TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija)

SPRENDIMAS

2004 m. spalio 21 d.*

Byloje C-64/02 P

dėl 2002 m. vasario 27 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 49 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. von Mühlendahl ir G. Schneider, nurodžiusių adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

apeliantė,

palaikoma

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, atstovaujamos P. Ormond, C. Jackson, M. Bethell ir M. Tappin, padedamų *barrister* D. Alexander, nurodžiusių adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

įstojusi į apeliacinį procesą šalis,

* Proceso kalba: vokiečių.

dalyvaujant kitai proceso šaliai:

Erpo Möbelwerk GmbH, atstovaujamai *Rechtsanwalt* S. von Petersdorff-Campen ir *Patenwalt* H. von Rohr, nurodžiusių adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

ieškovei pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. W. A. Timmermans (pranešėjas), teisėjai C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen ir J. N. Cunha Rodrigues,

generalinis advokatas M. Poiares Maduro,
sekretorė M. Múgica Arzamendi, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2004 m. gegužės 5 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs šalių pateiktas pastabas,

susipažinęs su 2004 m. birželio 17 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Apeliaciniu skundu Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau – VRDT) prašo panaikinti 2001 m. gruodžio 11 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimą *Erpo Möbelwerk prieš VRDT (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT)* (T-138/00, Rink. p. II-3739, toliau – skundžiamas sprendimas) panaikinti 2000 m. kovo 23 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 392/1999-3, toliau – ginčijamas sprendimas), kuriuo iš esmės buvo atmesta *Erpo Möbelwerk GmbH* (toliau – *Erpo*) apeliacija dėl VRDT eksperto sprendimo atsisakyti registruoti sintagmą DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kaip Bendrijos prekių ženklą įvairioms prekių, įskaitant būtent baldus, klasėms.

Teisinis pagrindas

2 Pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) 7 straipsnį:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

<...>

b) neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

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

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

<...>

3. 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, kurioms prašoma registracijos."

3 Reglamento Nr. 40/94 12 straipsnis „Bendrijos prekių ženklo veikimo apribojimas" nustato:

„Bendrijos prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

<...>

b) prekių ar teikiamų paslaugų rūšies, kokybės, kiekio, paskirties, vertės, geografinės kilmės, pagaminimo laiko nuorodas arba kitas jų charakteristikas;

<...>

jeigu toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai."

Faktinės ginčo aplinkybės

4 1998 m. balandžio 23 d. laišku *Erpo* pateikė VRDT paraišką įregistruoti sintagmą DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kaip Bendrijos prekių ženklą prekėms, kurios pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos priklauso 8 klasei (įrankiai (rankiniai); peiliai, šakutės ir šaukštai), 12 klasei (sausumos transporto priemonės ir jų atsarginės dalys) ir 20 klasei (namų baldai, būtent baldai su apmušalu, sėdynės, kėdės, stalai, taip pat biuro baldai).

5 1999 m. birželio 4 d. sprendimu VRDT ekspertas atmetė šią paraišką, remdamasis tuo, kad ši sintagma žymi atitinkamų prekių savybę ir neturi jokio skiriamojo požymio. Dėl šio sprendimo *Erpo* pateikė apeliaciją.

6 Ginčijamu sprendimu VRDT trečioji apeliacinė taryba panaikino eksperto sprendimą tiek, kiek jis atmetė paraišką 8 klasės prekių atžvilgiu. Dėl likusios sprendimo

dalies Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją, motyvuodama iš esmės tuo, kad nagrinėjama sintagma neatitinka Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų bei 2 dalies reikalavimų.

Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

7 2000 m. gegužės 23 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriatui pateiktu pareiškimu *Erpo* pareiškė ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu patenkino ieškinį.

8 Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 22–29 punktuose nusprendė, kad pirmas ieškinio pagrindas dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimo pagrįstas, kadangi net darant prielaidą, kad pats žodis *Bequemlichkeit* (reiškia „komfortas") žymi atitinkamų prekių kokybę, į kurią tikslinė visuomenė apsispręsdama pirkti gali atkreipti dėmesį, sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, vertinama remiantis visais ją sudarančiais ir kartu skaitomais elementais, negali būti laikoma sudaryta vien iš žymenų arba nuorodų, kurie galėtų būti naudojami atitinkamų prekių kokybei žymėti.

9 Po to Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo antrą ieškinio pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

10 Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 41 ir 42 punktuose nusprendė, kad šis ieškinio pagrindas taip pat turi būti priimtinas, kadangi Apeliacinė taryba iš esmės padarė išvadą, jog dėl nagrinėjamos frazės apibūdinančio požymio ji neturi skiriamojo požymio, o iš skundžiamo sprendimo 22–29 punktų, susijusių su pirmuoju ieškinio pagrindu, išplaukia, jog ginčijamas sprendimas šiuo klausimu teisės požiūriu yra klaidingas.

11 Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 43–46 punktuose nusprendė, kad antrasis ieškinio pagrindas taip pat pagrįstas atsižvelgiant į šias išvadas:

„43 Be to, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 30 punkte dar kartą pažymėjo, kad sintagmai DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT stinga bet kokio papildomo vaizduotės elemento. Savo atsiliepime į ieškinį VRDT taip pat teigė, jog tam, kad galėtų būti naudojami kaip prekių ženklas, šūkiai privalo turėti papildomą <...> originalumo elementą ir kad nagrinėjamas žodžių junginys neturi tokio originalumo.

44 Šiuo atžvilgiu primintina, kad iš Pirmosios instancijos teismo bylų praktikos matyti, jog skiriamojo požymio nebuvimas negali būti grindžiamas vaizduotės ar papildomo originalumo požymio nebuvimu (2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimų *Taurus-Film prieš VRDT* (*Cine Action*), T-135/99, Rink. p. II-379, 31 punktas; *Taurus-Film prieš VRDT* (*Cine Comedy*), T-136/99, Rink. p. II-397, 31 punktas ir 2001 m. balandžio 5 d. Sprendimo *Bank für Arbeit und Wirtschaft prieš VRDT* (*EASYBANK*), T-87/00, Rink. p. II-1259, 39 ir 40 punktai). Be to, pažymėtina, kad šūkiams negalima taikyti griežtesnių kriterijų nei taikomi kitų rūšių žymenims.

45 Tiek, kiek Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 31 punkte taip pat nurodo, kad trūksta bet kokio koncepcijų nesuderinamumo, kuris sukeltų nuostabą ir taip padarytų ryškų įspūdį, pažymėtina, kad tai iš tikrųjų yra tik Apeliacinės tarybos teiginio, jog trūksta papildomo vaizduotės požymio, apibūdinimas kitais žodžiais.

46 Apeliacinėje taryboje pateiktos apeliacijos atmetimas, grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, būtų pateisinamas tik tuo atveju, jeigu Apeliacinė taryba būtų įrodžiusi, kad vien sintagmos *das Prinzip der ...* („... principas") junginys su žodžiu, žyminčiu atitinkamų prekių arba paslaugų savybę, yra bendrai vartojamas prekybos ir būtent reklaminiuose pranešimuose. Konstatuotina, kad ginčijamame sprendime nėra jokios išvados šiuo klausimu, ir VRDT nei savo rašytiniuose pareiškimuose, nei posėdyje netvirtino, kad toks vartojimas egzistuoja."

12 Remdamasis šiais motyvais, Pirmosios instancijos teismas panaikino ginčijamą sprendimą.

Apeliacinis procesas

13 Apeliaciniame skunde VRDT Teisingumo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— atmesti ieškinį, pareikštą dėl 2000 m. kovo 23 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 392/1999-3, ir, nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui,

— priteisti iš kitos šalies bylinėjimosi tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje išlaidas.

14 *Erpo* Teisingumo Teismo prašo:

— atmesti apeliacinį skundą,

— patvirtinti skundžiamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant apeliaciniame procese atlygintinas išlaidas.

15 2002 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei buvo leista įstoti į bylą VRDT pusėje.

Šalių argumentai

16 Vieninteliu apeliacinio skundo pagrindu VRDT teigia, kad Pirmosios instancijos teismas, skundžiamo sprendimo 46 punkte nuspręsdamas, jog galima atsisakyti registruoti prekių ženklą dėl skiriamojo požymio nebuvimo tik tais atvejais, kai įrodoma, kad žymuo yra bendrai vartojamas atitinkamoje prekyboje, pažeidė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

17 Šiuo atžvilgiu VRDT teigia, kad prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimas turi būti pradedamas *a priori* vertinant tikimybę, kad prekių ženklas leidžia atitinkamai visuomenės daliai konkrečiai identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, kaip kilusias iš konkrečios įmonės, arba, bet kuriuo atveju, kad jos pagamintos arba jomis prekiaujama esant visiškai prekės ženklo savininko atsakomybei.

18 Kaip spalviniuose arba erdviniuose ženkluose, bet priešingai nei vien žodiniuose arba vaizdiniuose ženkluose, iš šūkių, koks nagrinėjamas šioje byloje, sudarytuose prekių ženkluose turi būti papildomas pristatomasis elementas, suteikiantis jiems skiriamąjį požymį. Šis reikalavimas paaiškinamas tuo, kad dažniausiai ginčijami žymenys atlieka vien reklaminę, o ne galimybės identifikuoti prekių kilmę funkciją.

19 Be to, VRDT taip pat tvirtina, kad, vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį, neturi būti atsižvelgiama į galimą šio ženklo naudojimą rinkoje. Žinoma, jeigu nustatoma, kad pagal atitinkamą žymenį *a priori* galima atskirti nagrinėjamas prekes arba paslaugas, tačiau šį žymenį arba tos pačios rūšies terminus įprastai vartoja atitinkama visuomenės dalis, paraiška turi būti atmesta, remiantis Reglamento

Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir d punktais. Tačiau jeigu, kaip ir šioje byloje, atitinkamas žymuo *a priori* neleidžia atskirti nagrinėjamų prekių arba paslaugų, turėtų būti atsisakoma jį įregistruoti kaip prekės ženklą, remiantis to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu, nesant reikalo pateikti įrodymų, kad jį jau įprastai vartoja atitinkama visuomenės dalis.

20 *Erpo* teigia priešingai, kad VRDT nurodytas ir į skundžiamo sprendimo 46 punktą nukreiptas apeliacinio skundo pagrindas nepagrįstas. Iš skundžiamo sprendimo 28 ir 42 punktų matyti, kad Pirmosios instancijos teismas manė, jog ginčijamo prekių ženklo skiriamasis požymis išplaukia iš sintagmos „Das Prinzip der ..." junginio su apibūdinančiu elementu „Bequemlichkeit". Tačiau Pirmosios instancijos teismas nereikalavo įrodyti bendro visos atitinkamos sintagmos vartojimo. Jis nepripažino, kad frazės „Das Prinzip der ..." vartojimas sustiprina apibūdinantį požymį. Jis padarė išvadą, kad ginčijamame Apeliacinės tarybos sprendime nebuvo objektyvių motyvų dėl atsisakymo įregistruoti, grindžiamo skiriamojo požymio nebuvimu, priežasčių.

21 Be to, *Erpo* tvirtina, kad, nagrinėjamą šūkį įregistravus kaip prekių ženklą, konkurentams nebūtų trukdoma naudoti žodžių „Prinzip" (principas) ir „Bequemlichkeit" (komfortas) junginio. Tam užkerta kelią būtent Reglamento (EB) Nr. 40/94 12 straipsnio b punktas. Pastaroji nuostata įtvirtina pakankamą konkurencijos apsaugą, kad liberali registracijos praktika, kuri, esant abejonių, leidžia apsaugoti prašomą registruoti prekių ženklą, būtų pateisinta.

22 *Erpo*, be kita ko, neigia, kad iš šūkio sudaryto prekių ženklo skiriamasis požymis reikalauja papildomo pristatomojo elemento buvimo dėl vien reklaminės tokio žymens funkcijos. *Erpo* nuomone, iš tikrųjų remiantis tiek Pirmosios instancijos teismo, tiek VRDT praktika, šūkio reklaminė funkcija neužkerta kelio tam, kad jis turėtų skiriamąjį požymį.

23 Jungtinės Karalystės vyriausybė tvirtina, kad skundžiamame sprendime pateikta skiriamojo požymio analizė prieštarauja tiek Teisingumo Teismo, tiek paties Pirmosios instancijos teismo praktikai. Šioje byloje Pirmosios instancijos teismas ypač neteisingai taikė Bendrijos teisę, kuri reikalauja vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį atsižvelgti į jo pobūdį. Be to, Pirmosios instancijos teismas laikėsi netinkamos pozicijos šiam skiriamajam požymiui nustatyti.

24 Minėta vyriausybė tvirtina, kad iš teismų praktikos išplaukia, jog tam, kad būtų išpildyta skiriamojo požymio sąlyga, prekių ženklas privalo nedviprasmiškai identifikuoti atitinkamų prekių arba paslaugų komercinę kilmę. Žymuo negali užtikrinti tokios kilmės, jeigu, remiantis atitinkamos rūšies prekių arba paslaugų paprasto vartotojo numanomais lūkesčiais, jam išlieka tikrų abejonių dėl jų kilmės.

25 Tiesa, kad, kaip teigia ši vyriausybė, teisės principai, taikytini vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį, yra tokie patys visų rūšių prekių ženklams. Tačiau vis dėl to, taikant šiuos principus, turi būti atsižvelgiama į kontekstą, ir ypač į atitinkamo prekių ženklo pobūdį, kaip tai rodo teismų praktika erdvinių prekių ženklų, sudarytų iš prekės formos, srityje (2001 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Procter & Gamblepriešš VRDT* (kvadratinė balta tabletė su geltonais ir mėlynais taškais), T-119/00, Rink. p. II-2761, 53–55 punktai; 2002 m. vasario 7 d. Sprendimo *Mag InstrumentpriešVRDT*, T-88/00, Rink. p. II-467, 33–35 punktai ir generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer išvada byloje *Linde ir kt.* (2003 m. balandžio 8 d. Sprendimas, C-53/01–C-55/01, Rink. p. I-3161).

26 Jungtinės Karalystės vyriausybė teigia, kad šioje byloje nagrinėjamas prekių ženklas iš esmės yra reklaminis šūkis, kurio tikslas — pranešti apie principus, kurių pagrindu atitinkamos prekės buvo pagamintos. Mažiau tikėtina, kad paprastas vartotojas reklaminį šūkį, ypač kai jame yra nuoroda į tam tikras prekių ar paslaugų savybes,

galėtų vertinti kaip prekės kilmę nurodantį žymenį, tik identifikuojantį už jos pagaminimą atsakingą įmonę. Tačiau jeigu toks šūkis paliktų ryškų įspūdį, kadangi neįprasta jį vartoti siejant su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis, galiausiai paprastas vartotojas galėtų jį vertinti ne tik kaip atliekantį reklaminę funkciją, bet ir kaip žymintį šių prekių ar paslaugų komercinę kilmę.

27 VRDT apeliacinė taryba buvo teisi atsižvelgdama į šį vertinimą. Vis dėlto skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas, vertindamas prekių ženklo skiriamąjį požymį, neatsižvelgė arba nepakankamai atsižvelgė į jo pobūdį.

28 Be to, Jungtinės Karalystės vyriausybė tvirtina, kad tiek, kiek skundžiamo sprendimo 46 punktas reiškia, jog atitinkamą žymenį būtų galima atsisakyti registruoti dėl skiriamojo požymio nebuvimo tik tuo atveju, jeigu sintagma „Das Prinzip der...“ būtų bendrai vartojama prekybos ir būtent reklaminiuose pranešimuose, Pirmosios instancijos teismas pažeidė Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus.

29 Pirmosios instancijos teismas supainiojo Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytus reikalavimais su to paties straipsnio 1 dalies d punkto reikalavimais. Siekiant atsisakyti įregistruoti, reikalavimas įrodyti, jog prekių ženklas atitinkamų prekių ar paslaugų prekyboje tapo bendriniu, taikomas tik d punktui, o ne pirmiau minėtoms nuostatoms (2001 m. spalio 4 d. Sprendimo *Merz & Krell*, C-517/99, Rink. p. I-6959, 35 punktas). Šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai nustato atskirus atsisakymo įregistruoti žymenį pagrindus, nors šių abiejų nuostatų atitinkamos taikymo sritys aiškiai iš dalies sutampa.

Teisingumo Teismo vertinimas

30 Pirmiausia pažymėtina, kad VRDT pateiktas pirmasis su prekių ženklo skiriamuoju požymiu susijęs apeliacinio skundo pagrindas dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo aiškiai apima tik skundžiamo sprendimo 46 punktą. Tačiau šis punktas yra neatsiejamai susijęs su pirmiau išdėstytais 43–45 punktais, todėl VRDT pateiktas apeliacinio skundo pagrindas turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į visus šiuose punktuose išdėstytus argumentus. Be kita ko, taip apeliacinio skundo dalyką suprato šalys ir į bylą įstojusi šalis, kadangi jos savo rašytiniuose pareiškimuose jį nagrinėja remdamosi skundžiamo sprendimo 43–46 punktais.

31 Skundžiamo sprendimo 43–46 punktuose daroma nuoroda į ginčijamo sprendimo 30 ir 31 punktus, pagal kuriuos šūkis privalo turėti „vaizduotės elementą", netgi „koncepcijų nesuderinamumą, kuris sukeltų nuostabą ir taip padarytų ryškų įspūdį" tam, kad jis nebūtų neturintis minimalaus skiriamojo požymio, kaip to reikalauja Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas.

32 Skundžiamo sprendimo 43–45 punktuose Pirmosios instancijos teismas teisingai atmetė šį reikalavimą, iš esmės grįsdamas tuo, kad šūkiams netinkama taikyti griežtesnius kriterijus nei taikomi kitų rūšių žymenims.

33 Kaip matyti iš Teisingumo Teismo praktikos, vertinant skiriamąjį požymį, reikalaujama, kad kiekvienas prekių ženklas, nesvarbu kokios rūšies, leistų identifikuoti prekę kaip kilusią iš konkrečios įmonės ir atskirti ją nuo kitų įmonių prekių (šiuo klausimu dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti

3 straipsnio 1 dalies b punkto (OL L 40, 1989, p. 1), kuris tapatus Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktui, žr. minėto sprendimo *Linde ir kt.* 42 ir 47 punktus).

34 Teisingumo Teismas taip pat nusprendė, kad nors įvairių rūšių prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo kriterijai tie patys, juos taikant gali paaiškėti, jog atitinkamos visuomenės dalies suvokimas nebūtinai yra toks pat kiekvienos rūšies atžvilgiu ir kad dėl to gali būti sudėtingiau nustatyti kai kurių rūšių prekių ženklų skiriamąjį požymį, palyginti su kitų rūšių prekių ženklais (žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimų *Henkel prieš VRDT*, C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-1725, 38 punktą; *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-468/01 P–C-472/01 P, Rink. p. I-5141, 36 punktą ir *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-473/01 P ir C-474/01 P, Rink. p. I-5173, 36 punktą).

35 Neatmetama galimybė, kad šiame sprendime pirmesniame punkte minėta teismų praktika taip pat tinkama ir žodiniams prekių ženklams, kuriuos sudaro reklaminiai šūkiai, koks nagrinėjamas šioje byloje. Taip galėtų būti būtent tuo atveju, jeigu, vertinant nagrinėjamo prekių ženklo skiriamąjį požymį, būtų nustatyta, jog šis šūkis atlieka reklaminę funkciją, kuri skirta, pavyzdžiui, girti atitinkamos prekės kokybę, ir kad šios funkcijos svarba nėra akivaizdžiai antraeilė, palyginti su tariama prekių ženklo funkcija, t. y. prekės kilmės užtikrinimo funkcija. Iš tikrųjų tokiu atveju valdžios institucijos gali atsižvelgti į tai, kad paprasti vartotojai neįpratę tokių šūkių pagrindu daryti prielaidų apie tokių prekių kilmę (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT* 36 punktą).

36 Vis dėlto skiriamojo požymio nustatymo sunkumai, kuriuos galėtų dėl paties savo pobūdžio sukelti tam tikros prekių ženklų rūšys, pavyzdžiui, prekių ženklai, sudaryti iš reklaminių šūkių, ir į kuriuos yra teisėta atsižvelgti, nepateisina specialių kriterijų, papildančių arba nukrypstančių nuo skiriamojo požymio kriterijaus, išaiškinto

teismų praktikoje ir priminto šio sprendimo 32–34 punktuose. Todėl Pirmosios instancijos teismas buvo teisus panaikindamas ginčijamą sprendimą dėl to, kad jame prekių ženklų, sudarytų iš reklaminių šūkių, skiriamojo požymio vertinimo atžvilgiu buvo pritaikytas skirtingas ir griežtesnis kriterijus.

37 Skundžiamo sprendimo 43–45 punktuose teisingai atmetęs ginčijamame sprendime pritaikytą atitinkamo prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimo kriterijų, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 46 punkte taikė kitą kriterijų, t. y. tą, kuriuo remiantis, prekių ženklas neturi skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad atitinkama sintagma yra bendrai naudojama prekybos ir būtent reklaminiuose pranešimuose, o šio atvejo buvimas nebuvo vertinamas ginčijamame sprendime.

38 Be abejo, tiesa, kad jeigu įrodoma, jog atitinkama sintagma bendrai vartojama prekybos ir būtent reklaminiuose pranešimuose, kaip tai numato ir Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies d punktas, iš to išplaukia, kad šis žymuo neleidžia atskirti vienos įmonės prekių ar paslaugų nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, ir todėl neatlieka esminės prekių ženklo funkcijos – nebent dėl šių žymenų ar nuorodų vartojimo jie įgijo skiriamąjį požymį, kuris gali būti pripažintas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį (šiuo klausimu dėl analogiškų Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b ir d punktų ir 3 dalies nuostatų žr. minėto sprendimo *Merz & Krell* 37 punktą).

39 Vis dėlto kiekvienas iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų atsisakymo registruoti pagrindų yra nepriklausomas nuo kitų ir reikalauja atskiro vertinimo (žr., *inter alia*, minėtą *HenkelpriešVRDT* 45 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

40 Todėl netinkama Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą taikyti tik prekių ženklams, kuriuos atsisakoma registruoti, remiantis minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies d punktu, dėl to, kad jie yra bendrai naudojami prekybos ir būtent reklaminiuose pranešimuose.

41 Teisingumo Teismas nusprendė, kad prekių ženklo, sudaryto iš žymenų ar nuorodų, kurie taip pat naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys pirkti prekes ar paslaugas, kurioms šis prekių ženklas skirtas, negalima atsisakyti įregistruoti vien dėl tokio naudojimo (žr. minėto sprendimo *Merz & Krell* 40 punktą).

42 Be to, iš teismų praktikos matyti, kad prekių ženklo skiriamasis požymis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme reiškia, jog šis ženklas leidžia identifikuoti prekę, kuriai jį prašoma įregistruoti, kaip kilusią iš konkrečios įmonės ir atskirti ją nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų, bei dėl to gali atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Procter & GamblepriešVRDT* 32 punktą ir nurodytą teismų praktiką; bei dėl analogiškos Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos žr. minėto sprendimo *Merz & Krell* 37 punktą ir minėto sprendimo *Linde ir kt.* 40 punktą bei nurodytą teismų praktiką).

43 Remiantis teismų praktika, skiriamasis požymis turi būti vertinamas, pirma, prekių ar paslaugų, kurioms prašoma jį įregistruoti, atžvilgiu ir, antra, atitinkamos visuomenės dalies, kurią sudaro paprasti pakankamai informuoti, protingai pastabūs bei nuovokūs šių prekių ar paslaugų vartotojai, suvokimo atžvilgiu (žr., *inter alia*, minėtų sprendimų *Procter & Gamble* 33 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

44 Iš to išplaukia, kad prekių ženklo, sudaryto iš žymenų ar nuorodų, kurie taip pat naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys pirkti prekes ar paslaugas, kurioms skirtas šis prekių ženklas, koks nagrinėjamas šioje byloje, skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į šio sprendimo 42 ir 43 punktuose nurodytus principus (šiuo klausimu taip pat dėl tokių prekių ženklų žr. 2002 m. gruodžio 5 d. Sprendimo *Sykes Enterprises prieš VRDT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, T-130/01, Rink. p. II-5179, 20 punktą ir 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Best Buy Concepts prieš VRDT (BEST BUY)*, T-122/01, Rink. p. II-2235, 21 punktą).

45 Atsižvelgiant į tai, reikia atmesti *Erpo* pateiktą argumentą, kad Reglamento Nr. 40/94 12 straipsnio b punktas nustato pakankamą konkurencijos apsaugą, jog liberali registracijos praktika, kuri, esant abejonių, leidžia apsaugoti prašomą įregistruoti prekių ženklą, būtų pateisinta. Iš tikrųjų tokį argumentą Teisingumo Teismas jau buvo atmetęs, remdamasis tuo, kad registracijos paraiškų tikrinimas turi būti ne minimalus, o griežtas ir išsamus, siekiant išvengti, jog prekių ženklas nebūtų netinkamai įregistruotas, 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. 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, Rink. p. I-3793, 58–59 punktus).

46 Todėl skundžiamo sprendimo 46 punkte nuspręsdamas, kad prekių ženklas neturi skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad atitinkama sintagma bendrai naudojama prekybos ir būtent reklaminiuose pranešimuose, o šio atvejo buvimas ginčijamame sprendime nebuvo tikrinamas, Pirmosios instancijos teismas taikė kitą kriterijų nei nustatytas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte.

47 Iš to išplaukia, kad Pirmosios instancijos teismas peržengė šio straipsnio taikymo sritį.

48 Todėl VRDT pagrįstai teigia, kad šiuo klausimu skundžiamas sprendimas teisės požiūriu yra klaidingas.

49 Tačiau konstatuotina, kad ši teisės klaida neturi įtakos šio ginčo sprendimo baigčiai.

50 Galiausiai, kaip išplaukia iš šio sprendimo 37 punkto, remiantis skundžiamo sprendimo 43–45 punktais, ginčijamas sprendimas buvo teisingai panaikintas dėl to, kad prekių ženklo registracijos buvo atsisakyta, remiantis neteisingu ginčijamo sprendimo 30–31 punktuose nurodytu kriterijumi dėl skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, būtent papildomo vaizduotės arba originalumo požymio nebuvimu.

51 Darytina išvada, kad nepaisant šio sprendimo 48 punkte konstatuotos teisės klaidos, skundžiamo sprendimo rezoliucinė dalis išlieka teisinga.

52 Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, jeigu Pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai pažeidžia Bendrijos teisę, tačiau sprendimo rezoliucinė dalis pagrįsta kitais teisiniais motyvais, apeliacinis skundas turi būti atmestas (žr., *inter alia*, 2000 m. kovo 30 d. Sprendimo *VBA prieš Florimex ir kt.*, C-265/97 P, Rink. p. I-2061, 121 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

53 Todėl šis apeliacinio skundo pagrindas netinkamas ir apeliacinis skundas atmestinas.

Bylinėjimosi išlaidos

54 Pagal Teisingumo Teismo darbo reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliaciniame procese pagal to paties Darbo reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi *Erpo* prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš VRDT ir pastaroji pralaimėjo apeliacinę bylą, ji turi jas padengti.

55 Pagal Darbo reglamento 69 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą Jungtinė Karalystė pati padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendžia:

1. **Atmesti apeliacinį skundą.**

2. **Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.**

3. **Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.