

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. birželio 7 d. *

Byloje T-316/03

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, įsteigta Miunchene (Vokietija),
atstovaujama advokatų G. Würtenberger ir R. Kunze,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą D. Schennen ir G. Schneider,

atsakovę,

* Proceso kalba: vokiečių.

dėl 2003 m. birželio 26 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 337/2002-4), susijusio su prašymu įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą žodinį žymenį „MunichFinancialServices“,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjos E. Martins Ribeiro ir K. Jürimäe,

posėdžio sekretorė C. Kristensen, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. rugsėjo 12 dieną,

susipažinęs su atsiliepimu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2004 m. sausio 19 dieną,

įvykus 2005 m. sausio 13 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2000 m. birželio 15 d. ieškovė, 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), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo „MunichFinancialServices“.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 36 klasei. Aptariamoms paslaugoms atitinka „finansinių paslaugų“ apibūdinimą.
- 4 2002 m. vasario 18 d. Sprendimu ekspertas atmetė paraišką, nurodęs, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo aprašomasis nagrinėjamų paslaugų atžvilgiu ir visiškai neturėjo skiriamųjų požymių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų prasme.

- 5 2002 m. balandžio 18 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, padavė VRDT apeliaciją dėl eksperto sprendimo.

- 6 2003 m. birželio 26 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį ieškovei buvo pranešta 2003 m. liepos 14 d., VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją nurodžiusi, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo aprašomasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme.

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 nurodo vienintelį ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu.

Šalių argumentai

- 10 Pirma, ieškovė teigia, kad paprastas, pakankamai informuotas, pastabus bei nuovokus vartotojas, be papildomos analizės negali suvokti žodinio žymens, sudarančio prašomą įregistruoti prekių ženklą, prasmės, todėl negalima daryti išvados, jog prekių ženklas nėra apsaugotas.
- 11 Šiuo požiūriu ieškovė teigia, kad žodinis žymuo „MunichFinancialServices“ neaprašo prašyme įregistruoti prekių ženklą nurodytų paslaugų, nes jį sudarančių skirtingų žodžių derinys turi neįprastai naują savitumą. Jo neįprastumas pasireiškia tuo, kad ginčijamas žodinis žymuo nėra sudarytas pagal anglų kalbos gramatikos taisykles. Be to, vartotojui visiškai nėra aiškus ginčijamame žodiniame žymenyje esančio termino „Munich“ ir frazės dalies „FinancialServices“ ryšio pobūdis.
- 12 Siekdama įrodyti, kad ginčijamam žodiniam žymeniui netaikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas, ieškovė taip pat remiasi generalinio advokato F. G. Jacobs išvados, pateiktos priimant 2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimą *VRDT prieš Wrigley* (C-191/01 P, Rink. p. I-12447, I-12449), 61–64 punktuose padaryta analize.

- 13 Ieškovė šiuo klausimu primena, kad, generalinio advokato F. G. Jacobs teigimu, siekiant iširti prekių ženklo aprašomąjį pobūdį reikia įvertinti, pirma, kaip terminas siejasi su prekėmis ir paslaugomis arba su viena iš jų savybių, antra, kaip terminas suvokiamas, ir, trečia, prekių ženklo nurodomos savybės reikšmę prekei ir paslaugai, visų pirma atsižvelgiantį į vartotojo sąmonę.
- 14 Visų pirma, kalbant apie tai, kaip terminas siejasi su prekėmis ir paslaugomis arba su viena iš jų savybių, ieškovė teigia, jog iš žodinių prekių ženklą „MunichFinancialServices“ sudarančio žodžių derinio negalima nustatyti jo aiškaus ryšio su nagrinėjamos paslaugomis dėl jo kalbos požiūriu klaidingo gramatinio naujumo ir dėl to kylancio dviprasmiškumo. Dėl turinio prasmės daugiaprasmiškumo suinteresuotoji visuomenės dalis be papildomo aiškinimosi negali suvokti prašomo įregistruoti prekių ženklo tariamai aprašomojo pobūdžio, kurį pripažino Apeliacinė taryba.
- 15 Be to, kalbant apie tai, kaip terminas yra suvokiamas, ieškovė mano, jog dėl jo gramatiškai naujo derinio tariamas prašomo įregistruoti prekių ženklo aprašomasis pobūdis neišplaukia *ipso facto* ir *de plano*.
- 16 Pagaliau kalbant apie prekių ženklo nurodomos savybės svarbą prekei arba paslaugai – visų pirma vartotojo sąmonėje – ieškovė mano, kad galimi klientai tikrai neteikia esminės svarbos tam, ar tikrai siūlomas finansines paslaugas teikia paslaugų teikėjas, įsteigtas Miunchene, nes finansinių paslaugų srityje paslaugos teikėjo buveinė neturi jokios reikšmės.

- 17 Darydama nuorodą į generalinio advokato F. G. Jacobs išvados, pateiktos dėl minėto sprendimo *VRDT prieš Wrigley*, 30 punktą, ieškovė pažymi, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą išlaikyti teisę nevaržomai naudoti aprašomuosius terminus būtina tik tuomet, kai konkurentai, siekdami aprašyti tam tikras jų prekių ar paslaugų savybes, turi pagrįstai akivaizdų ir numatomą poreikį naudoti šį tikslų terminą. Ieškovės manymu, šiuo atveju tokio poreikio nebuvo, nes konkurentai gali naudoti gramatiškai teisingas frazes (pvz., „iš Miuncheno teikiamos finansinės paslaugos“ arba „iš Miuncheno siūlomos finansinės paslaugos“) ir koncepcinius derinius, kurie iš tikrųjų yra aiškiai aprašomojo pobūdžio. Toliau ieškovė daro nuorodą į visus VRDT pateiktus argumentus.
- 18 VRDT ginčija visus ieškovės pateiktus argumentus. Jos teigimu, Apeliacinė taryba teisingai atmetė ieškovės prašymą įregistruoti prekių ženklą, nes jis buvo grynai aprašomasis.
- 19 VRDT būtent teigia, kad vartotojas žodinį žymenį „MunichFinancialServices“ suvoks ne kaip nurodantį konkrečią įmonę, bet kaip grynai aprašomąją nuorodą Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme.
- 20 Viena vertus, elementas „FinancialServices“ tiesiogiai nurodo paslaugas, dėl kurių jį prašoma įregistruoti.
- 21 Kita vertus, dėl elemento „Munich“ VRDT teigia, kad visų finansinių paslaugų ir būtent su bankais ir draudimo įmonėmis susijusių paslaugų atžvilgiu vietovės nuoroda yra įprasta ir suprantama kaip aptariamąsias paslaugas teikiančios įmonės buveinės nuoroda.

- 22 VRDT taip pat pabrėžia tai, kad Miunchenas (Munich) yra plačiai žinomas kaip finansų centras.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 23 Preliminariai reikia pažymėti, kad tiek, kiek ieškinyje bendrai nurodomi per administracinę procedūrą VRDT pateiktuose dokumentuose esantys argumentai, ieškinys netenkina Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytų reikalavimų ir todėl į jį nebus atsižvelgta (šiuo klausimu žr. 1997 m. lapkričio 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Cipeke prieš Komisiją*, T-84/96, Rink. p. II-2081, 33 punktą ir 2004 m. kovo 31 d. Sprendimo *Interquell prieš VRDT – SCA Nutrition (HAPPY DOG)*, T-20/02, Rink. p. I-1001, 20 punktą).
- 24 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą „neregistruojami prekių ženklai, sudaryti tikrai 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 prekių ar paslaugų savybes“. Be to, pagal to paties reglamento 7 straipsnio 2 dalį „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tikrai dalyje Bendrijos“.
- 25 Pagal teismo praktiką Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas draudžia, kad teisę į jame nurodytus žymenis arba nuorodas, įregistruodama juos kaip prekių ženklą, turėtų viena įmonė. Šia nuostata siekiama užtikrinti viešąjį interesą – visi privalo turėti teisę nevaržomai naudoti tokius žymenis arba nuorodas (žr. 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ellos prieš VRDT (ELLOS)*, T-219/00, Rink. p. II-753, 27 punktą ir jame cituojamą praktiką bei 2003 m. lapkričio 27 d. Sprendimo *Quick prieš VRDT (Quick)*, T-348/02, Rink. p. I-5071, 27 punktą).

- 26 Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti žymenys arba nuorodos gali būti naudojami vartotojo požiūriu įprastoje praktikoje žymėti tiesiogiai arba nurodant vieną iš esminių savybių prašomą įregistruoti prekę ar paslaugą (2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-383/99 P, Rink. p. I-6251, 39-punktas). Vadinasi, žymens aprašomasis pobūdis gali būti vertinamas tik atsižvelgiant į suinteresuotosios visuomenės dalies suvokimą ir į atitinkamas prekes bei paslaugas (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 38 punktą).
- 27 Šioje byloje prekių ženklo paraiškoje nurodytos paslaugos yra finansinės paslaugos, nenurodant konkretnės informacijos. Tačiau, nors prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudarytas iš anglišių terminų, prekių ženklo pradžioje nurodytas miestas (Munich) yra Vokietijos miestas. Be to, kiti šį prekių ženklą sudarantys terminai „financial“ ir „services“ yra labai įprasti angliški terminai ir su panašia rašyba vartojami daugelyje kitų Bendrijos kalbų. Šiomis aplinkybėmis manytina, kad atitinkamą visuomenės dalį sudaro Bendrijos angliškai kalbantys paprasti vartotojai, taip pat kitų Bendrijos kalbų regionų paprasti vartotojai, visų pirma vokiečiai, turintys bent jau anglų kalbos pagrindus.
- 28 Šiomis sąlygomis, taikant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą absoliutų atmetimo motyvą, reikia nustatyti ar šiai atitinkamai visuomenės daliai tarp žodinio žymens „MunichFinancialServices“ ir paslaugų, dėl kurių prašymas įregistruoti prekių ženklą buvo atmetas, t. y. finansinių paslaugų, patenkančių į Nicos klasifikacijos 36 klasę, egzistuoja tiesioginis ir konkretus ryšys.
- 29 Šiuo požiūriu reikia pažymėti, kad atitinkama visuomenės dalis neturės jokių problemų suvokti prašomo įregistruoti prekių ženklo sudėtinį elementą „Financial-Services“ kaip finansinių paslaugų, nurodytų prekių ženklo paraiškoje, tobulą aprašymą angliškai.

- 30 Tačiau kyla klausimas, ar bendrai vertinant prašomą įregistruoti prekių ženklą grynai aprašomasis elemento „FinancialServices“ pobūdis yra pašalinamas, pirma, pridant terminą „Munich“, antra, padarant struktūrą tariamai gramatiškai netaisyklingą bei, trečia, taikant neįprastą rašybą.
- 31 Kiek tai susiję su, pirma, Miuncheno miesto angliško pavadinimo pavartojimu žymenyje, Pirmosios instancijos teismas mano, kad tai netrukdyt atitinkamai visuomenės daliai be papildomų svarstymų nedelsiant suvokti, kad kalbama apie Vokietijos miestą.
- 32 Be to, pagal Bendrijos teismų praktiką viešasis interesas reikalauja išsaugoti teisę nevaržomai naudoti žymenis arba nuorodas, galinčias nurodyti prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kategorijų geografinę kilmę, būtent geografinius pavadinimus (1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 26 punktas ir 2003 m. spalio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Nordmilch prieš VRDT (OLDENBURGER)*, T-295/01, Rink. p. II-4365, 30 punktas). Ši teismų praktika taip pat taikoma paslaugoms.
- 33 Tai ypač turi būti taikoma finansinių paslaugų sričiai, kur vietovės nuoroda paprastai naudojama ir suvokiama kaip atitinkamos įmonės paslaugos teikėjos buveinės bei vietovės nuoroda, iš kurios šios paslaugos iš esmės yra teikiamos. Kitos galimos šios geografinės nuorodos prasmės nėra svarbios, nes vadovaujantis teismų praktika pakanka, jog aptariama bent viena galima nagrinėjamo žymens reikšmė nurodytų nagrinėjamos prekės ar paslaugos savybę (žr. pirma nurodyto *VRDT prieš Wrigley* sprendimo 32 punktą).
- 34 Šioje byloje pažymėtina, kad Miuncheno miestas yra plačiai žinomas kaip svarbus finansų centras ir jį suinteresuotoji visuomenės dalis tokiu laiku. Tokią išvadą padarė

ir VRDT ekspertas savo 2002 m. vasario 18 d. Sprendime, ir VRDT savo atsiliepime į ieškinį. Teismo posėdyje šiuo klausimu pakviesta pareikšti savo nuomonę ieškovė neginčijo Miuncheno miesto vaidmens finansinių paslaugų srityje.

- 35 Darytina išvada, kad apeliacinė taryba teisingai manė, jog Miuncheno miesto pavadinimą su toliau einančiu terminu „FinancialServices“ atitinkama visuomenės dalis iš esmės suvoks kaip paslaugų geografinės kilmės arba vietovės nuorodą, iš kurios jos yra siūlomos. Taigi žodžio „Munich“ pridėjimas prie termino „FinancialServices“ negali sumažinti šios frazės dalies aprašomojo pobūdžio. Atvirkščiai, jis jį sustiprina dėl lemiamo vaidmens, kurį vaidina šis miestas finansinių paslaugų srityje.
- 36 Antra, kiek tai susiję su tariamai gramatiškai netaisyklinga aptariamo žymens struktūra, pažymėtina, jog dėl tokios aplinkybės, jeigu ji būtų nustatyta, negali kilti abejonių dėl anksčiau nurodyto ginčijamo žymens vertinimo (šiuo klausimu žr. 2000 m. sausio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DKV prieš VRDT (COMPANYLINE)*, T-19/99, Rink. p. II-1, 26 punktą ir 2000 m. spalio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Community Concepts prieš VRDT (Investorworld)*, T-360/99, Rink. p. II-3545, 23 punktą).
- 37 Trečia, dėl ginčijamo žymens ypatingos rašybos, pasireiškiančios tuo, kad ji sudarantys trys žodžiai yra parašyti greta be tarpelių ir kiekvienas iš jų prasideda didžiąja raide, reikia konstatuoti, jog tai nesudaro kūrybinio elemento, dėl kurio visas šis žymuo gali padėti atskirti vienos įmonės prekes nuo kitos įmonės prekių (šiuo klausimu žr. 2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš VRDT (Giroform)*, T-331/99, Rink. p. II-433, 25 punktą). Kita vertus, rašymo greta be tarpelių galimą poveikį visiškai pašalina tai, kad ginčijamą žodinį žymenį sudarantys trys žodžiai prasideda

didžiąja raide. Vadinasi apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad atitinkama visuomenės dalis žodinių žymenį „MunichFinancialServices“ skaitys, suvoks ir supras kaip „Munich Financial Services“ (ginčijamojo sprendimo 9 punktą).

- 38 Apibendrinant galima pridurti, kad niekas neleidžia tvirtinti, jog žodžio „Munich“ pridėjimas prie termino „FinancialServices“ suteikia žodiniam žymeniui „MunichFinancialServices“ ypatingą papildomą elementą, dėl kurio jis praranda savo grynai aprašomąjį pobūdį, kiek tai susiję su iš Miuncheno siūlomomis finansinėmis paslaugomis (žr. šiuo klausimu 2001 m. birželio 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DKV prieš VRDT (EuroHealth)*, T-359/99, Rink. p. II-1645, 26 punktą).
- 39 Iš anksčiau nurodytų svarstymų matyti, kad ginčijamas žodinis žymuo leidžia suinteresuotosios visuomenės daliai iš karto ir be papildomų apmąstymų nustatyti tiesioginį ir konkretų ryšį su iš Miuncheno siūlomomis finansinėmis paslaugomis, kurios yra įtrauktos į „finansinių paslaugų“ kategoriją, nurodytą prekių ženklo paraiškoje.
- 40 Dėl šio vertinimo negali kilti abejonių dėl ieškovės argumento, kad būtinumas išlaikyti teisę nevaržomai naudoti aprašomuosius terminus pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą egzistuoja tik tuomet, kai konkurentai turi pagrįstai akivaizdų ir numatomą poreikį vartoti šį tikslų terminą siekdami aprašyti tam tikras savo prekių ir paslaugų savybes.
- 41 Pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu primena, kad tam, jog VRDT atmetų prekių ženklo paraišką remdamasi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu, nėra būtina, kad žymenys ir nuorodos, sudarančios šiame straipsnyje nurodytą prekių ženklą, paduodant registracijos paraišką būtų iš tikrųjų naudojami aprašant prekes ir paslaugas, dėl kurių paduodama paraiška, arba šių prekių ir paslaugų savybes. Pakanka, kaip tai matyti iš šios nuostatos formuluotės, kad šie

žymenys ir nuorodos galėtų būti naudojami šiais tikslais. Remiantis minėta nuostata, žodinio žymens registracijos paraiška turi būti atmesta, jeigu bent viena iš galimų žymens reikšmių nurodo aptariamų prekių ir paslaugų savybę (minėto sprendimo *VRDT prieš Wrigley* 32 punktas).

- 42 Šioje byloje ginčijamą žodinį žymenį, be jokios abejonės, gali naudoti kiti finansų sektoriaus ūkio subjektai, norintys nurodyti, kad jų paslaugos teikiamos iš Miuncheno, kuris, kaip jau buvo minėta, yra vienas svarbiausių Vokietijos finansų centrų. Šiuo požiūriu būtina pažymėti, kad paslaugos teikimo geografinė kilmė yra savybė, aiškiai nurodyta Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte. Todėl ieškovės argumentą reikia atmesti.
- 43 Apeliacinė taryba teisingai manė, kad žodinis prekių ženklas „MunichFinancialServices“ aprašo aptariamą finansinę paslaugą.
- 44 Todėl ieškovės nurodytas ieškinio pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstas, o kartu atmesti ir visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 45 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti atsakovės išlaidas pagal šios pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Paskelbta 2005 m. birželio 7 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

M. Vilaras