PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 23 d.*

Byloje T-139/08,

The Smiley Company SPRL, įsteigta Briuselyje (Belgija), atstovaujama advokato A. Deutsch,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą J. Crespo Carrillo,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2008 m. vasario 7 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 958/2007-4), susijusio su tarptautine vaizdinio prekių ženklo, vaizduojančio pusę „smiley“ šypsenėlės, registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją,

* Proceso kalba: anglų.

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė V. Tiili, teisėjai F. Dehousse ir I. Wiszniewska-Białecka (pranešėja),

posėdžio sekretorė K. Pocheć, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2008 m. balandžio 11 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, pateiktu Pirmosios instancijos kanceliarijai 2008 m. liepos 31 d.,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo rašytiniu klausimu bylos šalims,

susipažinęs su 2009 m. balandžio 8, 15 ir 30 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktomis bylos šalių pastabomis,

atsižvelgęs į 2009 m. birželio 4 d. nutartį leisti pakeisti bylos šalis,

įvykus 2009 m. birželio 10 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2006 m. balandžio 14 d. Franklin Loufrani buvo suteikta tarptautinė žemiau pavaizduoto vaizdinio prekių ženklo (toliau – nagrinėjamas prekių ženklas) registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją:



2 Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pranešimą apie tarptautinę nagrinėjamo prekių ženklo registraciją gavo 2006 m. rugsėjo 14 dieną.

3 Pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti prekės, kurioms prašoma taikyti šio prekių ženklo apsaugą Bendrijoje, priklauso 14, 18 ir 25 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka šį aprašymą:

— 14 klasė: „Brangieji metalai ir ne stomatologinės paskirties jų lydiniai, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai, laikrodžiai ir laikmačiai, sidabriniai valgomieji įrankiai (indai), brangiųjų metalų meno dirbiniai, brangiųjų metalų dėžutės ir dėklai, apyrankės (juvelyriniai dirbiniai), sagės (juvelyriniai dirbiniai), saulės laikrodžiai, brangiųjų metalų peleninės, grandinėlės (juvelyriniai dirbiniai), brangiųjų metalų skrybėlių papuošalai, chronografai (naudojami kaip laikrodžiai), chronometrai, raktų žiedai, karoliai (juvelyriniai dirbiniai), kaklaraiščių segtukai, virtuvės ir namų apyvokos indai, brangiųjų metalų virtuvės ir namų apyvokos reikmenys, smeigtukai (juvelyriniai dirbiniai), laikrodžiai (sieniniai, bokšto), brangiųjų metalų skiriamieji ženklai, rankogalių sąsagos, medaliai, brangiųjų metalų piniginės, nešiojami laikrodžiai, laikrodžių apyrankės, sidabro ir aukso gaminiai (išskyrus peilius, šakutes ir šaukštelius), papuošalai (juvelyriniai dirbiniai), laikrodžių švytuoklės, brangiųjų metalų servetėlių laikikliai, žadintuvai, brangiųjų metalų servizai (indai), brangiųjų metalų urnos, brangiųjų metalų liturginiai indai“;

— 18 klasė: „Lagaminai ir kelioniniai krepšiai, lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukai), rimbai, botagai, pakinktai ir jų dalys, antkakliai ir pavadėliai gyvūnams, odinės arba odkartonio dėžutės, piniginės, sudedamosios lazdos-kėdutės, mokykliniai krepšiai, odinės skrybėlių dėžutės, raktų dėklai (odos gaminiai), kosmetikos reikmeninės (vadinamosios „vanity cases“), portfeliai, mokykliniai portfeliai, regztukai pirkiniams, gyvūnų apdarai, lagaminėliai, piniginės ne iš brangiųjų metalų, skėčiai nuo saulės, mažos piniginės, krepšeliai vaikams nešioti, kuprinės, rankinės, paplūdimio krepšiai, kelionmaišiai, odiniai pakavimo maišai arba maišeliai (vokai, aplankai), drabužių kelioniniai krepšiai, odiniai portfeliai, odiniai kelioniniai krepšeliai“;

— 25 klasė: „Drabužiai, apranga, avalynė (išskyrus ortopedinę avalynę), maudymosi kostiumai, vonios chalatai, nepopieriniai seilinukai, beretės, trikotažo gaminiai, batai, petnešos, apatinės kelnės, kepurės, diržai (drabužiai), sportinė avalynė, maskaradiniai kostiumai, vaikų kelnaitės, ausinės (drabužiai), kaklaraiščiai,

kaklaskarės, šalikai, pirštinės (drabužiai), kūdikių drabužiai, šlepetės, puspadžiai, apatiniai drabužiai, prijuostės (drabužiai), sporto drabužiai“.

4 2007 m. vasario 1 d. VRDT pranešė apie *ex officio* laikiną atsisakymą visoms prekėms, kurioms suteikta tarptautinė registracija nurodant Bendrijos teritoriją, taikyti nagrinėjamo prekių ženklo apsaugą Bendrijoje pagal Protokolo susijusio su Madrido susitarimu dėl tarptautinės ženklų registracijos, priimto 1989 m. birželio 27 d. Madride (OL L 296, 2003, p. 22), 5 straipsnį ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), su pakeitimais 113 taisyklę. Kaip atsisakymo motyvą, jis nurodė, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) su pakeitimais 7 straipsnio 1 dalies (dabar – 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 7 straipsnio 1 dalis) prasme.

5 Per nustatytą terminą negavęs atsakymo į šį pranešimą ekspertas 2007 m. balandžio 23 d. sprendimu atsisakė visoms prekėms, kurioms suteikta tarptautinė registracija nurodant Bendrijos teritoriją, taikyti nagrinėjamo prekių ženklo apsaugą Bendrijoje, remdamasis tuo, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

6 2007 m. birželio 22 d. F. Loufrani dėl šio sprendimo pateikė apeliaciją VRDT pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai).

7 2008 m. vasario 7 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Apeliacinė taryba nusprendė, kad prekės, kurių atžvilgiu reikalaujama apsaugos, yra kasdienio vartojimo prekės, atitinkamą visuomenę sudaro plačioji visuomenė Bendrijoje ir, kadangi tai yra „juvelyriniai dirbiniai, odos gaminiai, aprangos ir kitos prekės“, visuomenės pastabumo lygis renkantis palyginti didelis. Dėl nagrinėjamo prekių ženklo, pirma, Apeliacinė taryba patvirtino eksperto

vertinimą, jog tai yra labai paprastas ir niekuo neišsiskiriantis piešinys, atliekantis vien dekoratyvinę funkciją, kurio atitinkama visuomenė neįsimins kaip skiriamojo žymens. Kita vertus, ji atmetė kaip neįtikinamus įregistruotų prekių ženklų pavyzdžius, nurodytus apeliacijai pagrįsti. Atsižvelgdama į tai, ji konstatavo, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme ir kad todėl reikia atsisakyti Bendrijoje taikyti nagrinėjamo prekių ženklo apsaugą.

8 Perleidus tarptautinę nagrinėjamo prekių ženklo registraciją, ieškovei *The Smiley Company SPRL* leista šioje procedūroje pakeisti F. Loufrani.

Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

10 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

11 Ieškovė nurodo vienintelį ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Ji iš esmės tvirtina, kad atitinkamą visuomenę sudaro vidutiniai vartotojai, o kai kurių iš jų pastabumo lygis, bent dėl dalies nagrinėjamų prekių, yra itin didelis, ir kad ji įpratusi daugelį į nagrinėjamą prekių ženklą panašių žymenų suvokti kaip kilmės nuorodas. Be to, šis prekių ženklas jau yra naudojamas kaip tam tikrų prekių komercinės kilmės nuoroda ir jam būdingi pakankamai specifiniai požymiai, kad jį būtų galima laikyti atitinkančiu minimalaus skiriamojo požymio reikalavimą apsaugai Bendrijoje taikyti.

12 VRDT ginčija ieškovės argumentus.

13 Reglamento Nr. 40/94 146 straipsnio 1 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 151 straipsnio 1 dalis) teigiama, kad tarptautinė ženklų registracija nurodant Bendrijos teritoriją nuo jų registravimo dienos, kaip nurodyta Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalyje, turi tokią pačią galią kaip ir paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo. Reglamento Nr. 40/94 149 straipsnio 1 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 154 straipsnio

1 dalis) numatyta, kad absoliutūs atsisakymo atlikti ženklų tarptautinę registraciją nurodant Bendrijos teritoriją pagrindai nagrinėjami taip pat kaip paraiškos dėl Bendrijos prekių ženklų.

14 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą neregistruojami jokio skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti prekių ženklai yra tokie žymenys, kurie negali atlikti esminės prekių ženklo funkcijos, t. y. nurodyti prekės ar paslaugos komercinės kilmės, kad vartotojas, kuris įsigyja šiuo prekių ženklu pažymėtą prekę arba paslaugą, vėliau įsigydamas galėtų pasirinkti tą pačią prekę ar paslaugą, jeigu patirtis buvo teigiama, arba kitokią, jeigu ji buvo neigiama (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 37 punktas ir 2009 m. gegužės 5 d. Sprendimo *Rotter prieš VRDT (Dešrelių rinkinio forma)*, T-449/07, Rink. p. II-1071, 18 punktas).

15 Prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas, pirma, atsižvelgiant į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma prekių ženklo registracijos ar apsaugos, ir, antra, atsižvelgiant į tai, kaip jį suvokia atitinkama visuomenė, kurią sudaro vidutiniai šių prekių arba paslaugų vartotojai (2002 m. vasario 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mag Instrument prieš VRDT (Kišeninių lempų forma)*, T-88/00, Rink. p. II-467, 30 punktas bei 14 punkte minėto Sprendimo *Dešrelių rinkinio forma* 19 punktas).

16 Tačiau minimalaus skiriamojo požymio pakanka, kad nebūtų taikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas absoliutus atmetimo pagrindas (2001 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT (Raudonos ir baltos spalvų apvali tabletė)*, T-337/99, Rink. p. II-2597, 44 punktas ir 2009 m. gegužės 20 d. Sprendimo *CFCMCEE prieš VRDT (P@YWEB CARD ir PAYWEB CARD)*, T-405/07 ir T-406/07, Rink. p. II-1441, 57 punktas).

17 Šioje byloje nagrinėjamo prekių ženklo apsaugą Bendrijoje atsisakyta taikyti visoms prekėms, kurių atžvilgiu reikalauta apsaugos. Iš esmės tai yra 14 klasei priklausantys brangieji metalai, brangiųjų metalų gaminiai, juvelyriniai dirbiniai bei laikrodžiai, 18 klasei priklausantys lagaminai bei odos gaminiai ir 25 klasei priklausantys drabužiai bei jų aksesuarai. Kadangi šios prekės iš esmės skirtos plačiajai visuomenei, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad atitinkama visuomenė yra plačioji visuomenė Bendrijoje. Beje, šio fakto ieškovė neginčija.

18 Vis dėlto tam, kaip atitinkama visuomenė suvokia prekių ženklą, turi įtakos vidutinio vartotojo pastabumo lygis, galintis skirtis pagal atitinkamų prekių ar paslaugų kategoriją (16 punkte minėto Sprendimo *Raudonos ir baltos spalvų apvali tabletė* 48 punktas bei 2007 m. rugsėjo 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Neumann prieš VRDT (Mikrofono galvutės forma)*, T-358/04, Rink. p. II-3329, 40 punktas).

19 Net jei, kaip pažymėjo Apeliacinė taryba, šioje byloje atitinkama visuomenė, rinkdamasi nagrinėjamas prekes, galėtų būti palyginti pastabi, negalima laikyti, kaip tvirtina ieškovė, kad atitinkamos visuomenės pastabumo lygis net dalies nagrinėjamų prekių atžvilgiu yra itin didelis. Nors šias prekes iš tiesų galima priskirti mados sektoriui plačiąja prasme ir pripažinti, kad vidutinis plačiosios visuomenės vartotojas teikia šiokį tokį dėmesį savo išvaizdai ir todėl pirkdamas geba įvertinti šių prekių stilių, kokybę, išbaigtumą bei kainą, iš nagrinėjamų prekių aprašo nematyti, jog tai būtų prabangos prekės arba tokio sudėtingumo ar tiek kainuojančios prekės, kad atitinkama visuomenė jų atžvilgiu galėtų būti itin pastabi.

20 Todėl nagrinėjamo prekių ženklo skiriamąjį požymį dėl visų prekių, kurioms prašoma taikyti šio prekių ženklo apsaugą, reikia įvertinti atsižvelgiant į vidutinio plačiosios visuomenės vartotojo, kurio pastabumo lygis nėra itin didelis, numanomus lūkesčius.

21 Nagrinėjamą prekių ženklą sudaro kylanti kreivė, panaši į ketvirtį apskritimo, po kuria ties viduriu matyti vertikalus brūkšnelis ir kurios dešinysis galas beveik statmenai remiasi į kitą trumpą liniją. Šių dviejų linijų susikirtimo taškas paryškintas trikampį primenančia forma. Šie du skirtingi elementai sudaro vieną visumą.

22 Per posėdį ieškovė nurodė, kad po kylančia nagrinėjamo prekių ženklo kreive matomas vertikalusis brūkšnelis atsirado dėl prastos spausdinimo kokybės ir nėra šio prekių ženklo dalis. Pirmosios instancijos teismas į šią pastabą atsižvelgė. Tačiau VRDT pareiškė prieštaravimų dėl šio argumento priimtinumo, nes jis keičia bylos Apeliacinėje taryboje dalyką, o tai prieštarauja Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 daliai. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė ir į šią pastabą.

23 Iš VRDT bylos medžiagos matyti, kad ekspertas apibūdino nagrinėjamą prekių ženklą kaip „kylančią juodą liniją, kuri dešinėje viršuje baigiasi trumpu ir šiai linijai statmenu brūkšniu“, ir kad pareiškime, kuriame Apeliacinei tarybai išdėstyti apeliacijos motyvai, F. Loufrani nurodė, jog „reikia atkreipti dėmesį į vertikalų brūkšnelį po kreive <…> – elementą, kurio ekspertas nemini“. Būtent remdamasi aiškiu F. Loufrani prašymu Apeliacinė taryba nutarė, kad šis brūkšnelis sudaro nagrinėjamo prekių ženklo dalį.

24 Tačiau, remiantis teismų praktika, iš Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnis) ir iš Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalies išplaukia, kad Pirmosios instancijos teisme ieškovas negali pakeisti ginčo ribų, nustatytų VRDT pateiktuose reikalavimuose bei tvirtinimuose. Todėl tokį poveikį turintis ir pirmą kartą per Pirmosios instancijos teismo posėdį išplėtotas argumentas turi būti atmestas kaip nepriimtinas (šiuo klausimu žr. 2007 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT*, C-412/05 P, Rink. p. I-3569, 43–45 punktus ir nurodytą teismo praktiką).

25 Šioje byloje per teismo posėdį ieškovės pateiktu argumentu faktiškai keičiamas prekių ženklas, kurio apsaugos Bendrijoje ji reikalauja ir dėl kurio Apeliacinė taryba priėmė sprendimą. Kaip nurodė VRDT, šis argumentas keičia Apeliacinės tarybos išnagrinėto ginčo dalyką, apibrėžtą ieškovės VRDT pateiktuose reikalavimuose. Todėl reikia atmesti šį argumentą kaip nepriimtiną ir nuspręsti, kad vertikalusis brūkšnelis yra nagrinėjamo prekių ženklo dalis.

26 Dėl šio prekių ženklo skiriamojo požymio primintina, kad pagal teismų praktiką pernelyg paprastas žymuo, kurį sudaro bazinė geometrinė figūra, pvz., apskritimas, tiesė, stačiakampis, paprastasis penkiakampis, negali, kaip toks, perteikti informacijos, kurią vartotojai galėtų prisiminti, ir todėl jie šio žymens nelaikys prekių ženklu, nebent jis būtų įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo (2007 m. rugsėjo 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Cain Cellars prieš VRDT (Penkiakampio vaizdas)*, T-304/05, 22 punktas).

27 Vadinasi, konstatavimas, jog prekių ženklas turi skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nepriklauso nuo prekių ženklo savininko tam tikro laipsnio išradingumo ir lingvistinės arba meninės vaizduotės konstatavimo. Pakanka, kad prekių ženklas leistų atitinkamai visuomenei nustatyti juo žymimų prekių ar paslaugų kilmę ir jas atskirti nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų (2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT*, C-329/02 P, Rink. p. I-8317, 41 punktas ir 2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Borco-Marken-Import Matthiesen prieš VRD (α)*, T-23/07, Rink. p. II-861, 43 punktas).

28 Šioje byloje aišku, kad nagrinėjamas prekių ženklas nevaizduoja geometrinės figūros. Tačiau bylos šalys nesutaria dėl paprastumo laipsnio ir atitinkamai dėl šio prekių ženklo skiriamojo požymio: ieškovė iš esmės tvirtina, kad nagrinėjamą prekių ženklą sudaro „gan sudėtingas dviejų linijų derinys <…>, šiek tiek primenantis raidę „t“, ir todėl jis yra skiriamasis“.

29 Šiuo klausimu, pirma, reikia pažymėti, kad, priešingai nei teigia ieškovė, Apeliacinė taryba neignoravo kreivės dešiniajame gale esančio brūkšnio ir aplinkybės, jog dėl jo prekių ženklas galėjo sudaryti kitokį įspūdį nei paprasta kreivė. Iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba pirmiausia netiesiogiai patvirtino eksperto atliktą prekių ženklo apibūdinimą, pakartotą šio sprendimo 23 punkte, vėliau jį pildė pagal tai, kas nurodyta Apeliacinei tarybai pateiktuose apeliacijos motyvuose, pastebėdama esant „brūkšnelį žemyn ties kreivės viduriu“, ir galiausiai konstatavo, jog šis brūkšnelis nekeičia nagrinėjamo prekių ženklo suvokimo, jog tai yra „labai paprastas ir niekuo neišsiskiriantis piešinys, atliekantis vien dekoratyvinę, o ne komercinės prekių kilmės nurodymo funkciją“.

30 Antra, ieškovė, be abejo, turi pagrindo tvirtinti, kad aplinkybė, jog prekių ženklas atlieka dekoratyvinę ar puošybinę funkciją, yra nereikšminga vertinant jo skiriamąjį požymį. Tačiau kitą nei prekių ženklo funkciją klasikine prasme atliekantis žymuo skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme turi tik tuomet, jeigu jis gali būti iš karto suprantamas kaip atitinkamų prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuoroda, kurios paskirtis – atitinkamai visuomenės daliai leisti nesuklystant atskirti prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas nuo kito komercinio šaltinio prekių ir paslaugų (2002 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sykes Enterprises prieš VRDT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, T-130/01, Rink. p. II-5179, 20 punktas ir 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo *Citicorp prieš* VRDT (LIVE RICHLY), T-320/03, Rink. p. II-3411, 66 punktas). Taigi būtina, kad šis žymuo, net jei dekoratyvus, turėtų minimalių skiriamųjų požymių.

31 Tačiau nagrinėjamam prekių ženklui nebūdingas joks aspektas, kurį atitinkama visuomenė, net palyginti pastabi, galėtų lengvai ir iš karto įsiminti ir dėl kurio jis galėtų būti iš karto suvoktas kaip nagrinėjamų prekių komercinės kilmės nuoroda. Kaip teisingai pažymėjo Apeliacinė taryba, jis bus suvokiamas vien kaip dekoratyvinis elementas tiek 14 klasei, tiek 18 ir 25 klasėms priklausančių prekių atžvilgiu. Vadinasi, nagrinėjamas prekių ženklas neleis atskirti nė vienos iš nagrinėjamų prekių nuo konkuruojančių prekių.

32 Tai, kad atitinkama visuomenė yra įpratusi paprastus juostuotus ar dryžuotus vaizdinius žymenis suvokti kaip prekių ženklus, arba tai, kad daugelis gamintojų yra užregistravę tokius prekių ženklus 25 klasės prekėms žymėti, negali paneigti šios išvados.

33 Priešingai nei teigia ieškovė, Apeliacinė taryba netvirtino, jog atitinkama visuomenė (visų pirma 25 klasės prekių vartotojai) nėra įpratusi paprastus juostuotus žymenis suvokti kaip skiriamuosius. Ji taip pat netvirtino, jog vartotojai, kad atskirtų prekes, nekreipia dėmesio į šiuos juostuotus žymenis. Iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba paprasčiausia pastebėjo, kad jai pateikti pavyzdžiai yra neįtikinami, nes nurodyti prekių ženklai skyrėsi nuo nagrinėjamojo bei buvo už jį sudėtingesni.

34 Šią Apeliacinės tarybos poziciją reikia patvirtinti. Pirma, šioje byloje reikia nustatyti, ar nagrinėjamas prekių ženklas pats savaime gali būti atitinkamos visuomenės iš karto suprastas kaip nuoroda, leidžianti jai identifikuoti nagrinėjamų prekių komercinę kilmę, nesupainiojant jų su kitos kilmės prekėmis. Taigi vien aplinkybė, jog kiti prekių ženklai, nors irgi paprasti, buvo įvertinti kaip galintys būti suprasti kaip tokia nuoroda, taigi ir kaip turintys skiriamąjį požymį, neįrodo, kad nagrinėjamas prekių ženklas taip pat turi minimalų skiriamąjį požymį, kuris būtinas, kad jis galėtų būti saugomas Bendrijoje.

35 Antra, net ir tuo atveju, jeigu visi ieškovės argumentai būtų priimtini (nes kai kurie prekių ženklai nurodyti pirmą kartą Pirmosios instancijos teisme), reikia pripažinti, kad daugelis ieškovės nurodomų prekių ženklų yra paprasti. Tačiau juos visus sudaro ne vien paprastos linijos ar brūkšniai, kaip nagrinėjamą prekių ženklą, o formos, kurias galima identifikuoti ir kurios turi tam tikrą (ištisą ar jų kontūrų suformuotą) paviršių, kaip antai juostos, gretasieniai, kableliai, stilizuotos raidės, arba tokių formų kombinacijos. Taigi Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, kad jai nurodytus prekių ženklus sudarė piešiniai, darantys bendrą paviršiaus įspūdį. Tačiau nagrinėjamo prekių ženklo atveju taip nėra. Todėl ieškovės teiginiui, kad jos nurodyti prekių ženklai turi tokių pačių savybių kaip nagrinėjamas prekių ženklas arba kad šis prekių ženklas yra

tokio pat sudėtingumo kaip jos nurodyti prekių ženklai, negalima pritarti. Vadinasi, aplinkybė, jog tam tikrų 25 klasės prekių vartotojas yra įpratęs tokias formas ar tokias formų kombinacijas suvokti kaip šių prekių komercinės kilmės nuorodą, neturi lemiamos reikšmės šioje byloje.

36 Trečia, minimalus skiriamasis požymis, kurio reikalaujama, kad ženklas būtų įregistruotas ar saugomas Bendrijoje, turi būti vertinamas kiekvienu atveju atsižvelgiant į bylos aplinkybes. Sprendimai dėl žymens įregistravimo ar apsaugos kaip Bendrijos prekių ženklo, kuriuos apeliacinės tarybos priima remdamosi Reglamentu Nr. 40/94, priskiriami ribotai kompetencijai, o ne diskrecijai. Todėl apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis vien minėtu reglamentu, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne ankstesniais apeliacinių tarybų sprendimais (2005 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo *BioID prieš VRDT*, C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 47 punktas ir 24 punkte minėto Sprendimo *Alcon prieš VRDT* 65 punktas). Taigi aplinkybė, jog VRDT įregistravo paprastus juostuotus ar dryžuotus žymenis, nėra svarbi vertinant, ar nagrinėjamas prekių ženklas turi kokį nors skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

37 Darytina išvada, jog Apeliacinė taryba pagrįstai nusprendė, kad nagrinėjamas prekių ženklas yra labai paprastas ir niekuo neišsiskiriantis piešinys, atliekantis vien dekoratyvinę funkciją, kuris nebūtų suvoktas kaip nagrinėjamų prekių komercinės kilmės nuoroda.

38 Šios išvados negali paneigti argumentas, jog nagrinėjamas prekių ženklas jau naudojamas kaip komercinės kilmės nuoroda. Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu reikalaujama išanalizuoti prekių ženklo skiriamąjį požymį neatsižvelgiant į faktinį jo naudojimą to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalies (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis) prasme (2001 m. balandžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Bank für Arbeit und Wirtschaft prieš VRDT (EASYBANK)*, T-87/00, Rink. p. II-1259, 40 punktas ir 2004 m. lapkričio 23 d. Sprendimo *Frischpack prieš VRDT (Sūrio dėžutės forma)*, T-360/03, Rink. p. II-4097, 29 punktas). Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį Pirmosios instancijos teisme pateiktu ieškiniu siekiama atlikti VRDT apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo

kontrolę. Taigi Pirmosios instancijos teismo užduotis nėra iš naujo vertinti faktines aplinkybes, remiantis pirmą kartą jam pateiktais įrodymais. Priėmus šiuos įrodymus būtų pažeista Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalis, pagal kurią šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalyko (2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas ir 27 punkte minėto Sprendimo *α* 9 punktas). Tačiau iš VRDT bylos medžiagos matyti, kad nuotraukas šiam argumentui patvirtinti ieškovė pirmą kartą pateikė Pirmosios instancijos teisme ir kad ji VRDT netvirtino, jog nagrinėjamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo. Vadinasi, šis argumentas ir jam pagrįsti pateikti įrodymai turi būti atmesti kaip nepriimtini.

39 Galiausiai į argumentą, jog nagrinėjamą prekių ženklą atitinkama visuomenė esą identifikuoja kaip pusę „smiley“ šypsenėlės – kai pati „smiley“ šypsenėlė įregistruota kaip prekių ženklas Nr. 517383, – ir todėl jis yra skiriamasis, negalima atsižvelgti, net jei šis argumentas, pirmą kartą pateiktas Pirmosios instancijos teisme, būtų pripažintas priimtinu. Kaip nurodo VRDT, vadovautis tokiu požiūriu reikštų pripažinti, kad bet kokia įregistruoto, taigi ir skiriamojo, prekių ženklo dalis vien dėl to taip pat turi skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Tam negalima pritarti, nes prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimas minėtos nuostatos prasme paremtas šio prekių ženklo galėjimu rinkoje atskirti pareiškėjo prekes ar paslaugas nuo konkurentų siūlomų tos pačios rūšies prekių ar paslaugų (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Rewe-Zentral prieš VRDT (LITE)*, T-79/00, Rink. p. II-705, 30 punktas). Tai, kad nagrinėjamą prekių ženklą sudaro dalis jau įregistruoto prekių ženklo, šiuo atveju neturi reikšmės.

40 Šiaip ar taip, nors sugretinus prekių ženklus galima konstatuoti, kad nagrinėjamas prekių ženklas panašus į pusę prekių ženkle Nr. 517383 pavaizduotos šypsenėlės, reikia priminti, kad vidutinis vartotojas turi pasikliauti netobulai prisimenamu jų vaizdu (2002 m. rugsėjo 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Viking-Umwelttechnik prieš VRDT (Žalios ir pilkos spalvos sugretinimas)*, T-316/00, Rink. p. II-3715, 28 punktas ir 2008 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *GretagMacbeth prieš VRDT (24 spalvotų kvadratų derinys)*, T-400/07, 47 punktas). Be to, kad atitinkama visuomenė nagrinėjamame prekių ženkle galėtų atpažinti dalį Bendrijos prekių ženklo Nr. 517383, reikia, kad ji šį prekių ženklą žinotų, tačiau ieškovė to neįrodė. Taigi negalima laikyti,

kad suvokdama nagrinėjamą prekių ženklą atitinkama visuomenė jį identifikuos kaip pusę Bendrijos prekių ženkle Nr. 517383 pavaizduotos „smiley“ šypsenėlės. Šiuo klausimu, kaip ir VRDT, taip pat reikia konstatuoti, kad po nagrinėjamo prekių ženklo pagrindine kreive esančio vertikaliojo brūkšnelio Bendrijos prekių ženkle Nr. 517383 nėra. Taigi, galima nagrinėjamo prekių ženklo asociacija su ieškovės nurodytu prekių ženklu neįrodyta.

41 Iš to, kas nurodyta, darytina išvada, kad Apeliacinė taryba nesuklydo nusprendusi, jog nagrinėjamas prekių ženklas neturi minimalaus skiriamojo požymio, kad būtų galima netaikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatyto absoliutaus atmetimo pagrindo, ir dėl to reikia atsisakyti taikyti jam apsaugą Bendrijoje. Todėl vienintelis pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, kaip ir visas ieškinys, turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

42 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su F. Loufrani, kaip ieškovo, pakeitimu, pagal VRDT pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš *The Smiley Company SPRL* bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su Franklin Loufrani pakeitimu.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2009 m. rugsėjo 23 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai