

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (šeštoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 29 d.\*

Byloje T-23/07

**BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG**, įsteigta Hamburge (Vokietija), atstovaujama advokato M. Wolter,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**, atstovaujamą M. Kicia,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2006 m. lapkričio 30 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 808/2006-4), susijusio su vaizdinio žymens „α“ įregistravimu kaip Bendrijos prekių ženklo,

\* Proceso kalba: vokiečių.

EUROPOS BENDRIJŲ  
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (šeštoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. W. H. Meij, teisėjai V. Vadapalas ir L. Truchot (pranešėjas),  
posėdžio sekretorė T. Weiler, administratorė,

susipažinęs su 2007 m. vasario 5 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu  
ieškiniu,

susipažinęs su 2007 m. balandžio 26 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje  
pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2007 m. birželio 5 d. Sprendimu, kuriuo atsisakoma leisti pateikti  
dubliką,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kolegijų sudėties pakeitimu,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo šalims raštu pateiktais klausimais,

įvykus 2008 m. lapkričio 19 d. posėdžiui, kuriame ieškovė pateikė dokumentus,

priima šį

## Sprendimą

### Ginčo aplinkybės

- 1 2005 m. rugsėjo 14 d. ieškovė *BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG* pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).
  
- 2 Kaip vaizdinį prekių ženklą buvo prašoma įregistruoti šį žymenį:

α

- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos

ženklams registruoti 33 klasei ir atitinka tokį aprašymą „Alkoholiniai gėrimai, išskyrus alų, vynas, putojantis vynas ir gėrimai, kurių sudėtyje yra vyno“.

- 4 2006 m. gegužės 31 d. Sprendimu ekspertas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, atmetė paraišką įregistruoti dėl to, kad žymuo neturi skiriamųjų požymių. Ekspertas manė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra tiksliai graikų abėcėlės mažosios raidės „α“ kopija be grafinių pakeitimų ir kad graikiškai kalbantys pirkėjai šiame žymenyje neįžvelgtų prekių ženklo paraiškoje apibūdintų prekių komercinės kilmės nuorodos.
- 5 2006 m. birželio 15 d. ieškovė pateikė VRDT apeliaciją dėl šio sprendimo.
- 6 2006 m. lapkričio 30 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė šią apeliaciją nurodydama, kad pateiktas žymuo neturi skiriamojo požymio, kurio reikalauja Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas.

### Šalių reikalavimai

- 7 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— patvirtinti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bei 2 dalis neprieštarauja prekių ženklo, prašomo įregistruoti paraiškoje apibūdintoms 33 klasės prekėms, paskelbimui,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

8 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti kaip nepriimtina antrąjį ieškovės reikalavimą,

— atmesti likusią ieškinio dalį kaip nepagrįstą,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

## Dėl teisės

*Dėl įrodymų, ieškovės pirmą kartą pateiktų Pirmosios instancijos teisme, priimtimumo*

- 9 Pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį Pirmosios instancijos teisme pateiktu ieškiniu siekiama atlikti VRDT apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolę. Taigi Pirmosios instancijos teismas neturi iš naujo vertinti faktinių aplinkybių, remdamasis pirmą kartą jam pateiktais įrodymais. Iš tikrųjų šių įrodymų priėmimas prieštarauja Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 daliai, pagal kurią šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalyko. Iš to išplaukia, kad dokumentai, ieškovės pirmą kartą pateikti per posėdį, yra nepriimtini (žr. šiuo klausimu 2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktą).

*Dėl esmės*

## Šalių argumentai

- 10 Savo ieškinį ieškovė grindžia trimis pagrindais, susijusiais su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto, 7 straipsnio 1 dalies c punkto ir 12 straipsnio pažeidimu.
- 11 Kalbant apie pirmąjį pagrindą, ieškovė tvirtina, kad pateiktas žymuo turi skiriamąjį požymį, kurio reikalauja Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas, nes jis

identifikuoja nagrinėjamas 33 klasės prekes kaip pagamintas jos įmonės ir todėl leidžia atskirti jas nuo kitų įmonių prekių.

- 12 Kadangi pagal Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį prekių ženklą gali sudaryti raidės, negalima iš principo paneigti jų skiriamąjį požymio 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nes priešingu atveju 4 straipsnis netektų prasmės.
- 13 Apeliacinės tarybos argumentas, kad raidės turi likti laisvai naudojamos, yra netinkamas. Viena vertus, net ir spalva gali turėti skiriamąjį požymį ir todėl gali būti įregistruota. Kita vertus, siekis išvengti tam tikrų raidžių monopolizavimo yra nesusijęs su klausimu dėl jų skiriamųjų požymių. Be to, žymens naudojimą tik apibūdinimo tikslais aiškiai nurodo Reglamento Nr. 40/94 12 straipsnis.
- 14 Ieškovė nurodo, kad minimalių skiriamųjų požymių pakanka tam, kad prekių ženklu būtų suteikta apsauga, nesvarbu kokiai žymenų kategorijai, Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnio prasme jie priklauso. Todėl negalima iš principo ir nepatikrinus nagrinėjamų prekių paneigti raidžių skiriamąjį požymio tik dėl to, kad jos neturi jokio originalaus jas individualizuojančio priedo.
- 15 Tam, kad būtų paneigtas vaizdinių arba žodinių prekių ženklų, pateikiamų raidžių forma, skiriamasis požymis pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, reikia pateikti konkrečius tvirtinimus, leidžiančius daryti išvadą, jog suinteresuotoji visuomenė nagrinėjamos raidės nelaikytų ja žymimų prekių kilmės nuoroda. Iš ginčijamo sprendimo nematyti, jog Apeliacinė taryba konkrečiai patikrino, ar pateiktas žymuo neturi skiriamųjų požymių dėl to, kad suinteresuotosios visuomenės požiūriu jis apibūdina nagrinėjamas prekes.

- 16 Ginčijamas sprendimas neįrodo, kad graikiškai kalbantys suinteresuotieji vartotojai naudoja arba supranta mažąją raidę „α“ kaip su alkoholiniais gėrimais susijusį dydį, kategorijos nuorodą arba bendrinį pavadinimą.
- 17 VRDT tvirtina, kad antrasis ieškinio reikalavimas yra nepriimtinas, nes pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį ne Pirmosios instancijos teismas, o tik VRDT turi padaryti išvadas, išplaukiančias iš galimo panaikinančio sprendimo.
- 18 Kalbant apie pirmąjį pagrindą VRDT tvirtina, kad Apeliacinė taryba atsižvelgė į tai, jog skiriamojo požymio vertinimo kriterijai yra tokie patys visoms prekių ženklų kategorijoms, ir kad gali pasirodyti sudėtingiau konstatuoti kai kurių iš jų skiriamąjį požymį. Jeigu klasikiniai žodiniai, vaizdiniai arba erdviniai prekių ženklai gali būti tiesiogiai suprantami kaip jais žymimų prekių komercinės kilmės nuoroda, taip nebūtinai yra žymenų, kuriuos sudaro tik viena raidė, atveju. Šie gali būti laikomi apibūdinančiais dydį, prekių rūšį arba laikomi bendrinium pavadinimu ir jie taip pat gali būti naudojami šiais tikslais.
- 19 Apeliacinės tarybos pozicija, kad viena raidė nebūtų suprantama kaip ja žymimų prekių komercinės kilmės nuoroda, nereiškia, jog neįmanoma įregistruoti prekių ženklų, kuriuos sudaro tik viena raidė. Apeliacinė taryba aiškiai nurodė, kad nors yra tik abstrakti galimybė, kad viena raidė sudarys prekių ženklą Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnio prasme, iš to negalima daryti išvados dėl konkretaus jos skiriamojo požymio.
- 20 Taigi Apeliacinė taryba visiškai nepaneigė vienos raidės skiriamojo požymio, kurio reikalauja Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas, kaip tai parodo jos atliktas nagrinėjamo žymens konkretaus skiriamojo požymio patikrinimas.



- 21 Apeliacinės tarybos nuomone, žymens laisvo naudojimo išsaugojimo kontrolė turi būti atliekama tik vertinant jo skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme. Tačiau, kaip pažymėjo Apeliacinė taryba, reikia remtis 2003 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793) dėl žymens skiriamojo požymio. Iš tikrųjų šiame sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, jog laisvas spalvų naudojimas negali būti neteisėtai ribojamas atsižvelgiant į ribotą jų skaičių. Tas pats pasakytina apie pavienes raides, nes ši situacija yra labai panaši.
- 22 Šiuo atveju, svarstant *a priori* ir neatsižvelgiant į faktinį žymens naudojimą Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme, reikia patikrinti, ar nėra galimybės, jog tikslinė visuomenė pagal ginčijamą žymenį galėtų atskirti juo žymimas prekes nuo kitos kilmės prekių, jeigu ši visuomenė, įsigydama prekes, būtų priversta rinktis.
- 23 Pateiktas žymuo sudarytas iš raidės, kuri pateikiama kaip vaizdinis žymuo, tačiau jos pakeitimo laipsnis yra toks subtilus, kad jis būtų suvokiamas kaip paprasta raidė. Taigi kyla klausimas, ar atitinkama visuomenė, susidūrusi su šiuo įprastais simboliais parašytu žymeniu ant nagrinėjamų prekių arba tam tikros įprastos jų pakuotės dalies, manys, jog šios prekės pagamintos konkrečios įmonės, t. y. tos pačios įmonės.
- 24 Priešingai nei tvirtina ieškovė, yra skirtingų skaitmenų, raidžių ir panašių derinių, kurie naudojami ant nagrinėjamų prekių pakuočių kartu su graikų abėcėlės raidėmis tam, kad apibūdintų konkrečius požymius.
- 25 Atitinkama visuomenė pateiktą žymenį suvoktų kaip paprastą raidę, išsiskiriančią iš kitų abėcėlės raidžių tik antraeilė detale, t. y. tik tuo, kad tai yra kita abėcėlės raidė. Taigi šis žymuo neturi jokio elemento, kuris išsiskirtų arba kurį paprastai protingai pastabūs ir informuoti alkoholinių gėrimų vartotojai galėtų laikyti nagrinėjamų prekių komercinės kilmės nuoroda.

26 Sunkiai suvokiama tai, kad nagrinėjama visuomenė vienos raidės „α“ nelaiko apibūdinančia prekių rūšį ar asortimentą, ypač kai ant prekės ji nepažymėta taip, kad specialiai patrauktų dėmesį. Būtent pirmoji abėcėlės raidė dažnai naudojama kaip prekes pranašumo, be kita ko, kokybiniu požiūriu, reklaminė nuoroda. Nagrinėjama raidė tinka bent jau tokiam naudojimui, nes vartotojas paprastai gali priskirti tokią prasmę tiek didžiajai, tiek ir mažajai raidei.

27 Be kita ko, ginčijamą žymenį graikiškai kalbantis vartotojas paprastai naudoja kaip kokybės nuorodą, o tai patvirtina anglų-graikų kalbų žodynas. Raidė „α“ jame pateikiama kaip skaičių 1 arba 1 000 simbolis. Dėl šios pateikto žymens reikšmės mažiau tikėtina, jog atitinkama visuomenė jį suvoks kaip juo žymimų prekių komercinės kilmės nuorodą.

28 Konstatavusi, kad raidė „α“ gali žymėti bendrą kategoriją arba rūšį ir sudaryti kodą arba nurodyti konkretų dydį, Apeliacinė taryba teisingai manė, jog visuomenė šio žymens nesuvoktų kaip juo žymimų prekių komercinės kilmės nuorodos, iš principo nepaneigdama ginčijamo žymens skiriamojo požymio. Tai, kad nėra kitų faktinių vertinimų, negali paneigti ginčijamo sprendimo pagrįstumo.

## Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 29 Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnyje „Žymenys, galintys sudaryti Bendrijos prekių ženklą“ nustatyta:

„Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.“

- 30 Šioje nuostatoje pateiktas pavyzdinis galinčių sudaryti prekių ženklą žymenų, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes nuo kitų įmonių prekių, t. y. atlieka šiuo prekių ženklų žymimų prekių kilmės nustatymo funkciją, sąrašas (dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 2 straipsnio, kurio norminis turinys iš esmės tapatus Reglamento Nr. 40/94 4 straipsniui, žr. šio 2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Nichols, C-404/02*, Rink. p. I-8499, 22 punktą).
- 31 Nors Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnis aiškiai numato raides, bendras žymenų kategorijos galėjimas sudaryti prekių ženklą šios nuostatos prasme vis dėlto nereiškia, kad šie žymenys būtinai turi skiriamąjį požymį 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme konkrečios prekės ar paslaugos atžvilgiu (2002 m. spalio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *KWS Saat prieš VRDT (Oranžinis atspalvis)*, T-173/00, Rink. p. II-3843, 26 punktas).

32 Šiuo atžvilgiu Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio, kuriame išvardyti absoliutūs atmetimo pagrindai, kuriais galima remtis nesutinkant įregistruoti žymenų kaip Bendrijos prekių ženklų, 1 dalyje nurodoma:

„Neregistruojami šie žymenys:

<...>

b) neturintys jokio skiriamąjo požymio prekių ženklai;

<...>“

33 Tokiais laikomi žymenys, kurie negali konkrečiai identifikuoti jais žymimų prekių kilmės ir leisti šias prekes įsigyjančiam vartotojui vėlesnio įsigijimo metu pasirinkti tas pačias prekes, jeigu patirtis buvo teigiama, arba kitas, jeigu ji buvo neigiama (2008 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Hartmann prieš VRDT (E)*, T-302/06, nepaskelbta Rinkinyje, 31 punktą; minėto sprendimo *Oranžinis atspalvis* 27 punktą).

34 Tačiau aplinkybė, kad tam tikrais atvejais yra sunkiau atlikti konkretų tam tikrų prekių ženklų skiriamąjo požymio vertinimą, negali pateisinti prielaidos, kad jie *a priori* neturi skiriamųjų požymių arba gali jų įgyti tik juos naudojant pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Nichols* 29 punktą).

- 35 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką prekių ženklo skiriamasis požymis, kurio reikalauja Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas, turi būti vertinamas atsižvelgiant į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma registracijos, ir į suinteresuotųjų asmenų, kuriuos sudaro šių prekių arba paslaugų vartotojai, suvokimą (dėl Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto, kurio norminis turinys iš esmės tapatus Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktui, žr. 2004 m. vasario 12 d Teisingumo Teismo sprendimo *Henkel, C-218/01*, Rink. p. I-1725, 50 punktą).
- 36 Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, skaitomą kartu su to paties straipsnio 2 dalimi, prekių ženklas neregistruojamas, jei jis neturi skiriamųjų požymių tik dalyje Bendrijos (2006 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Storck prieš VRDT, C-25/05 P*, Rink. p. I-5719, 81 punktas).
- 37 Šiuo atveju ieškovė prašė kaip Bendrijos prekių ženklą įregistruoti žymenį, kuris pateikiamas kaip vaizdinis, tačiau dėl kurio šalys neginčijo, kad, kaip konstatavo Apeliacinė taryba, nepadarant jokio grafinio pakeitimo ir neprijungiant jokio grafinio elemento jis atkartoja graikų abėcėlės raidę alfa („α“) tokia forma, kuri labai panaši į formą, kuria pateikiama ta pati raidė, užrašyta standartiniu „Times New Roman“ šriftu.
- 38 Kadangi prašomas įregistruoti prekių ženklas susijęs, kaip tai šalys patvirtino vykstant procesui, su kitokiais alkoholiniais gėrimais nei alus, vynas, putojantis vynas ir gėrimai, kurio sudėtyje yra vyno, arba kasdieninio vartojimo prekėmis ir kadangi jį sudaro graikų abėcėlės mažoji raidė „α“, šio prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į tai, kaip šį žymenį suvokia paprasti graikiškai kalbantys vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs.
- 39 Todėl šiuo atveju Apeliacinė taryba, tirdama potencialias pateikto įregistruoti žymens galimybes, turi išnagrinėti, ar šis žymuo paprastų graikiškai kalbančių vartotojų

požiūriu negali atskirti ieškovės prekių nuo kitos kilmės prekių (žr. šiuo klausimu 2001 m. balandžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Bank für Arbeit and Wirtschaft prieš VRDT (EASYBANK)*, T-87/00, Rink. p. II-1259, 40 punktą ir minėto sprendimo E 35 punktą), atsižvelgiant į tai, jog pakanka minimalių skiriamųjų požymių, kad nebūtų galima taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatyto absoliutaus atmetimo pagrindo (2002 m. vasario 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mag Instrument prieš VRDT (Kišeninių lempų forma)*, T-88/00, Rink. p. II-467, 34 punktas).

40 Tokio vertinimo tikslais VRDT, prižiūrima Pirmosios instancijos teismo, turi atsižvelgti į visas aplinkybes ir visus svarbius faktus.

41 Pirmiausia ginčijamo sprendimo 17 ir 20 punktuose Apeliacinė taryba manė, kad pavienės raidės ir todėl ginčijama mažoji raidė „α“, prie kurių neprijungiami grafiniai elementai, sukuriantys visumos grafinį išpūdį, neturi skiriamųjų požymių, nes žymuo yra „tai, kas suvokiama, ir kas įstringa atmintyje bei gali būti atpažįstama“.

42 *A priori* nuspręsdama, kad pateiktas žymuo neturi skiriamųjų požymių, nes nėra pakeitimų arba grafinių ornamentų, Apeliacinė taryba, netiesiogiai, bet neišvengiamai pažeisdama Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį, nusprendė, kad pati nagrinėjama raidė neturi minimalių skiriamųjų požymių, kurių reikalauja 7 straipsnio 1 dalies b punktas, tam, kad ji būtų įregistruota kaip Bendrijos prekių ženklas.

43 Nors iš Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnio išplaukia, jog raidės gali sudaryti Bendrijos prekių ženklus su sąlyga, kad tokie žymenys gali atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų (minėto sprendimo E 38 punktas; taip pat žr. šiuo klausimu 2007 m. birželio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *IVG Immobilien prieš VRDT (I)*, T-441/05, Rink. p. II-1937, 47 punktą), žymens įregistravimas kaip prekių ženklo priklauso ne nuo tam tikro prekių ženklo savininko išradingumo ar vaizduotės laipsnio nustatymo (2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT, C-329/02 P*, Rink. p. I-8317, 41 punktas), o nuo žymens galėjimo leisti atskirti prekių ženklo paraišką pateikusio asmens prekes ar paslaugas nuo tų, kurias siūlo jo konkurentai (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios

instancijos teismo sprendimo *Rewe-Zentral prieš VRDT (LITE)*, T-79/00, Rink. p. II-705, 30 punktas). Taigi Apeliacinė taryba neatliko konkretaus ginčijamo žymens patikrinimo šiuo atžvilgiu.

- 44 Antra, ginčijamo sprendimo 22 punkte Apeliacinė taryba manė, jog Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimas, kad viena raidė turi skiriamąjį požymį, sąlygoja bet kokios prielaidos, jog žymuo, kalbant apie raides, neturi skiriamųjų požymių, atmetimą, o tai panaikina šios nuostatos prasmę.
- 45 Atsisakymas iš principo pripažinti, kad pavienės raidės turi skiriamųjų požymių, neatlikus konkretaus patikrinimo, nurodyto šio sprendimo 39 punkte, prieštarauja Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnio formuluotei, kuri priskiria raides žymenims, galintiems būti pavaizduotiems grafiškai ir sudaryti prekių ženklus tiek, kiek jie gali atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitų įmonių siūlomų prekių ir paslaugų.
- 46 Be to, iš teismų praktikos išplaukia, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas neišskiria skirtingų rūšių žymenų ir kad prekių ženklų, sudarytų iš vienos raidės, skiriamojo požymio vertinimo kriterijai atitinka tuos, kurie taikomi kitoms prekių ženklų kategorijoms (minėto sprendimo *E* 34 punktas).
- 47 Tam, kad pateiktas žymuo turėtų minimalius skiriamuosius požymius, kurių reikalauja ši nuostata, jis turi atrodyti tik *a priori* leidžiantis atitinkamai visuomenei identifikuoti Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių ar paslaugų kilmę ir neklystant jas atskirti nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų (minėto sprendimo *I* 55 punktas).

- 48 Trečia, Apeliacinė taryba, remdamasi minėtu sprendimu *Libertel*, ginčijamo sprendimo 23 punkte tvirtino, jog, kaip spalvos ir pavieniai skaitmenys, pavienės raidės, kurios yra pagrindiniai elementai, turi išlikti laisvai naudojamos kaip „bazinis rezervas“ identifikavimo, apibūdinimo arba kitokio naudojimo tikslais.
- 49 Kaip jau buvo nurodyta, motyvas, kad iš principo neįmanoma įregistruoti vienos raidės kaip prekių ženklo, neatlikus konkretaus patikrinimo, ar ginčijamas žymuo gali atskirti nagrinėjamas prekes nuo kitų įmonių prekių, prieštarauja Reglamento Nr. 40/94 4 straipsniui.
- 50 Be kita ko, kalbant apie minėtą sprendimą *Libertel*, minimą ginčijamame sprendime ir nurodytą VRDT, tiesa, kad Teisingumo Teismas patvirtino, jog reikia pripažinti, Bendrijos prekių ženklų teisės srityje, bendrąjį interesą neteisėtai neapriboti laivo spalvų naudojimo kitiems ūkio subjektams, siūlantiems tokios pačios rūšies prekes arba paslaugas kaip ir tos, kurioms prašoma registracijos (minėto sprendimo *Liberte* 60 punktas).
- 51 Be to, Teisingumo Teismas nemanė, kad spalvos skiriamasis požymis gali būti pripažįstamas su sąlyga, jog, atsižvelgiant į atitinkamos visuomenės suvokimą, ji galėtų identifikuoti prekių ženklo paraiškoje nurodytas prekes arba paslaugas ir jas atskirti nuo kitų įmonių prekių arba paslaugų (minėto sprendimo *Libertel* 69 punktas). Tokio vertinimo tinkamumo šio ginčo tikslais nepaneigia tame pačiame sprendime pateikiama taisyklė, pagal kurią iki naudojimo skiriamasis požymis gali būti įsivaizduojamas tik išimtinėmis aplinkybėmis (minėto sprendimo *Libertel* 66 punktas), nes ši sąlyga buvo paminėta atsižvelgiant į Teisingumo Teismo iš anksto nurodytą faktinę aplinkybę, kad atitinkama visuomenė nebūtinai vienodai suvokia žymenį, sudarytą tik iš spalvos, ir žodinį arba vaizdinį prekių ženklą, kurį, kaip šiuo atveju, sudaro žymuo, nesusijęs su prekių, kurios juos žymimos, išvaizda (minėto sprendimo *Libertel* 65 punktas).



- 52 Taigi Apeliacinė taryba neturėjo teisės prieštarauti raidės „α“ registracijai remdamasi argumentu, susijusiu su žymenų laisvu naudojimu, nes toks vertinimas neatleidžia nuo konkretaus patikrinimo, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas gali identifikuoti prekes arba paslaugas, kurioms prašoma registracijos, kaip pagamintas arba suteiktas konkrečios įmonės ir atskirti šias prekes arba šias paslaugas nuo kitų įmonių prekių arba paslaugų.
- 53 Ketvirta, ginčijamo sprendimo 25 punkte Apeliacinė taryba manė, jog, „gali būti“, kad nagrinėjama visuomenė raidę „α“ suvoks kaip kokybės nuorodą (kokybė „A“), dydžio nuorodą arba alkoholinių gėrimų, kokie nurodyti prekių ženklo paraiškoje, tipą ar rūšį.
- 54 VRDT negali tvirtinti, kad taip nusprendama Apeliacinė taryba atliko konkretų nagrinėjamo žymens skiriamąjį požymio patikrinimą. Iš tikrųjų, be to, kad kelia abejonių ir dėlto praranda savo vertę, šis motyvas nesusijęs su jokiais konkrečiais faktais, galinčiais pateisinti išvadą, jog prašomą įregistruoti prekių ženklą atitinkama visuomenė suvoktų kaip kokybės nuorodą, dydžio nuorodą arba prekių, nurodytų prekių ženklo paraiškoje, tipo ar rūšies apibūdinimą (žr. šiuo klausimu minėto sprendimo E 44 punktą). Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba nenustatė, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių.
- 55 Darant prielaidą, kad jie yra priimtini, VRDT atsakymo į ieškinį B1 ir B2 prieduose pateikti nauji dokumentai, kuriais siekiama įrodyti, jog atitinkama visuomenė didžiąją raidę alfa „A“ suvoktų kaip vyno kokybės nuorodą, šiuo atveju neturi įrodomosios galios, nes juos sudaro dokumentai, susiję tik su vynu, bet ne su nagrinėjamais alkoholiniais gėrimais, kaip per posėdį pripažino VRDT, ir raidės, esančios pridedamuose vyno butelių atvaizduose, nėra tokios pačios kaip raidė „α“, jos siejasi su kita raide arba sudaro vieną iš įmonės, prekiaujančios vynu, pavadinimo sudedamųjų dalių.

- 56 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog Apeliacinė taryba, nuspręsdama, kad pateiktas žymuo neturi skiriamųjų požymių vien dėl to, kad nėra pakeitimų arba grafinių ornamentų, palyginti su „Times New Roman“ šriftu, konkrečiai nepatikrinusi, ar šis žymuo nagrinėjamos visuomenės sąmonėje gali atskirti nagrinėjamas prekes nuo ieškovės konkurentų prekių, klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.
- 57 Taigi reikia patenkinti pirmąjį pagrindą ir panaikinti ginčijamą sprendimą nesant būtinybės nagrinėti kitus du ieškovės nurodytus pagrindus.
- 58 Pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį VRDT turės iš naujo išnagrinėti ieškovės pateiktą paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą atsižvelgdama į šio sprendimo motyvus.
- 59 Taigi nereikia priimti sprendimo dėl antrojo ieškovės reikalavimo ir dėl šio reikalavimo VRDT pateikto prieštaravimo dėl nepriimtimumo.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 60 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.

- 61 Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, ji turi padengti savo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pastarosios pateiktus reikalavimus.

Rendamas šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (šeštoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2006 m. lapkričio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla 808/2006-4).**
  
- 2. Nereikia priimti sprendimo dėl antrojo *BORCO-Marken-Import Matt hiesen GmbH & Co. KG* reikalavimo.**

**3. Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.**

Meij

Vadapalas

Truchot

Paskelbta 2009 m. balandžio 29 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.