

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO
(ketvirtoji kolegija) NUTARTIS

2004 m. gegužės 27 d.*

Byloje T-61/03

Irwin Industrial Tool Co., įsteigta Hoffman Estates, Ilinojaus valstija (JAV),
atstovaujama *solicitor* G. Farrington,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą G. Humphreys ir S. Laitinen,

atsakovė

dėl ieškinio, kuriuo buvo apskūstas VRDT Trečiosios apeliacinės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. Sprendimas (byla R 110/2002-3) atsisakyti registruoti kaip Bendrijos prekių ženklą žodinį prekių ženklą QUICK-GRIP,

* Proceso kalba. anglų.

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai V. Tiili ir M. Vilaras,
sekretorius H. Jung,

susipažinęs su 2003 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriате gautu
ieškinio pareiškimu,

susipažinęs su 2003 m. gegužės 30 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriате gautu
atsiliepimu į ieškinį,

priėmė šią

Nutartį

Bylos aplinkybės

- 1 2000 m. liepos 17 d. bendrovė *American Tool Co., Inc.*, šiuo metu *Irwin Industrial Tool Co.*, pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su visais pakeitimais.

- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo QUICK-GRIP.

- 3 Pagal 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti po peržiūrų ir pakeitimų prekės, dėl kurių buvo paduota paraiška, priklauso 8 klasei ir aprašomos taip: „Rankiniai įrankiai; sąvaržos, užspaudimo žiedai, sraigtiniai spaustuvai, tvirtinimo sąvaržos, tvirtinimo žiedai, gnybtai, grandininiai spaustuvai, fiksavimo žiedai, fiksavimo flanšai, vamzdžių laikikliai, vamzdžių sąvaržos; visų šių prekių komplektuojamosios dalys“.

- 4 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimu ekspertas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais, atsisakė įregistruoti prekių ženklą visoms nurodytoms prekėms, kadangi, jo nuomone, prekių ženklas, dėl kurio buvo paduota paraiška, yra aprašomasis ir neturi skiriamųjų požymių. Be to, eksperto nuomone, nebuvo įrodyta, kad šis ženklas, dėl kurio buvo paduota paraiška, įgijo skiriamąjį požymį naudojant jį Europos bendrijoje.

- 5 2002 m. sausio 29 d. *American Tool Co., Inc.* pagal Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnį apskundė eksperto sprendimą VRDT.

- 6 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį pareiškėjui buvo pranešta 2002 m. gruodžio 18 d., VRDT Trečioji apeliacinė taryba skundą atmetė.

- 7 Apeliacinė taryba iš esmės laikėsi nuomonės, kad prekių ženklas, dėl kurio buvo paduota paraiška, vertinant apskritai išreiškia idėją, kad suveržimas („grip“)

atliekamas paprastai ir greitai („quick“) ir pats savaime yra aiškiai aprašomojo pobūdžio, darydamas nuorodą į atitinkamų prekių rūšį ir naudojimą. Be to, kadangi, remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalimi, tam, kad būtų atsisakyta registruoti prekių ženklą, pakanka vieno absoliutaus atmetimo pagrindo, apeliacinė taryba manė, kad nebereikia nagrinėti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto absoliutaus atmetimo pagrindo.

Šalių reikalavimai

8 Pareiškėjas Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— įpareigoti VRDT grąžinti bylą ekspertui ir (arba) Apeliacinei tarybai, kad skundas būtų išnagrinėtas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

9 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl ieškinio priimtumo

- 10 Savo antruoju prašymu pareiškėjas prašo teismo įpareigoti VRDT grąžinti bylą ekspertui ir (arba) Apeliacinei tarybai, kad ji priimtų sprendimą dėl prekių ženklo paraiškos pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.
- 11 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalimi, VRDT turi imtis visų priemonių, kad būtų įvykdytas Bendrijos teismo sprendimas. Dėl to Pirmosios instancijos teismas neprivalo įpareigoti VRDT tai daryti (2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš VRDT (Giroform)*, T-331/99, Rink. p. II-433, 33 punktas; 2002 m. vasario 27 d. Sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 12 punktas ir 2002 m. spalio 23 d. Sprendimas *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services (ELS)*, T-388/00, Rink. p. II-4301, 19 punktas). Todėl antrasis pareiškėjo prašymas yra atmestinas kaip nepriimtinas.

Dėl ieškinio pagrįstumo

- 12 Pareiškėjas grindžia savo ieškinį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimu. Iš pradžių reikia patikrinti, ar pagrįstas teiginys, kad buvo pažeistas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktas.

Šalių argumentai

- 13 Visų pirma pareiškėjas teigia, kad prekių ženklą, kurį buvo prašoma įregistruoti, nesudaro vien tik žymenys, kurie prekyboje gali būti naudojami atitinkamų prekių rūšiai žymėti. Pareiškėjo nuomone, nėra įprasta vartoti anglų kalbos žodį „quick“, nurodantį tam tikrą greitį ar greitumą, kartu su žodžiu „grip“. Todėl šių dvejų sąvokų kombinacijos reikšmė nėra akivaizdi ir nevienareikšmė, pirmiausia nagrinėjamų prekių vartotojams.
- 14 Toliau pareiškėjas teigia, kad Apeliacinė taryba nenustatė, kad veržimo įtaisai paprastai neapibūdinami „paprastumu“ ir „greitumu“. Dėl to, kalbant apie šias prekes nėra įprasta vartoti sąvoką „quick“, kadangi greitumas nėra nei pageidaujamas šių prekių požymis, nei kokybės bruožas, kurio yra siekiama. Todėl sąvoka „quick“, priešingai nei mano Apeliacinė taryba, neturi prekes giriančios reikšmės.
- 15 Galiausiai, pareiškėjo nuomone, Apeliacinė taryba neteisingai nusprendė, kad sąvokos „paprasta“ ir „greitai“ yra sinonimai ir patenka į sąvokos „quick“ turinį.
- 16 VRDT atsikerta, kad tiksli Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto sąvokos „tiktai“ reikšmė susijusi su prekių ženklo aprašomuoju pobūdžiu. Tokiomis aplinkybėmis ši sąvoka yra susijusi su žodžiu „sudaryti“. Tai reiškia, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą, jeigu bent viena šio žymens reikšmių žymi atitinkamų prekių ar paslaugų savybes, prekių ženklas neturi būti registruojamas.

- 17 VRDT teigia, kad net jeigu kiekviena prašomo įregistruoti prekių ženklą QUICK-GRIP sudėtinė dalis anglų kalboje iš tikrųjų turi skirtingas reikšmes, apskritai sąvoka „quick“, vartojama kaip žodžių junginio ar tam tikro posakio dalis (pvz., „quick-fire“, „quick-freeze“, „quick-knit“, „quick-look“, „quick-release“ ir t. t.) ir perteikia greičio ar greitumo idėją. Be to, sąvoka „grip“ dažniausiai reiškia ką nors suspausti arba tvirtai ar stipriai laikyti. Dėl to, brūkšneliu sujungtos, šios dvi sąvokos tikrai gali būti vartojamos apibrėžti prekių savybėms, kadangi sąvaržos – tai įrenginiai ar įrankiai, skirti ką nors sutvirtinti, pritvirtinti arba tvirtai laikyti. Šią sąvokos „quick grip“ aprašomąją savybę patvirtina ir dažnas jos vartojimas internete, verslininkams reklamuojant įvairias prekes, tarp jų ir sąvaržas. Šioje reklamoje kombinacija „quick-grip“ perteikia paprastumo, greitumo ir tvirto laikymosi idėją.
- 18 VRDT priduria, kad žymuo QUICK-GRIP neatitinka nė vieno teismo praktikos patvirtinto žodinių prekių ženklų kriterijaus. Jo struktūroje ar sintaksėje nėra naujai išrastų leksikos, elipsinių ar neįprastų elementų ir jis neatlaiko intuityvios lingvistinės analizės. Visų pirma, brūkšnelio tarp žodžių „quick“ ir „grip“ naudojimas anglų kalbos gramatikoje nėra lemiamas veiksnys ir nesudaro apčiuopiamo skirtumo ar bent jau neturi įtakos žymens reikšmei. Antra, nagrinėjamas žymuo nėra trumpinys. Trečia, žodžių „quick“ ir „grip“ struktūra bei jų junginys nėra neįprastas. Nagrinėjamos sąvokos angliškai kalbančių asmenų iš tiesų yra naudojamos su ar be brūkšnelio tokia žodžių seka (pvz., „quick-fire“, „quick-freeze“, „quick buck“, „quick bread“, „quick march“, „quick time“, „quick water“ ir t. t.) ir tai nėra anastrofa.
- 19 Be to, VRDT mano, kad net jeigu sąvoka „quick“ gali būti laikoma neįprasta pagiriamąja sąvoka, ji apibūdina įprastą sąvaržų savybę, t. y. kad jos tvirtai laiko arba sutvirtina. Todėl vartotojas galėtų suprasti, kad prireikus sąvaržos greitai sutvirtina arba kad jas galima greitai surinkti prieš naudojimą. Tai bet kuriuo atveju yra pageidaujamos šios prekės savybės.

- 20 Galiausiai VRDT prieštarauja pareiškėjo tvirtinimui, kad sąvoka „quick“ nėra sąvokos „easy“ (paprasčiausia) sinonimas. Iš internete pateiktos reklaminės medžiagos matyti, kad žodis „easy“ dažnai vartojamas kartu su sąvokomis „quick“ ir „grip“, o pagrindinė greitai veikiančių sąvaržų ar blokavimo įtaisų reklamos idėja yra ta, kad juos, be kita ko, paprasčiausia naudoti. Net jeigu žodyne pateikiamame sąvokos „quick“ apibrėžime nėra žodžio „paprasčiausia“, pakanka prisiminti „quick meals“ ar „quick assemblage“ pavyzdžius, jog būtų galima pamatyti, kad atitinkamų prekių tiekėjai bando įteigti patrauklią mintį – paruošti maistą ar surinkti daiktą yra labai paprasčiausia.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 21 Remdamasis Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 111 straipsniu, jeigu ieškinys akivaizdžiai neturi jokio teisinio pagrindo, Pirmosios instancijos teismas gali motyvuota nutartimi ir nesiimdamas jokių kitų veiksmų nagrinėjamoje byloje priimti sprendimą dėl šio ieškinio.
- 22 Atsižvelgdamas į atitinkamą Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktiką, taip pat remdamasis ta aplinkybe, kad šalyse pateikė teismui tokius pačius argumentus kaip ir VRDT trečiajai apeliacinei tarybai, Pirmosios instancijos teismas mano, kad bylos medžiagoje yra užtektinai informacijos ir kad remiantis minėtu straipsniu tęsti proceso nebereikia.
- 23 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą prekių ženklai, „sudaryti tiksliai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografiniui kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms“, neregistruojami.

Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalis nustato, kad „šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja ne visoje Bendrijoje“.

- 24 Todėl pagal Reglamentą Nr. 40/94 žymenys ir nuorodos, kurie prekyboje gali būti naudojami prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, savybėms nurodyti, pagal savo prigimtį laikomi netinkamais įvykdyti pagrindinės prekių ženklo funkcijos; ši taisyklė taikoma atsižvelgiant į tai, kad dėl naudojimo ženklas gali įgyti skiriamųjų požymių, kaip numatyta Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalyje (žr. 2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Wrigley*, C-191/01 P, Rink. p. 12447, 30 punktą ir jame cituotą teismų praktiką). Tokie žymenys neleidžia nustatyti prekės ar paslaugos komercinės prigimties, kad vartotojui, įsigijusiam prekių ženklu pažymėtą prekę ar paslaugą, ateityje būtų sudaryta galimybė pasirinkti tą pačią ar kitokią prekę ar paslaugą, nelygu teigiama ar neigiama patirtis dėl ankstesnio įsigijimo (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ellos prieš VRDT (ELLOS)*, T-219/00, Rink. p. II-753, 28 punktas ir 2003 m. lapkričio 27 d. Sprendimo *Quick prieš VRDT (Quick)*, T-348/02, Rink. p. II-5071, 28 punktas).
- 25 Draudžiant įregistruoti tokius ženklus ar nuorodas kaip Bendrijos prekių ženklus Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu siekiamas bendrąjį interesą užtikrinantis tikslas, kad bet kas laisvai galėtų naudoti žymenis ar nuorodas, aprašančias prekes ar paslaugas, kurioms yra prašoma įregistruoti prekių ženklą. Todėl ši nuostata neleidžia, kad, įregistravus prekių ženklą, tokius žymenis ar nuorodas galėtų naudoti tik viena įmonė (žr. pirmiau minėto sprendimo *VRDT prieš Wrigley*, 31 punktą ir jame cituotą teismų praktiką).
- 26 Prekių ženklo aprašomasis pobūdis turi būti vertinamas, viena vertus, atsižvelgiant į prekes ir paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, o kita vertus – atsižvelgiant į atitinkamos visuomenės dalies, kurią sudaro šių prekių ar paslaugų vartotojai, požiūrį (žr. pirmiau minėto sprendimo *Quick*, 29 punktą ir jame cituotą teismų praktiką).

- 27 Nagrinėjamoje byloje prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kaip jos nurodytos ginčijamo sprendimo 1 punkte, – tai visiems vartotojams skirtos įprastos vartojimo prekės. Todėl atitinkamą visuomenės dalį sudaro pakankamai informuoti, pastabūs ir nuovokūs vidutiniai vartotojai. Be to, kadangi žymenį QUICK-GRIP sudaro iš anglų kalbos kilę elementai, atitinkamą visuomenės dalį, kurios atžvilgiu turi būti vertinamas absoliutus atmetimo pagrindas, sudaro angliškai kalbantys vidutiniai Bendrijos vartotojai (1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 26 punktas; 2003 m. spalio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Nordmilch prieš VRDT (OLDENBURGER)*, T-295/01, Rink. p. II-4365, 35 punktas ir sprendimo *Quick*, 30 punktas).
- 28 Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte įvardytą absoliutų atmetimo pagrindą, reikia nustatyti, ar atitinkamos visuomenės dalies vertinimu tarp žodinio žymens QUICK-GRIP ir prekių, kurioms buvo atsisakyta registruoti prekių ženklą, egzistuoja pakankamai konkretus ir tiesioginis ryšys.
- 29 Tam konstatuotina, kad žodinį žymenį QUICK-GRIP sudaro brūkšneliu sujungti būdvardis (*quick*) ir daiktavardis (*grip*). Savo struktūra žymuo neatrodo neįprastas. Jis nenukrypsta nuo anglų kalbos leksikos taisyklių, o yra sudarytas pagal jas. Todėl atitinkamo vartotojo jis nėra suvokiamas kaip neįprastas (2003 m. lapkričio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *HERON Robotunits prieš VRDT (ROBOTUNITS)*, T-222/02, Rink. p. II-4995, 39 punktas).
- 30 Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 11 punkte, pasisakydama apie žodinio žymens QUICK-GRIP reikšmę ir jo ryšį su atitinkamomis prekėmis, pažymėjo, kad nagrinėjamą žodinį žymenį sudaro du brūkšneliu sujungti anglų kalbos kilmės žodžiai „quick“ ir „grip“, kurių pirmasis reiškia „greitai veikiantis ar galintis veikti; galintis būti paprastai ir greitai paruoštas naudoti“, o antras – „ko nors stiprus suveržimas ar laikymas; bet koks įrenginys, kuris ką nors laiko trinties dėka“. Toliau ginčijamo sprendimo 13 punkte Apeliacinė taryba konstatavo, kad šių dviejų sąvokų kombinacija perteikia aiškia ir tiesioginę informaciją apie atitinkamų prekių rūšį ir

paskirtį, kad dėl papildomos sąvokos „quick“ elementas „grip“ netampa mažiau aprašomuoju ir kad – priešingai – elementu „quick“ siekiama suteikti pagiriamąją reikšmę ir sukelti įspūdį, jog suveržimas (*grip*) atliekamas paprastai ir greitai. Galiausiai Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad yra „nepaneigiama, jog šių dvejų sąvokų kombinacija apskritai turi akivaizdžią ir nedviprasmišką reikšmę, aiškiai nurodančią atitinkamų prekių rūšį ir paskirtį“.

- 31 Atsižvelgiant į prekes, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, Apeliacinės tarybos nustatyta reikšmė atrodo esanti aiškiai teisinga, kadangi nagrinėjamas žymuo leidžia atitinkamai visuomenės daliai iš karto ir be papildomų apmąstymų suprasti, jog sąvaržomis ir kitomis atitinkamomis prekėmis galima paprastai bei greitai pritvirtinti. Dėl to sąvokų „quick“ ir „grip“ pasirinkimas niekaip nepreziumuoja vartotojo fantazijos ar laisvo vertinimo naudojimo.
- 32 Tokiomis aplinkybėmis pareiškėjo argumentas, kad žymuo QUICK-GRIP gali turėti daugiau negu vieną reikšmę arba kad greitumas nėra siekiamas atitinkamų prekių požymis, neturi reikšmės. Pagal teismo praktiką žodinis žymuo neregistruojamas remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu, jeigu, kaip yra nagrinėjamu atveju, bent viena jo galimų reikšmių žymi nagrinėjamų prekių ar paslaugų savybę (pirmiau minėto sprendimo *VRDT prieš Wrigley*, 32 punktas ir 2002 m. kovo 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (TELE AID)*, T-335/00, Rink. p. II-1939, 30 punktas).
- 33 Iš to išplaukia, kad ryšys tarp žodinio žymens QUICK-GRIP ir prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, atrodo esantis pakankamai glaudus, kad jam būtų galima taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte numatytą draudimą.

- 34 Dėl to Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą žodinis žymuo QUICK-GRIP, aprašantis atitinkamų prekių pobūdį ir paskirtį, negali būti registruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas.
- 35 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį tam, jog žymuo negalėtų būti įregistruotas kaip Bendrijos prekės ženklas, pakanka, kad būtų bent vienas absoliutus atmetimo pagrindas (2002 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo sprendimo *DKV prieš VRDT*, C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 29 punktas ir pirmiau minėto sprendimo *Quick*, 37 punktas).
- 36 Dėl šių priežasčių nebereikia priimti sprendimo dėl antruoju ieškinio pagrindu nurodyto Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo (pirmiau minėto sprendimo *Giroform* 31 punktas).
- 37 Remiantis anksčiau pateiktais argumentais, ieškinyis yra atmestinas, kadangi aiškiai neturi jokio teisinio pagrindo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 38 Pagal Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi pareiškėjas pralaimėjo bylą, jis turi padengti VRDT išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nutaria:

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

Paskelbta 2004 m. gegužės 27 d. Liuksemburge.

Sekretorius

H. Jung

Pirmininkas

H. Legal