PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. spalio 28 d.*

Byloje T-137/08

BCS SpA, įsteigta Milane (Italija), atstovaujama advokatų M. Franzosi, V. Jandoli ir F. Santonocito,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą D. Botis,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme,

Deere & Company, įsteigta Vilmingtone, Delavere (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama solisitorės J. Gray, ir advokato A. Tornato,

dėl prašymo panaikinti 2008 m. sausio 16 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 222/2007-2), susijusį su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *BCS SpA ir Deere & Company*,

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė M. E. Martins Ribeiro, teisėjai N. Wahl (pranešėjas) ir A. Dittrich,

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje 2008 m. balandžio 9 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje 2008 m. liepos 22 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje 2008 m. liepos 29 d.,

įvykus 2009 m. kovo 11 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1996 m. balandžio 1 d. *Deere & Company*, įstojusi į bylą šalis, pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 17 sk., 1 t., p. 146), kuris buvo pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką kaip Bendrijos prekių ženklą įregistruoti šį žymenį:



2 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 7 ir 12 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą:

— 7 klasė: „Prikabinamos, tempiamos ar savaeigės žemės ir miško ūkio mašinos“;

— 12 klasė: „Savaeigės žemės ir miško ūkio mašinos, būtent traktoriai, mažieji traktoriai, pėsčiojo traktorininko valdomi traktoriai ir priekabos“.

3 Paraiškoje registruoti nurodytos spalvos buvo įvardytos pagal Miunselio (angl. k. *Munsell*) sistemą: 9.47 GY3.57/7.45 (žalia) ir 5.06 Y7.63/10.66 (geltona). Aprašyme nurodyta, kad „transporto priemonės korpusas yra žalias, (o) ratai yra geltoni“, kaip tai iliustruoja prie paraiškos pridėtas ir toliau pavaizduotas piešinys:



4 2001 m. lapkričio 20 d. buvo įregistruotas šis įstojusios į bylą šalies prekių ženklas (toliau – ginčijamas prekių ženklas).

5 2004 m. sausio 5 d. ieškovė *BCS SpA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 7 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnio 1 dalies b punktas) bei to paties reglamento 52 straipsnio 1 dalies c punkto ir 8 straipsnio 4 dalies (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktas ir 8 straipsnio 4 dalis) nuostatomis, pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia visų prekių, kurioms įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, atžvilgiu.

6 Grįsdama savo prašymą registraciją pripažinti negaliojančia ieškovė visų pirma tvirtina, kad ginčijamas prekių ženklas neturėjo skiriamųjų požymių tą dieną, kai buvo pateikta paraiška registruoti, ir trūko įrodymų, jog prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis) prasme.

7 Antra, ieškovė tvirtino, kad ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas, nepaisant to, jog Italijoje nebuvo įregistruotas prekių ženklas, sudarytas taip pat iš žalios ir geltonos spalvų derinio. Ji teigė, kad dėl to, jog šis prekių ženklas iki 1996 m. Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje buvo naudojamas „darbo mašinoms, skirtoms žemės ūkiui, būtent traktoriams, mažiesiems traktoriams, pėsčiojo traktorininko valdomiems traktoriams ir priekaboms“, ji įgijo teisę drausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

8 2006 m. lapkričio 30 d. Sprendimu VRDT anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia jo dviejų pagrindų atžvilgiu, nurodęs, kad, pirma, ieškovei nepavyko sėkmingai užginčyti įstojusiosios į bylą šalies pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį pateiktų įrodymų, jog prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį, teisėtumo, ir, antra, nors ieškovė įrodė ant įvairių žemės ūkio mašinų naudojusi žalią ir geltoną spalvas dar prieš pateikiant registruoti ginčijamą prekių ženklą, vis dėlto ji neįrodė, kad iki šios datos atitinkama visuomenė nagrinėjamose teritorijose šį žymenį suvokė kaip komercinės kilmės nuorodą.

9 2007 m. vasario 2 d. ieškovė pateikė apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo panaikinimo, grįsdama tuo, kad ginčijamo prekių ženklo dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis buvo vertinamas ne visų nagrinėjamų teritorijų atžvilgiu, ir Anuliavimo skyrius, nors ir sutiko, kad žymuo, kurio savininkė yra ieškovė, buvo naudojamas rinkoje, klaidingai padarė išvadą, kad atitinkama visuomenė jo nesuvokė kaip kilmės nuorodos.

10 2008 m. sausio 16 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) visa apeliacija buvo atmesta.

Procesas ir šalių reikalavimai

11 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

12 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti visą ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

13 2009 m. kovo 5 d. Sprendimu Pirmosios instancijos teismas pasiūlė šalims per teismo posėdį dėl tam tikrų dokumentų pateikti pastabas, jei tokių būtų.

Dėl teisės

14 Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies, 8 straipsnio 4 dalies bei 73 straipsnio (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis) pažeidimu.

Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies pažeidimu

Šalių argumentai

15 Ieškovė pirmiausia teigia, kad Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą nepatikrinusi, ar ginčijamas prekių ženklas (žalios ir geltonos spalvų derinys) buvo naudojamas kaip prekių ženklas pagal teismo praktikoje nustatytas sąlygas. Grįsdama šį argumentą ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba visapusiškai neįvertino įrodymų ir juos išnagrinėjo tik atskirai, be jokios sąsajos ar bendro jų įvertinimo.

16 Antra, ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba neteisingai įvertino bylos medžiagoje pateiktus įrodymus dėl to, kad, pirma, pateikti dokumentai buvo susiję ne su visa Europos Sąjunga ar bent jau didžiąja jos dalimi, ir, antra, šių dokumentų įrodomoji galia buvo nedidelė, nes jie tik rodė, jog spalvos buvo naudojamos su žodiniu prekių ženklu, arba jie buvo gauti iš įstojusios į bylą šalies komercinių partnerių, o ne iš nepriklausomų nagrinėjamiems vartotojams atstovaujančių šaltinių.

17 Ieškovės teigimu, vertinant, ar prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį, reikia taikyti ypač aukštą įrodymo lygį dėl to, kad spalvoms nebūdingas skiriamasis požymis, nes jos ant prekių iš esmės naudojamos dekoratyviniais, o ne kilmės nuorodos tikslais. Taip yra juo labiau tuo atveju, kai, kaip ir šioje byloje, jos iš esmės yra naudojamos su kita skiriamąja nuoroda, į kurią suinteresuotieji vartotojai gali labiau atkreipti dėmesį.

18 Be to, ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba nepatikrino, ar iš tikrųjų suinteresuotoji visuomenė žalios ir geltonos spalvų derinį be jokio kito vaizdinio ar žodinio prekių ženklo suvokė kaip nagrinėjamų prekių komercinės kilmės nuorodą. Iš tiesų administracinėje bylos medžiagoje yra pateiktas tik su Vokietijos suinteresuotąja visuomene susijęs rinkos tyrimas, kuriame įvertintas ginčijamo prekių ženklo skiriamasis požymis.

19 Trečia, ieškovė mano, kad, pirma, pardavimo apimčių, reklamos išlaidų ir rinkos dalių duomenys susiję ne su visomis teritorijomis arba dėl daugelio iš jų yra ypač negausūs ir, antra, įvairių asociacijų pareiškimuose, kurie yra vėlesni nei paraiškos registruoti ginčijamą prekių ženklą pateikimo data ir kurie notariškai nepatvirtinti, nedaroma nuoroda į įstojusios į bylą šalies išimtinį ginčijamo prekių ženklo naudojimą.

20 Per teismo posėdį ieškovė taip pat tvirtino, kad grafinis ginčijamo prekių ženklo vaizdas yra „kintamos geometrijos“ ta prasme, kad jis nėra nei aiškus, nei tikslus ir neatitinka teismo praktikoje nustatytų reikalavimų.

21 VRDT ir įstojusi į bylą šalis prašo atmesti šį ieškinio pagrindą. Be to, per teismo posėdį VRDT pažymėjo, kad ieškovės iškeltas ieškinio pagrindas dėl ginčijamo prekių ženklo grafinio vaizdo yra naujas ir todėl nepriimtinas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

— Dėl per teismo posėdį iškelto kaltinimo priimtinumo

22 Reikia konstatuoti, kad kaltinimas dėl ginčijamo prekių ženklo neaiškaus grafinio vaizdo yra susijęs su Reglamento Nr. 40/94 4 straipsniu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 4 straipsnis) ir 7 straipsnio 1 dalies a punktu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies a punktas). Ieškinyje ieškovė Apeliacinę tarybą kaltino tik pažeidus Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį, kuri leidžia nukrypti nuo 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų (7 straipsnio 1 dalies c ir d punktai tapo Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c ir d punktais), ir 8 straipsnio 4 dalį ir 73 straipsnį.

23 Iš to išplaukia, kad šis per teismo posėdį ieškovės iškeltas kaltinimas dėl ginčijamo prekių ženklo atitikties grafinio vaizdo reikalavimams ne papildo ieškinyje nurodytą kaltinimą, bet yra naujas, per procesą iškeltas ieškinio pagrindas. Todėl pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalį šis ieškinio pagrindas nepriimtinas.

— Dėl ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies pažeidimu

24 Pirmiausia reikia priminti teismų praktikoje nustatytus principus, susijusius su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies taikymu.

25 Kalbant apie prekių ženklo dėl naudojimo skiriamojo požymio įgijimą, iš teismų praktikos matyti, jog „to, kad suinteresuotieji asmenys atpažįsta prekę ar paslaugą kaip pagamintą ar suteiktą tam tikros įmonės, priežastis turėtų būti ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimas ir kartu jo prigimtis ir poveikis, kurie leidžia atskirti atitinkamą prekę nuo kitų įmonių prekių“ (pagal analogiją žr. 2002 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Philips*, C-299/99, Rink. p. I-5475, 64 punktą).

26 Šiuo požiūriu sąvoka „ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimas“ turi būti suprantama tik kaip nurodanti prekių ženklo naudojimą tam, kad atitinkami suinteresuotieji asmenys atpažintų prekę ar paslaugą kaip tam tikros įmonės prekę ar paslaugą (pagal analogiją žr. 2005 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Nestlé*, C-353/03, Rink. p. I-6135, 29 punktą).

27 Be kita ko, skiriamąjį požymį prekių ženklas gali įgyti dėl to, kad jis naudojamas kartu su kitu registruotu prekių ženklu arba kaip sudedamoji jo dalis (šiuo klausimu žr. 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo sprendimo *L & D prieš VRDT* ir *Sämann*, C-488/06 P, Rink. p. I-5725, 49 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

28 Taip pat reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalyje nedaromas skirtumas tarp aptariamų žymenų rūšių. Todėl spalvos ar jų derinys dėl naudojimo gali įgyti skiriamąjį požymį prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą,

atžvilgiu pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį (šiuo klausimu žr. 2004 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimo *KWS Saat prieš VRDT*, C-447/02 P, Rink. p. I-10107, 78 ir 79 punktus ir juose nurodytą teismo praktiką).

29 Žymens skiriamasis požymis, įskaitant įgytąjį dėl naudojimo, turi būti vertinamas, pirma, prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklą prašoma įregistruoti, atžvilgiu ir, antra, atsižvelgiant į paprasto, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo preziumuojamą suvokimą apie nagrinėjamų prekių ir paslaugų kategoriją (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Philips* 59 ir 63 punktus).

30 Tokiomis aplinkybėmis kompetentinga valdžios institucija turi visapusiškai įvertinti duomenis, galinčius įrodyti, kad prašomas įregistruoti žymuo pasidarė tinkamas nustatyti, jog atitinkama prekė kilo iš konkrečios įmonės (pagal analogiją žr. 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 49 punktą).

31 Be to, iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad siekiant įvertinti, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo, gali būti atsižvelgta į rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas, šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekę kaip konkrečios įmonės prekę, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 51 punktą; minėto sprendimo *Philips* 60 punktą ir minėto sprendimo *Nestlé*, C-353/03, Rink. p. I-6135, 31 punktą).

32 Remiantis išdėstytais argumentais reikia nagrinėti šį ieškinio pagrindą.

33 Kalbant apie teiginį, kad Apeliacinė taryba visapusiškai neįvertino įrodymų ir juos išnagrinėjo tik atskirai, be jokios sąsajos ar bendro jų įvertinimo, reikia konstatuoti, kad iš ginčijamo sprendimo matyti, jog nors Apeliacinė taryba nagrinėjo kiekvieną įrodymą atskirai, ji taip pat manė, kad visi įstojusios į bylą šalies pateikti įrodymai yra „nuoseklūs ir vieni kitus patvirtina“ (ginčijamo sprendimo 33 punktas).

34 Iš ginčijamo sprendimo 32, 36–38 ir 41 punktų taip pat išplaukia, kad Apeliacinės tarybos išvada dėl skiriamojo požymio įgijimo yra pagrįsta tuo, kad, pirma, atsižvelgta į visumą duomenų, įrodančių, jog ginčijamas prekių ženklas buvo naudojamas ilgai ir intensyviai, ir, antra, toks naudojimas leido tikslinei visuomenei nustatyti šiuo žymeniu pažymėtų prekių komercinę kilmę.

35 Kalbant apie kaltinimą, kad Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą nepatikrinusi, ar ginčijamas prekių ženklas buvo naudojamas kaip prekių ženklas, reikia priminti, jog tiesa, kad bet koks žymens naudojimas, ypač dviejų spalvų derinio naudojimas, nebūtinai reiškia naudojimą kaip prekių ženklo (žr. nurodytus 25 ir 26 punktus).

36 Vis dėlto šioje byloje, vertindama ginčijamo prekių ženklo registracijos pagrįstumą, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 32 ir 38 punktuose atsižvelgė, be kita ko, į profesinių asociacijų pareiškimus, kuriuose pažymima, kad žalios ir geltonos spalvų derinys nurodo įstojusios į bylą šalies gaminamas žemės ūkio mašinas, ir į tai, kad įstojusi į bylą šalis nuosekliai naudojo tą patį spalvų derinį ant savo mašinų Europos Sąjungoje gana ilgą laiką iki 1996 metų.

37 Šių dviejų aplinkybių pakanka padaryti išvadą, kad žalios ir geltonos spalvų derinys buvo naudojamas ne vien stilistiškai, ir šis naudojimas leido suinteresuotajai visuomenei nustatyti minėtu spalvų deriniu pažymėtų prekių komercinę kilmę.

Todėl nepagrįstas ieškovės kaltinimas, kad Apeliacinė taryba, nepatikrinusi, ar žalios ir geltonos spalvų derinys buvo naudojamas kaip prekių ženklas, pažeidė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį.

38 Dėl kaltinimo, kad Apeliacinės tarybos bylos medžiagoje esantys įrodymai susiję ne su visomis 1996 m. balandžio 1 d. buvusiomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, reikia pažymėti štai ką.

39 Visų pirma, svarbu pabrėžti, kad net jei turi būti įrodyta, jog ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąją požymį visoje Bendrijoje (šiuo klausimu žr. 2006 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Storck prieš VRDT*, C-25/05 P, Rink. p. I-5719, 83 punktą), visiškai nereikalaujama, kad būtų pateikti tie patys įrodymai dėl kiekvienos valstybės narės.

40 Taigi tai, kad bylos medžiagoje nebuvo pateikta, išskyrus Vokietijos atžvilgiu, apklausa, skirta įvertinti, kaip Europos Sąjungoje atitinkama visuomenė suvokia ginčijamą prekių ženklą, nesuteikia pagrindo naikinti ginčijamą sprendimą.

41 Apklausos nebuvimas neužkerta kelio įrodyti, kad žymuo dėl naudojimo įgijo skiriamąją požymį, nes tai gali būti įrodyta kitais būdais (žr. 31 punktą). Iš tiesų iš minėto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* (49–53 punktai) matyti, kad nėra absoliučiai būtina atlikti apklausą norint padaryti išvadą, kad žymuo dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį.

42 Kalbant apie skaitinius duomenis, reikia konstatuoti, kad Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos medžiagoje nėra tik Suomijoje ir Airijoje padarytos apyvartos skaitinių duomenų. Vis dėlto dėl šių dviejų valstybių narių bei dėl kitų 1996 m. balandžio 1 d.

buvusių Europos Sąjungos valstybių narių įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT detalius savo bei konkurentų rinkos dalių ir pardavimo apimčių nuo 1970 m. iki 1996 m. duomenis.

43 Dėl teiginio, kad įstojusios į bylą šalies užimamos rinkos dalys buvo pernelyg mažos, kad galėtų įrodyti intensyvų ir ilgalaikį platinimą rinkoje, reikia pastebėti, kad nagrinėjamos prekės yra gaminiai, kurie gana brangūs ir kuriuos prieš įsigydamas vartotojas atidžiai ištiria pasiūlos asortimentą, lygindamas ir tirdamas įvairius konkuruojančius modelius.

44 Tokioje rinkoje nebūtina prekių ženklui pasiekti didelę rinkos dalį, kad būtų galima padaryti išvadą, jog atitinkami vartotojai jį atsimena. Tam pakanka įrodyti, jog prekių ženklas būtų gana ilgai ir stipriai įsitvirtinęs rinkoje.

45 Šioje byloje iš Apeliacinės tarybos bylos medžiagos matyti, kad, pirma, įstojusi į bylą šalis nuosekliai naudojo tą patį spalvų derinį ant savo žemės ūkio mašinų Europos Sąjungoje gana ilgą laiką iki 1996 m., ir, antra, šalyse, kuriose, ieškovės manymu, įstojusi į bylą šalis turėjo ypač mažą rinkos dalį, ji veikė bent jau 30 metų anksčiau, nei buvo pateikta paraiška registruoti, nes ji veikė Austrijoje nuo 1966 m., Suomijoje nuo 1939 m., Graikijoje nuo 1949 m. ir Italijoje nuo 1953 metų (ginčijamo sprendimo 5 ir 38 punktai). Ieškovė neginčijo šių faktų.

46 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad nors tiesa, jog ginčijamas prekių ženklas buvo naudojamas ir reklamuojamas kartu su žodiniu prekių ženklu „John Deer“, o įstojusios į bylą šalies Europos Sąjungoje patirtos reklamos išlaidos nurodytos bendrai, o ne atskirai dėl kiekvienos šalies, ieškovė klaidingai teigia, jog nebuvo teisiškai įrodyta, kad įstojusi į bylą šalis žalios ir geltonos spalvų derinį naudojo ant savo prekių kaip prekių ženklą ir kad jos prekės buvo intensyviai ir ilgą laiką platinamos visose 1996 m. balandžio 1 d. buvusiose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

47 Todėl reikia išnagrinėti, ar tokie naudojimas ir platinimas buvo pakankami, kad atitinkama visuomenė galėtų pagal ginčijamą prekių ženklą nustatyti nurodytų prekių komercinę kilmę.

48 Šiuo požiūriu ieškovė abejoja dėl įvairių asociacijų pareiškimų, į kuriuos atsižvelgė Apeliacinė taryba, įrodomosios galios. Ji kaltina tuo, kad šie pareiškimai buvo nespontaniški, jų turinį padiktavo ar bent koordinavo įstojusi į bylą šalis, juose nedaroma nuoroda į įstojusios į bylą šalies išimtinį ginčijamo prekių ženklo naudojimą, jie buvo parengti po referencinio laikotarpio ir nebuvo notariškai patvirtinti, o pareiškimus pateikę subjektai nei atstovavo atitinkamai visuomenei, nei buvo nepriklausomi, nes daugeliu atvejų jie buvo įstojusios į bylą šalies komerciniai partneriai.

49 Dėl pareiškimų datos reikia pažymėti: tai, jog buvo pasirašyti 2000 m., nereiškia, kad jie neturi įrodomosios galios vertinant, ar prekių ženklas dėl naudojimo buvo įgijęs skiriamąjį požymį paraiškos registruoti ginčijamą prekių ženklą pateikimo dieną (šiuo klausimu žr. 2008 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Ferrero Deutschland prieš VRDT ir Cornu*, C-108/07 P, nepaskelbta Rinkinyje, 53 punktą). Be kita ko, Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalimi (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 2 dalis) draudžiama ginčijamo prekių ženklo registraciją paskelbti negaliojančia, jeigu įrodyta, kad jis įgijo skiriamąjį požymį iki prašymo registraciją pripažinti negaliojančia pateikimo dienos, šiuo atveju – iki 2004 m. sausio 5 dienos. Todėl bet kuriuo atveju netinkamas ieškovės kaltinimas, kad pateikti pareiškimai yra netinkami, nes jie nebūtinai susiję su ankstesniu nei 1996 m. balandžio 1 d. laikotarpiu.

50 Kalbant apie asociacijų nespontaniškumą ir įstojusios į bylą šalis vaidmenį rengiant pateiktus pareiškimus, svarbu pažymėti: tai, jog minėti pareiškimai buvo padaryti įstojusiai į bylą šaliai paprašius ir ši galbūt koordinavo jų rengimą, savaime nepaneigia jų turinio ir įrodomosios galios.

51 Neįrodžius priešingai, iš tikrųjų reikia preziumuoti, kad kiekviena asociacija pasirašė pareiškimą laisva valia ir atsako už jų turinį. Be to, pareiškimo įrodomosios galios negalima paneigti remiantis tuo, kad jis buvo notariškai nepatvirtintas (2008 m. rugsėjo 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Boston Scientific prieš VRDT – Terumo (CAPIO)*, T-325/06, nepaskelbta Rinkinyje, 41 punktas).

52 Be kita ko, svarbu pažymėti, kad negalima pripažinti pagrįstu ieškovės teiginio, kad žemės ūkio mašinų platintojų ir žemės ūkio mašinų gamintojų asociacijų pareiškimai yra nepatikimi.

53 Visų pirma iš teismo praktikos visiškai neišplaukia, kad galima atsižvelgti tik į vartotojams atstovaujančių asociacijų pareiškimus. Atvirkščiai, šiuo požiūriu Teisingumo Teismo vartojama formuluotė „prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimai“ (minėto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 51 punktas) taip pat apima gamintojų ir (arba) platintojų asociacijų pareiškimus.

54 Todėl šioje byloje svarbu tik nustatyti, ar įvairios pareiškusios asociacijos gali būti laikomos nepriklausomos ta prasme, kad jos galėjo pateikti savo pareiškimus neatsižvelgdamos į konkretų įstojusios į bylą šalies interesą.

55 Kalbant apie ūkininkų asociacijas ir žemės ūkio mašinų gamintojų asociacijas, kurių pagrindinis tikslas yra apsaugoti ir skatinti jų atstovaujamo ir organizuojamo sektoriaus interesus, reikia konstatuoti, kad ieškovė nepateikė jokios informacijos, įrodančios jų šališkumą ir suinteresuotumą tuo, jog būtų įregistruotas įstojusios į bylą šalies prekių ženklas, į kurį ji neturi teisės. Todėl Apeliacinė taryba teisingai atsižvelgė į šių asociacijų pareiškimus.

56 Dėl subjektų, veikusių kaip įstojusios bylą šalies platintojai Suomijoje ir Italijoje, nepriklausomumo pakanka konstatuoti, kad jų pareiškimai pagrindžia tik Italijos žemės ūkio mašinų gamintojų asociacijos bei Suomijoje ūkininkams atstovaujančios asociacijos pareiškimus. Taigi, kaip konstatuota 55 punkte, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, galinčių paneigti šių dviejų asociacijų pareiškimų įrodomąją galią. Iš to darytina išvada, kad tai, jog Apeliacinė taryba atsižvelgė į Suomijos ir Italijos platintojų pareiškimus, nesuteikia pagrindo naikinti ginčijamą sprendimą.

57 Dėl argumento, jog pareiškimai neįrodo įstojusios į bylą šalies „išimtinio“ ginčijamo prekių ženklo „naudojimo“, reikia pastebėti: svarbu yra ne prekių ženklo išimtinis naudojimas, o tai, kad visuomenė prekių ženklą sieja su komercine kilme.

58 Šioje byloje įvairių asociacijų pareiškimuose, išskyrus susijusius su Airija ir Danija, nurodoma, kad žalios ir geltonos spalvų derinys, naudojamas žemės ūkio mašinoms, nagrinėjamame sektoriuje siejamas su įstojusia į bylą šalimi. Vokietijoje atlikta apklausa patvirtina šį teiginį.

59 Dėl Airijos ir Danijos pateikti pareiškimai rodo, kad minėtų spalvų derinys siejamas su kelių gamintojų gaminiais, ne tik su įstojusios į bylą šalies. Vis dėlto tai nesuteikia pagrindo naikinti ginčijamą sprendimą.

60 Pirma, reikia pažymėti: tai, ar ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį, Apeliacinė taryba vertino remdamasi visuma įrodymų, be kita ko, įvairių asociacijų pareiškimais ir Vokietijoje atlikta apklausa, taip pat tuo, kad įstojusios į bylą šalies prekės buvo nemažą laikotarpį stipriai įsitvirtinusios atitinkamose rinkose ir įstojusi į bylą šalis žalios bei geltonos spalvų derinį intensyviai ir ilgai naudojo ant šių prekių kaip prekių ženklą.

61 Antra, svarbu pažymėti: iš ginčijamo sprendimo 5 punkto matyti, kad įstojusi į bylą šalis Danijos rinkoje veikia nuo 1947 m., o Airijos rinkoje – nuo 1951 metų. Be to, iš Apeliacinės tarybos bylos medžiagos išplaukia, kad abiejose šiose rinkose įstojusi į bylą šalis buvo stipriai įsitvirtinusi nuo 1970 m. ir panašiai šiuo laikotarpiu daugelyje kitų valstybių narių.

62 Todėl negalima kaltinti Apeliacinės tarybos, kad padarė išvadą, jog buvo teisiškai įrodyta, kad ginčijamas prekių ženklas buvo įgijęs skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme 1996 m. balandžio 1 d., t. y. paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą pateikimo dieną.

63 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad pirmasis ieškovės ieškinio pagrindas yra nepagristas.

Dėl antrojo ir trečiojo ieškinio pagrindų, susijusių atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies ir 73 straipsnio pažeidimu

Šalių argumentai

64 Antrajame ir trečiajame ieškinio pagrinduose ieškovė iš esmės teigia: jos Italijoje neregistruotam prekių ženklui, sudarytam iš geltonos ir žalios spalvų, ginčijamame sprendime buvo taikomi griežtesni kriterijai nei taikytieji nagrinėjant paraišką įregistruoti ginčijamą prekių ženklą, nors teisių į prekių ženklą įgijimo sąlygos iš esmės yra tos pačios abiem atvejais. Todėl Apeliacinė taryba pažeidė ne tik Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, bet ir minėto reglamento 73 straipsnį, nes jos argumentai yra nepakankami ir prieštaringi.

65 VRDT ir įstojusi į bylą šalis reikalauja atmesti šiuos ieškinio pagrindus.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

66 Reikia konstatuoti, kad ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pažeidimu, yra nepagrįstas.

67 Iš tikrųjų, remiantis nusistovėjusia teismų praktika, Reglamento Nr. 40/94 73 straipsniu reikalaujamas motyvavimas turi būti toks, kad aiškiai ir nedviprasmiškai atspindėtų akto autoriaus argumentus. Tokia pareiga turi dvejopą tikslą: leisti suinteresuotiesiems asmenims sužinoti priemonės priėmimo priežastis siekiant apginti savo teises ir suteikti Bendrijos teismui galimybę vykdyti sprendimo teisėtumo priežiūrą (žr. 2007 m. lapkričio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Wesergold Getränkeindustrie prieš VRDT – Lidl Stiftung (VITAL FIT)*, T-111/06, 62 punktą).

68 Taip pat reikia priminti, kad sprendimo motyvuose esantis prieštaringumas yra Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnyje nustatytos pareigos pažeidimas, turintis įtakos aptariamo akto galiojimui, jei būtų įrodyta, kad dėl tokio prieštaringumo akto adresatas negali suvokti visų ar dalies tikrųjų sprendimo motyvų ir kad dėl tos priežasties visa akto rezoliucinė dalis ar jos dalis neturi teisinio pagrindo (šiuo klausimu žr. 1995 m. sausio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Tremblay ir kt. prieš Komisiją*, T-5/93, Rink. p. II-185, 42 punktą).

69 Šioje byloje ieškovė neteigia, kad negalėjo suvokti priežasčių, dėl kurių Apeliacinė taryba priėmė ginčijamą sprendimą. Ji teigia, kad Apeliacinė taryba skirtingai įvertino panašius įrodymus ir todėl padarė skirtingas išvadas panašių įrodymų pagrindu. Vis

dėlto, net jei būtų pagrįstas toks požiūris, jis gali pažeisti ne Reglamento Nr. 207/2009 73 straipsnį, bet tik minėto reglamento 8 straipsnio 4 dalį.

70 Kalbėdama apie tariamą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies pažeidimą, ieškovė teigia: Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad faktiškai ji neįgijo teisės į prekių ženklą Italijos rinkoje, net jeigu jos žymens spalvos buvo tapačios ginčijamo prekių ženklo spalvoms, pateikti įrodymai – tos pačios, netgi didesnės vertės, o antrinės reikšmės įgijimo sąlygos irgi tos pačios.

71 Tokiomis aplinkybėmis reikia pažymėti, kad pareiga įrodyti, kuri ieškovei tenka pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, atitinka įstojusiai į bylą šaliai tenkančiąją pagal minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

72 Vis dėlto reikia konstatuoti, kad šioje byloje iš neginčytų faktinių aplinkybių matyti, jog Apeliacinei tarybai ieškovės pateikti įrodymai, kalbant bendrai, turėjo mažesnę įrodomąją galią nei pateiktieji įstojusios į bylą šalies.

73 Pirma, šalys sutinka, kad bent jau nuo 1973 m. iki 1982 m. ieškovė ant savo prekių Italijoje nebenaudojo žalios ir geltonos spalvų derinio. Net jei ieškovė būtų galėjusi įgyti neregistruotą teisę į savo žymenį dėl naudojimo nuo 1983 m. iki 1996 m., ji to nepadarė. Iš ginčijamo sprendimo 45 ir 46 punktuose pateiktų argumentų taip pat matyti, kad ieškovė neginčija, jog ji žalios ir geltonos spalvų derinį naudojo nenuosekliai ir nevienodai. Atvirkščiai, ji naudojo kelis žalios ir geltonos spalvos tonus bei žalios ir baltos spalvų derinį.

74 Iš to darytina išvada: tai, kad žalios ir geltonos spalvų derinys buvo laikinai nenaudojamas kaip prekių ženklas, bei tai, kad minėtos spalvos buvo naudojamos

įvairiai, galėjo sutrukdyti visuomenei ieškovę nuolat sieti su konkrečiu spalvų deriniu.

75 Antra, Apeliacinė taryba teisingai manė, kad ieškovės buvusių darbuotojų padarytų pareiškimų įrodomoji galia yra abejotina. Taigi, kaip matyti iš ginčijamo sprendimo 46 ir 54 punktų, minėtų pareiškimų nepatvirtino kiti bylos medžiagoje pateikti įrodymai, ir jie iš dalies yra netgi paneigti.

76 Trečia, negalima Apeliacinės tarybos kaltinti, kad padarė išvadą, jog ieškovės pateiktas rinkos tyrimas buvo neįtikinamas. Šiuo požiūriu reikia pabrėžti: Apeliacinė taryba teisingai ginčijamo sprendimo 57 ir 58 punktuose nurodė, kad šio tyrimo dalyvių, priešingai nei įstojusios į bylą šalies atlikto tyrimo atveju, nebuvo klausiama apie konkretaus jų atsakymo priežastis ir kad jiems nebuvo pateiktas skirtingas, kitos spalvos, piešinys, siekiant užsitikrinti, kad jie piešinio neatpažintų dėl kitų kriterijų nei spalva. Ieškovė neginčija šių faktinių aplinkybių. Todėl negalima nustatyti, ar, pasibaigus ieškovės tyrimui, dalyviai ieškovės prekes atpažino tik dėl spalvų, o ne dėl jų formos ar kitų elementų.

77 Taip pat reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba teisingai padarė išvadą, jog ieškovės padarytas tyrimas turi daug mažesnę įrodomąją galią nei įstojusios į bylą šalies pateiktasis, nes per ieškovės tyrimą apklaustų asmenų buvo prašoma prisiminti, kaip jie suvokė prekių ženklus prieš dešimt metų.

78 Taigi iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad reikia atmesti antrąjį ir trečiąjį ieškinio pagrindus.

79 Todėl reikia atmesti visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

80 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš BCS SpA bylinėjimosi išlaidas.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Paskelbta 2009 m. spalio 28 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.