

GENERALINĒS ADVOKATĒS
VERICA TRSTENJAK IŠVADA,
pateikta 2007 m. lapkričio 8 d.¹

I — Ižanga

II — Teisinis vertinimas

2. Pagal Reglamento 7 straipsnio 1 dalį:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

1. Šiame apeliaciniame skunde dėl 2006 m. gegužės 3 d. Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismo sprendimo *Eurohypo AG prieš VRDT* (T-439/04)² pateikiami klausimai dėl, pirma, Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pareigos nagrinėti faktus savo iniciatyva apimties per Bendrijos prekių ženklo įregistravimo procedūrą ir, antra, 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo³ (toliau – Reglamentas) 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų taikymo sričių sutapimo apimties ir pasekmių.

<...>

- b) neturintys jokio skiriamąjo požymio prekių ženklai;
- c) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei

1 — Originalo kalba: prancūzų.

2 — Rink. p. II-6161, toliau – skundžiamas sprendimas.

3 — OL L 11, 1994; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146.

kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms; <...>“

tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams įregistruoti 36 klasei priklausančioms paslaugoms: „finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos, finansinės paslaugos, finansavimas, finansinės analizės, investicijos, draudimas“.

3. Minėto 7 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tikrai dalyje Bendrijos“.

4. Reglamento 73 straipsnyje numatyta, kad „(VRDT) sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai“.

5. Reglamento 74 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „procedūrų metu (VRDT) faktus nagrinėja savo iniciatyva; <...>“.

7. 2002 m. rugpjūčio 30 d. Sprendimu ekspertė, taikydama Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus ir 2 dalį, atmetė paraišką.

8. 2002 m. rugsėjo 30 d. apeliante pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo.

III — Apeliacijos aplinkybės

6. 2002 m. balandžio 30 d. *Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG*, vėliau tapusi *Eurohypo AG* (toliau – apeliante), paprašė įregistruoti Bendrijos prekių ženklą EUROHYPO šioms peržiūretoms ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl

9. 2004 m. rugpjūčio 6 d. Sprendimu Ketvirtoji apeliacinė taryba patenkino apeliaciją, kiek ji susijusi su „finansinės analizės, investicijų, draudimo“ paslaugomis. Dėl kitų 36 klasės paslaugų, t. y. „finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos, finansinės paslaugos, finansavimas“, apeliacija buvo atmesta. Iš esmės Apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu, nustatė, kad žodinis žymuo EUROHYPO buvo apibūdinantis šių paslaugų atžvilgiu. Ji pridūrė, kad bet kuriuo atveju taip yra vokiškai kalban-

čiose šalyse ir kad, taikant Reglamento 7 straipsnio 2 dalį, to pakanka grindžiant atsisakymą apsaugoti. Be to, ji įvertino, kad sudėtinės dalys „euro“ ir „hypo“ tiesiogiai nurodo minėtų penkių paslaugų savybes ir kad dėl dviejų sudėtinių dalių darinio viename žodyje prekių ženklas nėra mažiau apibūdinantis.

„hypo“ ir žodis „eurohypo“ yra apibūdinamojo pobūdžio ir dėl to galima atsisakyti įregistruoti, Apeliacinė taryba nusprendė nebetęsti analizės, neprieštarauja Reglamento 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio nuostatomis (20 punktas).

10. 2004 m. lapkričio 5 d. apeliacinė Pirmosios instancijos teisme pareiškė ieškinį dėl šio sprendimo panaikinimo. Grįsdama savo ieškinį ji rėmėsi dviem pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento 74 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje įtvirtinto nagrinėjimo savo iniciatyva principo pažeidimu ir Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

11. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė.

12. Dėl pirmojo pagrindo Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog tam, kad būtų priimtas sprendimas, pakanka, kad Apeliacinė taryba taikytų teismų praktikoje išaiškintą apibūdinamojo pobūdžio kriterijų, nebūdama įpareigota pagrįsti savo veiksmus įrodymais (19 punktas). Pirmosios instancijos teismo manymu, tai, jog, būdama pakankamai tikra, kad elementai „euro“ ir

13. Dėl antrojo pagrindo Pirmosios instancijos teismas pirmiausia atkreipė dėmesį į nusistovėjusią teismų praktiką, pagal kurią žodinis prekių ženklas, apibūdinantis atitinkamų prekių ir paslaugų savybes Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, dėl šios aplinkybės neturi jokio skiriamąjo požymio tų pačių prekių ar paslaugų atžvilgiu Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme (44 punktas). Jis taip pat konstatavo, kad Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, jog atitinkama visuomenės dalis sudėtinę dalį „euro“ finansų srityje suvokia kaip Europos Sąjungoje cirkuliuojančią valiutą ir šios pinigų erdvės apibūdinimą (51 punktas). Be to, Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, kad finansinių paslaugų srityje sudėtinę dalį „hypo“ paprastas vartotojas supranta kaip žodžio „hipoteka“ santrumpą (52 punktas), kad žodinis žymuo EUROHYPO yra dviejų apibūdinamųjų dalių kombinacija, nesukurianti išpūdzio, pakankamai besiskiriančio nuo to, kuris atsiranda dėl paprasto jo sudėtinių dalių reikšmių derinio, kad reikštų daugiau nei jo sudėtinių dalių visuma (55 punktas), ir kad sprendime *Baby-dry* (1999 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos

teismo sprendimas *Procter & Gamble prieš VRDT (Baby-dry)*, T-163/98, Rink. p. II-2383) pasirinktas sprendimas negali būti taikomas žymeniui EUROHYPO.

A — *Dėl pirmojo pagrindo*

14. Savo apeliaciniame skunde apeliantė prašo Teisingumo Teismo panaikinti šį sprendimą ir pripažinti negaliojančiu Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą. Be to, ji prašo priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

15. VRDT prašo Teisingumo Teismo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

17. Apeliantė teigia, kad Reglamento 74 straipsnio 1 dalies pirmasis sakinyš įpareigoja atlikti išsamią analizę, kad būtų neabejotinai nustatyta, ar egzistuoja atsisakymo įregistruoti pagrindai. Jos manymu, nei sprendime, nei prieš jį priimtuose atsakovės sprendimuose nebuvo pateikta faktinių išvadų apie tariamą viso žymens EUROHYPO apibūdinamąjį pobūdį. Atsakovė rėmėsi tik paieškos rezultatais dėl galbūt apibūdinamojo pobūdžio sudėtinių dalių „euro“ ir „hypo“ vartojimo ir, nepateikdama įrodymų bei nenurodydama jokio šaltinio, tiesiog patvirtino, kad visas žodis yra tokio pat apibūdinamojo pobūdžio kaip ir jo dalių visuma. Apeliantė taip pat nurodė, kad iš kai kurių dokumentų akivaizdu, jog VRDT atliko tyrimus, siekdama surasti galimo apibūdinamojo pobūdžio vartojimo įrodymų, ir nuo Pirmosios instancijos teismo „šąmoningai nuslėpė“ šių paieškų rezultatus. Tokiais veiksmais VRDT iškreipė faktus. Taigi Pirmosios instancijos teismo vertinimas dėl tariamai apibūdinamosios viso žodžio „eurohypo“ reikšmės buvo paremtas klaidingais faktais, todėl Teisingumo Teismas turėtų jį pataisyti.

IV — Teisingumo Teismui pateiktos pastabos

16. Grįsdama savo apeliacinį skundą apeliantė pateikia du pagrindus, susijusius atitinkamai su Reglamento 74 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio ir 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

18. VRDT pripažįsta privalanti motyvuoti sprendimą dėl prašymo įregistruoti prekių ženklą atmetimo. Vis dėlto šios pareigos motyvuoti negalima painioti su pareiga pateikti įrodymus. VRDT teigia savo nuožiūra galinti nuspręsti, ar mano faktą esant įrodytą,

ar ne. VRDT manymu, iš nusistovėjusios Pirmosios instancijos teismo praktikos matyti, jog savo tyrimą ji gali pagrįsti iš įgyto praktinio patyrimo, prekiaujant plataus vartojimo prekėmis, kylančiais faktais, kurie gali būti žinomi visiems asmenims, ypač šių prekių vartotojams. Tokiu atveju VRDT neprivalo pateikti tokio praktinio patyrimo pavyzdžių, nes tai yra jai tenkančios pareigos išdėstyti faktus, o ne pareigos juos įrodyti išraiška.

19. VRDT taip pat nurodo, kad skiriamojo požymio analizė atliekama *a priori* nagrinėjant, kaip paprastas vartotojas tariamai suvoktų prašomu įregistruoti prekių ženklu apibūdinamas prekes ir paslaugas. Taigi nors prekių ženklo sudėtinių dalių arba viso prekių ženklo tikras apibūdinamasis vartojimas, be abejonės, galėtų būti laikomas skiriamojo požymio nebuvimo įrodymu, jis niekuomet nėra būtina tokios išvados sąlyga. Tai reiškia, kad jei faktas nėra reikšmingas teisinei analizei, Apeliacinės tarybos negalima kaltinti jo nepaminėjus.

B — *Dėl antrojo pagrindo*

20. Pirmiausia apeliantė teigia, kad Pirmosios instancijos teismas analizavo tik

sudėtinių dalių „euro“ ir „hypo“ apibūdinamąjį pobūdį atskirai, o bendrą prekių ženklu sukeltą išpūdį nagrinėjo tik subsidiariai. Apeliantė lygina šią bylą su byla, kurioje buvo priimtas 2002 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *SAT.1 prieš VRDT* (SAT.2) (T-323/00)⁴, panaikintas 2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimu *SAT.1 prieš VRDT* (C-329/02 P)⁵. Apeliantė nurodo, kad šiose bylose Pirmosios instancijos teismas tik subsidiariai nagrinėjo sudurtinio žodžio sukurtą bendrą išpūdį, visiškai neatsižvelgdamas į tokį aspektą kaip vaizduotės elementas, į kurį šiuo atveju būtina atsižvelgti. Minėti motyvai lėmė Teisingumo Teismo sprendimą panaikinti sprendimą T-323/00 ir šioje byloje jis negali pasielgti kitaip.

21. Apeliantė taip pat atkreipia dėmesį į panašumus į 2001 m. rugsėjo 20 d. Sprendimu *Procter & Gamble prieš VRDT* (C-383/99 P)⁶. Šiame sprendime Teisingumo Teismo vertinimas buvo pagrįstas ne neįprasta žodžių BABY-DRY tvarka (vietoje DRY-BABY), tačiau tuo, kad šis žodžių derinys yra neįprastas kūdikių sauskelnių pavadinimas. Tas pats taikytina EUROHYPO finansinių paslaugų, dėl kurių prašymas įregistruoti buvo atmetas, srityje. Abiem atvejais prekių ženklo atskiros sudėtinės dalys būtų suprantamos visuomenei. Be to,

4 — Rink. p. II-2839.

5 — Rink. p. I-8317.

6 — Rink. p. I-6251.

kitaip nei EUROHYPO, pavadinimo BABY-DRY atskiros sudėtinės dalys yra atskiros brūkšniu ir dar akivaizdesnės. EUROHYPO atveju grafinis abiejų sudėtinių dalių susiliejimas sudarant atitinkamą sudurtinį žodį yra daug aiškesnis.

22. VRDT teigia, kad skundžiamo sprendimo 54 ir paskesniuose punktuose Pirmosios instancijos teismas įvertino bendrą prekių ženklų sukeliama įspūdį ir, kaip ir Apeliacinė taryba, nusprendė, kad dviejų apibūdinamųjų sudėtinių dalių reikšmių derinys nesudaro įspūdžio, kuris reikštų daugiau nei jo sudėtinių dalių visuma. Klausimas, ar viso prekių ženklo įvertinimo rezultatas yra pagrįstas iš esmės, nebegali būti vertinamas apeliacinės instancijos.

23. VRDT taip pat pažymi, kad Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog žodžių jungtinio struktūra nėra neįprasta, todėl šio atvejo negalima lyginti su žymeniu BABY-DRY.

24. Antra, apeliantė teigia, jog Pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas taikant kriterijų, kad iš apibūdinamųjų sudėtinių dalių sudarytas prekių ženklas gali būti pripažintas tinkamu įregistruoti, jei žodis paplito šnekamojoje kalboje ir įgijo

savarankišką reikšmę. Tačiau šis kriterijus yra reikšmingas taikant Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktą, kai siekiama nustatyti galimą reikalavimą palikti žodį prieinamą, tačiau nėra taikomas aiškinant šio straipsnio b punktą, kai siekiama nustatyti skiriamąjį požymį, t. y. savybę, kai visuomenė supranta prekių ženklą esant komercinės kilmės. Motyvuodamas sprendimą atmesti ieškinį šiuo kriterijumi, kuris susijęs tik su Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu, Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

25. Apeliantė taip pat nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas padarė klaidą taikydamas šį kriterijų, kai sprendimo 55 punkte konstatavo, kad apeliantė neįrodė, jog ginčijamas sudurtinis žodis įgijo tik jam būdingą reikšmę ir, tuo remdamasis, paneigė, kad jis turėjo pakankamai skiriamųjų požymių. Apeliantės teigimu, visas žymuo EUROHYPO atitiko tik jam būdingos reikšmės kriterijų. Net jei pripažintume, kad atskiros sudėtinės dalys „euro“ ir „hypo“ galėtų būti suprantamos kaip apibūdinančios Europos valiutą ir hipoteką, žodį „eurohypo“ Vokietijos visuomenė greičiau suprastų kaip „Europäische Hypothekenbank“ (Europos hipotekos bankas) sutrumpinimą arba net tiesiog kaip nuorodą į apeliantę, kaip kilmės bendrovę,

taigi platesne prasme nei valiutos „euro“ ir sąvokos „hipoteka“ darinį. Be to, tai patvirtina daugelio kitų bankų, kurių pavadinimus sudaro sudėtinė dalis „hypo“, praktika ir apeliančios kūrimosi istorija, kai susijungusi su, *inter alia*, „Eurohypo AG Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank“ ji tapo „Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG“.

26. Galiausiai apeliančios nurodo, kad nors bendrasis interesas, kuriuo pagrįsta Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto nuostata, remiasi būtinybe nepagrįstai neriboti žymens prieinamumo kitiems ūkio subjektams, parduodantiems prekes ar paslaugas, kurių prekių ženklą prašoma įregistruoti, Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintas bendrasis interesas aiškiai pagrįstas būtinybe leisti visiems laisvai naudotis žymeniu. Papildomai išanalizavęs c punkte numatytą atmetimo pagrindą, remdamasis b punkto nagrinėjimo kontekstu, ir neatskyręs nevienodų bendrojo intereso pobūdžių, Pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Šiuo klausimu apeliančios nurodo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT* 36 punktą⁷.

taikymo sritys iš dalies sutampa. Taigi apibūdinamasis žymuo paprastai patenka į abiejų nuostatų taikymo sritį. Todėl akivaizdu, kad teismų praktikoje dėl Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo nustatytos taisyklės sudurtinio žodžio apibūdinamojo pobūdžio nustatymo srityje taip pat taikytinos nagrinėjant apibūdinamąjį žodį pagal Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, kiek šių dviejų nuostatų nagrinėjimo kriterijus yra atitinkamos visuomenės supratimas. Apeliančios neįrodė, kodėl dėl kiekvieną iš šių nuostatų pagrindžiančio skirtingo bendrojo intereso jas taikant reikėtų skirtingai aiškinti apibūdinamojo žodžio kriterijų. VRDT teigia, kad tai, ar vartotojas supras žodį kaip apibūdinamąjį, tikrai nepriklauso nuo taikoma nuostata siekiamų apsaugos tikslų. Be to, atrodo, kad apeliančios tokiam požiūriui pritaria, nes ji norėtų šioje byloje taikyti su Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu susijusiam *BABY-DRY* sprendime įtvirtintą teismų praktiką.

V — Vertinimas

A — Dėl pirmojo pagrindo

27. VRDT teigimu, Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose įtvirtintų nuostatų

28. Atsakydama į apeliančios teiginį, kad Apeliacinė taryba tik patvirtino, tačiau

⁷ — Minėtas sprendimas.

neįrodė, jog žodis „eurohypo“, nagrinėjant jį visapusiškai, yra tiek pat apibūdinamas kaip ir jo sudėtinių dalių „euro“ ir „hypo“ visuma, VRDT nurodo neturinti pareigos įrodyti, o tik pateikti motyvus.

29. Pagal Reglamento 74 straipsnio 1 dalį VRDT ekspertai, o apeliacijos atveju – VRDT apeliacinės tarybos turi nagrinėti faktus savo iniciatyva, kad nustatytų, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas atitinka kurį nors iš to paties reglamento 7 straipsnyje įtvirtintų absoliučių atsisakymo įregistruoti pagrindų⁸. Vis dėlto reikia konstatuoti, kad šioje nuostatoje nenurodoma, kaip VRDT turi atlikti šį nagrinėjimą. Iš Pirmosios instancijos teismo praktikos matyti ir šiuo apeliaciniu skundu skundžiamo sprendimo 19 punkte nurodoma, kad Apeliacinė taryba nėra įpareigota savo veiksmų pagrįsti pateikdama įrodymus⁹. Iš Pirmosios instancijos teismo praktikos taip pat matyti, kad Apeliacinė taryba savo tyrimą gali pagrįsti iš įgyto praktinio patyrimo, prekiaujant plataus vartojimo prekėmis, kylančiais faktais, kurie

gali būti žinomi visiems asmenims, ypač šių prekių vartotojams¹⁰.

30. Šioje byloje, kaip nurodyta skundžiamo sprendimo 20 punkte, Apeliacinė taryba nagrinėjo ne vien sudėtinių dalių „euro“ ir „hypo“ reikšmę, bet ir galimas sudurtinio žodžio „eurohypo“ reikšmes. Visų pirma, skundžiamo sprendimo 14 punkte Apeliacinė taryba nurodo, kad šis žodis Vokietijos vartotojui reikš vertybiniais užtikrintus finansinius sandorius ir finansavimą pirmiausia nekilnojamojo turto srityje, taip pat ir kitose srityse, kur reikia vertybinių popierių¹¹. Apeliacinė taryba 16 punkte paaiškina, kad sprendime *Procter & Gamble prieš VRDT*¹² padarytos išvados negalima taikyti šiuo atveju, nes tame sprendime

8 — 2006 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Storck prieš VRDT* (C-25/05 P, Rink. p. I-5719, 50 punktas) ir 2007 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas *VRDT prieš Celltech* (C-273/05 P, Rink. p. I-2883, 38 punktas).

9 — 2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Telepharmacy Solutions prieš VRDT* (TELEPHARMACY SOLUTIONS) (T-289/02, Rink. p. II-2851, 54 punktas) ir 2005 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Metso Paper Automation prieš VRDT* (PAPERLAB) (T-19/04, Rink. p. II-2383, 34 punktas).

10 — 2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT – DaimlerChrysler* (PICARO) (T-185/02, Rink. p. II-1739, 29 punktas).

11 — „Die Kombination beider Wortelemente der Markenmeldung zu einem Wort macht die Gesamtmarke nicht weniger beschreibend. Auch wenn der Beschwerdeführerin zuzugeben ist, dass nicht die Hypothek, sondern das dinglich gesicherte Darlehen — und auch das nur ggf. — in Euro ausgezahlt wird, folgt daraus nicht, dass 'Eurohypo' für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher etwas anderes beschrieb als dinglich besicherte Geldgeschäfte und Finanzierungen insbesondere im Immobilienwesen, aber auch in anderen Bereichen, wo es dinglicher Besicherungen für jede Art von Finanzdienstleistungen bedarf. Dabei ist unerheblich, dass der Begriff 'EUROHYPO' in Wörterbüchern so nicht nachweisbar ist (vgl. Entscheidung des Gerichts Erster Instanz vom 26. Oktober 2000, Rs. T-345/99, TRUSTEDLINK, Slg. 2000 II-3525, Rdnr. 37), denn dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher erschließt sich die Bedeutung der Bezeichnung unzweideutig auch so.“

12 — Anksčiau nurodytas sprendimas.

pripažinta, kad lemiamą įtaką daro neįprasta žodžių tvarka ir kad BABY-DRY (vietoj „dry baby“) neapibūdina kūdikių sauskelnių. Šioje byloje tokios neįprastos žodžių tvarkos nėra¹⁴.

31. Taigi apeliančės pateiktą pirmąjį pagrindą reikia atmesti¹⁵.

B — *Dėl antrojo pagrindo*

32. Visų pirma, apeliančė kaltina Pirmosios instancijos teismą rėmusiis prielaida, jog

13 — L. Ekey ir D. Klippel „Heidelberger Kommentar zum Markenrecht“, Heidelbergas, C. F. Müller Verlag, 2003, p. 879. Autoriai teigia, kad žodžių sujungimas paprastai nereiškia daugiau nei jo sudėtinių dalių visuma. Vis dėlto tai netaikoma, jei įprastai kartu nevartojami žodžiai sujungiami taip, kad sudaro neįprastos struktūros lengvai įsimenamą žodį. Nereiškmingi stilistiniai pakeitimai, pavyzdžiui, atskirų žodžių sujungimas, visiškai nepakeičia jų skiriamųjų požymių, nebent sukuriama visiškai kitoks bendras išpūdis.

14 — „Was schließlich das 'BABY-DRY' — Urteil des EuGH angeht, ist anzumerken, dass jene Entscheidung entscheidend auf die unübliche Wortfolge abgestellt hat, als sie 'BABYDRY' (statt dry baby) für nicht beschreibend im Hinblick auf Baby-Windeln erklärte. Eine solche unübliche Wortstellung ist hier aber nicht gegeben.“

15 — Minėtame sprendime *VRDT prieš Celltech* Teisingumo Teismas patvirtino Pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriame konstatuota, jog Apeliacinė taryba turėjo įrodyti, pvz., pateikdama nuorodą į mokslinę literatūrą, savo išvadų, kuriomis remdamasi ji pripažino ženklą CELLTECH apibūdinamąjį požymį, teisingumą, kai ji nurodė, kad „derinį CELLTECH atitinkamas vartotojas (specialistas ir paprastas vartotojas) iš karto ir nedviprasmiškai supras kaip žodį, apibūdinantį ląstelinės technologijos sričiai priklausančią veiklą bei vykdančią tokią veiklą naudojamas arba pagamintas prekes, aparatus ir įrangą“. Vis dėlto šioje byloje negalima pateikti tikrų „mokslinių įrodymų“ – aiškinant žodį „eurohypo“ būtinas subjektyvus vertinimas.

atitinkamos sudėtinės dalys, vertinat atskirai neturinčios skiriamojo požymio, sujungtos negali įgauti skiriamojo požymio, užuot pagrindusi savo vertinimą tuo, kaip paprastas vartotojas suvokia visą šį derinį.

33. Pirmiausia reikia priminti, kad tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas, pirma, nustatyti faktines aplinkybes, išskyrus atvejus, kai jo išvados iš esmės neatitinka jam pateiktų bylos dokumentų, ir, antra, vertinti šias faktines aplinkybes. Todėl faktinių aplinkybių įvertinimas, išskyrus jam pateiktų įrodymų iškraipymo atvejus, nėra teisės klausimas, kurio priežiūrą vykstant apeliaciniam procesui vykdo Teisingumo Teismas¹⁶.

34. Taip pat reikia priminti, kad, kalbant apie iš žodžių sudarytą prekių ženklą, galimas skiriamasis požymis gali būti iš dalies nagrinėjamas dėl kiekvieno iš šių žodžių ar sudėtinių dalių atskirai, tačiau bet koku atveju turi priklausyti nuo visumos, kurią jie sudaro, nagrinėjimo. Iš tikrųjų vien aplinkybė, kad kiekvienas iš šių elementų atskirai neturi

16 — Visų pirma žr. 2001 m. spalio 2 d. Sprendimą *BEI prieš Hautem*, (C-449/99 P, Rink. p. I-6733, 44 punktas); 2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimą *DKV prieš VRDT* (C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 22 punktas); 2006 m. sausio 12 d. Sprendimą *Deutsche SiSi-Werke prieš VRDT* (C-173/04 P, Rink. p. I-551, 35 punktas); 2006 m. sausio 19 d. Sprendimą *Comunità montana della Valnerina prieš Komisiją* (C-240/03 P, Rink. p. I-731, 63 punktas); 2006 m. kovo 23 d. *Mühlens prieš VRDT* (C-206/04 P, Rink. p. I-2717, 41 punktas); minėtas sprendimas *Storck prieš VRDT* (40 punktas); 2007 m. balandžio 26 d. Sprendimas *Alcon prieš VRDT* (C-412/05 P, Rink. p. I-3569) ir 2007 m. birželio 12 d. Sprendimas *VRDT prieš Shaker* (C-334/05 P, Rink. p. I-4529).

skiriamą žodžio ir paprasto jį sudarančių dalių visumos skirtumas, o tai leistų manyti arba kad dėl darinio neįprasto pobūdžio šių prekių ar paslaugų atžvilgiu žodis sukuria išpūdį, kuris pakankamai skiriasi nuo atsirandančio dėl paprasto jį sudarančių dalių reikšmių derinio ir todėl žodis reiškia daugiau nei jo sudėtinių dalių visumą, arba kad žodis paplito šnekamojoje kalboje ir įgijo tik jam būdingą reikšmę ir taip tapo nepriklausomas nuo jį sudarančių sudėtinių dalių.

35. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 51 punkte visų pirma nurodo, kad Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, jog atitinkama visuomenė sudėtinę dalį „euro“ finansų srityje suvokia kaip Europos Sąjungoje cirkuliuojančią valiutą ir kaip apibūdinančią šią pinigų erdvę. Taigi Pirmosios instancijos teismo manymu, ši sudėtinė dalis bent jau viena iš savo galimų reikšmių apibūdina nagrinėjamų finansinių paslaugų pobūdį. Be to, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 52 punkte nurodo, kad Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, jog finansinių paslaugų kontekste sudėtinę dalį „hypo“ paprastas vartotojas suprato kaip žodžio „hipoteka“ santrumpą.

36. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 54 punkte taip pat priminė, kad iš teismų praktikos matyti, jog prekių ženklas, sudarytas iš žodžio, kurio kiekviena sudėtinė dalis yra prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, savybes apibūdinantis požymis, pats savaime apibūdina šių prekių ar paslaugų savybes, išskyrus jeigu egzistuoja

suvokiamas žodžio ir paprasto jį sudarančių dalių visumos skirtumas, o tai leistų manyti arba kad dėl darinio neįprasto pobūdžio šių prekių ar paslaugų atžvilgiu žodis sukuria išpūdį, kuris pakankamai skiriasi nuo atsirandančio dėl paprasto jį sudarančių dalių reikšmių derinio ir todėl žodis reiškia daugiau nei jo sudėtinių dalių visumą, arba kad žodis paplito šnekamojoje kalboje ir įgijo tik jam būdingą reikšmę ir taip tapo nepriklausomas nuo jį sudarančių sudėtinių dalių.

37. Pirmosios instancijos teismas 55 punkte nusprendė, kad, pirma, žodinis žymuo EUROHYPO yra paprasta dviejų apibūdinamųjų dalių kombinacija, nesukurianti išpūdžio, kuris pakankamai skiriasi nuo atsirandančio dėl paprasto jį sudarančių dalių reikšmių derinio, kad reikštų daugiau nei jo sudėtinių dalių visumą, ir kad, antra, apeliante neįrodė, kad šis sudurtinis žodis paplito šnekamojoje kalboje ir įgijo tik jam būdingą reikšmę, tačiau – atvirkščiai – tvirtina, kad žodinis žymuo EUROHYPO netapo šnekamosios vokiečių kalbos žodžiu finansinėms paslaugoms apibūdinti.

38. Apeliante lygina šią bylą su bylomis, kuriose buvo priimti sprendimai *SAT.1 prieš VRDT* ir *Procter & Gamble prieš VRDT*. Pirmajame iš šių sprendimų Teisingumo

17 — Minėtas sprendimas *SAT.1 prieš VRDT* (C-329/02 P, 28 punktas).

Teismas panaikino Pirmosios instancijos teismo sprendimą visų pirma dėl to, kad šis, nagrinėdamas sintagmos SAT.2 sukuriama bendrą išpūdį, nepripažino, kad egzistuoja vaizduotės elementas¹⁸. Vis dėlto šioje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, nėra jokio vaizduotės elemento, galinčio suteikti bet koki originalumą, dėl kurio žodinis žymuo EUROHYPO įgytų bent mažiausią išskirtinį pobūdį. Dėl apeliantės nuorodos į sprendimą *Procter & Gamble prieš VRDT* užtenka pažymėti, kaip pabrėžia VRDT, kad skundžiamo sprendimo 56 punkte nurodyta, jog sintagma BABY-DRY buvo išgalvotas, neįprastas savo struktūra leksikos elementas¹⁹, o žodinio žymens EUROHYPO atveju taip nėra. Remiantis sprendimu *Procter & Gamble prieš VRDT*, bet koks suvokiamas įregistruoti siūlomos sintagmos sudarymo ir atitinkamos kategorijos vartotojų šnekamojoje kalboje vartojamų žodžių, apibūdinančių prekę, paslaugą arba jų esmines ypatybes, skirtumas yra tinkamas, kad šiai sintagmai būtų suteiktas skiriamasis požymis, dėl kurio ją galima įregistruoti kaip prekių ženklą²⁰. Vis dėlto šioje byloje galima konstatuoti, kad tarp sudurtinio žymens ir jo apibūdinamųjų dalių reikšmių visumos suvokiamo skirtumo nėra²¹.

39. Taip pat reikia konstatuoti įdomų faktą, kad 2007 m. birželio 14 d. Sprendime

18 — Minėtas sprendimas *SAT.1 prieš VRDT* (C-329/02 P, 35 punktas).

19 — Sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT* 43 punktas.

20 — Ten pat, 40 punktas.

21 — Dėl „pastebimo skirtumo“ sąvokos žr. 2002 m. sausio 31 d. generalinio advokato Ruiz-Jarabo Colomer išvados, pateiktos byloje *Koninklijke KPN Nederland* (2004 m. vasario 12 d. Sprendimas, C-363/99, Rink. p. I-1619) 69 ir paskesnius punktus.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog žymuo EUROPIG negali būti įregistruotas, visų pirma, mėsos gaminiams, nes nesukuria „išpūdžio, kuris pakankamai skiriasi nuo to, kurį sukuria paprastas jį sudarančių žodinių elementų sujungimas, ir kuris gali pakeisti jo reikšmę ir apimtį“²².

40. Taigi negalima pritarti apeliantės argumentui, kad Pirmosios instancijos teismas neįvertino žodinio žymens EUROHYPO sukeliama išpūdžio visumos.

41. Apeliantė taip pat kaltina Pirmosios instancijos teismą, kad šis klaidingai aiškino Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, naudodamas kriterijų, pagal kurį iš apibūdinamųjų elementų sudarytas prekių ženklas atitinka registracijos sąlygas, jeigu aptariamas žodis paplito šnekamojoje kalboje ir įgijo tik jam būdingą reikšmę. Apeliantė teigia, kad šis kriterijus svarbus tik taikant 7 straipsnio 1 dalies c punktą.

42. Skundžiamu sprendimu buvo patvirtintas Apeliacinės tarybos, kuri, be kita ko,

22 — Sprendimo *Europig prieš VRDT* (EUROPIG), T-207/06, Rink. p. II-1961, 35 punktas.

nustatė, kad žodinis žymuo EUROHYPO yra apibūdinamojo pobūdžio paslaugoms „finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos, finansinės paslaugos, finansavimas“, ir nurodė į Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, sprendimas,

43. Vis dėlto Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte daroma tiesioginė nuoroda į „neturinčius jokio skiriamojo požymio prekių ženklus“. Žymenų ir nuorodų, kurie negali būti naudojami kaip prekių ženklai dėl jų apibūdinamojo pobūdžio, pavyzdžiai pateikiami kitoje nuostatoje – Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte.

44. Be to, Teisingumo Teismas daugelį kartų yra nurodęs, kaip primenama ir skundžiamo sprendimo 42 punkte, kad visi Reglamento 7 straipsnio 1 dalyje išvardyti registracijos atmetimo pagrindai yra nepriklausomi ir privalo būti nagrinėjami atskirai. Teisingumo Teismo manymu, minėti atmetimo pagrindai turėtų būti aiškinami atsižvelgiant į visuomenės interesą, kuriuo kiekvienas iš jų yra grindžiamas. Visuomenės interesas, į kurį atsižvelgiama, gali ar net privalo atspindėti skirtingus vertinimus, remiantis konkrečiu atmetimo pagrindu²³. Taigi Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu

siekiami visuomenės intereso tikslų²⁴, reikalaujančių, kad bet kas laisvai galėtų naudoti prekių ar paslaugų, kurių prekių ženklą prašoma įregistruoti, savybes apibūdinančius žymenis ar nuorodas²⁵. Bendrasis interesas, kuriuo grindžiamas Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktas, sutampa su pagrindine prekių ženklo funkcija – užtikrinti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklų žymimos prekės ar paslaugos kilmę, taip leidžiant jam neklystant atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekės ir paslaugos²⁶.

45. Vis dėlto Teisingumo Teismas²⁷, konsultuodamas, kad Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b–d punktuose išvardytų pagrindų taikymo sritys akivaizdžiai iš dalies

23 — Visų pirma žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimą *Henkel prieš VRDT* (C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089, 45 ir 46 punktai); minėto sprendimo *SAT.1 prieš VRDT* 25 punktą ir 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimą *BioID prieš VRDT* (C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 59 punktą).

24 — Minėti L. Ekey ir D. Klippel, 893 psl. Autoriai nurodo, kad 7 straipsnio 1 dalies *ratio legis* yra „Freihaltungsbedürfnis“ (būtinybė nemonopolizuoti šios sąvokos).

25 — 2003 m. spalio 23 d. Sprendimas *VRDT prieš Wrigley* (C-191/01 P, Rink. p. I-12447, 31 punktą). Pirmą kartą tai buvo nustatyta dėl direktyvos dėl prekių ženklų (1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti; OL L 40, 1989; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 3 straipsnio 1 dalies c punkto, kuris taikomas nacionaliniams ir ne Bendrijos prekių ženkluoms, bet kurio tekstas visiškai sutampa su Reglamento dėl prekių ženklų 7 straipsnio 1 dalies c punkto, 1999 m. gegužės 4 d. Sprendime *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 25 punktą) ir 2003 m. balandžio 8 d. Sprendime *Linde ir kt.* (C-53/01–C-55/01, Rink. p. I-3161, 73 punktą).

26 — Minėto sprendimo *SAT.1 prieš VRDT* 23 ir 27 punktai ir minėto sprendimo *BioID prieš VRDT* 60 punktas. Visų pirma žr. J. Monteiro „La marque verbale: examen des décisions majeures concernant l'appréciation des motifs absolus“, *Propriété industrielle*, 2006 m. kovas.

27 — Minėto sprendimo *KPN Nederland* 67 ir 85 punktas ir 2004 m. vasario 12 d. Sprendimas *Campina Melkunie* (C-265/00, Rink. p. I-1699, 8 ir 18 punktai).

sutampa²⁸, pirmiausia nurodė, kad prekių ar paslaugų savybės apibūdinantis žodinis prekių ženklas Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme dėl šios aplinkybės neišvengiamai neturi skiriamojo požymio tų pačių prekių ar paslaugų atžvilgiu Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme²⁹.

46. Šis požiūris buvo stipriai kritikuojamas dalies mokslininkų³⁰, manančių, kad įvairius atmetimo pagrindus reikia vertinti kaip lygiaverčius ir nepriklausomus, o ne kaip apimančius vienas kitą, nors šie autoriai sutinka,

kad tiesiog apibūdinantys žymenys paprastai neturi ir skiriamojo požymio³¹.

47. Taip pat pažymėtinas įdomus dalykas³², kad Tarybos reglamento pasiūlyme³³ apibūdinamieji žymenys pateikti kaip skiriamojo požymio neturinčių žymenų pavyzdžiai³⁴. Vis dėlto reikia pakartoti, kad galutinėje reglamento redakcijoje taip nebėra. Taigi 7 straipsnio 1 dalis, kaip draudimą įtvirtinanti nuostata, turi būti aiškinama siaurai³⁵. Šioje redakcijoje 7 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas apibūdinamasis pobūdis yra pripažįstamas absoliučiu prašymo įregistruoti prekės ženklą atmetimo pagrindu, alternatyviu 7 straipsnio 1 dalies b punkte

28 — Šiuo klausimu visų pirma žr. I. Simon „What’s Cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive Trade Marks“ *European Intellectual Property Review*, 2003, p. 322; M. Handler „The Distinctive Problem of European Trade Mark Law“ *European Intellectual Property Review*, 2005, p. 306 ir G. Tritton „Intellectual Property in Europe“, Sweet & Maxwell, 2002, p. 220.

29 — Minėto sprendimo *Campina Melkunie* 19 punktas ir minėto sprendimo *Koninklijke KPN Nederland* 86 punktas.

30 — C. Rohnke „Die Rechtsprechung des EuGH im Markenrecht – Schwerpunkt, Tendenzen, Systematik“, *MarkenR*, 2006, p. 480; G. Eisenführ ir D. Schennen „Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung“, Heymanns, 2003, p. 85–86 ir 123 (autoriai nurodo, kad visi atsisakymo pagrindai turi būti įvertinti atskirai. Skiriamojo požymio trūkumas nėra tik bendro pobūdžio sąvoka, o c ir d punktai yra tik pavyzdžiai. Žinoma, dažnai situacijoms, kai taikomi c ir d punktai, taip pat trūksta skiriamojo pobūdžio, tačiau taip yra ne visada, kaip ir tai, kad skiriamojo požymio kartais trūksta ne vien ženklams, kuriems taikomi c ir d punktai) ir minėti F. L. Ekey ir D. Klippel, p. 874 (autoriai teigia, kad įvairūs 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti atmetimo pagrindai yra lygiagretūs ir lygiaverčiai. Tarp jų nėra nei subordinacijos, nei priklausomybės. Be to, jų taikymo sritys nesutampa, greičiau tai yra savarankiški atsisakymo pagrindai, todėl prašymui atmeti pakanka vieno iš jų).

31 — Minėtų G. Eisenführ ir D. Schennen, p. 91 ir minėtų F. L. Ekey ir D. Klippel, p. 878.

32 — Minėtų F. L. Ekey ir D. Klippel, p. 875, pažymima, kad reglamente kiekvienam absoliučiam atmetimo pagrindui galiausiai pripažinta vienoda vertė. Reglamentu taip pat aiškiai atmeta vis dar paplitusi nuomonė, kad vienintelis atmetimo pagrindas yra skiriamojo požymio nebuvimas, o kiti pagrindai yra tik jo taikymo rūšys.

33 — „6 straipsnis (Absoliutus atmetimo pagrindai)
1. Neregistruojami <...> skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai, visų pirma:
a) prekių ženklai, sudaryti tikiai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūši, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką ar kitas prekių ar paslaugų savybes“ (OL C 351, 1980, p. 5).

34 — P. Ströbele („Keine Ruhe auf fremden Matratzen, Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben“, *MarkenR*, 2006, p. 434) paaiškina, kad Vokietijos ir kitų delegacijų iniciatyva teksto projektas, kuriame numatyta, kad atsisakymo įregistruoti prekių ženklą pagrindas yra skiriamojo požymio nebuvimas, o apibūdinamasis pobūdis yra tik jo pavyzdys, buvo pakeistas taip, kad atspindėtų skiriamojo pobūdžio neturinčių prekių ženklų ir apibūdinamųjų prekių ženklų skirtumą

35 — Minėto G. Eisenführ ir D. Schennen, p. 86.

numatytas skiriamajam požymiui³⁶. Taigi turi būti taikoma ši, o ne pasiūlyme pateikta redakcija. Pripažinimas, kad apibūdinamasis pobūdis yra tik skiriamąjo požymio nebuvimo pavyzdys, prilygtų bet kokios šio redakcinio pakeitimo prasmės paneigimui. Be to, kaip daugelį kartų pažymėta teismų praktikoje³⁷, kiekvienas iš Reglamento 7 straipsnio 1 dalyje numatytų prašymo įregistruoti prekių ženklą atmetimo pagrindų yra nepriklausomas ir turi būti nagrinėjamas atskirai. Todėl, priešingai nei nuspręsta skundžiamame sprendime, negalėčiau pripažinti prielaidos, kad apibūdinamojo pobūdžio elementas būtina neturi skiriamąjo požymio, pakankama ir nepaisyti, kad reglamento redakcijoje šios dvi savybės pateikiamos kaip alternatyvos³⁸.

sios instancijos teismo sprendimą dėl to, kad jis rėmėsi kriterijumi, jog negali būti registruojami prekių ženklai, galintys būti bendrai naudojami prekyboje atitinkamoms prekėms ir paslaugoms žymėti. Teisingumo Teismas nurodė, kad „šis kriterijus yra svarbus aiškinant Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktą, bet ne tos pačios nuostatos b punktą“. Kaip pasiūlė generalinis advokatas P. Léger⁴⁰ savo išvadoje⁴¹, 2005 m. rugsėjo mėn. Teisingumo Teismas sprendimu *BioID prieš VRDT* dėl tos pačios priežasties ir tomis pačiomis sąlygomis panaikino atitinkamą Pirmosios instancijos teismo sprendimą⁴². 2006 m. sausio mėn. priimtame sprendime *Deutsche Si-SI-Werke prieš VRDT* Teisingumo Teismo priėmė tokį patį sprendimą⁴³.

48. Taigi 2004 m. rugsėjo mėn. sprendimu *SAT.1 prieš VRDT*³⁹ panaikino Pirmo-

36 — Aiškinant nuosekliai, iš Reglamento 7 straipsnio 1 dalies vidaus ir išorės struktūros matyti, kad tai yra du atskiri kriterijai. Išorės struktūra, t. y. teksto sandara, aiškiai parodo, kad b ir c punktai yra dviejose skirtingose dalyse. Pagal vidaus struktūrą, t. y. teksto turinio organizaciją, šių dviejų dalių tikslai skiriasi (dėl vidaus ir išorės sistemų sąvokų žr. P. Heck „Das Problem der Rechtsgewinnung, Gesetzauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz“, Berlynas, Ciurichas, Verlag Gehlen, 1968, p. 188–189).

37 — Žr. prieš tai.

38 — Minėtoje byloje *DKV prieš VRDT* 2002 m. gegužės 14 d. pateiktos išvados 40 punkte generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer nurodo, kad „<...> mano manymu, pageidautina, kad aiškindami atmetimo pagrindus Bendrijos teismai taikytų panašiai griežtą vertinimą, kaip ir už įregistravimą atsakinga institucija. Kiekviena iš Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose numatytų įregistravimo sąlygų, reikalaujančių, kad žymuo atskirtų atitinkamas prekes ar paslaugas ir nebūtų nei apibūdinamasis, nei bendrinis šių prekių ar paslaugų atžvilgiu, yra nepriklausoma nuo kitų ir turi būti nagrinėjama atskirai. Tai neužkerta kelio atvejams, kai praktikoje tiems patiems žymėnims galėtų būti taikoma daugiau nei viena sąlyga. Taigi vien apibūdinamasis žymuo paprastai neturės ir skiriamąjo požymio b punkto prasmę“.

39 — Minėto sprendimo 36 punktas.

40 — 2005 m. liepos 2 d. Išvados 80 ir 81 punktai: „<...> manau, kad Pirmosios instancijos teismas <...> iš vertinimo, kad „prekių ženklas, suvokiamas kaip visuma, gali būti visuotinai naudojamas prekyboje pristatant prekes ir paslaugas“, nurodytas registracijos paraiškoje, padaręs išvadą, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių, netinkamai aiškino Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą. <...> Darau išvadą, kad skundžiamame sprendime yra tų pačių teisės klaidų, kaip ir minėtame sprendime *SAT.1 prieš VRDT* (SAT.2). Todėl siūlau Teisingumo Teismui priimti tokią pat išvadą kaip ir minėtame sprendime *SAT.1 prieš VRDT* ir paskelbti, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas“.

41 — Taip pat žr. 2006 m. gruodžio 14 d. generalinės advokatės E. Sharpston išvados minėtame sprendime *Celltech*, C-273/05 P, 23 ir 24 punktus.

42 — Minėto sprendimo 61–63 punktai: „<...> 23, 34, 41 ir 43 skundžiamo sprendimo punktuose Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad prašomam įregistruoti prekių ženklui taikomas minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktas, nurodė faktą, jog jis yra visuotinai naudojamas versle. <...> Bet kuriuo atveju neišvengiamai reikia konstatuoti, kad, kaip Teisingumo Teismas nusprendė minėto sprendimo *SAT.1 prieš VRDT* 36 punkte, šis kriterijus svarbus aiškinant Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktą, bet ne tos pačios nuostatos b punktą. <...> Todėl reikia konstatuoti, jog priekaištas, kad Pirmosios instancijos teismas taikė kriterijų, reikšmingą minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto, o ne tos pačios nuostatos c punkto atžvilgiu, yra pagrįstas“.

43 — Minėto sprendimo 63 punktas.

49. Šios bylos situacija yra labai panaši. Pirmosios instancijos teismo sprendime ir Apeliacinės tarybos sprendime buvo pripažinta, kad žodinis žymuo EUROHYPO neturi skiriamąjį požymį ir todėl reikia atsisakyti jį įregistruoti, remiantis 7 straipsnio 1 dalies b punktu, nes jis yra sudarytas iš dviejų apibūdinamųjų žodžių, kurie kartu nesukuria nuo šių elementų pakankamai besiskiriančio išpūdzio, reiškiančio daugiau nei šių elementų visuma, nors apibūdinamojo pobūdžio klausimas yra aptariamasis 7 straipsnio 1 dalies c punkte. Remiantis sprendimų *SAT.1 prieš VRDT*, *BioID prieš VRDT* ir *Deutsche SiSi-Werke prieš VRDT* pavyzdžiais, reikia konstatuoti, kad kaltinimas, jog Pirmosios instancijos teismas taikė ne Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktui, o tos pačios nuostatos c punktui reikšmingą kriterijų, yra pagrįstas.

50. Tiesa, prieš tai šioje išvadoje buvo pripažintas žodinio žymens EUROHYPO apibūdinamasis pobūdis. Dėl to ir atsižvelgiant į tai, kad iš Reglamento 7 straipsnio 1 dalies labai aiškiai matyti, jog žymuo negali būti registruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas, jeigu būtų taikytinas bent vienas iš išvardytų absoliučių atmetimo pagrindų⁴⁴, reikia atsisakyti įregistruoti žodinį žymenį EUROHYPO atitinkamoms paslaugoms dėl jo apibūdinamojo pobūdžio minėto straipsnio c dalies prasme. Be to, remiantis pačios apeliančios paaikškinimu, yra nemaža tikimybė, kad Vokietijos visuomenė žodį „eurohypon“ galėtų suprasti kaip „Europäische

Hypothekenbank“, t. y. „Europos hipotekos bankas“, sutrumpinimą. Taigi nepanašu, kad šis žodis galėtų leisti atitinkamai visuomenei nustatyti saugomų prekių ar paslaugų kilmę bei jas atskirti nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, o todėl neatrodo galintis įgyvendinti pagrindinę prekių ženklo paskirtį. Atvirkščiai, žodis, kurį galima suprasti kaip „Europos hipotekos bankas“, gali pernelyg riboti šios sąvokos prieinamumą kitiems ūkio subjektams, siūlantiesiems tos pačios rūšies prekes ir paslaugas, kaip ir tos, kurias prašoma įregistruoti. Kaip nurodo pati apeliančė, Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu būtent to ir siekiama išvengti⁴⁵.

51. Vis dėlto vykstant apeliaciniam procesui Teisingumo Teismo jurisdikcija apsiriboja teisinio sprendimo dėl pirmojoje instancijoje išnagrinėtų teisinių pagrindų vertinimu⁴⁶. Taigi ginčijamą sprendimą reikia panaikinti, nes Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, kai, aiškindamas Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, naudojo Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktui reikšmingą kriterijų.

45 — Sprendimo *SAT.1 prieš VRDT* 26 punktas. Ši būtinybė buvo pirmą kartą pripažinta 2003 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendime *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793, 60 punktas) dėl Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto.

46 — Visų pirma 2004 m. lapkričio 11 d. Sprendimas *Ramondin ir kt. prieš Komisiją* (C-186/02 P ir C-188/02 P, Rink. p. I-10653, 60 punktas); minėto sprendimo *Storck prieš VRDT* 61 punktas ir minėto sprendimo *VRDT prieš Celltech* 21 punktas.

44 — Minėto sprendimo *DKV prieš VRDT* 29 punktas.

VI — Dėl bylinėjimosi išlaidų

52. Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliacinėse

bylose pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi *Eurohypo* prašė priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas ir pastaroji pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas abiejose instancijose.

VII — Išvada

53. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui priimti tokį sprendimą:

- „1. Panaikinti 2006 m. gegužės 3 d. Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismo sprendimą *Eurohypo prieš VRDT* (T-439/04).
2. Panaikinti 2004 m. rugpjūčio 6 d. gegužės 3 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės kolegijos sprendimą.
3. Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas abiejose instancijose.“