GENERALINIO ADVOKATO M. POIARES MADURO IŠVADA, pateikta 2004 m. birželio 17 d. [1]

1. Šioje byloje nagrinėsiu apeliacinį skundą dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinti Vidaus rinkos derinimo tarnybos (toliau — VRDT) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta registruoti frazę DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (komforto principas) kaip Bendrijos prekių ženklą įvairioms prekių klasėms [2]. Apeliaciniame skunde VRDT prašo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisingai išaiškinti 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [3] (toliau – Reglamentas Nr. 40/94) 7 straipsnio 1 dalies b punktą, pagal kurį neregistruojami skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai. Iš esmės reikia nustatyti, pagal kokį kriterijų turi būti vertinamas prekių ženklo skiriamasis požymis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Taip pat reikia nustatyti, ar, nagrinėjant žodžių junginio, pavyzdžiui, šūkio, skiriamąjį požymį, gali būti pateisinamas specialus požiūris, skirtingas nuo to, kuris taikomas kitų rūšių prekių ženklams.

I — Teisės aktai

2. Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnis numato, kad „Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų".

3. Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnis absoliučių atmetimo pagrindų atžvilgiu numato, kad:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

a) 4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys žymenys;

1 — Originalo kalba: portugalų.

2 — 2000 m. gruodžio 11 d. Sprendimas *Erpo Möbelwerk prieš VRDT* (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Rink. p. II-3739, toliau – skundžiamas sprendimas).

3 — OL L 11, 1994, p. 1.

b) neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

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

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

<...>

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos.

3. Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos."

II — Registracijos paraiška, procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

4. 1998 m. balandžio 23 d. laišku *Erpo Möbelwerk GmbH* (toliau — *Erpo)* pateikė VRDT paraišką įregistruoti frazę DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kaip Bendrijos prekių ženklą prekėms, kurios pagal Nicos sutartį [4] priklauso 8 klasei (įrankiai (rankiniai); peiliai, šakutės ir šaukštai), 12 klasei (sausumos transporto priemonės ir jų atsarginės dalys) ir 20 klasei (namų baldai, būtent baldai su apmušalu, sėdynės, kėdės, stalai, taip pat biuro baldai).

5. 1999 m. birželio 4 d. sprendimu VRDT ekspertas atmetė šią paraišką visų šių prekių atžvilgiu. Vėliau *Erpo* pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo. 2000 m. kovo 23 d. sprendimu VRDT trečioji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją dėl visų šių klasių prekių, išskyrus dėl 8 klasei (įrankiai (rankiniai); peiliai, šakutės ir šaukštai) priklausančių prekių, motyvuodama tuo, kad pastarųjų prekių „svarbios savybės yra ne komfortas, o saugumas, veiksmingumas, paprastas naudojimas ir estetinis patrauklumas". Kadangi minėtos klasės prekių ryšys su komforto principu atrodo daugiau ar mažiau nesu-

4 — Peržiūrėta ir patvirtyta 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos.

prantamas, ir jis negali būti laikomas įprastine savybe, Apeliacinė taryba nutarė, kad turi būti leidžiama įregistruoti. Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją dėl 12 ir 20 klasių, kadangi nagrinėjama frazė yra apibūdinanti bei neturi jokio skiriamojo požymio, ir todėl patenka į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų taikymo sritį.

6. *Erpo* pareiškė ieškinį Pirmosios instancijos teisme dėl ginčijamo VRDT Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo, remdamasis trimis ieškinio pagrindais dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimo, šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo ir dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į ankstesnes nacionalines registracijas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu panaikino VRDT Apeliacinės tarybos sprendimą. Pirmosios instancijos teismo ketvirtoji kolegija šiame sprendime nusprendė, kad negalėjo būti atsisakoma įregistruoti minėtą šūkį kaip Bendrijos prekių ženklą 12 klasės (sausumos transporto priemonės ir jų atsarginės dalys) ir 20 klasės (namų baldai, būtent baldai su apmušalu, sėdynės, kėdės, stalai, taip pat biuro baldai) prekėms nei pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b, nei pagal c punktą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nusprendė, kad nėra reikalo pasisakyti dėl ieškovės nurodyto trečiojo ieškinio pagrindo, kadangi Apeliacinės tarybos sprendimas turi būti panaikintas, remiantis pirmaisiais dviem ieškinio pagrindais.

7. 2002 m. vasario 27 d. VRDT pateikė apeliacinį skundą dėl šio sprendimo Europos Bendrijų Teisingumo Teisme. Apeliaciniame skunde VRDT prašo Teisingumo Teismo panaikinti skundžiamą sprendimą ir atmesti *Erpo* pareikštą ieškinį dėl 2000 m. kovo 23 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo, arba, nepatenkinus šių reikalavimų, grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui. Taip pat VRDT prašo Teisingumo Teismo priteisti iš kitos šalies bylinėjimosi pirmojoje instancijoje ir šiame apeliaciniame procese išlaidas.

8. 2002 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei buvo leista įstoti į bylą VRDT pusėje.

9. Atsakyme į apeliacinį skundą *Erpo* prašo atmesti apeliacinį skundą, patvirtinti skundžiamą sprendimą ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant šiame apeliaciniame procese atlygintinas išlaidas.

10. 2004 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teisme vykusiame posėdyje VRDT, *Erpo* ir Jungtinės Karalystės vyriausybė pateikė savo pastabas.

III — Apeliacinio skundo pagrindas: Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas

11. Apeliaciniame skunde VRDT apsiriboja vienu pagrindu dėl to, kad Pirmosios instancijos teismas tariamai pažeidė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, pagal kurį neregistruojami jokio skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai. VRDT apeliacinis skundas susijęs tik su šiuo pagrindu, nepaisant to, jog Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad, priešingai, nei nusprendė Apeliacinė taryba [5], Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas taip pat neužkerta kelio registruoti šūkį DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kaip prekių ženklą nagrinėjamoms prekėms.

12. VRDT tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad nagrinėjamo atsisakymo registruoti pagrindo vertinimo kriterijus yra ne prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimo kriterijus, grindžiamas paprasto vartotojo įprastu šio prekių ženklo suvokimu nagrinėjamų prekių atžvilgiu, o naujas ir skirtingas, skundžiamo sprendimo 46 punktu įvestas kriterijus, pažeidė 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

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

14. VRDT teigimu, taip Pirmosios instancijos teismas įvedė naują prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimo kriterijų, kuris pažeidžia Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Ji teigia, kad taikant naująjį kriterijų yra pernelyg paprasta konstatuoti, jog prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, ir jis neatitinka šioje srityje Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktikoje paprastai taikomo kriterijaus.

IV — Vertinimas

A — *Preliminarios pastabos*

15. Pirma, siekiant įvertinti vienintelį VRDT pateikto apeliacinio skundo pagrindą dėl

5 — Šiame apeliaciniame skunde VRDT išreiškia abejonę dėl skundžiamo sprendimo teisėtumo, kadangi jame aiškiai klaidingai įvertintos Apeliacinės tarybos nustatytos faktinės aplinkybės Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto atžvilgiu. Tačiau VRDT aiškiai atsisako savo prašymą panaikinti skundžiamą sprendimą grįsti šia galima klaida.

tariamo Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo, visų pirma reikia išnagrinėti šios nuostatos reikšmę ir tikslą, išaiškintus Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktikoje. Ši analizė yra esminė, siekiant nustatyti tinkamą prekių ženklo skiriamojo požymio minėto b punkto prasme vertinimo kriterijų.

16. Taigi reikia nustatyti, ar minėtas kriterijus atitinka ne tik Pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo 46 punkte pateikiamą kriterijų, kurį labiausiai kritikuoja VRDT, bet ir prieš jį einančius sprendimo 43 ir 45 punktus, kuriuose teigiama:

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

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

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

17. Šiuose skundžiamo sprendimo motyvų punktuose kritikuojama VRDT apeliacinės tarybos pozicija vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, ypač 46 punkte, kuriame pateikiamas kriterijus, kuris, kaip teigiama skundžiamame sprendime, turėtų būti taikomas vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį.

18. 43–46 punktai kartu parodo vientisą Pirmosios instancijos teismo požiūrį į vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme taikytiną kriterijų. Šį vientisumą pirmiausia atskleidžia jungiamasis žodis, kuriuo pradedamas 46 punktas kai kurių kalbų versijose. Tik šių skundžiamo sprendimo motyvų punktų analizė atitinkamai leistų teigti, kad skundžiamas sprendimas pažeidžia Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

19. Iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies formuluotės išplaukia, jog pakanka bent vieno iš šioje nuostatoje išvardytų absoliučių atmetimo pagrindų, kad žymuo negalėtų būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas[6]. Be to, tuo pačiu metu gali egzistuoti ir keli absoliutūs atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai.

20. Skundžiamo sprendimo panaikinimo dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo, kaip teigia VRDT, gali pakakti VRDT apeliacinės tarybos sprendimo atsisakyti registruoti prekių ženklą teisėtumui įrodyti su sąlyga, kad *Erpo* pateiktas trečiasis ieškinio pirmojoje instancijoje pagrindas taip pat būtų pripažintas nepagrįstu. VRDT apeliacinės tarybos sprendimo, grindžiamo tuo, kad prekių ženklas neturi skiriamojo požymio 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, teisėtumas galėtų būti įrodytas, net jei būtų pripažinta, kad šūkis DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT *sudarytas ne tik* iš nuorodų, kurios prekyboje gali būti naudojamos nagrinėjamos prekės savybėms apibūdinti, ir kad negali būti teigiama, jog toks šūkis yra visiškai apibūdinančio pobūdžio Reglamento Nr. 90/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme. Nors gali būti, kad 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų, įtvirtinančių skirtingus atsisakymo registruoti pagrindus, taikymo sritis sutampa, tačiau nebūtinai taip turi būti. Tiesa, kad vien apibūdinantis prekių ženklas 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme iš principo neturi jokio skiriamojo požymio b punkto prasme. Bet kuriuo atveju siekiant pripažinti, kad prekių ženklas neturi skiriamojo požymio minėtos nuostatos prasme, nebūtina, jog būtų atsisakyta jį įregistruoti taip pat ir remiantis 7 straipsnio 1 dalies c punktu. Taip pat prekių ženklas nebūtinai neturi skiriamųjų požymių 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme vien todėl, kad jis atitinka c punkto sąlygas.

21. Skundžiamo sprendimo 41 punkte nurodoma, kad VRDT apeliacinė taryba padarė išvadą, jog „nagrinėjamas žodžių junginys (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) neturi skiriamojo požymio dėl to, kad jis yra apibūdinantis". Tačiau, kaip teigiama skundžiamo sprendimo 42 punkte, kadangi nagrinėjamas žymuo nėra vien apibūdinantis 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, argumentas, kuriuo VRDT remiasi, siekdama įrodyti skiriamojo požymio nebuvimą, logiškai nepagrįstas. VRDT ginčija šios išvados apeliaciniame skunde, todėl jos nagrinėti nereikia. Tačiau bet kuriuo atveju būtina pabrėžti, kad ji nėra lemiamas pagrindas paneigti VRDT atsisakymo įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą teisėtumą. Iš tiesų

6 — Šiuo klausimu žr. 2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimą *DKV prieš VRDT* (C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 28 ir 29 punktai).

VRDT neapsiribojo šiuo argumentu teigdama, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Tai išplaukia iš skundžiamo sprendimo 43–46 punktų, kuriuose Pirmosios instancijos teismas kritikuoja argumentus, kuriuos VRDT pateikė atsisakydama registruoti prekių ženklą, remiantis 7 straipsnio 1 dalies b punktu. Būtent toks yra skundžiamame sprendime išreikštas Pirmosios instancijos teismo požiūris į specifinį prekių ženklo skiriamojo požymio 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme vertinimo kriterijų, kurį VRDT ginčija apeliaciniame skunde.

B — *Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto tikslas ir reikšmė*

22. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką pagrindinė prekių ženklo funkcija yra „garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui juo žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatybę, kad jis galėtų be jokios suklaidinimo galimybės atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų. Iš tikrųjų, tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekia nustatyti EB sutartis, elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, jog visos juo žymimos prekės ar paslaugos būtų pagamintos kontroliuojant vienintelei įmonei, kuri būtų atsakinga už šių prekių ar paslaugų kokybę“ [7]. Pirmosios instancijos teismas taip pat tvirtino, kad prekių ženklas nebūtinai turi „pateikti tikslią informaciją apie prekės gamintojo ar paslaugų tiekėjo tapatybę. Pakanka, kad prekių ženklas leidžia atitinkamai visuomenei atskirti juo žymimas prekes ar paslaugas nuo kitos komercinės kilmės prekių ar paslaugų ir padaryti išvadą, kad juo žymimos prekės arba paslaugos pagamintos, pardavinėjamos arba tiekiamos kontroliuojant prekių ženklo savininkui, kuris atsako už jų kokybę“ [8].

23. Pirmiausia pažymėtina, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį „Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai <...> jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų“.

24. Atitinkamai Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas vienas iš absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų – „neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai“. Kaip neseniai pažymėjo generalinis advokatas F. G. Jacobs, šiame punkte įtvirtintas draudimas registruoti jokio skiriamojo požymio neturintį prekių ženklą nėra vien tik atkartojimas Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnyje numatyto reikalavimo, kad prekių ženklas leistų „atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų“, kuris pagal šio reglamento 7 straipsnio

7 — 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Canon* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 28 punktas).

8 — 2001 m. rugsėjo 19 d. Sprendimas *Procter & Gamble prieš VRDT* (balta kvadratinė tabletė su žaliais ir šviesiai žaliais taškeliais) (T-118/00, Rink. p. II-2731, 53 punktas).

1 dalies a punkte daromą nuorodą taip pat yra absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas. Šiuo atžvilgiu jis teigia, kad „atsižvelgiant į tai, atrodo, logiška manyti, kad 4 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalies a punktas nurodo bendrą, absoliučią, abstrakčią galimybę atskirti skirtingos kilmės prekes, o 7 straipsnio 1 dalies b punktas susijęs su skiriamaisiais požymiais nagrinėjamų prekių klasės atžvilgiu“ [9].

25. Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintas skiriamojo požymio reikalavimas taip pat turi konkretų tikslą, kuriuo, kaip nurodoma sprendime *Windsurfing Chiemsee*, siekiama užtikrinti, kad prekių ženklas „leistų identifikuoti prekę, kuriai jį prašoma įregistruoti, kaip kilusią iš konkrečios įmonės ir atskirti ją nuo kitų įmonių prekių“ [10]. Šią poziciją patvirtino ir vėlesni Pirmosios instancijos teismo sprendimai [11].

26. Naujausioje Pirmosios instancijos teismo praktikoje palaikomas tas pats požiūris, kai analizuojamas būtent šūkio skiriamasis požymis, teigiant, kad žymuo „turi skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, kai jis yra iškart suvokiamas kaip nurodantis komercinę nagrinėjamų prekių ar paslaugų kilmę ir leidžia tikslinei visuomenei atskirti prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas nuo kitos komercinės kilmės prekių ar paslaugų“ [12].

C — *Prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimo kriterijus 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme ir klausimas, ar, vertinant šūkio skiriamąjį požymį, pateisinamas specialus požiūris, palyginti su kitais prekių ženklais*

27. Pirmasis klausimas, kuris yra esminis siekiant patikrinti, ar Pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, yra toks: kaip galiausiai turi būti vertinamas prekių ženklo skiriamasis požymis šios normos prasme. Kitaip tariant, būtina apibrėžti atliekant šį vertinimą taikytiną kriterijų.

9 — 2004 m. gegužės 11 d. generalinio advokato F. G. Jacobs išvada byloje *SAT.1SatellitenFernsehen prieš VRDT* (C-329/02 P, nagrinėjama Teisingumo Teisme, 16 punktas). Tai pat šiuo klausimu žr. 2002 m. birželio 18 d. Sprendimą *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 37 ir 39 punktai). Pastarasis sprendimas susijęs su panašia nuostata, esančia 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

10 — 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimu *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 46 punktas) remiamasi pagal analogiją, kadangi jis susijęs su Direktyvos 89/104 3 straipsnio nuostata, tapačia Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktui. Skirtingai nei Reglamentas Nr. 40/94, Direktyva 89/104 taikoma nacionaliniams, o ne Bendrijos prekių ženklams.

11 — Žr. (9 išnašoje) minėto sprendimo *Philips* 35 punktą; 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimą *Linde ir kt.* (C-53/01 ir C-55/01, Rink. p. I-3161, 40 punktas) ir 2004 m. vasario 12 d. Sprendimą *Henkel* (C-218/01, Rink. p. I-1725, 48 punktas). Visi šie sprendimai susiję su Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktu, kuris tapatus Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktui.

12 — Žr. 2002 m. gruodžio 5 d. Sprendimą *Sykes Enterprises prieš VRDT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)* (T-130/01, Rink. p. II-5179, 20 punktas) ir 2003 m. liepos 3 d. Sprendimą *Best Buy Concepts prieš VRDT (BEST BUY)* (T-122/01, Rink. p. II-2235, 21 punktas).

Todėl kyla kitas klausimas, būtent, ar, vertinant reklaminio šūkio kaip prekių ženklo skiriamąjį požymį, pateisinamas specialus požiūris.

28. Dėl pirmojo klausimo VRDT ir Jungtinės Karalystės vyriausybė rašytinėse pastabose pažymi, kad nuo sprendimo *Gut Springenheide ir Tusky* Teisingumo Teismo praktika yra aiški. Minėtame sprendime Teisingumo Teismas, nustatydamas, ar reklaminė nuoroda arba prekių ženklas gali suklaidinti pirkėją, pritaikė bendrai ir vienodai taikomą kriterijų. Šiuo tikslu jis atsižvelgė į paprasto vartotojo, kuris yra pakankamai informuotas, protingai pastabus bei nuovokus šios nuorodos atžvilgiu, numanomus lūkesčius [13]. Šis kriterijus buvo patvirtintas 1999 m. birželio 22 d. Sprendime *Lloyd Schuhfabrik Meyer* [14] vertinant ryškų prekių ženklo skiriamąjį požymį specifiniame prekių ženklų kontekste.

29. Taigi prekių ženklo skiriamasis požymis 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme turi būti vertinamas, viena vertus, prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kuriuo siekiama atskirti, atžvilgiu [15]. Antra vertus, šis vertinimas turi būti grindžiamas atitinkamos visuomenės dalies, kurią sudaro nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojai, suvokimu. Ši analizė atliekama, remiantis paprasto nagrinėjamos prekių ar paslaugų kategorijos vartotojo, kuris yra pakankamai informuotas, protingai pastabus bei nuovokus, numanomu suvokimu [16]. Šis požiūris vertinant prekių ženklo skiriamąjį pobūdį taip pat aptinkamas ankstesnėje nei skundžiamas sprendimas Pirmosios instancijos teismo praktikoje [17].

30. Šiame etape kyla kitas klausimas: ar tai, kad būtų galima įregistruoti šūkius kaip prekių ženklus, pateisina specialų požiūrį, palyginti su tradiciniu teismų praktikoje nustatytu kriterijumi. Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad „prekių ženklo, sudaryto iš žymenų ar nuorodų, kurie taip pat naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys pirkti prekes ar paslaugas, kurioms šis prekių ženklas skirtas, negalima atsisakyti įregistruoti vien dėl tokio naudojimo“ [18].

13 — C-210/96, Rink. p. I-4657, 30, 31 ir 37 punktai bei rezoliucinė dalis.

14 — C-342/97, Rink. p. I-3819, 26 punktas.

15 — Šiuo klausimu žr. 2001 m. spalio 4 d. Sprendimą *Merz & Krell* (C-517/99, Rink. p. I-6959, 29 punktas) dėl Direktyvos 89/104.

16 — Šiuo klausimu žr. dėl Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto dėl prekės formos neseniai priimtų (9 išnašoje) minėto sprendimo *Philips* 63 punktą, (11 išnašoje) minėto sprendimo *Lindeir kt.* 41 punktą ir (11 išnašoje) minėto sprendimo *Henkel* 50 punktą.

17 — (8 išnašoje) minėto sprendimo *Procter & Gamble* (balta kvadratinė tabletė su žaliais ir šviesiai žaliais taškeliais) 54 punkte Pirmosios instancijos teismas pasisakė, kad siekiant nustatyti, ar prekių ženklas turi skiriamąjį požymį Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, „atliekant *a priori* vertinimą ir visiškai neatsižvelgiant į žymens naudojimą Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme, reikia nustatyti, ar prašomas įregistruoti žymuo leis tikslinei visuomenei atskirti juo žymimas prekes nuo kitos komercinės kilmės prekių jas perkant“. To paties sprendimo 57 straipsnyje taip jis teigia, kad „vertinant prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamąjį požymį, reikia atsižvelgti į numanomus paprasto, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo lūkesčius“, ir atkreipė dėmesį į sprendime *Gut Springenheide ir Tusky* apibrėžtą poziciją.

18 — (15 išnašoje) minėto sprendimo *Merz&Krell* 40 punktas.

31. Tačiau šioje byloje keliama aiškiai kitokia problema, būtent, ar yra pateisinamas skirtingas požiūris į šūkį, t. y. į žodžių junginį, turintį nuorodą į juo siekiamos reklamuoti prekės ar paslaugos kokybę, palyginti su kitų rūšių prekių ženklais. Apskritai aš galiu tik pritarti skundžiamame sprendime nurodytam principui, jog šūkiams netaikomi griežtesni nei kitų rūšių žymenims kriterijai.

32. Teisingumo Teismas savo praktikoje laikosi šios pozicijos įvairiuose naujausiuose sprendimuose [19], kuriuose jis tvirtina, kad Direktyvos Nr. 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktas (atitinkantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą) prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimo tikslais nedaro skirtumo tarp atskirų prekių ženklų rūšių. Pirmosios instancijos teismas laikėsi šios pozicijos Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto atžvilgiu jau anksčiau už skundžiamą sprendimą priimtame sprendime *Procter & Gamble prieš VRDT* [20].

33. Vis dėlto praktikoje konkretaus prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekių ar paslaugų komercinę kilmę turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju. Galiausiai, jeigu bendras kriterijus, kuris turi būti taikomas nustatant prekių ženklo skiriamąjį požymį 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, yra paprasto prekių klasės, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą, vartotojo numanomas suvokimas, tai kompetentingos institucijos, vertindamos prekių ženklo skiriamąjį požymį, privalo taikyti šį kriterijų, konkrečiu atveju atsižvelgdamos į paprasto vartotojo suvokimą šių prekių atžvilgiu [21]. Tai kiekvienu atveju leidžia atsižvelgti į prašomo įregistruoti prekių ženklo pobūdį ir išskirtines savybes.

34. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pasisakė, kad praktikoje paprastas vartotojas nebūtinai vienodai suvokia erdvinį prekių ženklą ar spalvą, palyginti su žodiniu ar vaizdiniu prekių ženklu, kurį sudaro nesusijęs su juo žymimų prekių išvaizda žymuo [22]. Pirmosios instancijos teismas laikėsi tos pačios pozicijos erdvinių prekių ženklų atžvilgiu anksčiau, nei buvo paskelbtas skundžiamas sprendimas [23].

19 — Dėl prekių ženklų, sudarytų iš erdvinių formų žr. (9 išnašoje) minėto sprendimo *Philips* 48 punktą ir (11 išnašoje) minėto sprendimo *Linde ir kt.* 42 ir 43 punktus.

20 — (8 išnašoje) minėto sprendimo 55 punktas, kuriame teigiama, kad nagrinėjamas b punktas „nedaro skirtumo tarp atskirų prekių ženklų rūšių. Erdvinių prekių ženklų, sudarytų iš pačios prekės formos, skiriamojo požymio vertinimo kriterijai yra tie patys, kokie taikomi kitoms prekių ženklų rūšims".

21 — Šiuo klausimu žr. (11 išnašoje) minėto sprendimo *Henkel* 51 punktą.

22 — Žr. (11 išnašoje) minėto sprendimo *Henkel* 52 punktą ir 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimą *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793, 65 punktas).

23 — Šiuo klausimu žr. (8 išnašoje) minėto sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT* 56 punktą.

35. Kadangi paprasti vartotojai neįpratę daryti prielaidų apie prekių kilmę remdamiesi, pavyzdžiui, jų įpakavimo forma ar jų spalva, nesant kokio nors grafinio ar žodinio elemento, praktiškai gali būti sudėtingiau nustatyti prekių ženklo skiriamąjį požymį erdvinės formos arba vienos spalvos atveju [24].

36. Manyčiau, kad panaši išvada taikoma, *in concreto*, vertinant žodžių junginių, pavyzdžiui, šūkių, kurie tam tikros prekės atžvilgiu turi reklaminę reikšmę toje kalboje, kuria jis parašytas, skiriamąjį požymį. Paprastam vartotojui, susidūrusiam su tokio tipo žodžių junginiu, akivaizdžiai sudėtinga suvokti jį kaip prekės komercinės kilmės nuorodą, leidžiančią jį atskirti nuo kitų tos pačios klasės, tačiau skirtingos kilmės prekių. Taip yra tuo atveju, kai šūkis reklamuoja savybes, paprastai siejamas su visomis tos pačios klasės prekėmis ar paslaugomis.

37. Tokiomis aplinkybėmis paprastas vartotojas nesuvoks žodžių junginio, reklamuojančio prekės kokybę, kaip jo komercinės kilmės nuorodos, skirtingos nuo kitos įmonės gaminamų tos pačios klasės prekių. Taip nėra kitokio pobūdžio žodžių junginių, pavyzdžiui, išgalvotų terminų (pavyzdžiui, XTPO33), kurie patys savaime neturi jokios reikšmės, susijusios su savybėmis, paprastai siejamomis su visomis tam tikros klasės prekėmis, atveju. Taip pat taip nėra tuo atveju, kai vienas iš šūkio elementų leidžia paprastam vartotojui identifikuoti komercinę prekės, kuriai prašoma jį įregistruoti kaip prekių ženklą, kilmę tarp kitų tos pačios klasės, tačiau skirtingos komercinės kilmės prekių.

38. Todėl galima pripažinti, kad šūkis kaip prekių ženklas gali turėti skiriamąjį požymį, jei paprastas vartotojas konkretaus šūkio turinio nesieja su savybėmis, kurias vartotojai paprastai sieja su nagrinėjamos klasės prekėmis. Todėl, atsižvelgiant į paprasto vartotojo suvokimą, toks šūkis gali identifikuoti prekės, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą, komercinę kilmę. Taip pat tai netrukdo tam, kad, naudojant šūkį tam tikrą laiką, paprastas vartotojas gali pradėti jį suvokti kaip žymintį komercinę prekės kilmę. Tokiu atveju „prekių ženklas dėl jo naudojimo įgyja skiriamąjį požymį, kuris yra jo įregistravimo sąlyga“ [25]. Tai aiškiai įmanoma pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį, tačiau taip akivaizdžiai nėra šioje byloje.

24 — Šiuo klausimu žr. (11 išnašoje) minėto sprendimo *Henkel* 52 punktą; (11 išnašoje) minėto sprendimo *Lindeir kt.* 48 punktą dėl erdvinio prekių ženklo ir (22 išnašoje) minėto sprendimo *Libertel* 65 punktą dėl iš vienos spalvos sudaryto prekių ženklo.

25 — (9 išnašoje) minėto sprendimo *Philips* 58 punktas, susijęs su atitinkama Direktyvos 89/104 nuostata.

39. Šiuo atveju svarbu nustatyti, ar paprastas 12 ir 20 klasių prekių vartotojas gali suvokti komforto principą kaip konkrečiai būdingą *Erpo* gaminamoms prekėms, ar priešingai — jis darys prielaidą, kad šis principas būdingas ir visiems kitiems kitų įmonių gaminamoms tos pačios klasės prekėms, kadangi šios įmonės taip pat paprastai siekia užtikrinti, kad jų prekės atitiktų komforto principą.

42. Šiuose skundžiamo sprendimo 43–45 punktuose kritikuojama VRDT apeliacinės tarybos analizė dėl to, kad ginčijamo spendimo 30 ir 31 punktuose tvirtinama, jog frazė DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT neturi „jokio papildomo vaizduotės elemento" ar „koncepcijų nesuderinamumo, kuris sukeltų nuostabą ir taip padarytų ryškų įspūdį", leidžiantį paprastam vartotojui identifikuoti prekių, kurioms prašoma ją įregistruoti kaip prekių ženklą, komercinę kilmę.

D — *Tvirtinimas, kad skundžiamo sprendimo 43–46 punktai neatitinka minėto prekių ženklo skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme vertinimo kriterijaus*

43. Be to, skundžiamame sprendime manoma, kad VRDT atlikta analizė šūkio skiriamajam požymiui įvertinti šiuo atveju pažeidė principą, numatantį, kad, vertinant šūkio skiriamąjį požymį, netaikytini griežtesni nei kitų rūšių žymenims taikomi kriterijai [26].

40. Skundžiamas sprendimas aiškiai nukrypo nuo pirmiau apibūdinto prekių ženklo skiriamojo požymio 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme vertinimo kriterijaus.

41. Tai aiškiai išplaukia ne vien iš 46 punkto, bet ir iš skundžiamo sprendimo 43–45 punktų, kuriuose Pirmosios instancijos teismas kritikuoja VRDT apeliacinės tarybos poziciją, kai ji nusprendė, kad žodžių junginys DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT neturi skiriamojo požymio 12 klasės (sausumos transporto priemonės ir jų atsarginės dalys) ir 20 klasės (namų baldai ir biuro baldai) prekių atžvilgiu.

44. Pritariu, kad šūkis negali būti laikomas neturinčiu skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme *vien* todėl, kad jis neturi jokio papildomo vaizduotės elemento [27].

26 — Žr. skundžiamo sprendimo 44 punktą *in fine*.

27 — Tai pagrindžia skundžiamo sprendimo 44 punkte nurodyta teismų praktika.

45. Bet kuriuo atveju, su teisingu 7 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimu, atrodo, nesuderinama skundžiamame sprendime pateikta pozicija, pagal kurią, net praktikoje vertinant tam tikrų klasių prekes žyminčio prekių ženklo, šiuo atveju šūkio DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, skiriamąjį požymį, kompetentingoms institucijoms draudžiama konstatuoti, kad šūkis neturi jokio papildomo vaizduotės elemento, kuris leistų, tikslinei visuomenei darant komercinį pasirinkimą, paprastam vartotojui atskirti prekę, kuriai jį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, nuo kitos kilmės prekių.

46. Šiuo konkrečiu atveju vertinant minėto šūkio galimybę tikslinei visuomenei paprasto vartotojo požiūriu sukurti įspūdį, kad egzistuoja ryšys tarp prekių ženklo savininko ir prekių ar paslaugų, kurių komercinę kilmę siekiama nustatyti, reikia atsižvelgti į prekių ženklu registruojamo žodžių junginio prigimtį ir tam tikras savybes.

47. Ne visi prekių ženklai yra vienodo pobūdžio ir turi tokias pačias savybes. Egzistuoja reikšmingi skirtumai net tarp pačių žodžių junginių. Taigi, pavyzdžiui, paprastas vartotojas gali lengviau atpažinti visiškai išgalvoto žodžio, susijusio su tam tikra preke, skiriamąjį požymį 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme nei šūkio, kuris nurodo, nors ir ne visiškai apibūdinančiais žodžiais, tam tikrą savybę ar principą, kuriuos atitinka nagrinėjama prekė.

48. Atitinkamai Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą atitinka kompetentingų institucijų teiginys, kad, paprasto vartotojo požiūriu, šūkis tik nurodo kokybę, kurios siekiama gaminant visas nagrinėjamos klasės prekes, o ne tik tas, kurių komercinė kilmė yra prašančioje įregistruoti įmonėje. Taigi manau, kad, praktikoje vertinant skiriamojo požymio vertinimo kriterijų, VRDT būtų leista pripažinti, kad paprastas reklaminis šūkis, neturintis jokio *ypatingo papildomo elemento*, *a priori* neleidžia tikslinei visuomenei atskirti žymimos prekės komercinės kilmės nuo kitų tos pačios klasės prekių komercinės kilmės.

49. Taigi manau, kad skundžiamo sprendimo 43–45 punktuose pateikti teiginiai aiškiai rodo klaidingą prekių ženklo skiriamojo požymio 7 straipsnio 1 dalies b punkto

prasme vertinimo kriterijaus bei jo praktinio taikymo supratimą, ypač 46 punkte nustatant naują kriterijų, kurį turėtų taikyti VRDT.

50. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad skundžiamo sprendimo 46 punkte nurodytas kriterijus, numatantis ypatingą įrodinėjimo pareigą, pažeidžia Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Šiuo atžvilgiu negaliu pritarti *Erpo* argumentams, grindžiantiems priešingą išvadą. Skundžiamas sprendimas nustatytą kriterijų, kuriuo remiantis prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas pagal įprastinį tikslinės visuomenės suvokimą tų prekių ar paslaugų atžvilgiu, faktiškai pakeičia naują, iš esmės skirtingu kriterijumi.

51. Pagal šį naująjį kriterijų VRDT, atsisakydama registruoti šūkį remiantis 7 straipsnio 1 dalies b punktu, turi įrodyti, kad šis žodžių junginys yra bendrai naudojamas prekyboje. Anksčiau, atvirkščiai, atsisakant įregistruoti prekių ženklą dėl skiriamojo požymio nebuvimo, buvo būtina, kad, atsižvelgiant į tikslinės visuomenės įprastą suvokimą tos klasės prekių atžvilgiu, šis šūkis nebūtų atpažįstamas kaip prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuoroda, leidžianti atskirti jas nuo kitos komercinės kilmės prekių ar paslaugų. Šis kriterijus taikomas neatsižvelgiant į tai, ar šūkis faktiškai naudojamas nusistovėjusioje prekybos praktikoje.

52. Reikalavimas, pagal kurį tam, kad būtų galima atsisakyti įregistruoti remiantis 7 straipsnio 1 dalies b punktu, reikia įrodyti, kad žodžių junginys, kurį prašoma įregistruoti, yra „bendrai vartojamas prekybos ir būtent reklaminiuose pranešimuose“, akivaizdžiai nesuderinamas su teisingu prekių ženklo skiriamojo požymio 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme vertinimo kriterijumi, apibūdintu šioje išvadoje [28].

53. Manau, kad kiti VRDT pateikti ir Jungtinės Karalystės vyriausybės palaikomi argumentai taip pat pagrindžia Pirmosios instancijos teismo siūlomo naujojo kriterijaus netaikymą. Pirmoji naujojo kriterijaus, leidžiančio suteikti išimtines teises į būtent šioje byloje nagrinėjamą šūkį, pasekmė ta, kad kitos įmonės, gaminančios tos pačios klasės prekes, pavyzdžiui, biuro baldus, nebegalės jų laisvai pristatinėti kaip sukurtų ir gaminamų pagal „komforto principą“. Manau, kad ši pasekmė yra nepageidautina, ir visiškai neaišku tai, kad ją pašalina Reglamento Nr. 40/94 12 straipsnio b dalis. Be to, yra lengviau ginčyti konkuruojančios įmonės, kuri siekia remtis komforto principu šia forma, veiksmų teisėtumą po to, kai kitai

28 — Žr. 27-39 punktus.

įmonei buvo leista jį įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą.

54. Labai bendrų kriterijų, leidžiančių įregistruoti kaip prekių ženklus prekės ar paslaugos kokybę reklamuojančius paprastus šūkius, neatsižvelgiant į jų originalumo laipsnį, taikymas sumažina terminų, kuriuos gali vartoti kiti tos pačios klasės prekių gamintojai ar paslaugų teikėjai, apimtį. Jie turi turėti galimybę be jokių teisinių suvaržymų remtis tomis pačiomis savybėmis, pristatydami savo prekes. Sutikimas įregistruoti šūkius kaip prekių ženklus skundžiamo sprendimo 43–46 punktuose pateikiamomis sąlygomis palengvintų įsteigtoms įmonėms įregistruoti kaip prekių ženklus daugelio prekių ar paslaugų savybes reklamuojančius terminus. Tai apsunkintų naujų dalyvių patekimą į tų pačių prekių ir paslaugų rinką.

55. Šiuo atžvilgiu manau, kad vienas iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto tikslų yra išvengti, jog leidžiant įregistruoti kaip prekių ženklus skiriamojo požymio neturinčias sintagmas, būtų *netinkamai ribojama* kitų ūkio subjektų galimybė jas naudoti tos pačios klasės prekėms ar paslaugoms [29].

56. Kitas skundžiamame sprendime naujai nustatyto kriterijaus trūkumas yra tai, kad jis neatitinka Teisingumo Teismo praktikos. Teisingumo Teismas konstatavo, kad galima atisakyti įregistruoti žodžių junginį kaip prekių ženklą dėl jo vien apibūdinančio pobūdžio, net jeigu šiuo metu jis nėra naudojamas kaip nagrinėjamą prekių ir paslaugų klasę apibūdinanti nuoroda; pakanka, kad jis gali būti naudojamas šiuo tikslu [30]. Teisingumo Teismas šią poziciją neseniai patvirtino sprendime *VRDT prieš Wrigley*, kuriame jis konstatavo, kad tam, jog „VRDT Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pagrindu atsisakytų registruoti prekių ženklą, nėra būtina, kad paraiškos pateikimo metu šiame straipsnyje nurodyti prekių ženklą sudarantys žymenys ar nuorodos būtų realiai naudojami apibūdinti prekėms ar paslaugoms, kurioms pateikta paraiška įregistruoti prekių ženklą, ar jų savybes. Pagal šios nuostatos formuluotę pakanka, jog šie žymenys ir nuorodos galėtų būti naudojami tokiems tikslams“ [31].

57. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manau, kad VRDT teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad skundžiamas sprendimas, pagal kurį siekiant

29 — Šiuo atžvilgiu žr. (22 išnašoje) minėto sprendimo *Libertel* 44–60 punktus dėl prekių ženklo įregistravimo. Taip pat žr. (9 išnašoje) minėtos generalinio advokato F. G. Jacobs išvados byloje *SAT.1 SatellitenFernsehen prieš VRDT* 57 punktą.

30 — Taip pat žr. (10 išnašoje) minėto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 37 punktą.

31 — 2003 m. spalio 23 d. Sprendimas (C-191/01 P, Rink. p. I-12447, 32 punktas).

atsisakyti įregistruoti prekių ženklą, remiantis minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu, reikia įrodyti, kad šūkis naudojamas prekybos ir būtent reklaminiuose pranešimuose, prieštarauja Teisingumo Teismo taikomam prekių ženklo apibūdinančio požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme vertinimo kriterijui. Toks prieštaravimas ypač nepageidautinas, kadangi abi nuostatos dažnai taikomos kartu.

58. Iš tiesų, remiantis skundžiamame sprendime pateikta pozicija, prekių ženklo skiriamasis požymis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme turėtų būti vertinamas taikant mažiau griežtą kriterijų nei tas, kuris taikomas vertinant atsisakymo įregistruoti prekių ženklo pagrindą dėl jo apibūdinančio pobūdžio. Šis skirtumas niekaip nepateisinamas, kadangi 7 straipsnio 1 dalies b punktas nepateikia jokios nuorodos, jog tam, kad būtų atsisakyta įregistruoti prekių ženklą kaip neturintį skiriamojo požymio, būtina įrodyti, kad nagrinėjamas prekių ženklas paprastai yra naudojamas prekybos santykiuose.

59. Minėtą reikalavimą nustato ne 7 straipsnio 1 dalies b punktas, bet 7 straipsnio 1 dalies d punktas, pagal kurį „atsisakant įregistruoti prekių ženklą taikoma tik vienintelė sąlyga, kad jį sudarantys žymenys ar nuorodos dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais prekėms ar paslaugoms, kurioms prašoma įregistruoti šį prekių ženklą, žymėti“ [32]. Kaip pažymi VRDT, 7 straipsnio 1 dalies d punktas netektų savo prasmės, jei vertinant skiriamąjį požymį 7 straipsnio b punkto prasme būtų taikomas skundžiamame Pirmosios instancijos teismo sprendime nustatytas kriterijus.

60. Galiausiai turėčiau pažymėti, kad skundžiamame sprendime nustatytą ir VRDT teisingai kritikuojamą šį naująjį kriterijų, taikytiną vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, ta pati skundžiamą sprendimą priėmusi Pirmosios instancijos teismo ketvirtoji kolegija jau buvo pripažinusi, bent netiesiogiai, nepagrįstu. Skundžiamo sprendimo 46 punkte pateiktas kriterijus buvo atmestas 2004 m. kovo 31 d. priimtame sprendime *Fieldturf prieš VRDT* [33] dėl žodinio ženklo LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS... įregistravimo klasėms, apimančioms sintetinių paviršių ir sintetinių paviršių įrengimo prekes [34].

32 — (15 išnašoje) minėto sprendimo *Merz & Krell* 41 punktas, susijęs su atitinkančia Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies d punkto nuostata.

33 — T-216/02, Rink. p. I-0000.

34 — 34 punkte teigiama, kad „pagal vėlesnę po šio sprendimo (skundžiamo sprendimo *Erpo*) teismų praktiką prekių ženklai, patenkantys į Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį, yra ne tik tie, kurie prekyboje bendrai naudojami pristatyti atitinkamas prekes ar paslaugas, bet taip pat tie, kurie gali būti taip naudojami“. 35 punkte papildoma, kad „prašomas įregistruoti prekių ženklas tiek vienų, tiek kitų atžvilgiu gali būti iš karto suvokiamas ne kaip juo žymimų prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuoroda, bet tiesiog kaip reklaminis šūkis“.

61. Kaip minėjau, skundžiamo sprendimo panaikinimas nebūtinai reiškia, kad sprendimas atsisakyti jį registruoti teisėtas, kadangi Pirmosios instancijos teismas nesvarstė *Erpo* pateikto trečiojo ieškinio pagrindo dėl Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo. Todėl Teisingumo Teismui siūlau grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui.

V — Išvada

62. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Teisingumo Teismui siūlau:

1. Panaikinti 2001 m. gruodžio 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Erpo Möbelwerk prieš VRDT* (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00).

2. Grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui.

3. Atidėti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.