



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. sausio 18 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „BASmALI“ paraiška — Ankstesnis neregistruotas prekių ženklas ir ankstesnis žymuo BASMATI — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis)“

Byloje T-304/09

Tilda Riceland Private Ltd, įsteigta Gurgaon (Indija), atstovaujama baristerio S. Malynicz, solisitorių N. Urwin ir D. Sills,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą P. Geroulakos,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Siam Grains Co. Ltd, įsteigta Bankoke (Tailandas), atstovaujama advokato C. Thomas-Raquin,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2009 m. kovo 19 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 513/2008-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Tilda Riceland Private Ltd* ir *Siam Grains Co. Ltd*,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija),

kuriį sudaro pirmininkas N. J. Forwood, teisėjai F. Dehousse (pranešėjas) ir A. Popescu,

posėdžio sekretorė C. Heeren, administratorė,

susipažinęs su 2009 m. liepos 31 d. Bendrojo Teismo kanceliarijoje pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2010 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo kanceliarijoje pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2009 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo kanceliarijoje pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

susipažinęs 2010 m. kovo 31 d. Bendrojo Teismo kanceliarijoje pateiktu dubliku,

* Proceso kalba: anglų.

susipažinęs su 2010 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo kanceliarijoje pateiktu tripliku,

atsižvelgęs į Bendrojo Teismo raštu šalims pateiktus klausimus,

susipažinęs su pastabomis, kurias šalys pateikė Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2011 m. liepos 11, 13 ir 14 d.,

įvykus 2011 m. rugsėjo 7 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2003 m. lapkričio 4 d. įstojusi į bylą šalis *Siam Grains Co. Ltd*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146; pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:



- 3 Prekę, kuriai buvo prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 30 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „ilgagrūdžiai ryžiai“.
- 4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2004 m. rugsėjo 13 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 37/2004.
- 5 2004 m. gruodžio 10 d. *United Riceland Private Ltd* (tapusi *Tilda Riceland Private Ltd*, toliau – ieškovė) pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis) pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo šio sprendimo 3 punkte nurodytai prekei registracijos.
- 6 Protestas pateiktas remiantis ankstesniu neregistruotu prekių ženklu ar ankstesniu žymeniu BASMATI, kuris buvo naudojamas prekiaujant ryžiais.

- 7 Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis) nurodytu pagrindu. Ieškovė, be kita ko, teigė, kad pagal taikytiną Jungtinės Karalystės teisę ji galėjo neleisti naudotis prašomu įregistruoti prekių ženklu, pareiškusi ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu (*action for passing off*).
- 8 2008 m. sausio 28 d. Protestų skyrius atmetė visą protestą. Pirmiausia jis nurodė, kad ieškovė nepateikė dokumentų, kuriuose būtų aprašytas prekybos ryžiais, kuriuos ji eksportuoja į Jungtinę Karalystę, būdas. Tokiomis aplinkybėmis ieškovė neįrodė savo *goodwill*, būtinos laimėti bylą, kaip tai suprantama pagal Jungtinėje Karalystėje ieškiniui dėl prisidengimo svetimu vardu taikomą teisę.
- 9 2008 m. kovo 20 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai), pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 10 2009 m. kovo 19 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Ji iš esmės teigė, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį protestą pateikusi šalis turėjo įrodyti, kad jai priklausė teisė, kuria buvo grindžiamas protestas. Tačiau nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, kad buvo teisės, kuria rėmėsi, savininkė. Apeliacinė taryba ypač pabrėžė, kad žodis „basmati“ nebuvo prekių ženklas ar žymuo, kuriam būtų taikomos nuosavybės teisės. Šis žodis buvo tik paprastas ir paplitęs ryžių rūšies apibūdinimas. Žodis „basmati“ yra bendrinis. Be to, Apeliacinė taryba pabrėžė, kad ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu saugoma nuosavybė buvo ne aptariamas žymuo, o „goodwill“. Apeliacinė taryba padarė išvadą, jog ieškovė neįrodė, kad jai priklausė žodžio „basmati“ nuosavybės teisė, todėl protestas netenkino Reglamente Nr. 40/94 numatytos sąlygos dėl nuosavybės teisės egzistavimo.

Šalių reikalavimai

- 11 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš VRDT ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.
- 12 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 13 Ieškovė remiasi iš esmės vieninteliu ieškinio pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu. Šį ieškinio pagrindą sudaro keturi kaltinimai. Pirma, Apeliacinė taryba rėmėsi tik pažodiniu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies aiškinimu ir klaidingai stengėsi nustatyti ankstesnio žymens ar prekių ženklo, kuriuo remiamasi, „nuosavybės“ sąvoką Bendrijos lygmeniu. Antra, Apeliacinė taryba padarė klaidą, kai atskyrė „plačią“ ieškinio Jungtinėje Karalystėje dėl prisidengimo svetimu vardu, kuriuo buvo grindžiamas protestas, formą, ir Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, kurioje, kaip teigė Apeliacinė taryba, turėjo būti daroma nuoroda į išimtinę teisę, priklausančią tik ūkio subjektui. Trečia, ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba padarė klaidą, nes reikalavo, kad protestą pateikęs asmuo įrodytų ne tik nematerialinės teisės, bet ir ankstesnio žymens nuosavybės faktą. Ketvirta, Apeliacinė taryba padarė klaidą, kai nusprendė, kad žodis „basmati“ yra bendrinis.

- 14 Dėl pirmojo ir ketvirtojo ieškovės pateiktų kaltinimų VRDT tvirtina, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje numatyti žymenys turi atitikti „Europos lygmeniu vieningus kriterijus“. Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad dėl žodžio „basmati“, vartojamo darant nuorodą į ryžius, nekyla teisė, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį. Tokiomis aplinkybėmis nebuvo būtina taikyti nacionalinės teisės, kuria remtasi grindžiant protestą. Konkrečiai kalbant, naudojant žymenį BASMATI nebūtų galimybės atlikti esminę prekių ženklo funkciją, t. y. nustatyti juo žymimų prekių kilmę. Dėl ieškovės pateiktų antrojo ir trečiojo kaltinimų VRDT nurodo, kad padariusi išvadą, jog dėl žodžio „basmati“ nekyla teisė, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, Apeliacinė taryba, remdamasi šia išvada, galėjo atmesti apeliaciją, ir nebuvo reikalo nagrinėti nacionalinėje teisėje numatytų reikalavimų.
- 15 Įstojusi į bylą šalis nurodo, jog sąlyga, kad protestą pateikęs asmuo būtų žymens savininkas, yra „nepriklausoma“ ir turi būti aiškinama neatsižvelgiant į pagal nacionalinę teisę reikalaujamas sąlygas. Ji nurodo, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį supranta taip, jog pagal ją nedraudžiama pateikti ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu grindžiamų protestų, kai protestą pateikęs asmuo remiasi tik jo naudojamu rinkoje žymeniu ir kuriuo remdamasis jis gali dėl klientų atžvilgiu įgyto žymens gero vardo atskirti savo prekes ar veiklą nuo kitų įmonių prekių ar veiklos. Galiausiai įstojusi į bylą šalis primena, kad žymuo BASMATI reiškia bendrinį ryžių rūšies apibūdinimą ir nėra žymuo, suteikiantis galimybę atskirti vienos įmonės prekių nuo kitų įmonių prekių. Šiomis aplinkybėmis, remdamasi žymens BASMATI bendrinio pobūdžiu, Apeliacinė taryba paprasčiausia padarė išvadą, kad ieškovė nebuvo šio žymens „savininkė“.
- 16 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį neregistruoto prekių ženklo arba kito prekyboje naudojamo didesnę negu vietinę reikšmę turinčio žymens savininkas gali pateikti protestą dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, kai ir jeigu pagal taikomą valstybės narės teisę, pirma, teisės į šį žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo dienos arba atitinkamai iki prioriteto, kuriuo grindžiama Bendrijos prekių ženklo paraiška, atsiradimo dienos, ir, antra, šis žymuo jo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.
- 17 Iš to matyti, kad viena iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygų yra protestą pateikusio asmens pareiga įrodyti, kad jis yra žymens, kuriuo grindžia savo protestą, savininkas. Ši sąlyga reiškia, kad protestą pateikęs asmuo turi įrodyti, jog įgijo į minėtą žymenį teises (šiuo klausimu žr. 2009 m. spalio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BCS prieš VRDT – Deere (žalios ir raudonos spalvų derinys)*, T-137/08, Rink. p. II-4047, 73 punktą ir 2010 m. birželio 22 d. Sprendimo *Montero Padilla prieš VRDT – Padilla Requena (JOSE PADILLA)*, T-255/08, Rink. p. II-2551, 63 punktą). Šios teisės turi suteikti galimybę pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.
- 18 Be to, tiek, kiek grįsdama savo protestą ieškovė remiasi Jungtinės Karalystės teisėje numatytu ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu, primintina, kad nagrinėjamu atveju taikomas valstybės narės teisės aktas yra 1994 m. *Trade Marks Act* (Jungtinės Karalystės Prekių ženklų įstatymas), kurio 5 straipsnio 4 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad:

„Prekių ženklas negali būti registruojamas, jeigu ir tiek, kiek jo naudojimas Jungtinėje Karalystėje gali būti draudžiamas:

- a) dėl kokios nors teisės nuostatos (būtent dėl normos, susijusios su prisidengimu svetimu vardu (*law of passing off*), kuria saugomas neregistruotas prekių ženklas ar bet koks kitas prekyboje naudojamas žymuo <...>.“
- 19 Iš šio teksto, kaip jį išaiškino nacionaliniai teismai, matyti, kad pagal Jungtinės Karalystės teisėje ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu reglamentuojančias nuostatas protestą pateikęs asmuo privalo įrodyti, kad patenktos trys sąlygos, susijusios su įgytu *goodwill* (t. y. klientų pritraukimo galia), klaidinamu

pateikimu ir *goodwil* atžvilgiu padaryta žala (šiuo klausimu žr. 2010 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Tresplain Investments prieš VRDT – Hoo Hing (Golden Elephant Brand)*, T-303/08, Rink. p. II-5659, 93 ir 101 punktus ir juose nurodytus nacionalinių teismų sprendimus).

- 20 Nagrinėjamu atveju iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba atmetė protestą remdamasi vien tuo, kad ieškovė neįrodė, jog yra žymens, kuriuo rėmėsi grįsdama savo protestą, savininkė. Tuo remdamasi Apeliacinė taryba nurodė, kad „apeliacija nepagrįsta“, kad „protestą pateikęs asmuo [nebuvo] žymens, kuriuo [grindė] savo protestą, savininkas“ ir kad „priežastys pateiktos toliau“ (ginčijamo sprendimo 14 konstatuojamoji dalis). Pateikto pagrindimo pabaigoje Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad „protestą pateikęs asmuo neįrodė, kad, kaip teigia, yra vardo „Basmati“ savininkas, todėl pagal [Reglamento Nr. 40/94] 8 straipsnio 4 dalį pateiktas protestas nepagrįstas ir apeliaciją [reikėjo] atmesti“ (ginčijamo sprendimo 29 konstatuojamoji dalis). Tokią išvadą Apeliacinė taryba padarė nusprendusi, kad nagrinėjamas žymuo nebuvo prekių ženklas, be kita ko, dėl to, kad jis – bendrinis, ir kad „nuosavybė“, kuria rėmėsi ieškovė, buvo susijusi tik su *goodwill*. Vis dėlto Apeliacinė taryba neatmetė protesto remdamasi tuo, kad pats nagrinėjamas žymuo negalėjo būti protesto pagrindas pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį. Konkrečiai kalbant, iš ginčijamo sprendimo nematyti, kad Apeliacinė taryba būtų nusprendusi, jog dėl žodžio „basmati“, vartojamo nurodant ryžius, „[nekilo] teisė, kaip tai suprantama pagal [Reglamento Nr. 40/94] 8 straipsnio 4 dalį“, kaip savo rašytinėse pastabose nurodo VRDT. Taigi VRDT ir įstojusios į bylą šalies argumentai, kuriais norima pagrįsti teiginį, kad nagrinėjamas žymuo nepatenka į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies taikymo sritį, nesvarbūs.
- 21 Pirma, nors šiuo klausimu ginčijamas sprendimas kelia abejonių, atrodo, jog Apeliacinė taryba manė, kad ieškovė turi įrodyti, kad ji oficialiai turėjo žymens, kuriuo rėmėsi grįsdama protestą, „nuosavybės teisę“. Tačiau, kaip nurodyta šio sprendimo 17 punkte, sąlyga, kad protestą pateikęs asmuo būtų nurodyto žymens savininkas, reiškia, kad reikia įrodyti teisių į šį žymenį įgijimą. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje nenurodyta tokių teisių įgijimo forma. Be to, kaip atrodo, siauras požiūris, kurio laikėsi Apeliacinė taryba, prieštarauja Bendrajam Teismui pateiktose VRDT rašytinėse pastabose nurodytai aplinkybei, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti žymenys dažniausiai yra naudojimo, o ne registracijos dalykas.
- 22 Antra, klausimas, ar protestą pateikęs asmuo igijo teises į neregistruotą prekių ženklą arba prekyboje naudojamą žymenį, taigi, ar yra žymens, kuriuo remiasi, savininkas, kaip suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, negali būti nagrinėjamas neatsižvelgiant į nacionalinę teisę, kuria remiamasi grindžiant protestą. Iš tiesų taikoma nacionalinė teisė šiuo atžvilgiu svarbi norint nustatyti teisių į žymenį, kuriuo remiamasi grindžiant protestą, pateiktą pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, įgijimo tvarką.
- 23 Be to, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 24 konstatuojamojoje dalyje pateikė aiškią nuorodą į nacionalinę teisę, kad nuspręstų, jog su ieškiniu dėl prisidengimo geru vardu susijusi nuosavybė buvo grindžiama tik *goodwill*. Taip pat reikia pabrėžti, kad direktyvų, susijusių su VRDT vykstančiomis procedūromis, priede (C dalies „Protesto procedūra“ 4 skyrius „Teisės pagal [Reglamento Nr. 40/94] 8 straipsnio 4 dalį“) VRDT paskelbė „nacionalinių teisių, kurios yra „ankstesnės teisės“, kaip tai suprantama pagal [Reglamento Nr. 40/94] 8 straipsnio 4 dalį“, sąrašą. Šiame priede patikslinamas atitinkamų „nacionalinių teisių“ pobūdis ir įgijimo tvarka. Kiek tai susiję su Jungtine Karalyste, jis apima neregistruotus prekių ženklus ir prekyboje naudojamus žymenis, „saugomus pagal teisės normas, įskaitant [ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu] (*passing off*)“.
- 24 Šios išvados negali pakeisti su Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalimi (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalis) susiję VRDT argumentai. Net darant prielaidą, kad, kaip nurodo VRDT, teisinga teigti, jog negali būti remiamasi visomis ankstesnėmis teisėmis pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, vis dėlto tai nereiškia, viena vertus, kad nagrinėjamas žymuo *a priori*

nepatenka tarp žymenų, kuriems taikoma ši nuostata, o tam Apeliacinė taryba nepritarė, ir, kita vertus, kad nagrinėjamu atveju nustatant teisių į žymenį, kuriuo remiamasi, įgijimo tvarką nacionalinė teisė nėra svarbi.

- 25 Trečia, pabrėžtina, kad 1994 m. *Trade Marks Act* 5 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje taip pat nurodyta, jog reikia suprasti, kad turintis teisę neleisti naudoti prekių ženklo asmuo yra „ankstesnės teisės savininkas“. Iš to matyti, kad pagal taikomą Jungtinės Karalystės teisę, kalbant apie ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu, ankstesnės teisės savininko statuso negalima apibrėžti savarankiškai, kaip tai ginčijame sprendime iš esmės padarė Apeliacinė taryba, neatsižvelgiant į protestą pateikusio asmens galimybę neleisti naudoti prekių ženklo.
- 26 Tai, kad ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu saugoma nuosavybė neapima žodžio ar pavadinimo, kurį tretiesiems asmenims draudžiama vartoti, bet yra susijusi su klientais, kuriems dėl ginčijamo naudojimo daroma žala (2009 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Last Minute Network prieš VRDT – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)*, T-114/07 ir T-115/07, Rink. p. II-1919, 61 punktą), kaip tai iš esmės ginčijamo sprendimo 24 konstatuojamojoje dalyje nurodė Apeliacinė taryba, negali pakeisti šios išvados. Aplinkybė, kad kalbama tik apie oficialius protestą pateikusio asmens klientus, kuriems daroma žala, vis dėlto nereiškia, kad jis neįgijo teisių į žymenį, kuriuo remiasi, t. y. teisių, kuriomis remdamasis jis gali pririnkęs neleisti naudoti vėlesnio prekių ženklo. Šiuo klausimu pabrėžtina, kad ieškiniu dėl pasinaudojimo svetimu vardu atveju būtent žymuo, kuris skirtas apibūdinti prekes ar paslaugas, įgyja rinkoje reputaciją (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *LAST MINUTE TOUR* 84 punktą). Be to, būtent atitinkamo žymens naudojimas suteikia fiziniam arba juridiniam asmeniui galimybę būti „ankstesnės teisės savininku“, kaip tai suprantama pagal Jungtinėje Karalystėje taikomą teisę.
- 27 Dėl aplinkybės, kurią atsakyme į raštu pateiktą Bendrojo Teismo klausimą nurodė įstojusi į bylą šalis, t. y. dėl to, kad Bendrajam Teismui pateiktose savo rašytinėse pastabose ieškovė nesirėmė 1994 m. *Trade Marks Act* 5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa, užtenka pabrėžti, kad Jungtinės Karalystės teisėje numatyta ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu ieškovė rėmėsi pateikdama protestą VRDT. Taigi Jungtinėje Karalystėje taikoma teisė buvo sudėtinė Apeliacinei tarybai pateikto spręsti ginčo dalis. Todėl ji yra faktinio ir teisinio pagrindo, į kurį atsižvelgdamas Bendrasis Teismas turi vykdyti savo kontrolę, dalis.
- 28 Ketvirta, tai, kad protestą pagrindžiančiuose motyvuose ieškovė galėjo žodžius „prekių ženklas“ susieti su žymeniu, kuriuo rėmėsi, kaip ginčijamo sprendimo 19 konstatuojamojoje dalyje nurodo Apeliacinė taryba, be to, kad ši aplinkybė gali būti matoma iš to, kad grindžiant protestą remtasi neregistruotu prekių ženklu, neatskirtina nuo to, jog pirmiausia protestas buvo grindžiamas prekyboje naudojamu žymeniu. Be to, ši motyvą Apeliacinė taryba nurodė ginčijamo sprendimo 16 konstatuojamojoje dalyje. Esant tokiai situacijai manytina, kad Apeliacinės tarybos nurodyta aplinkybė, jog žymuo BASMATI nėra prekių ženklas, vis dėlto nereiškia, kad ieškovė neįgijo į šį žymenį teisių pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su nagrinėjamu atveju taikoma nacionaline teise. Konkrečiai kalbant apie Apeliacinės tarybos teiginį, kad žodis „basmati“ yra bendrinis, iš nacionalinės teismų praktikos matyti, kad prekėms ar paslaugoms apibūdinti naudojamas žymuo gali būti įgijęs reputaciją rinkoje, kaip tai suprantama pagal ieškiniui dėl prisidengimo svetimu vardu taikomą teisę, net jeigu iš pradžių jis buvo apibūdinamojo pobūdžio ar neturėjo skiriamųjų požymių (šio sprendimo 26 punkte minėto Sprendimo *LAST MINUTE TOUR* 84 punktą). Be to, iš nacionalinės teismų praktikos matyti, kad prekėms ar paslaugoms apibūdinti naudojamas žymuo gali būti įgijęs reputaciją rinkoje, kaip tai suprantama pagal ieškiniui dėl prisidengimo svetimu vardu taikomą teisę, net jeigu ji savo komercinėje veikloje naudoja keli ūkio subjektai (*Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd.* (1999) EWCA, Civ. 856). Taip ši vadinamoji „išplėstinė“ pagal nacionalinių teismų praktiką pripažinta ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu forma daugeliui ūkio subjektų suteikia galimybę turėti teises į reputaciją rinkoje įgijusį žymenį. Taigi Apeliacinės tarybos nurodyta aplinkybė, net jeigu būtų įrodyta, atsižvelgiant į taikomą nacionalinę teisę negalėtų paneigti fakto, kad protestą pateikęs asmuo gali būti įgijęs teises į žymenį, kuriuo rėmėsi.

- 29 Iš viso to matyti, kad atmetusi protestą dėl to, jog ieškovė neįrodė, kad yra nagrinėjamo žymens savininkė, ir aiškiai nenagrinėjusi klausimo, ar pagal Jungtinės Karalystės teisę ieškovė buvo įgijusi teises į šį žymenį, Apeliacinė taryba padarė klaidą.
- 30 Šiomis aplinkybėmis reikia pripažinti, kad vienintelis ieškinio pagrindas, kuriuo rėmėsi ieškovė, yra pagrįstas, ir ginčijamą sprendimą panaikinti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 31 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Jeigu byloje yra kelios pralaimėjusios šalys, Bendrasis Teismas nusprendžia, kaip turi būti paskirstytos išlaidos.
- 32 Nagrinėjamu atveju VRDT ir įstojusi į bylą šalis bylą pralaimėjo. Be to, ieškovė reikalavo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš VRDT ir iš įstojusios į bylą šalies.
- 33 Tokiomis aplinkybėmis reikia nurodyti VRDT padengti savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir du trečdalius ieškovės bylinėjimosi išlaidų, o įstojusiai į bylą šaliai – savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir trečdalį ieškovės bylinėjimosi išlaidų.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2009 m. kovo 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 513/2008-1).**
2. **VRDT padengia savo ir du trečdalius *Tilda Riceland Private Ltd* bylinėjimosi išlaidų.**
3. ***Siam Grains Co. Ltd* padengia savo ir vieną trečdalį *Tilda Riceland Private Ltd* bylinėjimosi išlaidų.**

Forwood

Dehousse

Popescu

Paskelbta 2012 m. sausio 18 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.