GENERALINIO ADVOKATO DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 23 d. [1]

I — Įvadas

1. Apeliacinis skundas pateiktas dėl 2004 m. lapkričio 10 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo [2] atmesti ieškinį dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) [3] antrosios apeliacinės tarybos sprendimo neregistruoti prekių ženklo, vaizduojančio susuktą saldainių pakuotę (suvynioto saldainio forma), panaikinimo.

2. Šioje byloje keliamas klausimas dėl skiriamojo požymio, t. y. pagrindinės įregistravimo sąlygos, nagrinėjamos teismo praktikoje, susijusioje su Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo [4] 7 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimu. Ši gausi teismo praktika leidžia priimti sprendimą dėl apeliantės, iškėlusios ginčytiną klausimą dėl šio skiriamojo požymio įgijimo naudojant, reikalavimų.

3. Ši byla taip pat apima VRDT apeliacinėse tarybose vykusią procedūrą jų pareigos motyvuoti ir faktų nagrinėjimo Tarnybos iniciatyva atžvilgiu. Šie aspektai irgi bus išnagrinėti šioje išvadoje.

II — Teisinis pagrindas

4. Nuostatos, kurios yra reikalingos siekiant priimti sprendimą dėl šio apeliacinio skundo, įtvirtintos Reglamente Nr. 40/94.

5. Remiantis jo 4 straipsniu, Bendrijoje gali būti įregistruoti „žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitme-

1 — Originalo kalba: ispanų.

2 — Sprendimas *Storck prieš VRDT* (suvynioto saldainio forma) (T-402/02, Rink. p. II-3849, toliau – skundžiamas sprendimas).

3 — 2002 m. spalio 18 d. Sprendimas (byla R 0256/2001-4).

4 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 (OL L 11, 1994, p. 1), iš dalies pakeistas 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94, skirtu Urugvajaus raunde pasiektiems susitarimams įgyvendinti (OL L 349, p. 83), ir paskutinį kartą pakeistas 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 422/2004 (OL L 70, p. 1).

nys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų".

6. Pagal 7 straipsnio „Absoliutūs atmetimo pagrindai" 1 dalį neregistruojami:

„a) 4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys žymenys;

b) neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

<...>"

7. 7 straipsnio 2 dalis nustato, kad:

„šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos."

8. 7 straipsnio 3 dalis numato, kad „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".

9. 73 straipsnis „Sprendimus pagrindžiančių motyvų nurodymas" nustato, kad „tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grindžiami tiktai tokiais motyvais ar įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus."

10. Dėl faktų nagrinėjimo Tarnybos iniciatyva 74 straipsnis nurodo:

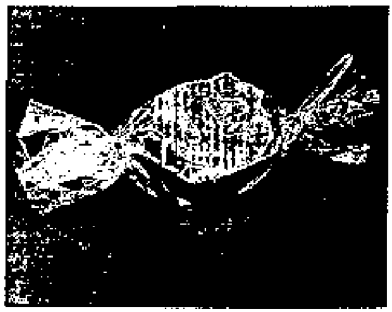
„1. Procedūrų metu Tarnyba faktus nagrinėja savo iniciatyva; tačiau procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju Tarnyba nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.

<...>"

III — Apeliacinio skundo aplinkybės

A — *Faktinės bylos aplinkybės pirmojoje instancijoje*

11. 1998 m. kovo 30 d. *August Stork KG*, remdamasi Reglamentu Nr. 40/97, pateikė VRDT paraišką kaip Bendrijos prekių ženklą įregistruoti šį toliau pateiktą vaizdinį prekių ženklą, atitinkantį susuktos pakuotės formos (suvynioto saldainio forma) pavaizdavimą iš perspektyvos:



12. Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso Nicos [5] sutarties 30 klasei ir atitinka apibūdinimą „saldainiai“.

13. 2001 m. sausio 19 d. Sprendimu ekspertas atmetė paraišką motyvuodamas tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme ir kad karamelinių saldainių „toffees“ atžvilgiu jis neįgijo jokio skiriamojo požymio dėl naudojimo to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalies prasme.

14. 2001 m. kovo 13 d. pateiktu skundu pagal Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnį apeliantė prašė VRDT panaikinti eksperto sprendimą.

15. Antroji apeliacinė taryba 2002 m. spalio 18 d. Sprendimu atmetė šį skundą dėl tų pačių motyvų, kurie nurodyti skundžiamame sprendime.

16. Jos nuomone, prašomo įregistruoti prekių ženklo grafinis pavaizdavimas neleidžia pakuotės spalvoje atskirti trijų apeliantės nurodytų atspalvių. Be to, ši spalva paprastai naudojama saldainių pakuotėms ir dažnai naudojama prekyboje.

17. Ji taip pat nusprendė, kad pateikti argumentai neįrodė dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio visų saldainių, ypač karamelinių atžvilgiu.

5 — Peržiūrėta ir iš dalies pakeista 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti.

18. Pasibaigus administracinei procedūrai, 2003 m. gegužės 26 d. *August Storck KG* pateikė Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje ieškinį dėl panaikinimo.

B — *Skundžiamas sprendimas*

19. Grįsdama savo reikalavimus, *August Storck KG* nurodė keturis pagrindus, susijusius atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, 7 straipsnio 3 dalies, 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio ir 73 straipsnio pažeidimu.

20. Prieš pradėdamas nagrinėti nurodytus ieškinio pagrindus, Pirmosios instancijos teismas apibrėžė ginčo dalyką, nes apeliantė ir VRDT turėjo skirtingas nuomones dėl žymens, ir nusprendė, kad ginčo dalykas yra vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro susuktos pakuotės formos (suvynioto saldainio forma) [6], auksinės spalvos [7] pavaizdavimas ir kurį prašoma įregistruoti „saldainiams“ [8].

21. Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas *a quo* išnagrinėjo skiriamąjį požymį, atsižvelgdamas į prekes arba paslaugas, kurioms buvo prašoma įregistruoti (prekių ženklą), ir į tai, kaip nagrinėjamas prekes ar paslaugas suvokia suinteresuotoji visuomenės dalis [9]. Paskui, siekdamas nustatyti, ar vartotojas suvokia pakuotės formos ir spalvos derinį kaip kilmės nuorodą, Pirmosios instancijos teismas išanalizavo bendrą šio derinio įvaizdį [10] ir padarė išvadą, kad jo požymiai nepakankamai skiriasi nuo dažnai naudojamų saldainių pakuotės pagrindinių formų, todėl jie nėra įsimintini kaip komercinės kilmės nuoroda.

22. Pirmosios instancijos teismas taip pat patvirtino esant saldainių žymenų monopolizavimo pavojų, kaip tai nurodė Apeliacinė taryba, patvirtinusi, kad šie saldainiai neturi skiriamųjų požymių, remdamasi bendruoju interesu, lemiančiu absoliutaus atmetimo pagrindą pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą [11].

23. Iš visų nurodytų samprotavimų Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad paprastas pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas nesuvokia šio žymens taip, kad galėtų jį individualizuoti ar jį atskirti nuo konkurentų žymenų, todėl atmetė prašymą kaip nepagrįstą.

6 — 21, 22 punktai.
7 — 23–28 punktai.
8 — 29–38 punktai.
9 — 48–53 punktai.
10 — 54–58 punktai.
11 — 60 punktas.

24. Jis taip pat atmetė antrąjį pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies pažeidimo, motyvuodamas tuo, kad nebuvo nustatytas skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo.

25. Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas pakartojo Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintas šios savybės įgijimo sąlygas, kurios yra susijusios su nustatytos prekės komercine kilme [12], su nuoroda į Europos Sąjungos dalį, kur jis neturi skiriamųjų požymių [13], ir galiausiai su atsižvelgimu į tam tikrus objektyvius veiksnius siekiant nustatyti šios savybės buvimą [14].

26. Paskui Pirmosios instancijos teismas atmetė *August Storck KG* argumentus dėl pardavimo apimties ir dėl karamelinių saldainių „Werther's Original" („Werther's Echte") reklamos patirtų didelių išlaidų, motyvuodamas tuo, kad šioje reklamoje nebuvo jokios nuorodos į prekių ženklo, tokio, kokį jį prašoma įregistruoti, naudojimą, nes jis buvo nurodytas kartu su žodiniais ir vaizdiniais žymenimis, o apeliantė nepateikė kiekvienam žymeniui tenkančių išlaidų [15]. Be to, šios sąnaudos neįrodo, kad visoje Bendrijoje klientai suvokė pakuotę kaip jos kilmės nuorodą [16].

27. Galiausiai Pirmosios instancijos teismas atmetė argumentą, kad apeliantės prašymu į bylą įtraukti apklausos duomenis parodė, jog *August Storck KG* parduodami saldainiai, kaip pramoninė nuosavybė, žinomi labiau dėl savo formos nei dėl pavadinimo „Werther's" [17].

28. Kaip trečiąjį pagrindą apeliantė nurodė Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio pažeidimą, motyvuodama tuo, kad Apeliacinė taryba turėjo atlikti papildomą tyrimą, siekdama nustatyti šio prekių ženklo naudojimą.

29. Pirmosios instancijos teismas paneigė šiuos argumentus ir nurodė, kad VRDT privalėjo patikrinti tik pareiškėjos nurodytus faktus, suteikusius prekių ženklui skiriamąjį požymį, įgytą dėl jo naudojimo Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme. Kadangi buvo nustatyta, kad *August Storck KG* pateikė VRDT kelis įrodymus šiuo klausimu, kuriais Apeliacinė taryba grindė

12 — 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 52 punktas) ir 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 61 ir 62 punktai).

13 — Taikant 2000 m. kovo 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Ford Motor prieš VRDT (OPTIONS)* (T-91/99, Rink. p. II-1925, 27 punktas) ir 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimą *Eurocermex prieš VRDT (Alaus butelio forma)* (T-399/02, Rink. p. II-1391, 43–47 punktai).

14 — Minėtų sprendimų *Windsurfing Chiemsee* 51 ir 52 punktai ir *Philips* 60 ir 61 punktai.

15 — 82–84 punktai.

16 — 85–87 punktai.

17 — 88 punktas.

savo vertinimą, VRDT padaliniai neturėjo jokios papildomos pareigos. Konkrečiai kalbant, jie neturėjo papildyti bylos medžiagos tam, kad būtų sumažintas reikalavimą grindžiančių įrodymų įrodomosios galios trūkumas [18].

30. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepatenkino ketvirtojo ieškinio pagrindo, pagal kurį VRDT buvo kaltinama pažeidusi Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį, motyvuojant tuo, kad ji neįvertino visų apeliantės pateiktų dokumentų ir kad buvo pažeista jos teisė būti išklausytai.

31. Jis atmetė šį pagrindą, viena vertus, dėl to, kad jis buvo grindžiamas klaidinga prielaida, nes Apeliacinė taryba išnagrinėjo šiuos aspektus, net jeigu ji nepripažino jų pakankamais, tam, kad būtų nustatytas prekių ženklo skiriamasis požymis dėl naudojimo. Be to, jis pažymėjo, kad pačios apeliantės prašymu šie dokumentai buvo prijungti prie bylos medžiagos ir todėl ji turėjo progą pareikšti nuomonę dėl jų svarbos [19].

IV — Procesas Teisingumo Teisme

32. 2005 m. sausio 26 d. *August Storck KG* pateikė Teisingumo Teismo kanceliarijoje apeliacinį skundą. VRDT atsakė į jį 2005 m. balandžio 15 d., nesant būtinybės pateikti dubliko ir tripliko.

33. Posėdis, kuriame dalyvavo šalių atstovai, įvyko 2006 m. vasario 16 d. kartu su posėdžiu byloje C-24/05 P tarp tų pačių šalių.

V — Apeliacinio skundo pagrindų analizė

34. Bendrovė apeliantė nurodo keturis pagrindus, kurie buvo nurodyti Pirmosios instancijos teisme ir yra susiję su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, 7 straipsnio 3 dalies, 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio ir 73 straipsnio pažeidimu.

35. Kadangi VRDT nusprendė, kad pirmojo apeliacinio skundo pagrindo trečia dalis yra nepriimtina, kaip ir visas antrasis pagrindas, reikia pirmiausia išnagrinėti šiuos teiginius.

18 — 96 punktas.

19 — 100 ir 101 punktai.

A — *Kai kurių apeliacinio skundo pagrindų priimtinumo nagrinėjimas*

1. Dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo trečios dalies nepriimtinumo

36. Šiuo pagrindu *August Storck AG* kaltina Pirmosios instancijos teismą padarius pakuotės skiriamojo požymio vertinimo klaidą, dėl kurios buvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas.

37. Ji nurodo, kad buvo nepakankamai įvertintas pakuotės spalvų derinys ir neišsamiai išnagrinėtas pirkėjo elgesys, ir VRDT mano, kad šie klausimai patenka į faktines aplinkybes, o ne į apeliacinio skundo sritį.

38. Iš šioje byloje pateikto apeliacinio skundo teksto aiškiai matyti, kad apeliantė kritikuoja tam tikrų faktinių aspektų vertinimą. Tačiau Teisingumo Teismas, remdamasis Statuto 58 straipsniu, negali vertinti faktų ar įrodymų, išskyrus, kai jie buvo iškreipti ar netikslūs [20]. Todėl galiu tik pasiūlyti Teisingumo Teismui nuspręsti, kad pirmojo apeliacinio skundo pagrindo trečia dalis yra nepriimtina.

2. Dėl antrojo apeliacinio skundo pagrindo nepriimtinumo

39. VRDT nurodo, kad *August Storck KG* tik pakartoja argumentus, kuriais buvo grindžiamas analogiškas pirmojoje instancijoje pateiktas pagrindas, ir siūlo atsižvelgti į nusistovėjusią teismo praktiką [21] bei paskelbti šį prašymą nepriimtinu.

40. Akivaizdu, kad siekdama pagrįsti Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio pažeidimą skundžiamame sprendime, apeliantė nurodo tuos pačius argumentus kaip ir pirmojoje instancijoje, tačiau nepaisant to, kad ji neturėjo kitos išeities, 32 punkto paskutiniame sakinyje esantis kaltinimas yra skirtas Pirmosios instancijos teismui, kuris patvirtino VRDT kriterijų.

41. Šiomis aplinkybėmis, neatsižvelgiant į tai, kad *August Storck KG* teiginiai, pateikti šiam teismui, panašūs į šiame apeliaciniame

20 — 2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimas *DKV prieš VRDT* (C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 22 punktas). Dėl peržiūros apeliacine tvarka taikymo apimties taip pat žr. mano minėtos išvados toje byloje 58–60 punktus.

21 — Ji cituoja 1995 m. spalio 17 d. Nutartį *Turner prieš Komisiją* (C-62/94 P, Rink. p. I-3177, 17 punktas) ir 1996 m. balandžio 24 d. Nutartį *CNPAAP prieš Tarybą* (C-87/95 P, Rink. p. I-2003, 29 ir paskesni punktai).

skunde ginamus teiginius, ji visiškai teisėtai grindžia Pirmosios instancijos teismo padarytą minėto 74 straipsnio pažeidimą, remdamasi tais pačiais paaiškinimais. Todėl VRDT kritika, kad apeliantė neužginčijo vienintelio naujojo sprendime pateikto komentaro dėl šio pagrindo, yra nepagrįsta, nes kiekviena šalis pati pasirenka savo kaltinimų objektą.

42. Todėl siūlau atmesti VRDT prašymą dėl šio apeliacinio skundo pagrindo nepriimtinumo.

B — *Apeliacinio skundo pagrindų nagrinėjimas iš esmės*

1. Dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo pirmų dalių: Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas

a) Pirmos dalies nagrinėjimas

43. Apeliantė kaltina Pirmosios instancijos teismą sugriežtinus reikalavimus žymens skiriamajam požymiui, nes jis reikalauja, kad šis iš esmės skirtųsi nuo kitų pakuočių, nors iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto išplaukia, jog tam, kad Bendrijos prekių ženklas būtų įregistruotas, pakanka nežymaus skiriamojo požymio.

44. VRDT teigia, kad tokia kritika neatitinka nusistovėjusios teismo praktikos dėl šios rūšies prekių ženklų, net jei šiuo atveju kalbama apie erdvinio žymens dvimatį pavaizdavimą (nuotrauka).

45. Ji yra įsitikinusi, kad ginčijamos normos tekstas nulemia aiškinimą, jog registruojami visi bent kiek išsiskiriantys žymenys.

46. Teisingumo Teismas nusprendė, kad nors erdvinių žymenų, kuriuos sudaro prekės forma, skiriamojo požymio vertinimo kriterijai nesiskiria nuo tų, kurie taikomi kitoms žymenų kategorijoms [22], sutariama, jog praktiškai nustatyti tokio žymens skiriamąjį požymį yra sunkiau nei žodinio ar vaizdinio prekių ženklo atveju [23].

22 — Minėto sprendimo *Philips* 48 punktas ir 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimas *Linde ir kt.* (nuo C-53/01 iki C-55/01, Rink. p. I-3161, 42 punktas).

23 — Minėto sprendimo *Linde ir kt.* 48 punktas.

47. Be to, Teisingumo Teismas daug kartu yra patvirtinęs, kad paprasto vartotojo erdvinio prekių ženklo suvokimas, kuris yra pagrindinis prašomų įregistruoti žymenų skiriamojo pobūdžio vertinimo kriterijus, nebūtinai sutampa su kitokio pobūdžio prekių ženklų, kurių atžvilgiu žymuo neatitinka juo pažymėto produkto, suvokimu, nes klientai nėra įpratę preziumuoti prekių kilmės, remdamiesi jų forma, kai nėra jokių grafinių ar teksto elementų [24].

48. Būtent todėl Teisingumo Teismas nusprendė, kad nežymaus skirtumo nuo sektoriaus normų ar įpročių nepakanka norint panaikinti Direktyvos 89/104/EEB [25] 3 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą atsisakymo registruoti pagrindą ir kad, atvirkščiai, prekių ženklas, kuris turi žymių skirtumų ir atitinka savo pagrindinę kilmės nuorodos funkciją, turi skiriamąjį požymį [26].

49. Taigi skundžiamo sprendimo 56–58 punktuose Pirmosios instancijos teismas, kaip ir VRDT, išnagrinėjo labiausiai tikėtiną formą, kurią įgytų ginčo objektas, tiksliai ir aiškiai laikydamasis šios išvados ankstesniuose punktuose nurodytų principų, ir pritaikė juos konkrečiam atvejui, neiškreipdamas jų ir nesugriežtindamas erdviniam prekių ženklui taikomų reikalavimų. Todėl *August Storck KG* nurodytas argumentas yra nepagrįstas.

50. Tad siūlau Teisingumo Teismui atmesti pirmą apeliacinio skundo pagrindo dalį dėl jos nepagrįstumo.

b) Dėl antros dalies

51. Apeliantė kritikuoja suvynioto saldainio formos pakuotės monopolizavimo pavojų, nurodytą Pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo 60 punkte. Jos nuomone, pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą atlikdamas pakuotės skiriamojo požymio vertinimą, Pirmosios instancijos teismas nurodė taikomą teismo praktiką neatitinkančius elementus, susijusius su reglamento bendruoju interesu.

52. VRDT nurodo, kad nuoroda į šį pavojų buvo padaryta siekiant ne pagrįsti atsisakymą įregistruoti prekių ženklą, bet patvirtinti Apeliacinės tarybos nuomonę dėl šio pavo-

24 — 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimas *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793, 65 punktas) dėl pakuotės ir 2004 m. vasario 14 d. Sprendimas *Henkel* (C-218/01, Rink. p. I-1725, 52 punktas) dėl spalvos.

25 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40,1989, p. 1).

26 — Minėto sprendimo *Henkel* 49 punktas dėl Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto; nuostata, kuri atitinka Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį.

jaus nurodymo svarbos, nes jis patvirtina neigiamą pakuotės skiriamojo požymio nagrinėjimą.

53. Šiuo klausimu visiškai pritariu VRDT nuomonei, nes skundžiamo sprendimo struktūra parodo, kad argumentas dėl įmonių konkurencijos, susijęs su laisvo naudojimosi reikalavimu, buvo įtrauktas kaip „papildomas", net jei šio žodžio nėra tekste; taigi apeliantės teiginys yra nepagrįstas, nes skiriamojo požymio nebuvimas buvo įrodytas pirmesniuose to paties sprendimo punktuose.

54. Todėl, nesant būtinybės nustatyti, kiek Reglamento Nr. 40/94 [27] 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas atsisakymo įregistruoti pagrindas paremtas bendruoju interesu, siūlau atmesti šį apeliacinio skundo pagrindą.

55. Atsižvelgdamas į tai, kas buvo nurodyta dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo, siūlau atmesti jo pirmą ir antrą dalis atitinkamai dėl jų nepagrįstumo ir netinkamumo.

27 — Apeliantė nurodė, remdamasi mano išvados byloje *Henkel ir Procter & Gamble prieš VRDT* (2004 m. balandžio 29 d. Sprendimas, C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089) 78–80 punktais ir generalinio advokato F. Jacobs išvados byloje *SAT.1 prieš VRDT* (2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas, C-329/02 P, Rink. p. I-8317) 24 punktu, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b dalis nėra paremta bendrojo intereso ir laisvo naudojimo reikalavimais. Nors pritariu šiame dokumente nurodytam požiūriui, Teisingumo Teismas yra kitos nuomonės (minėtų sprendimų *SAT.1 prieš VRDT* 25 punktas bei *Henkel prieš VRDT* 45 ir 46 punktai).

2. Dėl antrojo ir trečiojo apeliacinio skundo pagrindų

56. Skundžiamo sprendimo 55–58 punktuose Pirmosios instancijos teismas patvirtino Apeliacinės tarybos vertinimus dėl „įprastos" suvynioto saldainio formos pakuotės tuo pagrindu, kad ji nepakankamai skiriasi nuo kitų saldainių rinkoje esančių formų.

57. *August Storck KG* mano, kad buvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje numatytas faktų nagrinėjimo Tarybos iniciatyva principas (antrasis pagrindas) bei šio reglamento 73 straipsnio antrajame sakinyje numatytas principas, kuriuo remiantis VRDT sprendimai turi būti grindžiami tiktai tokiais įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus, ir nurodo, kad dėl šio nuostatų nesilaikymo buvo pažeista teisė į gynybą (trečiasis pagrindas).

58. VRDT, nurodžiusi, kad antrasis apeliacinio skundo pagrindas yra nepriimtinas, nepatenkinus šio reikalavimo, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, kaip ir trečiąjį pagrindą, ir sutinka su Pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktu vertinimu.

59. Manau, kad toks apeliantės aiškinimas pagrįstas klaidingu minėtų principų suvokimu būtent dėl šių priežasčių.

60. Pirma, kalbant apie absoliučius atmetimo pagrindus, procedūrą VRDT reglamentuoja inkvizicinis principas, kuriuo remdamasi administracinė institucija turi ne tik savo iniciatyva išnagrinėti, bet taip pat, nepaisydama šalių teiginių, patikrinti faktus, kuriais grindžiamas jos sprendimas [28].

61. Tačiau šios gairės VRDT nėra taikomos be jokių apribojimų. Jos apribotos diskrecija nustatyti, ar pakanka tik objektyvios faktų kontrolės [29], ar būtinas šalių bendradarbiavimas.

62. Antra, tinkamai vykdydama savo nagrinėjimo įgaliojimus, VRDT ne tik *gali*, kaip tai nurodė Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 58 punkte, bet ir *turi* pagrįsti savo analizę aplinkybėmis dėl praktinio naudojimo, įgyto parduodant bendro vartojimo prekes, kurios žinomos visiems piliečiams. Šio požiūrio nesilaikymas reikštų nukrypimą nuo esminių nagrinėjamo atvejo aplinkybių ir prieštarautų *facta pro infectis haberi non possunt* principui.

63. Galiausiai, atsižvelgiant į valstybėse narėse visuotinai pripažintus teisės principus, į kuriuos daro nuorodą Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 79 straipsnis, Apeliacinei tarybai, jos iniciatyva atliekant nagrinėjimą, reikia suteikti galimybę naudoti „visiems žinomus faktus".

64. Nustatyta, kad šių visiems žinomų faktų nereikia tikrinti, įrodinėjimo našta tenka tam, kuris juos ginčija, remiantis sentencija *res ipsa loquitur*. Iš to išplaukia, kad net jei būtų pripažinta, jog apeliantė neturėjo galimybės išreikšti savo nuomonės dėl visiems žinomų faktų Apeliacinėje taryboje, ji turėjo galimybę pateikti savo paaiškinimus Pirmosios instancijos teisme, t. y. teisme, kuris, vykdydamas išimtinę teisę nagrinėti bylą, nusprendė, kad šių įrodymų nepakanka. Todėl argumentas dėl tariamo teisės į gynybą pažeidimo atmetamas, nesant reikalo apeliacinėje byloje, kurios dalykas yra ribotas, tikrinti šių teiginių teisingumo.

65. Iš viso to, kas pasakyta, išplaukia, kad patvirtinęs visiems žinomais faktais grindžia-

28 — R. Martín Mateo ir J. J. Díez Sánchez „La marca comunitaria – Derecho público", Ed. *Trivium*, Madridas, 1996, p. 111.

29 — A. Von Mühlendahl ir D. C. Ohlgart „Die Gemeinschaftsmarke", *Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG*, Bernas, Miunchenas, 1998, p. 93, Nr. 9. Žr. taip pat A. Bender „Artikel 74", D. L. Ekey ir D. Klippel „Heidelberger Kommentar zum Markenrecht", *C. F. Müller Verlag*, Heidelbergas, 2003, p. 1183, Nr. 3.

mus Apeliacinės tarybos vertinimus Pirmosios instancijos teismas *a quo* nepažeidė Reglamento 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio ir kad *August Storck KG* turėjo galimybę pateikti savo paaiškinimus Pirmosios instancijos teisme *a quo*, dėl to apeliantės teisė į gynybą šiame Bendrijos teisme nebuvo pažeista.

66. Todėl, mano nuomone, reikia atmesti antrąjį ir trečiąjį apeliacinio skundo pagrindus kaip nepagrįstus.

3. Dėl ketvirtojo apeliacinio skundo pagrindo

67. Pagrindas, susijęs su teisės klaida, kurią padaręs kaltinamas Pirmosios instancijos teismas, atsisakęs pripažinti žymens skiriamąjį požymį pagal Reglamento 40/94 7 straipsnio 3 dalį, grindžiamas dviem pagrindiniais teiginiais: dėl tam tikrų dokumentų, galinčių įrodyti skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo, reikšmės ir dėl prekių ženklo naudojimo teritorijos atžvilgiu.

a) Tam tikrų komercinio pobūdžio duomenų vertinimas

68. Siekdama įrodyti pakuotės skiriamojo požymio buvimą, apeliantė paprašė į bylos medžiagą įtraukti duomenis, susijusius su pardavimo apyvarta ir reklamos išlaidomis, patirtomis siekiant paskatinti suvynioto saldainio formos pakuotės paplitimą ir žinomumo laipsnį.

69. *August Storck KG* kritikuoja Apeliacinės tarybos nustatytą reikalavimą, kurį patvirtino Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuoti rinkos dalį, kurią užima nagrinėjamu prekių ženklu pažymėtos prekės, remiantis pardavimo apyvarta. Šį skaičiavimą, abiejų institucijų manymu, reikia atlikti remiantis kitais nei apeliantės, kuri savo ruožtu teigia, kad nebūtina įrodinėti plataus paplitimo pateikiant didelės apimties pardavimo per ilgą laikotarpį įrodymų, pateiktais skaičiais.

70. Tačiau ši pagrindo dalis turi būti laikoma nepriimtina, nes kalbama apie Pirmosios instancijos teismo atliktą pateiktų įrodymų vertinimo užginčijimą. Vis dėlto, kadangi šis užginčijimas pasireiškia kaltinimu padarius teisės klaidą dėl reikalavimo pateikti įrodomosios galios neturinčius dokumentus, pvz., dėl rinkos dalies, reikia išnagrinėti šį nepriimtinumą.

71. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką įvertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį galima atsižvelgti į rinkos dalį, jo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas kaip kilusias iš konkrečios įmonės, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus [30].

72. Tačiau tik *a quo* teismas turi vertinti šių duomenų svarbą ir įrodomąją vertę, t. y. jokia peržiūra apeliacine tvarka negalima. Atsižvelgdamas į faktines šios bylos aplinkybes, Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo visus duomenis, *August Storck KG* prašymu pridėtus prie bylos medžiagos, siekdamas nustatyti skiriamąjį požymį, atsirandantį dėl žymens naudojimo, ir padarė išvadą, kad šių duomenų nepakanka, todėl nusprendė, kad būtent rinkos dalis yra veiksminga priemonė tai padaryti.

73. Kadangi Teisingumo Teismas nustatė, kad šis kriterijus yra vienas iš daugelio, tinkamų apibrėžti apeliantei svarbų poveikį, skundžiamame sprendime nėra padaryta jokios teisės klaidos, nes jis atitinka minėtą teismo praktiką.

30 — Minėto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 51 ir 52 punktai ir minėto sprendimo *Philips* 60 ir 61 punktai.

74. Todėl reikia laikyti ketvirtojo apeliacinio skundo pagrindo pirmą dalį nepagrįsta.

b) Prekių ženklo naudojimas teritorijos atžvilgiu

75. Apeliantės nuomone, Pirmosios instancijos teismas pažeidė minėtą 7 straipsnio 3 dalį patvirtinęs Apeliacinės tarybos vertinimą, pagal kurį skiriamojo požymio įrodymai turi būti pateikti visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Jos nuomone, toks teiginys prieštarauja šio reglamento, kurio teleologinis aiškinimas reikalauja tik šios sąlygos įvykdymo „didžiojoje dalyje" Bendrijos teritorijos, 142a straipsnio [31] prasmei.

76. VRDT nuomone, turimas omenyje ne žymens naudojimas „didžiojoje dalyje", o jo naudojimas toje Europos Sąjungos dalyje, kurioje prekių ženklas dėl savo savybių negali atlikti būdingų šiai pramoninės nuosavybės kategorijai funkcijų.

31 — VRDT parengtoje konsoliduotoje versijoje ši nuostata pažymėta numeriu 159a (http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg.htm).

77. Siekiant išspręsti šią bylą reikia išaiškinti Reglamento 40/94 7 straipsnio sistemą.

78. 7 straipsnio 1 dalies b punktas, skaitomas kartu su 7 straipsnio 2 dalimi, leidžia daryti prielaidą, kad nesant Bendrijos dalyje pasireiškiančio skiriamųjų požymių, principas yra taikomas ir paraiška turi būti atmesta.

79. Be to, nors 2 dalyje nėra nuorodos į 3 dalį, nereikia manyti, kad reikalavimas dėl skiriamojo požymio taikymo srities yra mažiau svarbus, nes būtų nelogiška jį riboti žymenims, dėl kurių teigiama, kad jie įgijo šį požymį dėl naudojimo, palyginti su tais, kurie yra įregistruoti pirmą kartą nesant jokio naudojimo rinkoje. Sunku įsivaizduoti kokią nors priežastį, dėl kurios teisės aktų leidėjas norėtų nustatyti tokį skirtingą vertinimą. Iš tikrųjų šie argumentai prieštarautų sistemai, nes mažinant reikalavimus skiriamajam požymiui, įgytam dėl žymens ilgalaikio naudojimo, esant abejonėms neturėtų prasmės pirmiausia prašyti, kad VRDT jį įregistruotų kaip Bendrijos prekių ženklą.

80. Reglamento 40/94 159a straipsniu grindžiamas apeliantės teiginys yra visiškai nepagrįstas, nes ši norma atspindi teisines pasekmes sukeliantį politinį su Bendrijos plėtra atsiradusios iki 2004 m. gegužės 1 d. įregistruotų ar prašomų įregistruoti Bendrijos prekių ženklų galiojimo problemos sprendimą, skirtą užtikrinti būtiną prekių ženklų savininkų ir žymenų, saugomų pagal naujų valstybių narių teisės aktus, teisinį saugumą. Tai išplaukia iš 159a straipsnio 2 dalies, kuri numato, kad „Bendrijos prekių ženklo, kuris taikomas įstojimo dieną, negalima atsisakyti registruoti remiantis nė vienu iš (Reglamento Nr. 40/94) 7 straipsnio 1 dalyje išvardytų absoliučių atsisakymo pagrindų, *jei šie pagrindai taikomi tik dėl naujosios valstybės narės įstojimo*".

81. Be to, kaip oficialiai paaiškino VRDT [32], naujoje valstybėje narėje iki Bendrijos prekių ženklo ankstesnės teisės savininkas gali uždrausti naudoti jį šios valstybės teritorijoje, jei dėl šių žymenų atsirado ginčas, remdamasis Reglamento 40/94 106 ir 107 straipsniais, kuriuose numatytos įsigaliojus Reglamentui 40/94 iškilusios kolizijos sprendimo taisyklės, kalbant apie žymenis, įregistruotus pagal nacionalinės teisės aktus.

32 — 2003 m. spalio 16 d. Tarnybos pirmininko pranešimas Nr. 5 (su kuriuo galima susipažinti http://oami.eu.int/es/mark/aspects/communications/05-03.htm).

82. Taigi minėto 159a straipsnio normos, kurias apeliantė nurodė siekdama paaiškinti Reglamento 40/94 7 straipsnio 3 dalies taikymo sritį, yra nereikšmingos.

83. Todėl, kadangi šis teiginys taip pat nepriimtinas, reikia atmesti ketvirtąjį apeliacinio skundo pagrindą ir atitinkamai visą apeliacinį skundą.

VI — Dėl bylinėjimosi išlaidų

84. Pagal Procedūros reglamento 122 straipsnį, skaitomą kartu su 69 straipsnio 2 dalimi, taikomą apeliacinėse bylose pagal Procedūros reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas. Jei, kaip aš siūlau, apeliantės apeliaciniame skunde nurodyti pagrindai bus atmesti, Teisingumo Teismas turės priteisti iš jos išlaidas, susijusias su apeliacinio skundo nagrinėjimu.

VII — Išvada

85. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus motyvus, siūlau Teisingumo Teismui atmesti *August Storck KG* apeliacinį skundą dėl 2004 m. lapkričio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje *Storck prieš VRDT* (suvynioto saldainio forma) (T-402/02) ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.