

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija)

SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 10 d. *

Byloje T-402/02

August Storck KG, įsteigta Berlyne (Vokietija), atstovaujama advokatų H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise ir I. Rohr, nurodžiusi adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą B. Müller ir G. Schneider,

atsakovę,

dėl prašymo panaikinti 2002 m. spalio 18 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 0256/2001-2), kuriuo buvo atsisakyta įregistruoti prekių ženklą, vaizduojantį susuktos saldainių pakuotės formą (suvynioto saldainio forma),

* Proceso kalba: vokiečių.

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS
TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas H. Legal, teisėjai V. Tiili ir M. Vilaras,
posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio padėjėja,

atsižvelgdamas į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2002 m.
gruodžio 27 d.,

atsižvelgdamas į atsiliepiamą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija
gavo 2003 m. balandžio 22 d.,

įvykus 2004 m. birželio 16 d. posėdžiui

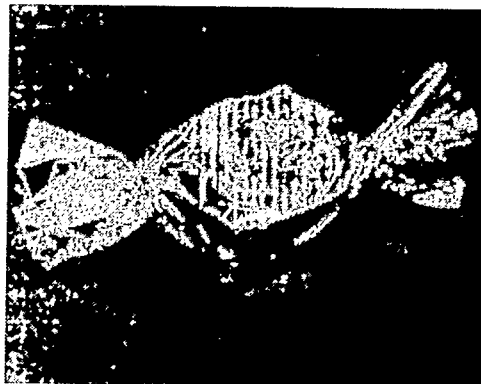
priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1998 m. kovo 30 d. remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, ieškovė pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

- 2 Buvo prašoma įregistruoti šį prekių ženklą, perspektyvoje vaizduojantį susuktos saldainių pakuotės formą (suvynioto saldainio forma):



- 3 Ieškovė savo prekių ženklą priskyrė vaizdiniam ženklams ir nurodė spalvą „šviesiai ruda (karamelės)“.
- 4 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti su pakeitimais ir papildymais, 30 klasei ir apibūdinamos taip: „Saldainiai“.
- 5 1998 m. rugpjūčio 3 d. raštišku pranešimu ekspertas ieškovei pranešė, kad jos prekių ženklas negali būti įregistruotas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

- 6 1998 m. spalio 5 d. laišku ieškovė pateikė pastabas dėl eksperto prieštaravimo. Ji priskyrė prašomą įregistruoti prekių ženklą erdviniams ženkams ir nurodė, kad ginčijamos pakuotės formos išskirtinumas atsiranda dėl jos auksinio žvilgesio, suteikiančio jai reikalaujamą minimalų skiriamąjį požymį. Bet kuriuo atveju prašomas įregistruoti prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo karameliniais saldainiams.
- 7 2001 m. sausio 19 d. sprendimu ekspertas pabrėžė, kad ieškovės prašymas paduotas dėl vaizdinio prekių ženklo, ir atmetė jį, nurodydamas, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme ir neįgijo jo dėl naudojimo karameliniais saldainiams pagal to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalį.
- 8 2001 m. kovo 13 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, pateikė VRDT apeliaciją dėl eksperto sprendimo. Apeliacijoje ieškovė prašė panaikinti visą eksperto sprendimą. 2001 m. gegužės 18 d. paaiškinime išdėstydamą apeliacijos motyvus ieškovė pakartojo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra erdvinis, susidedantis iš trijų spalvų: permatomos geltonos, žvilgančios auksinės ir baltos. Subsidiariai ji nurodė, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų prekių sąrašą reikėtų apriboti „karameliniais saldainiais“, atsakius registruoti prekių ženklą „saldainiams“ dėl skiriamojo požymio nebuvimo arba jo neįgijimo dėl naudojimo.
- 9 2002 m. spalio 18 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), kuris ieškovei buvo išsiųstas 2002 m. spalio 31 d., VRDT antroji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją, motyvuodama tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme ir taip pat negali būti įregistruotas pagal to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

- 10 Apeliacinė taryba iš esmės pripažino, kad nepaisant prašomo įregistruoti prekių ženklo priskyrimo vaizdiniais ar erdviniais ženkams, jis negalėtų būti įregistruojamas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Dėl ginčijamos pakuotės spalvos Apeliacinė taryba, priminusi, kad prašyme įregistruoti prekių ženklą buvo nurodyta šviesiai ruda (karamelės) spalva, nurodė, jog pateikto įregistruoti ženklo grafinėje reprodukcijoje ji neatpažino ieškovės paaiškinime nurodytų trijų spalvų. Reprodukcijoje spalva labiau panaši į auksinę arba turinčią auksinį atspalvį, prekyboje paprastai naudojamą saldainių pakuotėms. Be to, ji nurodė, jog ieškovės pateikti įrodymai nepatvirtino, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį visų saldainių arba būtent karamelinų saldainių atžvilgiu dėl minėto ženklo naudojimo.

Procesas ir šalių reikalavimai

- 11 Laišku, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. gegužės 26 d., ieškovė, remdamasi Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 2 dalimi, prašė leidimo pateikti dubliką, tačiau Pirmosios instancijos teismo ketvirtosios kolegijos pirmininkas neleido jo pateikti.
- 12 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,

- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

13 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,

- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl ginčo objekto

Šalių argumentai

- 14 Ieškovė vėl kelia klausimą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo kvalifikavimo, priskirdama jį tai vaizdiniam, tai erdviniam ženklams.
- 15 Dėl nurodytos spalvos ieškovė tvirtina, kad pateikto įregistruoti ženklo grafinėje reprodukcijoje matyti, priešingai, nei nurodė Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 16 punkte, jog jis yra trijų spalvų. Ženklo centras yra aukso spalvos, o susukti kraštai – atitinkamai permatomos baltos ir geltonos spalvos. Dėl kontrastų tarp permatomos ir nepermatomos folijos ženklas atrodo trispalvis.

- 16 Galiausiai, nesutikdama su visu ginčijamu sprendimu, ieškovė priekaištauja Apeliacinei tarybai dėl to, kad ši atsisakė pripažinti prašomą įregistruoti prekių ženklą registruotinu ir atmetė prašymą įregistruoti prekių ženklą tik „karameliniams saldainiams“ po jame pateikto prekių sąrašo apribojimo, nurodyto VRDT Apeliacinei tarybai pateiktame paaiškinime, jei būtų atsisakyta įregistruoti prekių ženklą saldainiams dėl skiriamąjo požymio nebuvimo. Bet kuriuo atveju negalima atsisakyti registruoti prekių ženklo „karamelinių saldainių“ atžvilgiu, remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalimi.
- 17 VRDT pastebi, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vaizdinis ir kad paraiškoje dėl įregistravimo ieškovė jį nurodo kaip tokį.
- 18 Dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo spalvos VRDT primena, kad paraiškoje ieškovė nurodė „šviesiai rudą (karamelės)“ spalvą. VRDT nurodo Apeliacinės tarybos paaiškinimus, pateiktus ginčijamo sprendimo 16 ir 17 punktuose, pagal kuriuos, viena vertus, pateikto įregistruoti prekių ženklo grafinėje reprodukcijoje spalva labiau panaši į auksinę arba turinčią auksinį atspalvį nei į „šviesiai rudą (karamelės)“ ir, kita vertus, minėtoje reprodukcijoje negalima atskirti trijų spalvų (permatomos geltonos, žvilgančios auksinės ir baltos). Vaizdinio ženklo reprodukcija daug tikslesnė už bet kurį galimą aprašymą, todėl nusveria galimus skirtingus aprašymus. Kadangi Apeliacinės tarybos sprendimas pagrįstas pateikto įregistruoti ženklo grafine reprodukcija, nesvarbu, ar jis aprašomas kaip turintis auksinį atspalvį, ką padarė Apeliacinė taryba, ar kaip trispalvis, kaip siūlo ieškovė.
- 19 Dėl prekių sąrašo apribojimo „karameliniais saldainiais“, subsidiariai nurodyto VRDT apeliacinei tarybai pateiktame paaiškinime, VRDT nurodo ginčijamo

sprendimo 28 punktą ir tvirtina, kad šiuo atveju saldainių rinkos atskyrimas nuo karamelinių saldainių rinkos neturi reikšmės nagrinėjamoje byloje nei Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, nei to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalies atžvilgiu.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 20 Atsižvelgiant į skirtingus šalių argumentus kai kurių Bendrijų prekių ženklų paraiškos elementų atžvilgiu, būtina nuosekliai išnagrinėti prašomo įregistruoti prekių ženklo kategoriją, nurodoma spalvą ir juo žymimas prekes.

Dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo kategorijos

- 21 Iš *ad hoc* paraiškos įregistruoti, kurią užpildė ieškovė, matyti, kad prašoma įregistruoti vaizdinį prekių ženklą. Tačiau ekspertui ir Apeliacinei tarybai ieškovė nurodė, kad ženklas yra erdvinis. Apeliacinė taryba 23 ginčijamo sprendimo punkte nurodė, kad, vertinant prašomam įregistruoti prekių ženklui būdingą skiriamąjį požymį, nesvarbu, ar kalbama apie vaizdinį, ar apie erdvinį prekių ženklą. Apeliacinės tarybos nuomone, „ <...> vienu atveju kalbama apie saldainio pakuotės išorinį vaizdą, kitu atveju – apie grafinį saldainio, įpakuoto į saldainiams įprastą pakuotę, pavaizdavimą. <...> “. Procese Pirmosios instancijos teisme ieškovė iš naujo iškėlė prašomo įregistruoti prekių ženklo pobūdžio klausimą (žr. 14 punktą).

- 22 Tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nepateikė prašymo dėl paraiškos pakeitimo pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnį ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirtą įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1), 13 taisyklę, konstatuotina, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vaizdinis (žr. 2001 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Henkel prieš VRDT* (Valymo priemonės paveikslėlis), T-30/00, Rink. p. II-2663), ir jį sudaro susuktos pakuotės formos (suvynioto saldainio forma) reprodukcija paraiškoje dėl įregistravimo nurodytoms prekėms.

Dėl nurodomos spalvos

- 23 Pagal Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį: „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 pakuotės vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų“.
- 24 Pagal Reglamento Nr. 2868/95 3 taisyklės 1 dalį, jei pareiškėjas nepretenduoja į kokį nors specialų grafinį žymenį ar spalvą, ženklas paraiškoje pavaizduojamas įprasta grafinių ženklų sistema, pavyzdžiui, išspausdinant raides, skaitmenis ir žymenis. Tos pačios taisyklės 2 dalis numato, kad kitais negu šios taisyklės 1 dalyje nurodyti atvejais ženklas pavaizduojamas ant popieriaus lapo, pateikiamo atskirai nuo to, ant kurio surašytas paraiškos tekstas. Galiausiai pagal tos pačios taisyklės 5 dalį, jei prašoma įregistruoti spalvą, paraiškoje daroma atitinkamo turinio nuoroda. Taip pat nurodomas ženklą sudarantis spalvų derinys. Ženklas atkuriamas pagal šios taisyklės 2 dalį – spalvotomis ženklo reprodukcijomis.

25 Be to, iš teismo praktikos matyti, kad nurodytų nuostatų prasme grafinė reprodukcija figūromis, linijomis ar simboliais turi žymenį vizualiai pavaizduoti taip, kad jį būtų galima tiksliai atskirti. Tam, kad atliktų savo funkciją, grafinė reprodukcija Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnio prasme turi būti aiški, tiksli, užbaigta, lengvai prieinama, suprantama, pastovi ir objektyvi (žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Sieckmann*, C-273/00, Rink. p. I-11737, 46–55 punktus ir 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, Rink. p. I-3793, 28 ir 29 punktus).

26 Be to, buvo nuspręsta, kad paprastas spalvos pavyzdys neatitinka ankstesniame punkte nustatytų reikalavimų, nes su laiku jis gali pasikeisti. Priešingai, spalvos pavyzdžio ir jos žodinio aprašymo derinys yra grafinė reprodukcija Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnio prasme, su sąlyga, kad aprašymas yra aiškus, tikslus, išsamus, lengvai prieinamas, suprantamas ir objektyvus. Jei toks derinys neatitinka grafinei reprodukcijai keliamų sąlygų, būtent dėl tikslumo ir pastovumo trūkumo, šis trūkumas prireikus gali būti pašalintas, pridendant spalvos žymėjimą tarptautiniu mastu pripažintu identifikacijos kodu. Tokie kodai žinomi kaip tikslūs ir pastovūs (minėto sprendimo *Libertel* 31–38 punktai).

27 Nagrinėjamoje byloje, *ad hoc* paraiškos dalyje, skirtoje nurodyti prašomo įregistruoti ženklų spalvą, ieškovė nurodė šviesiai rudą (karamelės) spalvą. Remdamasis prašomo įregistruoti prekių ženklų reprodukcija, ekspertas nurodė, kad šis ženklas yra aukso spalvos ir kad aukso spalvos pakuotės popierėliai, pavyzdžiui, auksinių atspalvių arba rausvai, mėlsvai arba žalsvai auksiniai, labai dažnai naudojami, ypač konditerijos srityje. Apeliacinei tarybai ieškovė nurodė tris spalvas, tai yra permatomą geltoną, žvilgančią auksinę ir baltą. Priminusi, kad ieškovė iš pradžių nurodė „šviesiai rudą (karamelės)“ spalvą, Apeliacinė taryba nusprendė, kad grafinėje prekių ženklų reprodukcijoje spalva atrodo labiau auksinė ar turinti auksinį atspalvį, ir trispalvis ieškovės nurodytas prekių ženklų pobūdis yra neišsiskiriantis. Be to, Apeliacinė taryba nurodė, kad šios spalvos saldinių pakuotės dažnai sutinkamos, todėl

aplinkybė, kad ieškovės saldainiai buvo įpakuoti į celofaninį popierėlį, kuriame įterpta plastikinė auksinė juostelė, yra nesvarbi. Jos nuomone, rezultatas tas pats, tai yra saldainiai įpakuoti į aukso spalvos pakuotę, kuri įprastai naudojama pakuojant saldinius (ginčijamo sprendimo 14, 16 ir 17 punktai).

- 28 Būtina pažymėti, kad kadangi nebuvo aiškaus ir tikslaus ieškovės prašomo įregistruoti prekių ženklo spalvos aprašymo, skirtingi aprašymai nesutapo ir neatitiko grafinėje reprodukcijoje matomos spalvos, taip pat nebuvo nuorodos į tarptautiniu mastu pripažintus identifikacinius kodus bei prašymo dėl paraiškos pakeitimo, kuriuo būtų patikslintas nurodytos spalvos aprašymas pagal Reglamento Nr. 4094/44 straipsnio 2 dalį, Apeliacinė taryba teisėtai pagrindė savo vertinimą ginčijamo prekių ženklo grafinėje reprodukcijoje dominuojančia spalva, tai yra aukso spalva. Be to, atsakydama į Pirmosios instancijos teismo klausimą, ieškovė teismo posėdyje pripažino, kad prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro suvynioto saldainio formos celofaninis popierėlis, kuriame dominuoja aukso spalva.

Dėl prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą

- 29 Iš Reglamento Nr. 40/94 57–61 straipsnių nuostatų matyti, kad dėl eksperto sprendimų gali būti paduodama apeliacija Apeliacinei tarybai ir kiekviena klausimo nagrinėjime dalyvavusi šalis, kuriai priimtas eksperto sprendimas turi neigiamą reikšmę, turi teisę šį sprendimą apskųsti. Pagal Reglamento Nr. 2868/95 48 taisyklės 1 dalį apeliacijoje turi būti pateikiama tam tikra informacija, apimanti „ginčijamo sprendimo formuluotę ir paaiškinimą, koku mastu prašoma tą sprendimą pakeisti arba panaikinti“.

30 Šioje byloje yra žinoma, kad ekspertas atmetė ieškovės paraišką dėl vaizdinio prekių ženklų visoms joje nurodytoms prekėms, tai yra „saldainiams“, kurie priklauso 30 klasei, įregistravimo. 2001 m. kovo 13 d. Apeliacinė taryba pateiktoje apeliacijoje ieškovė prašė panaikinti visą eksperto sprendimą. Tačiau 2001 m. gegužės 18 d. paaikškinime, kuriame pateikiami apeliacijos motyvai, ieškovė subsidiariai nurodė, kad (vertėtų) apriboti prekių, kurioms (buvo) prašoma įregistruoti prekių ženklą, sąrašą „karameliniais saldainiais“, atsisakius registruoti prekių ženklą „saldainiams“ dėl skiriamojo požymio nebuvimo arba jo neįėjimo dėl prekių ženklų naudojimo <...>“.

31 Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 8 punkte nurodė, kad apeliacija pirmiausia siekiama panaikinti eksperto sprendimą motyvuojant tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turėjo skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, ir subsidiariai nurodomas registruotinas ženklų pobūdis, būtent „karameliniams saldainiams“, dėl naudojimo metu įgyto skiriamojo požymio. Išnagrinėjusi apeliacijos pagrindus, Apeliacinė taryba atmetė visą apeliaciją kaip nepagrįstą.

32 Pirmosios instancijos teismui pateiktame ieškinyje ieškovė, prieštaraudama visam ginčijamam sprendimui, nurodo, kad Apeliacinė taryba klaidingai atsisakė registruoti prekių ženklą tik „karameliniams saldainiams“ pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį po prekių ženklų žymėtinių prekių sąrašo apribojimo, subsidiariai nurodyto per procedūrą Apeliacinėje taryboje.

33 Šiuo klausimu primintina, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnio 1 dalį pareiškėjas gali bet kada atšaukti savo Bendrijos prekių ženklų paraišką arba apriboti joje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą. Taigi teisė apriboti prekių ir paslaugų sąrašą priklauso tik Bendrijos prekių ženklų paraišką pateikusiam asmeniui, kuris bet kuriuo metu gali pateikti atitinkamą prašymą VRDT. Tokiomis aplinkybėmis visiškai ar dalinis Bendrijos prekių ženklų paraiškos atšaukimas arba joje nurodytų

prekių ar paslaugų sąrašo apribojimas turėtų būti aiškus ir besąlygiškas (žr. 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ellos prieš VRDT (ELLOS)*, T-219/00, Rink. p. II-753, 60 ir 61 punktus).

34 Nagrinėjamoje byloje ieškovė tik subsidiariai pasiūlė apriboti prekių ženklo paraiškoje nurodytą prekių sąrašą „karameliniais saldainiais“, tai yra, tik jeigu Apeliacinė taryba nuspręstų atmesti šią paraišką „saldainių“ atžvilgiu. Ieškovė neapribojo prekių sąrašo aiškiai ir besąlygiškai, ir todėl į ginčijamą apribojimą neatsižvelgiama (žr. minėto sprendimo *ELLOS* 62 punktą).

35 Be to, pagal teismo praktiką tam, kad į jį būtų atsižvelgta, prekių ženklo paraiškoje nurodyto prekių ir paslaugų sąrašo apribojimas turi būti atliktas laikantis tam tikros specialios tvarkos, pateikiant prašymą dėl pateiktos paraiškos pakeitimo pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnį ir Reglamento Nr. 2868/95 13 taisyklę (2002 m. spalio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *KWS Saat prieš VRDT (Oranžinis atspalvis)*, T-173/00, Rink. p. II-3843, 11 ir 12 punktai; 2003 m. kovo 5 d. Sprendimo *Unilever prieš VRDT (Kiaušinio formos tabletė)*, T-194/01, Rink. p. II-383, 13 punktas ir 2003 m. lapkričio 25 d. Sprendimo *Oriental Kitchen prieš VRDT – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Rink. p. II-4953, 30 punktas).

36 Tačiau šioje byloje minėtos tvarkos nebuvo laikomasi, nes ieškovė tik subsidiariai 2001 m. gegužės 18 d. paaiškiniame nurodė ginčijamų prekių apribojimą, nepateikdama prašymo dėl paraiškos prekių ženklui pakeitimo pagal minėtas nuostatas (žr. minėto sprendimo *Oranžinis atspalvis* 12 punktą).

- 37 Bet kokių atvejų iš ginčijamo sprendimo 28 punkto matyti, jog Apeliacinė taryba išnagrinėjo ieškovės pasiūlymą subsidiariai apriboti prekių sąrašą „karameliniams saldainiams“ ir nusprendė, kad tai neturi įtakos prašomam įregistruoti prekių ženklui būdingo skiriamąjo požymio ar skiriamąjo požymio, įgyto dėl naudojimo, vertinimui. Apeliacinės tarybos manymu, kalbant tiek apie saldinius apskritai, tiek apie karamelinius saldinius, jos vertinimai dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo netinkamumo registruoti dėl nurodytų dviejų absoliučių atmetimo pagrindų nepraranda reikšmės.
- 38 Remiantis minėtais paaiškinimais, darytina išvada, kad ieškiniu siekiama panaikinti ginčijamą sprendimą dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo visų prekių, žymėtinų prašomu įregistruoti prekių ženklu (tai yra „saldainių“), atžvilgiu ir dėl to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalies pažeidimo minėtų prekių, būtent karamelinių saldainių, atžvilgiu.

Dėl bylos esmės

- 39 Savo ieškinyje ieškovė nurodo keturis pagrindus, atitinkamai dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, 7 straipsnio 3 dalies, 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio ir 73 straipsnio pažeidimo.

Dėl pirmojo pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo

Šalių argumentai

- 40 Ieškovė nurodo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turi minimalų reikalaujamą skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

- 41 Visų pirma ginčijamo sprendimo 12 punkte Apeliacinės tarybos iškeltas reikalavimas, kad pateiktas registruoti prekių ženklas būtų „ryškus“ arba ypač „išskirtinis“, nėra būtinas. Apeliacinė taryba klaidingai pripažino, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo išorinis vaizdas yra įprastas, per daug nesiskiriantis nuo įprastų išorinių vaizdų ir kad ginčijama pakuotės spalva yra labai paplitusi prekyboje. Skundžiamame sprendime nebuvo pateiktas joks pavyzdys, pagrindžiantis šiuos teiginius. Priešingai, pateikto registruoti žymens formos ir spalvos derinys yra ypatingas rinkoje ir negali būti laikomas „įprastu“. Be to, dėl intensyvios prekybos ieškovės karameliniais saldainiais, vadinamais „Werther’s Original“ (Werther’s Echte), pateiktas prekių ženklas įsitvirtintų vartotojų sąmonėje kaip tipinė karamelinių saldainių pakuotė.
- 42 Toliau ieškovė nurodo, kad saldainių rinkai apskritai, ir ypač karamelinių saldainių, rinkai būdinga formų ir spalvų laisvė. Pateikto registruoti prekių ženklo specifinis išorinis vaizdas būtų ypač lengvai įsimenamas ir buvo sąmoningai pasirinktas taip, kad padėtų vartotojui atskirti prekes. Trys pateikto registruoti prekių ženklo spalvos, kurias Apeliacinė taryba dėl ieškovei nesuprantamos priežasties laiko neišsiskiriančiomis, matomos vien tik pažvelgus į nagrinėjamą žymenį. Jo centras yra aukso spalvos, o susukti kraštai – atitinkamai baltos ir permatomos geltonos spalvos. Dėl kontrastų tarp permatomos ir nepermatomos folijos ženklas atrodo trispalvis, ir dėl to jo išorinis vaizdas yra neįprastas.
- 43 Galiausiai, išskyrus ginčijamo sprendimo 28 punktą, Apeliacinė taryba visiškai nepalietė klausimo dėl ypatingos „karamelinių saldainių“ rinkos, kurioje pakuotė skyrėsi nuo bendroje saldainių rinkoje naudojamos pakuotės, nepaisant ieškovės subsidiaraus pasiūlymo per procedūrą Apeliacinėje taryboje apriboti prekių ženklo paraiškose nurodytų prekių sąrašą karameliniais saldainiais.

44 VRDT ginčija ieškovės argumentus ir tvirtina, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Tiek pakuotės forma, tiek ir aukso spalva, matomos pateikto įregistruoti prekių ženklo grafinėje reprodukcijoje, yra įprastos rinkoje. Todėl ieškovės nurodomi tariami prekių ženklo ypatumai atitinkamų vartotojų nebūtų pastebimi ir įsimenami kaip prekės kilmės nuoroda.

45 Šie vertinimai galioja tiek saldainių rinkai apskritai, tiek atskirai karamelinių saldainių rinkai. Taigi, kaip Apeliacinė taryba pabrėžė ginčijamo sprendimo 28 punkte, šių dviejų rinkų atskyrimas neturėtų įtakos ginčijamo prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimui.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

46 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą neregistruojami ženklai, „neturintys jokio skiriamojo požymio“. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalis patikslina, kad „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos“.

47 Primintina, kad, pirma, pagal teismo praktiką Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti ženklai yra būtent tokie, kurie, atitinkamos visuomenės nuomone, yra bendrai naudojami prekyboje atitinkamoms prekėms ir paslaugoms žymėti arba kurių atžvilgiu yra bent jau konkrečių požymių, leidžiančių daryti išvadą, kad jie gali būti naudojami tokiu būdu. Be to, šioje nuostatoje nurodyti žymenys negali atlikti svarbiausios prekių ženklo funkcijos, tai yra nurodyti prekių ar paslaugų kilmės, siekiant leisti vartotojui, įsigyjančiam prekę ar paslaugą, žymimą prekių

ženklų, vėliau pasirinkti taip pat, jei pasirinkimas pasirodė teigiamas, ar pasirinkti kitaip, jei pasirinkimas pasirodė neigiamas (2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Best Buy Concepts prieš VRDT (BEST BUY)*, T-122/01, Rink. p. II-2235, 20 punktą ir 2003 m. gruodžio 3 d. Sprendimo *Nestlé Waters France prieš VRDT (Butelio forma)*, T-305/02, Rink. p. II-5207, 28 punktą).

- 48 Atitinkamai prekių ženklo skiriamasis požymis gali būti vertinamas tik prekių ar paslaugų, kurioms prašoma jį įregistruoti, bei atitinkamos visuomenės dalies suvokimo atžvilgiu (minėtų sprendimų *BEST BUY* 22 punktą ir *Butelio forma* 29 punktą).
- 49 Kalbant apie pirmąjį minėtą vertinimą, primintina, kad prašomą registruoti žymenį sudaro išorinis nurodytų prekių pakuotės vaizdas, tai yra susuktos pakuotės (suvynioto saldainio forma), naudojamo saldainiams pakuoti, reprodukcija, bet ne pačios prekės forma (minėto sprendimo *Butelio forma* 30 punktą).
- 50 Dėl atitinkamos visuomenės reikia nurodyti, kad saldainiai yra plataus vartojimo prekės, skirtos bendram vartojimui visose Europos Bendrijos valstybėse. Tokiomis aplinkybėmis reikia vertinti prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamąjį požymį, atsižvelgiant į vidutinio, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo lūkesčius (minėto sprendimo *Butelio forma* 33 punktą).
- 51 Taip pat primintina, kad atitinkamos visuomenės dalies prekių ženklo suvokimui turi įtakos jos atidumo lygis, kuris gali skirtis pagal konkrečių prekių ar paslaugų kategoriją (minėtų sprendimų *Kiaušinio formos tabletė* 42 punktą ir *Butelio forma* 34 punktą).

- 52 Iš ginčijamo sprendimo, būtent iš jo 12, 13, 18 ir 19 punktų, matyti, kad Apeliacinė taryba nagrinėjo prašomą įregistruoti prekių ženklą, remdamasi nurodytais pagrindais.
- 53 Antra, reikia nurodyti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas neskiria prekių ženklų kategorijų. Todėl reikalavimai, keliami vertinant vaizdinių prekių ženklų, kuriuos sudaro pačios prekės tiksli reprodukcija arba, kaip šiuo atveju, minėtos prekės pakuotės forma, skiriamąjį požymį, negali būti griežtesni už reikalavimus, keliamus kitų kategorijų prekių ženkluoms (žr. minėtų sprendimų *Kiaušinio formos tabletė* 44 punktą ir *Butelio forma* 35 punktą).
- 54 Tokiomis aplinkybėmis, siekiant įvertinti, ar nagrinėjamos pakuotės formos ir spalvos derinys gali būti visuomenės suvokiamas kaip kilmės nuoroda, būtina išnagrinėti šio derinio keliamą bendrą įspūdį, o tai netrukdo vėliau išnagrinėti įvairių prekei pateikti naudojamų elementų (2001 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT (Apvali raudona ir balta tabletė)*, T-337/99, Rink. p. II-2597, 49 punktas ir minėto sprendimo *Kiaušinio formos tabletė* 54 punktas).
- 55 Būtina nustatyti, kad Apeliacinė taryba nepadarė teisės klaidos, nurodydama, jog „ginčijamo prekių ženklo išorinis vaizdas (saldainių pakuotė šviesiai rudos ar aukso spalvos) iš esmės nesiskiria nuo kitų prekyboje įprastų pateikimų“ (ginčijamo sprendimo 14 punktas).
- 56 Ginčijamo sprendimo 15 punkte Apeliacinė taryba teisingai nustatė, kad ginčijamos pakuotės forma buvo „normali ir tradicinė saldainių pakuotės forma“ ir kad „rinkoje yra daug taip įpakuotų saldainių“. Tas pats pasakytina apie ginčijamos pakuotės spalvą, tai yra šviesiai rudą (karamelės) arba, kaip matyti iš prašomo įregistruoti

prekių ženklo grafinės reprodukcijos, aukso spalvą arba aukso atspalvį. Šios spalvos nėra neįprastos, be to, jos dažnai naudojamos saldainiams įpakuoti, kaip Apeliacinė taryba atitinkamai nurodė ginčijamo sprendimo 16 punkte. Taigi Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 18 punkte teisėtai nurodė, kad nagrinėjamu atveju paprastas vartotojas vertintų prekių ženklą ne kaip *per se* prekės kilmės nuorodą, bet kaip saldainio pakuotę, nei daugiau nei mažiau, ir kad išvada dėl prašomam įregistruoti prekių ženklui būdingo skiriamąjo požymio nebuvimo galiotų, net jei juo žymimos prekės būtų tik „karameliniai saldainiai“ (žr. ginčijamo sprendimo 28 punktą).

57 Taigi prašomo įregistruoti prekių ženklo formos ir spalvos derinio požymiai pakankamai nesiskiria nuo pagrindinių formų, dažnai naudojamų saldainiams ar karameliniams saldainiams įpakuoti, požymių, ir todėl jie nėra įsimintini atitinkamai visuomenės daliai kaip kilmės nuoroda. Šviesiai rudos ar aukso spalvos susukta pakuotė (suvynioto saldainio forma) iš esmės nesiskiria nuo nagrinėjamų prekių (saldainių, karamelinų saldainių) pakuotės, kuri paprastai naudojama prekyboje ir natūraliai suvokiama kaip tipiška minėtų prekių pakuotė.

58 Ginčijamo sprendimo 14–17 ir 28 punktuose pateikta nuoroda į įprastą praktiką saldainių ar karamelinų saldainių prekyboje, nepateikiant konkrečių šios praktikos pavyzdžių, nepaneigia Apeliacinės tarybos išvados dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamąjo požymio nebuvimo. Atsižvelgdama į tai, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo formos ir spalvos derinys yra įprastas prekyboje, Apeliacinė taryba savo tyrimą iš esmės pagrindė aplinkybėmis, kylančiomis iš praktinio patyrimo, igyto prekyboje bendro vartojimo prekėmis, kaip antai saldainiai ar karameliniai saldainiai, kurios žinomos visiems asmenims, ypač šių prekių vartotojams (žr. 2004 m. birželio

22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT – DaimlerChrysler(PICARO)*, T-185/02, Rink. p. II-1739, 29 punktą).

- 59 Trečia, pabrėžtina, kad priešingai, nei tvirtina ieškovė, ginčijamos pakuotės formos gamybos sąnaudos nėra svarbus kriterijus sprendžiant apie prekių ženklo skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Skiriamąjį požymio neturinti forma, pavyzdžiui, pakuotė šioje byloje, neįgytų tokio požymio dėl savo gamybos sąnaudų.
- 60 Ketvirta, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 19 ir 20 punktuose teisėtai rėmėsi nagrinėjamos saldinių pakuotės monopolizavimo pavojumi, nes atliktas tyrimas patvirtino pakuotės skiriamąjį požymio nebuvimą šių prekių atžvilgiu, o tai atitinka bendrąjį interesą, kuriuo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintas absoliutus atmetimo pagrindas.
- 61 Galiausiai atmetini ieškovės tvirtinimai, kad nagrinėjamos pakuotės forma įsitvirtintų vartotojų sąmonėje kaip prekių ženklas dėl intensyvios prekybos į šią formą įpakuotais karameliniais saldainiais „Werther’s Original“. Net įrodžius tokios prekybos faktą, į jį būtų atsižvelgiama tik siekiant įvertinti prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamąjį požymį, įgytą dėl naudojimo, bet ne šiam prekių ženklui būdingą skiriamąjį požymį.
- 62 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas, toks, kokį jį suvokia paprastas pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuvokus vartotojas, negali individualizuoti atitinkamų prekių ir atskirti jų nuo kitų gamintojų prekių. Taigi jis neturi skiriamąjį požymio šių prekių atžvilgiu.

- 63 Todėl pirmasis pagrindas dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo atmestinas kaip nepagrįstas.

Dėl antrojo pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies pažeidimo

Šalių argumentai

- 64 Ieškovė tvirtina, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra registruotinas, nes skiriamąjį požymį karamelinių saldainių atžvilgiu jis įgijo dėl naudojimo.
- 65 Tam kad patvirtintų prekių ženklo naudojimą ir įsitvirtinimą, Apeliacinė taryba privalėjo išnagrinėti situaciją atitinkamoje rinkoje bei specifinę pakuotės istoriją apskritai. Iš istorijos, situacijos rinkoje, konkrečios apyvartos, susijusios su prekių platinimu, ir atliktų tyrimų rezultatų matyti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra iš esmės įsitvirtinęs rinkoje. Apeliacinė taryba neįvertino aplinkybės, kad vartotojai galėtų suvokti pakuotę atskirai nuo joje esančių prekių ženklų ir jį laikyti kilmės nuoroda.
- 66 Šiuo klausimu ieškovė nurodo, kad ji sąmoningai naudoja prašomą įregistruoti prekių ženklą kaip savo saldainių „Werther’s Original“, žinomų dešimtmečius, skiriamąjį požymį, rodydama prašomą įregistruoti prekių ženklą reklamose dideliu formatu ir labai gerai išryškintą. Be to, vartotojas spalvas ir formas pastebėtų anksčiau, nei tiksliai įskaitytų galimą užrašą. Taip būtų šiuo atveju, nes dėl spalvų parinkimo užrašas ant popierėlio vos išsiskirtų iš prašomo įregistruoti prekių ženklo spalvos. Dėl šios priežasties tik vartotojo vizualus suvokimas yra svarbus, o tai

patvirtino 2001 m. balandžio 5 d. *Bundesgerichtshof* (Vokietija) sprendimas, tačiau Apeliacinė taryba į tai neatsižvelgė.

- 67 Ieškovės nuomone, Apeliacinei tarybai pateikti duomenys apie prekių pardavimo kiekį yra pakankami, kad būtų patvirtintas prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas. Nebuvo būtina pateikti lyginamųjų skaičių, siekiant nustatyti rinkos dalį, nes pardavimo kiekis paremtas skirtingose valstybėse narėse atliktų tyrimų rezultatais. Šie rezultatai parodo aukštą prekės žinojimo laipsnį (nuo 59,4 iki 85 % skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse). Prekių ženklo pripažinimas dėl naudojimo turėtų būti vertinamas pagal jo pažinimo laipsnį, o ne pagal jo vietą rinkoje konkurencinių prekių atžvilgiu.
- 68 Galiausiai ieškovė nurodo, kad gali pateikti kitą informaciją, iškviešti liudytojus ir pateikti ekspertizės išvadą tam, kad būtų patvirtintas prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas, jei Pirmosios instancijos teismui tai atrodytų būtina.
- 69 VRDT, remdamasi prekių ženklo skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo, vertinimo kriterijais, patvirtintais teismo praktika, nurodo, pirma, kad nors iš tiesų saldinių pakuotė dėl naudojimo gali atlikti kilmės nuorodos funkciją, vis dėlto nagrinėjamoje byloje tokiam atvejui keliami reikalavimai nebuvo patenkinti.
- 70 VRDT nuomone, ekspertas ir Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, jog ieškovės pateikti įrodymai nebuvo pakankami patvirtinti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį.

- 71 Viena vertus, ieškovės pateikti pardavimo duomenys nepakankami nenurodant bendros prekių rinkos apimties, į kurią turi būti atsižvelgiama, arba konkuruojančių įmonių pardavimo įvertinimo. Masinio vartojimo prekių atveju, kaip šioje byloje, lemiamas kriterijus būtų rinkos dalis, o ne paprasti pardavimo duomenys, kurių nepakanka įrodymui, kad prekių ženklas yra žinomas.
- 72 Kita vertus, ieškovės patirtos išlaidos reklamai, kurių suma siekė 27 729 000 Vokietijos markių (DEM) 1998 m. ir nuo 10 000 000 iki apytikriai 17 500 000 DEM 1994–1997 m. keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse, neturi įrodomosios galios. Iš savo teiginiams pagrįsti ieškovės pateiktos lentelės nebūtų įmanoma nustatyti, dėl ko jos minimos išlaidos buvo patirtos, tai yra dėl žymens „Werther's Original“, saldainio formos, jo pakuotės ar kito tikslo. Be to, ši informacija būtų mažai naudinga nesant ginčijamų prekių rinkos reklaminių išlaidų apimties įrodymų.
- 73 Galiausiai septyniose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Norvegijoje atlikti tyrimai nurodė žymenis „WERTHER'S“, „Werther's Original“ arba „W.O“ ir nepateikė jokios nuorodos į ginčijamą pakuotę. Taigi įrodymas, kad ieškovei pavyko padaryti taip, kad visuomenė atpažintų ginčijamą pakuotę, nebuvo pateiktas. Be to, naudojimas turėjo būti įrodytas visose Bendrijos valstybėse narėse ar regionuose, kuriose egzistuoja atmetimo pagrindas. Ieškovės pateikti dokumentai neliečia svarbių Prancūzijos ir Italijos rinkų. Be to, tam, kad būtų taikoma Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis, nepakaktų įrodyti tam tikros prekės formos naudojimo, bet reikėtų įrodyti, kad minėto naudojimo aplinkybės yra tokios, kad ginčijama forma turi prekių ženklo pobūdį (2002 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Philips*, T-299/99, Rink. p. I-5475, 65 punktas).

- 74 Antra, VRDT nurodo, kad ginčijamų prekių sąrašo apribojimas karameliniais saldainiams, subsidiariai ieškovės nurodytas procedūros Apeliacinėje taryboje metu, nedarytų įtakos prašoma įregistruoti prekių ženklo dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio vertinimui.
- 75 Galiausiai nepriimtinas ieškovės pasiūlymas pateikti prekių ženklo naudojimą patvirtinančių papildomų įrodymų. Pirmosios instancijos teismui pateiktas ieškinyis yra dėl VRDT apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo patikrinimo Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme, o tai sąlygoja įrodymų, pirmą kartą pateiktų Pirmosios instancijos teismui, atmetimą netikrinant jų įrodomosios galios (2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma* (BSS), T-237/01, Rink. p. II-411, 61 ir 62 punktai). Taigi, *a fortiori*, Pirmosios instancijos teismas negali prašyti ieškovės pateikti naujus įrodymus.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 76 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį absoliutūs atmetimo pagrindai, nurodyti to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatose, netaikomi, jeigu prekių ženklas dėl naudojimo yra tapęs atskiriamas tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos, atžvilgiu. Esant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalyje nurodytai situacijai, aplinkybė, kad ginčijamą prekių ženklą sudarantis žymuo yra iš esmės atitinkamos visuomenės suvokiamas kaip prekės ar paslaugos kilmės nuoroda, yra prašymą dėl prekių ženklo pateikusių asmens ekonominių pastangų rezultatas. Ši aplinkybė pateisina neatsižvelgimą į bendrąjį interesą, to paties straipsnio 1 dalies b–d punktų pagrindą, reikalaujantį, kad šiose nuostatose nurodyti prekių ženklai galėtų būti visų laisvai naudojami, siekiant išvengti neteisėto konkurencinio pranašumo vieno prekiautojo naudai sukūrimo (žr. 2002 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT (SAT.2)*, T-323/00, Rink. p. II-2839, 36 punktą ir 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Eurocermex prieš VRDT (Alaus butelio forma)*, T-399/02, Rink. p. II-1391, 41 punktą).

- 77 Pirma, iš teismo praktikos matyti, jog prekių ženklo skiriamąjį požymį dėl naudojimo reikia, kad bent didelė atitinkamos visuomenės dalis pagal prekių ženklą skirtų atitinkamas prekes ar paslaugas kaip priklausančias konkrečiai įmonei. Tačiau aplinkybės, kurioms esant sąlyga dėl skiriamąjį požymį dėl naudojimo gali būti laikoma įvykdyta, nėra nustatomos remiantis vien tik bendrais ir abstrakčiais duomenimis, pavyzdžiui, tam tikrais procentais (žr. 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 52 punktą ir minėtų sprendimų *Philips* 61 ir 62 punktus bei *Alaus butelio forma* 42 punktą).
- 78 Antra, tam, kad prekių ženklas būtų įregistruotas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį, prekių ženklo dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis turėtų būti įrodytas toje Europos Sąjungos dalyje, kurioje buvo pripažintas jo nebuvimas minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu (2000 m. kovo 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ford Motor prieš VRDT (OPTIONS)*, T-91/99, Rink. p. II-1925, 27 punktą ir minėto sprendimo *Alaus butelio forma* 43 bei 47 punktai).
- 79 Trečia, šioje byloje siekiant įvertinti skiriamąjį požymį dėl naudojimo įgijimą, būtina atsižvelgti į tokius veiksnius, kaip antai prekių ženklo turima rinkos dalis, šio ženklo naudojimo intensyvumas, geografinė erdvė ir trukmė, įmonės padarytų investicijų jam populiarinti dydis, suinteresuotųjų asmenų, dėl prekių ženklo laikinai prekę pagaminta tam tikros įmonės, proporcija, taip pat prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimai. Jeigu remdamiesi šiais veiksniais suinteresuotieji asmenys arba didelė jų dalis dėl prekių ženklo laiko prekę pagaminta tam tikros įmonės, darytina išvada, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalyje prekių ženklui įregistruoti keliamas reikalavimas yra patenkintas (minėtų sprendimų *Windsurfing Chiemsee* 51 ir 52 punktai; *Philips* 60 ir 61 punktai bei *Alaus butelio forma* 44 punktas).

- 80 Ketvirta, prekių ženklo skiriamasis požymis, įskaitant įgytąjį dėl naudojimo, turi būti vertinamas prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklą prašoma įregistruoti, atžvilgiu ir atsižvelgiant į paprasto pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo suvokimą apie ginčijamų prekių ir paslaugų kategoriją (žr. minėto sprendimo *Philips* 59 ir 63 punktus).
- 81 Būtent šių vertinimų pagrindu būtina išnagrinėti, ar šioje byloje Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą, atmesdama ieškovės argumentą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turėjo būti įregistruotas atitinkamų prekių, būtent karamelinių saldainių, atžvilgiu, pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį.
- 82 Kalbant pirmiausia apie ieškovės argumentus, paremtus atitinkamų prekių pardavimų kiekiais Bendrijoje 1994–1998 m., Apeliacinė taryba pagrįstai nusprendė, kad jie neįrodė, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas igijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.
- 83 Ginčijamo sprendimo 25 punkte Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad aptariamai duomenys neleidžia įvertinti dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo ieškovės užimamos rinkos dalies. Nepaisant pateiktos informacijos dėl ginčijamoje pakuotėje parduotų saldainių vienetų ir tonų skaičiaus, „realus (ieškovės) įtakos rinkoje vertinimas yra neįmanomas nežinant bendros prekių rinkos apimties, į kurią turi būti atsižvelgiama, arba konkuruojančių įmonių pardavimo įvertinimo, kuriuos būtų galima palyginti su ieškovės pateiktais duomenimis“. Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba tame pačiame ginčijamo sprendimo punkte teisingai nusprendė, kad net jeigu minėti duomenys leistų įvertinti dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo ieškovės užimamą atitinkamos rinkos dalį, jie nebūtinai įrodytų, kad „vartotojai suvokia būtent aukso spalvos saldainių pakuotę kaip kilmės nuorodą“. Šį vertinimą

patvirtina aplinkybė, kad pateikti pardavimo kiekiai įrodo, jog karameliniais saldainiais „Werther’s Original“ ieškovė prekiauja >atitinkamoje rinkoje, bet neįrodo, kad ginčijama pakuotės forma būtų naudojama kaip prekių ženklas atitinkamoms prekėms žymėti.

- 84 Apeliacinė taryba taip pat pagrįstai nusprendė, kad ieškovės patirtos išlaidos reklamai kelia tokių pačių problemų kaip ir minėti pardavimo duomenys. Ginčijamo sprendimo 26 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad ieškovės nurodytos išlaidos būtų mažai naudingos „nesant ginčijamų prekių rinkos reklaminių išlaidų apimties įrodymų“. Be to, kaip teisingai pabrėžia VRDT, atsižvelgiant į ieškovės pateiktą lentelę dėl išlaidų reklamai, būtų visiškai neįmanoma nustatyti, dėl ko jos minimos išlaidos buvo patirtos, tai yra dėl žymens „Werther’s Original“, saldainio formos, jo pakuotės ar kito tikslo. Todėl ši reklaminė medžiaga neįrodo nei fakto, kad prekių ženklas buvo naudojamas toks, kokį jį prašoma įregistruoti, nei kad atitinkama visuomenės dalis suvokia minėtą prekių ženklą kaip atitinkamų prekių kilmės nuorodą (minėto sprendimo *Alaus butelio forma* 51 punktas).
- 85 Be to, kaip Apeliacinė taryba nurodė tame pačiame ginčijamo sprendimo punkte, aptariamoms išlaidoms buvo mažesnės „daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių“, pridurdama, kad „apie kai kurias valstybes nares šių duomenų trūksta“. Nė vienais nurodyto laikotarpio (1994–1998) metais minėtos išlaidos neapima visų Europos Sąjungos valstybių narių.
- 86 Šiuo klausimu būtina nurodyti, kad ginčijamame sprendime nėra jokių konstatavimų apie tą Bendrijos dalį, kurioje prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio. Tačiau nežodinių prekių ženklų atveju, kaip ir šioje byloje, būtina preziumuoti, kad, nesant priešingų įrodymų, jų skiriamąjo požymio vertinimas yra

toks pat visoje Bendrijoje. Kadangi iš nagrinėjamos bylos medžiagos tokių priešingų įrodymų nematyti, pripažintina, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo atžvilgiu visoje Bendrijoje egzistuoja absoliutus atmetimo pagrindas, nurodytas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte. Taigi šis prekių ženklas visoje Bendrijoje turi būti įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo tam, kad būtų registruotinas pagal to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalį (minėto sprendimo *Alaus butelio forma* 47 punktas; taip pat žr. minėto sprendimo *OPTIONS* 27 punktą).

87 Tokiomis aplinkybėmis nurodytos reklaminės išlaidos bet koku atveju nebūtų įrodymas, kad visoje Bendrijoje ir 1994–1998 m. laikotarpiu atitinkama visuomenė ar didelė jos dalis suvokė prašomą įregistruoti prekių ženklą kaip atitinkamų prekių kilmės nuorodą.

88 Galiausiai, kalbant apie Apeliacinei tarybai pateiktus tyrimų rezultatus dėl žymenų „WERTHER'S“, „Werther's Original“, ar „W.O“, kuriais žymimi ieškovės parduodami saldainiai, įsitvirtinimo, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 27 punkte teisingai nurodė, kad aptariamais tyrimais, atlikti skirtingose Europos sąjungos valstybėse, „neapima informacijos apie galimą aukso spalvos saldainių pakuotės skiriamąjį požymį“, bet „jų vienintelis objektas yra pavadinimo „Werther's Original“ žinojimas“. Be to, reikėtų pridurti, kad minėti tyrimai buvo atlikti ne visose Bendrijos valstybėse narėse ir kad todėl jie nėra ginčijamo žymens kaip prekių ženklo įsitvirtinimo visoje Bendrijoje įrodymas (žr. 78 ir 86 punktus).

89 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad ieškovė neįrodė, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas visoje Bendrijoje įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme nei karamelinų saldainių, nei saldainių apskritai atžvilgiu.

- 90 Taigi antrasis pagrindas atmestinas kaip nepagrįstas, nesant būtinumo skirti ieškovės prašomų tyrimo priemonių.

Dėl trečiojo pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio pažeidimo

Šalių argumentai

- 91 Ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmąjį sakinį, pagal kurį VRDT turi nagrinėti faktus savo iniciatyva. Niekas neleistų nustatyti pagrindo, kuriuo remdamasi Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 14–16 ir 28 punktuose konstatavo faktą dėl ginčijamo prekių ženklo neva įprasto išorinio vaizdo. Be to, ieškovė tvirtina, kad VDRT turėjo atlikti papildomą nagrinėjimą tam, kad būtų įrodytas prašomo įregistruoti prekių ženklo įsitvirtinimas.
- 92 VRDT tvirtina, kad ginčijamos pakuotės spalvos ir formos įprastas pobūdis kyla, kaip matyti iš ginčijamo sprendimo 14–16 punktų, iš praktinio patyrimo. Be to, bendros saldinių rinkos atskyrimas nuo karamelinių saldinių rinkos neturėtų jokios įtakos nei Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, nei to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalies atžvilgiu.
- 93 Ji priduria, kad ji turi tirti aplinkybes, patvirtinančias prašomo įregistruoti prekių ženklo dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme, tik jeigu ieškovė jomis rėmėsi. VRDT taip pat neturi pati atlikti kitų

tyrimų dėl ginčijamos pakuotės formos įsitvirtinimo (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 47 ir 48 punktai).

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 94 Ieškovė priekaištauja Apeliacinei tarybai dėl Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio, pagal kurį „procedūrų metu (VRDT) faktus nagrinėja savo iniciatyva“, pažeidimo. Viena vertus, Apeliacinė taryba nepagrindė ginčijamo sprendimo 14–16 ir 28 punktuose pateiktų tvirtinimų dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo „įprasto“ pobūdžio. Antra, ji privalėjo atlikti papildomą nagrinėjimą tam, kad būtų įrodytas prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas.
- 95 Pirmasis priekaištas atmestinas kaip nepagrįstas, remiantis nagrinėjant pirmąjį pagrindą 55–58 punktuose pateiktais paaiškinimais.
- 96 Dėl antrojo priekaišto primintina, kad pagal teismo praktiką dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies nėra taisyklių, nustatančių, jog VRDT (tai yra eksperto ar prireikus Apeliacinės tarybos) nagrinėjimas apsiriboja šalių pateiktais faktais, išskyrus to paties reglamento 74 straipsnio 1 dalies pabaigoje įtvirtintą taisyklę dėl atsisakymo registruoti pagrindų. Tačiau, nesant prekių ženklo paraišką pateikusių asmens pareiškimo apie šio ženklo dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį, VRDT neturi praktinės galimybės atsižvelgti į aplinkybę, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas tokį požymį įgijo. Taigi reikėtų patvirtinti, kad remiantis principu *ultra posse nemo obligatur* (niekas nėra įpareigotas padaryti daugiau, nei įmanoma) ir nepaisant Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje įtvirtintos taisyklės,

pagal kurią VRDT „faktus nagrinėja savo iniciatyva“, VRDT privalo išnagrinėti faktus, galinčius patvirtinti prašomo įregistruoti prekių ženklo dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme, tik jeigu ieškovė jais rėmėsi (minėto sprendimo *ECOPY* 47 punktas).

- 97 Šioje byloje yra nustatyta, kad ieškovė pateikė VRDT įrodymus dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio, kuriais Apeliacinė taryba pagrindė savo vertinimą. Tokiomis aplinkybėmis VRDT padaliniai neturėjo jokios papildomos pareigos nuodugniau iširti bylos medžiagą šiuo klausimu tam, kad kompensuotų ieškovės pateiktų įrodymų įrodomosios galios nebuvimą. Todėl ir antrasis priekaištas bei visas trečiasis pagrindas atmestini kaip nepagrįsti.

Dėl ketvirtojo pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pažeidimo

Šalių argumentai

- 98 Ieškovė nurodo, kad ji nebuvo tinkamai išklaudyta, o tai prieštarauja Reglamento Nr. 40/94 73 straipsniui. Ji tvirtina, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į visus dokumentus, jos pateiktus tam, kad būtų įrodytas prašomo įregistruoti prekių ženklo dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis. Į 1998 m. spalio 5 dienos laiške (cituotas 6 punkte) nurodytą pasiūlymą prireikus pateikti papildomą informaciją, būtent dėl prekių ženklo naudojimo apimties, taip pat nebuvo atsižvelgta. Galiausiai ieškovė siūlo pateikti papildomų įrodymų dėl prekių ženklo įsitvirtinimo, jei Pirmosios instancijos teismui tai atrodytų būtina.

99 VRDT teigia priešingai, kad iš ginčijamo sprendimo matyti, jog Apeliacinė taryba išnagrinėjo visą ieškovės pateiktą informaciją (apie tyrimus, apyvartą, išlaidas reklamai) ir teisingai padarė išvadą, kad jos nepakanka įrodyti prašomo įregistruoti prekių ženklo dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį. Be to, VRDT neprivalėjo priimti minėto ieškovės pasiūlymo. Galiausiai ieškovės pasiūlymas pateikti naujų įrodymų Pirmosios instancijos teismui turėtų būti atmestas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

100 Pagal Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį VRDT sprendimai grindžiami tik tais motyvais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus.

101 Pirmiausia, kalbant apie ieškovės argumentą, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į visus dokumentus, pateiktus siekiant įrodyti prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimą, jis turėtų būti atmestas kaip paremtas klaidinga prielaida. Iš ginčijamo sprendimo 24–29 punktų matyti, kad Apeliacinė taryba išnagrinėjo visą šią informaciją, bet ji nebuvo pripažinta pakankama, kad būtų įrodytas prašomo įregistruoti prekių ženklo dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis. Be to, akivaizdu, kad ieškovė, pati pateikusi ginčijamus dokumentus, galėjo pareikšti nuomonę dėl jų, ir taip pat dėl jų tinkamumo.

102 Į antrąjį ieškovės priekaištą taip pat nebus atsižvelgta.

103 Yra žinoma, kad ieškovė pateikė ekspertui karamelinių saldainių „Werther’s Original“ pardavimų apimties duomenis tonomis 1993–1997 m. įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse (žr. ginčijamo sprendimo 4 punktą). Ekspertas nurodė, kad „ieškovės apyvarta neleidžia daryti išvados, jog vartotojas atpažintų saldainius

dėl jų pakuotės ir juos susietų su viena įmone“ ir kad „nesant palyginamųjų duomenų apie konkuruojančias įmones ar duomenų apie rinką apskritai, neįmanoma įvertinti apyvartos“ (žr. ginčijamo sprendimo 5 punkto antrąją įtrauką).

- 104 Tačiau Apeliacinei tarybai ieškovė nepateikė jokių palyginamųjų duomenų apie savo ir konkurentų rinkos dalį. Priešingai, ji pateikė panašias lenteles apie apyvartą 1994–1998 m. laikotarpiu bei kitą informaciją (apie tyrimus, išlaidas reklamai), kuri, jos nuomone, įrodo prekių ženklo įsitvirtinimą.
- 105 Tokiomis aplinkybėmis negalima priekaištauti VRDT padaliniais, būtent Apeliacinei tarybai, kad jie pagrindė savo sprendimą motyvais, apie kuriuos ieškovė negalėjo pateikti atsiliepimų. Todėl šis priekaištas atmestinas.
- 106 Galiausiai atmestinas ieškovės prašymas prireikus pateikti Pirmosios instancijos teismui papildomų įrodymų dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo įsitvirtinimo. Šiuo požiūriu pakanka priminti, kad pagal teismo praktiką įrodymai, nepateikti per procedūrą VRDT, negali paneigti skundžiamo Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo (žr. minėto sprendimo *Alaus butelio forma* 52 punktas ir cituotą teismo praktiką).
- 107 Todėl ketvirtasis pagrindas taip pat atmestinas.
- 108 Atsižvelgiant į visus minėtus paaiškinimus, ieškinys atmestinas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

109 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 bylinėjimosi išlaidas pagal atsakovės pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

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

Legal

Tiili

Vilaras

Paskelbta 2004 m. lapkričio 10 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

H. Legal