PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 2 d.*

Byloje T-67/07

Ford Motor Co., įsteigta Dearborn, Mičigane (Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato R. Ingerl,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Poch,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2006 m. gruodžio 20 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1135/2006-2), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį prekių ženklą FUN kaip Bendrijos prekių ženklą,

* Proceso kalba: vokiečių.

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija),

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

posėdžio sekretorė C. Kristensen, administratorė,

susipažinęs su 2007 m. kovo 2 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2007 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

atsižvelgęs į 2007 m. liepos 5 d. Pirmosios instancijos teismo ketvirtosios kolegijos pirmininko sprendimą neleisti pateikti dubliko,

atsižvelgęs į Pirmosios instancijos teismo kolegijų sudėties pakeitimą,

įvykus 2008 m. birželio 10 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2005 m. birželio 27 d. ieškovė *Ford Motor Co*., remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo FUN.

3 Prekės, kurioms prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 12 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „antžeminės motorinės transporto priemonės, jų detalės ir sudedamosios dalys“.

4 2006 m. birželio 27 d. Sprendimu ekspertas atsisakė įregistruoti žodinį prekių ženklą FUN aptariamoms prekėms, motyvuodamas tuo, kad jis yra apibūdinamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme ir neturi skiriamųjų požymių to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

5 2006 m. rugpjūčio 23 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, padavė apeliaciją dėl šio sprendimo VRDT.

6 2006 m. gruodžio 20 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Ji nusprendė, kad atitinkamą visuomenę sudaro paprasti anglakalbiai nuo 18 iki 70 metų amžiaus vartotojai. Ši visuomenė žodį „fun“ antžeminės motorinės transporto priemonės atžvilgiu suvoks kaip nuorodą, kad transporto priemonės dizainas yra originalus ir ją ypač smagu vairuoti. Be to, profesionalai, transporto priemones perparduodantys ar laisvalaikį organizuojantys asmenys, žodį „fun“ vartos tam tikros kategorijos transporto priemonėms (pavyzdžiui, keturačiai motociklai, kartai, monstrai visureigiai (*monster trucks)*) arba transporto priemonėms, kurias smagu vairuoti (*fun to drive*), apibūdinti. Apeliacinė taryba nurodė, kad žodis „fun“ yra paprasčiausias angliškas žodis ir todėl akivaizdu, jog egzistuoja bendrasis interesas išlaikyti galimybę jį vartoti kitiems prekybininkams ir konkurentams. Dėl detalių ir reikmenų Apeliacinė taryba nurodė, kad žodį „fun“ galima suvokti kaip nurodantį „pramogoms skirtų transporto priemonių“ (*fun vehicles*) detales ir įrangą ir kad tam tikros detalės ar tam tikri reikmenys taip pat gali būti skirti pramogoms (*fun*). Todėl prekių ženklas FUN turi būti laikomas apibūdinamuoju Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme ir dėl to neturinčiu skiriamųjų požymių to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

Procesas ir šalių reikalavimai

7 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

8 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

9 Ieškovė remiasi dviem pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu ir to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu

Šalių argumentai

10 Ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą, nes žodis „fun“ yra paprastas, tiesiogiai neaprašantis žodis, o jo semantinis turinys abstraktus, daugių daugiausia darantis užuominą.

11 Be to, Apeliacinė taryba savo analizę grindė ne vienu žodžiu „fun“, bet sakiniais, perteikiančiais sudėtingesnę informaciją, t. y. „transporto priemonės dizainas yra originalus“ ir „transporto priemonę ypač smagu vairuoti“, kurie nėra paraiškos įregistruoti prekių ženklą dalykas ir reikalauja iš vartotojo konceptualios analizės, semantinių asociacijų ir patikslinimų.

12 Dėl didelio žodžio „fun“ abstraktumo ir nesant pakankamai tiesiogiai ir konkrečiai apibūdinančios informacijos vartotojas gali tik preziumuoti, kad tai yra prekės pavadinimas, nurodantis jos kilmę, visų pirma automobilio modelio pavadinimas.

13 Galimybei įregistruoti prekių ženklą FUN nedaro įtakos pozityvi žodžio „fun“ reikšmė. Semantinis žodžio „fun“ turinys ne apibūdina antžeminių motorinių transporto priemonių savybes, bet daro į jas užuominą. Net darant prielaidą, kad žodis „fun“ nurodo atitinkamų prekių paskirtį, t. y. kad jos skirtos pramogoms, ieškovė mano, kad to nepakanka tam tikrai šių prekių savybei konkrečiai apibūdinti.

14 Apeliacinė taryba, remdamasi žymeniu „fun vehicles“, kaip patvirtina interneto puslapiai, kuriuos ji nurodė ginčijamame sprendime, papildė prašomą įregistruoti prekių ženklą ir sudarė skirtingos reikšmės derinį, taip iškreipdama paraiškos įregistruoti prekių ženklą dalyką. Be to, šie interneto puslapiai negali tinkamai pagrįsti ginčijamo sprendimo, nes pastarajame jie nebuvo nei išsamiau nagrinėjami, nei pateikti jo priede; jie buvo rasti naudojant kitą žymenį nei tas, kurį prašyta įregistruoti. Be to, per

posėdį ieškovė tvirtino, kad VRDT atsakymo į ieškinį priede pateikti interneto puslapiai, susiję su paieška naudojant žodžių junginį „fun cars“, yra nauji įrodymai, į kuriuos Pirmosios instancijos teismas negali atsižvelgti.

15 Ieškovė pabrėžia, kad teismų praktikoje nedraudžiama įregistruoti iš žymenų, naudojamų kaip reklaminis lozungas, sudaryto prekių ženklo, su vienintele sąlyga, kad nagrinėjamą prekių ženklą būtų galima visų pirma suvokti kaip nurodytų prekių komercinės kilmės nuorodą. Motyvo, kad nagrinėjamą žymenį taip naudoja kitos įmonės, nepakanka siekiant atsisakyti įregistruoti prekių ženklą.

16 Visi šie vertinimai taikomi ir kitoms paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytoms prekėms, t. y. antžeminių motorinių transporto priemonių detalėms ir sudėtinėms dalims. Iš tiesų vien žodis „fun“ negali tiesiogiai ir konkrečiai apibūdinti šių prekių arba jų esminių savybių.

17 VRDT mano, kad, priešingai nei teigia ieškovė, Apeliacinė taryba savo tyrimo negrindė sudėtingais deklaratyviais sakiniais ir nepakeitė paraiškos įregistruoti prekių ženklą dalyko, tačiau žodį „fun“ nagrinėjo atskirai, atsižvelgdama į nurodytas prekes. Taigi ji manė, kad atitinkamo vartotojo požiūriu šis žodis, užrašytas ant antžeminės motorinės transporto priemonės, reiškia „ypatingo dizaino transporto priemonę“ ir „transporto priemonę, kurią ypač smagu vairuoti“. Be to, ekspertas atliko paiešką žodį „fun“ vartodamas transporto priemonių atžvilgiu (*vehicles*).

18 VRDT nuomone, Apeliacinė taryba pagrįstai nusprendė taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą, nes žodžio „fun“ sąsaja su antžeminėmis motorinėmis transporto priemonėmis yra pakankamai tiesioginė ir konkreti, kad leistų paprastam anglakalbiam vartotojui iš karto, be kitokių svarstymų apie žodį ir jo neanalizuojant, suvokti prekių rūšies ar paskirties apibūdinimą. Iš tiesų žodžio „fun“ reikšmė nėra vien pozityvi; ji ir konkrečiai apibūdinanti. Ypatingas transporto priemonės dizainas ar faktas, kad ją ypač smagu vairuoti, daugeliui vairuotojų yra svarbios aplinkybės perkant transporto priemonę. Be to, vartotojas yra įpratęs susirasti apibūdinančias nuorodas transporto priemonės gale, kaip antai turbo, ABS arba 4x4, kurios nėra vien kilmės nuorodos.

19 Žodis „fun“ jau vartojamas rinkoje taip pat apibūdinant automobilius, kuriuos smagu vairuoti dėl dizaino, įrangos ar eksploatacinių savybių, arba apibūdinant tam tikras transporto priemonių kategorijas. Apeliacinė taryba rėmėsi dešimčia eksperto nurodytų interneto puslapių, kurie parodo, jog įvairūs automobiliai žymimi žodžių junginiu „fun vehicles“. VRDT atsakymo į ieškinį priede pateiktuose interneto puslapiuose nurodyta, kad žodžių junginys „fun cars“ yra taip pat vartojamas.

20 VRDT priduria, kad atitinkamas vartotojas žodį „fun“, užrašytą ant detalių ir reikmenų, gali suvokti kaip nurodantį įrangą rinkoje esantiems „fun vehicles“ arba „fun cars“ ir kad jis nustatys tiesioginį ryšį su šia transporto priemonių kategorija. Be to, kaip nurodė Apeliacinė taryba, tam tikros transporto priemonių detalės ir reikmenys gali būti naudojami pramogoms. Todėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas taip pat taikomas antžeminių motorinių transporto priemonių detalėms ir reikmenims.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

21 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą neregistruojami prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, ar kitas jų savybes. Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos.

22 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti tie žymenys, kurie negali atlikti esminės prekių ženklo funkcijos, t. y. nurodyti prekės ar paslaugos komercinės kilmės, kad vartotojas, įsigyjantis prekių ženklu pažymėtą prekę arba paslaugą, vėliau įsigydamas galėtų pasirinkti tą pačią prekę ar paslaugą, jeigu patirtis buvo teigiama, arba kitą, jeigu ji buvo neigiama (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ellos prieš VRDT (ELLOS)*, T-219/00, Rink. p. II-753, 28 punktas ir 2008 m. gegužės 22 d. Sprendimo *Radio Regenbogen Hörfunk in Baden prieš VRDT (RadioCom)*, T-254/06, nepaskelbta Rinkinyje 27 punktas).

23 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti žymenys ir nuorodos yra tie, kurie tikslinės visuomenės požiūriu gali būti įprastai naudojami tiesiogiai arba paminint vieną iš jos pagrindinių požymių žymėti tokią prekę arba paslaugą, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą (2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-383/99 P, Rink. p. I-6251, 39 punktas ir šio sprendimo 22 punkte minėto sprendimo *RadioCom* 28 punktas).

24 Iš to aišku, kad tam, jog žymeniui būtų taikomas šioje nuostatoje nustatytas draudimas, reikia, kad tarp jo ir nagrinėjamų prekių ar paslaugų būtų pakankamai tiesioginė ir konkreti sąsaja, leidžianti suinteresuotajai visuomenei iš karto ir be kitokių svarstymų

suvokti nagrinėjamų prekių ir paslaugų arba vienos iš jų požymių apibūdinimą (2005 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Metso Paper Automatikon prieš VRDT (PAPERLAB)*, T-19/04, Rink. p. II-2383, 25 punktas ir šio sprendimo 22 punkte minėto sprendimo *RadioCom* 29 punktas).

25 Vadinasi, tai, ar žymuo yra apibūdinamasis, turi būti vertinama atsižvelgiant, pirma, į atitinkamas prekes ar paslaugas ir, antra, į tikslinės visuomenės, kurią sudaro šių prekių ar paslaugų vartotojai, suvokimą (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 38 punktas ir šio sprendimo 22 punkte minėto sprendimo *RadioCom* 33 punktas).

26 Šioje byloje prekės, kurioms prašoma įregistruoti žodinį prekių ženklą FUN, yra „antžeminės motorinės transporto priemonės, jų detalės ir sudedamosios dalys“.

27 Apeliacinė taryba nurodė, o ieškovė dėl to neprieštaravo, kad atitinkamą visuomenę sudaro anglakalbiai paprasti nuo 18 iki 70 metų amžiaus vartotojai, ir tai atitinka antžeminėmis motorinėmis transporto priemonėmis ir jų detalėmis bei sudėtinėmis dalimis suinteresuotųjų asmenų amžiaus grupę.

28 Taikant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintą absoliutų atmetimo pagrindą reikia nustatyti, ar atitinkamos visuomenės požiūriu egzistuoja pakankamai tiesioginė ir konkreti sąsaja tarp žymens FUN ir paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytų prekių.

29 Apeliacinė taryba nusprendė, o šalys neginčijo, kad angliškas žodis „fun“ reiškia „smagumą“ ir „smagumo šaltinį“.

30 Tačiau ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba iš tikrųjų rėmėsi kitomis dviem reikšmėmis, t. y. „transporto priemonės dizainas yra originalus“ ir „transporto priemonę ypač smagu vairuoti“, kurios gerokai platesnės nei prašomo įregistruoti prekių ženklo reikšmė.

31 Šiuo atžvilgiu iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba konstatavo, jog atitinkama visuomenė žodį „fun“ antžeminių motorinių transporto priemonių atžvilgiu suvoks kaip nuorodą, kad transporto priemonės dizainas yra originalus arba ją smagu vairuoti. Priešingai tam, ką teigia ieškovė, Apeliacinė taryba žodžiui „fun“ nesuteikė kitos reikšmės, bet nurodė, kaip atitinkamas vartotojas šį žodį suvoks paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytų prekių atžvilgiu.

32 Vis dėlto pagal teismų praktiką tam, kad būtų taikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas, žodinis žymuo, turi konkrečiai, o ne bendrai ir abstrakčiai nurodyti esmines aptariamų prekių ir paslaugų savybes (šiuo klausimu žr. 2005 m. sausio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Deutsche Post EURO EXPRESS prieš VRDT (EUROPREMIUM)*, T-334/03, Rink. p. II-65, 41 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

33 Tai, kad įmonė netiesiogiai ir abstrakčiai giria savo prekes, tačiau tiesiogiai ir iš karto neinformuodama vartotojo apie vieną iš apibrėžtų tų prekių savybių ar charakteristikų, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme yra susiję su užuomina, o ne apibūdinimu (šiuo klausimu žr. 2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sunrider prieš VRDT (VITALITE)*, T-24/00, Rink. p. II-449, 24 punktą ir 2002 m. spalio 9 d. Sprendimo *Dart Industrines prieš VRDT (UltraPlus)*, T-360/00, Rink. p. II-3867, 27 punktą bei šio sprendimo 32 punkte minėto sprendimo *EUROPREMIUM* 37 punktą).

34 Žymenį FUN antžeminių motorinių transporto priemonių atžvilgiu galima suprasti kaip nurodantį, kad jos gali būti smagios arba naudojamos pramogoms. Taigi žymuo FUN gali būti laikomas sukuriančiu apie prekę pozityvų vaizdą, kuris sutampa su naudojamu reklamos tikslais, ir atitinkamam vartotojui sukeliančiu mintį, kad transporto priemonė gali būti skirta pramogoms. Tačiau nors tam tikrais atvejais antžeminę motorinę transporto priemonę jos vairuotojas gali naudoti pramogoms, žymuo FUN yra tik patariamojo pobūdžio.

35 Šiomis aplinkybėmis reikia pripažinti, kad sąsaja tarp žodžio „fun“ reikšmės ir antžeminės motorinės transporto priemonės atrodo per daug neaiški, neapibrėžta ir subjektyvi, kad šiam žodžiui suteiktų apibūdinamąjį pobūdį minėtų prekių atžvilgiu.

36 Kitaip nei tam tikrų transporto priemonės savybes apibūdinančių nuorodų, kaip antai turbo, ABS arba 4x4, atveju, ant transporto priemonės galo esantis žymuo FUN negali būti naudojamas tiesiogiai nurodyti antžeminę motorinę transporto priemonę arbą vieną esminių jos savybių. Esantį tokioje vietoje žymenį atitinkamas vartotojas suvoks kaip prekės komercinės kilmės nuorodą.

37 Taigi Apeliacinės tarybos konstatavimo, kad žodį „fun“ atitinkamų prekių atžvilgiu vartotojas suvoks kaip nurodantį, kad transporto priemonės dizainas yra originalus arba ją smagu vairuoti, nepakanka, jog žymuo FUN taptų apibūdinamuoju Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme.

38 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad žymuo FUN neturi pakankamai tiesioginės ir konkrečios sąsajos su antžeminėmis motorinėmis transporto priemonėmis, leidžiančios suinteresuotajai visuomenei iš karto ir be kitokių svarstymų suvokti šių prekių arba vienos iš jų savybių apibūdinimą. Todėl žymeniui FUN netaikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto draudimas.

39 Šios išvados nepaneigia Apeliacinės tarybos teiginys, kad tikimybė, jog atitinkamas vartotojas žymenį FUN suvoks kaip nuorodą, jog transporto priemonės dizainas originalus arba ją smagu vairuoti, pagrįsta pavyzdžiais iš eksperto nurodytų interneto puslapių, kur profesionalai žodį „fun“ vartoja apibūdindami tam tikrų kategorijų transporto priemones (pavyzdžiui, keturačiai motociklai, kartai) arba tiesiog „fun to drive“ transporto priemones.

40 Iš tiesų, kaip nurodė ieškovė, ekspertas atliko paiešką remdamasis ne tiesiog žymeniu FUN, bet žodžių deriniu, apimančiu prašomą įregistruoti žymenį ir žodį „vehicles“, kuris nurodo aptariamas prekes. Akivaizdu, kad toks derinys, siejantis prašomą įregistruoti žymenį ir aptariamų prekių nuorodą, neišvengiamai šią prekę apibūdina. Tačiau šioje byloje paraiška įregistruoti prekių ženklą susijusi tik su žymeniu FUN. Todėl vien to, jog Apeliacinė taryba konstatavo, kad žodis „fun“ vartojamas kartu su žodžiu „vehicles“, nepakanka padaryti išvadą, jog žymuo FUN yra apibūdinamasis.

41 Be to, Apeliacinė taryba neįrodė, kad žodis „fun“ yra ar gali būti bendrinis arba įprastas pavadinimas antžeminėms motorinėms transporto priemonėms identifikuoti arba apibūdinti. Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad nėra atskiros antžeminių motorinių transporto priemonių kategorijos, apibūdinamos „fun vehicles“.

42 Kalbant apie paieškų internete, susijusių su žodžių junginiu „fun cars“, rezultatus, kuriuos VRDT pateikė savo atsakymo į ieškinį priede ir kurie nebuvo pateikti per administracinę procedūrą, reikia priminti, kad Pirmosios instancijos teismas neturi pareigos iš naujo nagrinėti faktinių aplinkybių, atsižvelgdamas į pirmą kartą jam pateiktus įrodymus (2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas ir 2007 m. rugsėjo 12 d. Sprendimo *ColArt/Americas prieš VRDT (BASICS)*, T-164/06, nepaskelbta Rinkinyje 44 punktas). Todėl šie dokumentai turi būti atmesti, nesant būtinybės nagrinėti jų įrodomosios galios.

43 Kalbant apie kitas paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytas prekes, t. y. antžeminių motorinių transporto priemonių detales ir sudėtines dalis, reikia nurodyti, kad žymens apibūdinamasis pobūdis turi būti nagrinėjamas atskirai kiekvienos paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos prekių ir (arba) paslaugų kategorijos atžvilgiu. Tačiau gali būti, kad visos prekių ženklo paraiškoje nurodytos paslaugos ir prekės yra neatskiriamai susijusios, nes tam tikros šios prekės gali būti naudojamos tik su kitomis prekėmis; tokiu atveju reikėtų priimti bendrą visoms šioms prekėms sprendimą (šiuo klausimu žr. 2004 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fieldturf prieš VRDT (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS)*, T-216/02, Rink. p. II-1023, 33 punktą ir 2005 m. birželio 8 d. Sprendimo *Wilfer prieš VRDT (ROCKBASS)*, T-315/03, Rink. p. II-1981, 67 punktą).

44 Šioje byloje prekės, paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos kaip antžeminių motorinių transporto priemonių detalės ir sudedamosios dalys, yra skirtos naudoti tik kartu su šiomis transporto priemonėmis, o ne atskirai. Paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos transporto priemonių detalės ir sudedamosios dalys neatskiriamai susijusios su šiomis transporto priemonėmis ir todėl jų atžvilgiu reikia priimti tokį patį sprendimą kaip ir antžeminių motorinių transporto priemonių atveju.

45 Todėl žymenį FUN reikia taip pat laikyti tiesiogiai ir konkrečiai nesusijusiu su kategorijai „antžeminių motorinių transporto priemonių detalės ir sudedamosios dalys“ priklausančiomis prekėmis, kad jam būtų taikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto draudimas.

46 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad pirmasis pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu, turi būti patenkintas.

Dėl antrojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

Šalių argumentai

47 Ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba neatliko atskiro Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto atmetimo pagrindo tyrimo ir nusprendė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių vien todėl, jog yra apibūdinamasis. Kadangi šioje byloje Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto sąlygos neįvykdytos, pagrindas, susijęs su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, turi būti patenkintas.

48 Be to, ieškovė tvirtina, kad jei Apeliacinė taryba būtų atlikusi šį atskirą tyrimą, ji būtų turėjusi padaryti išvadą, jog Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas netaikytinas. Iš tiesų žymuo FUN reikšmė yra pakankamai abstrakti, kad būtų tiesiog patarianti ar daranti užuominą; nurodyta visuomenė gali ją lengvai ir iš karto įsiminti, o tai pagal teismų praktiką žymeniui suteikia skiriamųjų požymių.

49 VRDT tvirtina, kad, kitaip nei teigia ieškovė, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto taikymas buvo pagrįstas atskirai. Ekspertas nurodė, jog žymuo FUN vartotojui praneša tik apie tai, jog prekės iš tiesų skirtos pramogoms ir todėl jis negali atlikti esminės prekių ženklo funkcijos ir neturi skiriamųjų požymių. Apeliacinė taryba manė, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas vien todėl, kad taikomas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktas. Be to, Apeliacinė taryba pateikė savo nuomonę dėl ieškovės argumento, susijusio labiau su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, nurodydama, kad žodis „fun“ yra veikiau paprastas anglų kalbos žodis.

50 Be to, žymuo FUN neturi būtiniausių skiriamųjų požymių, kurių pakaktų, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas nebūtų taikomas. Atitinkamo vartotojo požiūriu žodis „fun“ yra ne tik patariamojo pobūdžio, bet jo turinys yra tiesiogiai suprantamas atsižvelgiant į aptariamas prekes.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

51 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą neregistruojami neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai. Žymens skiriamuosius požymius reikia vertinti atsižvelgiant į prekes ir paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą.

52 Šioje byloje Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad prekių ženklo FUN nereikėtų registruoti pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą ir todėl jo nereikėtų registruoti ir pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

53 Priešingai tam, ką teigia VRDT, vien to, kad Apeliacinė taryba, vertindama žymens FUN skiriamuosius požymius, konstatavo, jog žodis „fun“ yra paprastas anglų kalbos žodis, nepakanka įrodyti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių, ir tai neparodo, kad buvo atliktas atskiras tyrimas remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu.

54 Taigi Apeliacinė taryba iš esmės padarė išvadą, kad žymuo FUN neturi skiriamųjų požymių todėl, kad jis yra apibūdinamasis. Tačiau anksčiau buvo nuspręsta, kad Apeliacinė taryba padarė klaidingą išvadą, jog žymeniui FUN taikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto draudimas. Todėl Apeliacinės tarybos argumentai Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto atžvilgiu turi būti atmesti, nes jie pagrįsti konstatuota ankstesne klaida.

55 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad antrasis pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, taip pat visas ieškinys turi būti patenkinti.

56 Todėl ginčijamą sprendimą reikia panaikinti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

57 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal ieškovės pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2006 m. gruodžio 20 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1135/2006-2).**

2. **Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2008 m. gruodžio 2 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.