai prekei ir paslaugai atskirai. Neatrodo, jog reikalavimas, kad prekių ženklo pareiškėjas, kuris nori išsaugoti teisę kreiptis dėl dalinės registracijos, tai aiškiai nurodytų paraiškoje, būtų nepagrįstas ar per daug jį apsunkintų. Galiausiai būtent šioje stadijoje pareiškėjas gali geriausiai įvertinti savo komercinius interesus (iš tikrųjų paraiška greičiausiai yra vertinimo laikotarpio kulminacija) ir nuspręsti, ar tuo atveju, jei prašoma visiška registracija yra atmetama, jis būtų patenkintas daline šio ženklo registracija mažesniam skaičiui prekių ar paslaugų, ar jis pageidautų pateikti naują kito prekių ženklo paraišką dėl daugiau prekių ar paslaugų.

65. Procesinio veiksmingumo interesai taip pat atrodo būtų geriau tenkinami, jei visiškos ar bent jau dalinės registracijos klausimas būtų svarstomas paraiškos įregistruoti ženklą pateikimo metu. Pirminiam šio klausimo vertinimui nacionalinė prekių ženklų tarnyba yra tikrai tinkamesnė vieta nei apeliacinis teismas.

66. Komisija mano, kad pagrindinis argumentas prieš pirmiau išdėstytą požiūrį yra Prekių ženklų direktyvos 13 straipsnio formuluotė, kuri numato, kad atsisakymas įregistruoti negali apimti kitų prekių, o tik tas, kurių atžvilgiu yra atsisakymo įregistruoti pagrindai.

67. Tačiau ši nuostata turėtų būti vertinama, atsižvelgiant į visą direktyvos struktūrą, būtent į tai, kokia kompetencija nustatyti procedūrines taisykles paliekama valstybėms narėms. Man atrodo, kad 13 straipsnio esmė būtų tiksliai atspindėta su sąlyga, kad nacionalinė teisė užtikrintų, jog prekių ženklų pareiškėjai paraiškoje galėtų papildomai prašyti dalinės registracijos.

68. Be to, toks išaiškinimas, mano nuomone, yra suderinamas su Teisingumo Teismo sprendimu *Postkantoor* tiek, kad „kai yra prašoma ženklą įregistruoti visai klasei <...> kompetentinga institucija pagal direktyvos 13 straipsnį gali prekių ženklą įregistruoti tik keletui šiai klasei priklausančių prekių ir

45 — 36 punktas, pažymėta mano.

paslaugų <...>“ [46]. Teisingumo Teismas 13 straipsnį nurodė kaip pagrindą nacionalinei prekių ženklų tarnybai suteikti šią (leistiną) kompetenciją. Tačiau iš to nematyti, kad 13 straipsnis prekių ženklų tarnybai nustato esminę pareigą visais atvejais *ex officio* svarstyti dėl dalinės registracijos. Atsižvelgiant į tai, 13 straipsnis nepažeidžiamas, jei nacionalinės procedūrinės taisyklės įpareigoja pareiškėją, kuris nori, kad prekių ženklų tarnyba svarstytų dalinę registraciją, tai aiškiai nurodyti paraiškoje. Atvirkščiai, tokios taisyklės pagerina procesinį veiksmingumą, yra mažiau suvaržančios, atsižvelgiant į visą procedūrą, ir nepadaro Bendrijos teisės suteikiamų teisių įgyvendinimo neįmanomo ar pernelyg sunkaus.

69. Iš Teisingumo Teismui pateiktų dokumentų matyti, kad MT & C nepaprašė dalinės registracijos nei pirminėje paraiškoje BBM, nei ginčijant tarpinį sprendimą BBM. Todėl MT & C nepasinaudojo nė viena iš dviejų galimybių, kurias Beniliukso sistema suteikia dėl dviejų stadijų – tarpinės ir galutinės – procedūros, pateikti papildomą prašymą dėl dalinės registracijos. Atrodo, kad papildomas prašymas buvo pateiktas tik peržiūrinčiam teismui. Aš nematau nė vienos priežasties, kodėl MT & C (ar bet kuris kitas pareiškėjas) negalėtų pateikti papildomo prašymo (kaip tai numato nacionalinė teisė), kol paraiška yra nagrinėjama prekių ženklų tarnyboje.

70. Todėl aš darau išvadą, kad kai nacionalinis teismas peržiūri prekių ženklų institucijos sprendimą dėl atsisakymo registruoti prekių ženklą, Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio nepažeidžia tai, kad nacionalinės procesinės taisyklės draudžia priimti sprendimą dėl prekių ženklo skiriamojo požymio kiekvienos prekės ir paslaugos atžvilgiu su sąlyga, kad šios taisyklės pareiškėjui suteikia veiksmingą galimybę prekių ženklų institucijai pateikiamoje paraiškoje prašyti dalinės ženklo registracijos (t. y. registracijos tik keletui iš pagrindinėje paraiškoje nurodytų prekių ir (ar) paslaugų).

46 — 113 punktas.

Išvada

71. Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių Teisingumo Teismas į Briuselio *Hof van Beroep* pateiktus prejudicinius klausimus turėtų atsakyti taip:

1. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti nereikalauja, kad prekių ženklą atsisakanti įregistruoti prekių ženklų institucija sprendime atskirai pateiktų išvadą dėl kiekvienos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos. Pakanka, kad iš sprendimo būtų aišku, kodėl atsisakyta įregistruoti (prekių ženklą) tam tikrai prekių ir paslaugų kategorijai.

2. Direktyva 89/104 palieka galimybę nacionalinėje teisėje nustatyti, ar prekių ženklų institucijos sprendimą dėl atsisakymo įregistruoti (prekių ženklą) peržiūrintis teismas gali atsižvelgti į faktus ir aplinkybes, kurie buvo nežinomi tuo metu, kai prekių ženklų institucija priėmė savo sprendimą.

3. Su Direktyva 89/104 yra suderinama tai, kad nacionalinės teisės aktai tokį sprendimą peržiūrinčiam teismui draudžia, pirma, atsižvelgti į faktus ir aplinkybes, kurie buvo nežinomi tuo metu, kai prekių ženklų institucija priėmė savo sprendimą, ir, antra, priimti sprendimą dėl prekių ženklo skiriamojo požymio kiekvienai prekei ir paslaugai atskirai su sąlyga, kad šios taisyklės pareiškėjui suteikia veiksmingą galimybę prekių ženklų institucijai pateikiamoje paraiškoje prašyti dalinės ženklo registracijos (t. y. registracijos tik keletui iš pagrindinėje paraiškoje nurodytų prekių ir (ar) paslaugų).