



## Teismo praktikos rinkinys

### TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. kovo 27 d.\*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Prekių ženklai – Direktyva 2008/95/EB – 2 straipsnis ir 3 straipsnio 1 dalies b punktas – Atsisakymas registruoti ar negaliojimas – Skiriamąjį požymio vertinimas *in concreto* – Prekių ženklo kvalifikavimas – Poveikis – Spalvinis ar vaizdinis prekių ženklas – Prekių ženklas, grafiškai pavaizduotas kaip vaizdinis prekių ženklas – Įregistravimo sąlygos – Nepakankamai aiškus ir tikslus grafinis pavaizdavimas“

Byloje C-578/17

dėl *Korkein hallinto-oikeus* (Aukščiausiasis administracinis teismas, Suomija) 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2017 m. spalio 3 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje, kurią inicijavo

**Hartwall Oy Ab,**

dalyvaujant

**Patentti- ja rekisterihallitus,**

TEISINGUMO TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro ketvirtosios kolegijos pirmininko pareigas einantis septintosios kolegijos pirmininkas T. von Danwitz, teisėjai K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (pranešėjas) ir C. Vajda,

generalinis advokatas H. Saugmandsgaard Øe,

posėdžio sekretorė C. Strömholm, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2018 m. rugsėjo 6 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Oy Hartwall Ab*, atstovaujamos *oikeudenkäyntiavustaja* J. Palm,
- Suomijos vyriausybės, atstovaujamos S. Hartikainen,
- Europos Komisijos, atstovaujamos É. Gippini Fournier, I. Koskinen ir J. Samnadda,

susipažinęs su 2018 m. lapkričio 22 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

\* Proceso kalba: suomių.

## Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 2 straipsnio ir 3 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *Hartwall Oy Ab* inicijuotą bylą dėl to, kad *Patentti- ja rekisterihallitus* (Intelektinės nuosavybės tarnyba, Suomija) atmetė *Hartwall* pateiktą paraišką įregistruoti prekių ženklą.

### Teisinis pagrindas

#### *Direktyva 2008/95*

- 3 Direktyvos 2008/95 6 konstatuojamojoje dalyje nustatyta:

„Valstybės narės turėtų savo nuožiūra nustatyti registravimo būdu įgyjamų prekių ženklų įregistravimo, registracijos panaikinimo ir jų pripažinimo negaliojančiais tvarką. Jos, pavyzdžiui, gali nustatyti prekių ženklų registravimo ir registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrų formą, nuspręsti, ar ankstesnėms teisėms bus taikoma registravimo procedūra, ar panaikinimo procedūra, ar abi, [ar ankstesnėmis teisėmis galima remtis per registracijos procedūrą, ar per registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą, ar per abi,] ir, jeigu jos leidžia taikyti registravimo procedūrą ankstesnėms teisėms, ar taikyti užprotestavimo procedūrą, ar *ex officio* patikrinimo procedūrą, ar abi procedūras [jeigu jos leidžia ankstesnėmis teisėmis remtis per registracijos procedūrą, ar taikyti protesto, ar patikrinimo *ex officio* procedūrą, ar abi procedūras]. Valstybės narės turėtų nustatyti prekių ženklų panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiais pasekmes.“

- 4 Šios direktyvos 2 straipsnyje „Žymenys, sudarantys [galintys sudaryti] prekių ženklą“ numatyta:

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent [be kita ko], iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo [prekių ar jų pakuotės formos] su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“

- 5 Šios direktyvos 3 straipsnio „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“ 1 ir 3 dalyse nustatyta:

„1. Toliau išvardyti žymenys neregistruojami arba, jeigu įregistruoti, registracija gali būti pripažinta negaliojančia:

<...>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

<...>

3. Neatsisakoma registruoti prekių ženklą ar jo registracija nepripažįstama negaliojančia 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka, jeigu iki paraiškos įregistruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį. Bet kuri valstybė narė gali papildomai numatyti, jog ši nuostata taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos registruoti padavimo arba registravimo datos.“

## Suomijos teisė

- 6 Pagrindinėje byloje taikytinos redakcijos *Tavaramerkkilaki (7/1964)* (Prekių ženklų įstatymas (7/1964)) 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris prekyboje leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes nuo kitai įmonei priklausančių prekių. Prekių ženklą gali sudaryti žodžiai, įskaitant asmenvardžius, piešiniai, raidės, skaitmenys, prekių ar jų pakuotės forma.“
- 7 Šio įstatymo 13 straipsnyje numatyta, kad „registruotinas prekių ženklas turi padėti atskirti prekių ženklo savininko prekes nuo kitų prekių. <...> Vertinant žymens skiriamąjį požymį reikia atsižvelgti į visas aplinkybes, ypač į tai, kiek ilgai ir kiek plačiai prekių ženklas naudojamas.“

## Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- 8 2012 m. rugsėjo 20 d. *Hartwall* pateikė Intelektinės nuosavybės tarnybai paraišką įregistruoti kaip spalvinį prekių ženklą toliau pateiktą žymenį, kuris apibūdintas taip: „Žymens spalvos yra mėlyna (PMS 2748, PMS CYAN) ir pilka (PMS 877)“ (toliau – nagrinėjamas prekių ženklas).



- 9 Prekės, kurioms prašyta įregistruoti prekių ženklą, priklauso prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluose registruoti 32 klasės ir apibūdinamos taip: „Mineralinis vanduo“.
- 10 Vykstant procedūrai Intelektinės nuosavybės tarnyboje, *Hartwall* paaiškino, kad prekių ženklą, dėl kurio pateikta paraiška, ji prašo įregistruoti ne kaip vaizdinį, o kaip „spalvinį prekių ženklą“.
- 11 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Intelektinės nuosavybės tarnyba atmetė paraišką motyvuodama tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio.
- 12 Šiuo klausimu Intelektinės nuosavybės tarnyba nurodė, kad negalima registruoti išimtinės teisės į tam tikrą spalvą, jei neįrodyta, kad spalvos, kurioms prašoma apsaugos pagal prekių ženklų teisę, dėl nuolatinio ir plataus naudojimo įgijo skiriamąjį požymį.
- 13 Intelektinės nuosavybės tarnybos sprendime nurodyta, kad *Hartwall* pateiktas rinkos tyrimas atskleidė, jog nagrinėjamas prekių ženklas žinomas ne dėl pačių spalvų, o dėl apibrėžtų ir konkrečių kontūrų vaizdinio žymens. Taigi, priešingai, nei reikalaujama pagal nusistovėjusią šios tarnybos praktiką, neįrodyta, jog prašomas įregistruoti spalvų derinys buvo taip ilgai ir taip plačiai naudojamas kaip *Hartwall* parduodamų prekių ženklas, kad dėl šio naudojimo paraiškos pateikimo metu jis Suomijoje būtų įgijęs skiriamąjį požymį.
- 14 *Hartwall* dėl šio Intelektinės nuosavybės tarnybos sprendimo pareiškė ieškinį *markkinaoikeus* (komercinių bylų teismas, Suomija), šis teismas ieškinį atmetė.

- 15 Grįsdamas savo sprendimą, *markkinaoikeus* (komercinių bylų teismas) nurodė, kad grafinis pavaizdavimas, kuriam prašoma apsaugos pagal prekių ženklų teisę, nėra sisteminė kombinacija, iš anksto nustatytu ir nuosekliu būdu jungianti atitinkamas spalvas, ir kad dėl to žymuo neatitinka grafinio pavaizdavimo reikalavimų, numatytų Prekių ženklų įstatyme (7/1964).
- 16 Dėl *markkinaoikeus* (komercinių bylų teismas) *Hartwall* pateikė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui – *Korkein hallinto-oikeus* (Aukščiausiasis administracinis teismas, Suomija).
- 17 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad, jo žiniomis, Teisingumo Teismas dar nėra nagrinėjęs klausimo, ar žymuo, perteiktas kaip spalvotas vaizdas, gali būti įregistruojamas kaip „spalvinis prekių ženklas“. Jis priduria, kad Teisingumo Teismas taip pat dar nėra nusprendęs, kokią reikšmę vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį turi jo kvalifikavimas kaip spalvinio prekių ženklo.
- 18 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pabrėžia, kad atsakymas į šį klausimą jo nagrinėjamoje byloje yra labai svarbus, nes Intelektinės nuosavybės tarnyba mano, kad spalvinio prekių ženklo atveju žymens skiriamasis požymis turi būti įrodytas remiantis ilgalaikiu ir plačiu jo naudojimu.
- 19 Todėl jis kelia klausimą, kokių pasekmių gali sukelti asmens, prašančio žymens apsaugos pagal prekių ženklų teisę, pateiktas to žymens kvalifikavimas.
- 20 Šiomis aplinkybėmis *Korkein hallinto-oikeus* (Aukščiausiasis administracinis teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
- „1. Ar aiškinant [Direktyvos 2008/95] 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą skiriamąjį požymio reikalavimą svarbu tai, ar prašoma prekių ženklą įregistruoti kaip vaizdinį, ar kaip spalvinį prekių ženklą?
  2. Jei vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį turi reikšmės jo kvalifikavimas kaip spalvinio ar kaip vaizdinio prekių ženklo, ar prekių ženklą reikia įregistruoti kaip spalvinį prekių ženklą, kaip nurodyta paraiškoje, nepaisant to, kad jis perteiktas kaip vaizdas, ar jį galima įregistruoti tik kaip vaizdinį prekių ženklą?
  3. Jeigu paraiškoje kaip vaizdą perteiktą prekių ženklą galima įregistruoti kaip spalvinį prekių ženklą, ar norint kaip spalvinį prekių ženklą įregistruoti prekių ženklą, kuris paraiškoje grafiškai pavaizduotas tiksliai, kaip Teisingumo Teismo jurisprudencijoje reikalaujama norint įregistruoti spalvinį prekių ženklą (ir neprašoma įregistruoti kaip prekių ženklo tiesiog spalvos – abstrakčiai, be formos ir neapibrėžtai), papildomai būtina pateikti pagrįstų naudojimo įrodymų, kaip reikalauja Patentų ir registrų tarnyba, ar apskritai reikia kokių nors įrodymų šiuo aspektu?“

### **Dėl prejudicinių klausimų**

- 21 Visų pirma primintina, kad Direktyvoje 2008/95 neįtvirtintos prekių ženklų rūšys ir kad nei šios direktyvos 2 straipsnyje, nei jos 3 straipsnio 1 dalies b punkte nedaroma skirtumo tarp prekių ženklų rūšių (šiuo klausimu žr. 2014 m. birželio 19 d. Sprendimo *Oberbank ir kt.*, C-217/13 ir C-218/13, EU:C:2014:2012, 46 punktą).
- 22 Pagal Direktyvos 2008/95 6 konstatuojamąją dalį valstybės narės turi nustatyti prekių ženklų įregistravimo, registracijos panaikinimo ir jų pripažinimo negaliojančiais tvarką ir šioje srityje turi visišką laisvę priimti šią tvarką reglamentuojančias taisykles.

- 23 Vis dėlto tokia laisvė negali pažeisti suderintos prekių ženklo sąvokos apibrėžties ir prekių ženklo skiriamojo požymio kriterijų, kurie abu įtvirtinti Direktyvos 2008/95 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 1 dalyje, priešingu atveju būtų pakenkta šios direktyvos veiksmingumui ir prekių ženklų registracijos sistemos tinkamam veikimui.

### ***Dėl pirmojo klausimo***

- 24 Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 2 straipsnis ir 3 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad tai, jog registruodamas žymenį paraišką pateikęs asmuo jį kvalifikuoja kaip „spalvinį prekių ženklą“ arba kaip „vaizdinį prekių ženklą“, yra svarbus veiksnys norint nustatyti, ar šis žymuo gali sudaryti prekių ženklą ir, jei taip, ar šis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą.
- 25 Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina, kad tai, jog žymenį prašoma įregistruoti kaip „spalvinį prekių ženklą“ ar kaip „vaizdinį prekių ženklą“, yra svarbu, siekiant nustatyti pagal prekių ženklų teisę suteikiamos apsaugos objektą ir apimtį, vadovaujantis Direktyvos 2008/95 2 straipsniu. Iš tiesų pasakytina, kad žymens kvalifikavimas kaip „spalvinio prekių ženklo“ arba kaip „vaizdinio prekių ženklo“ padeda tiksliau apibrėžti pagal prekių ženklų teisę pageidaujamos apsaugos objektą ir apimtį, nes tai leidžia nustatyti, ar kontūrai priskirtini prie paraiškos įregistruoti.
- 26 Dėl žymens kvalifikavimo kaip „spalvinio prekių ženklo“ arba kaip „vaizdinio prekių ženklo“ įtakos vertinant skiriamąjį požymį konstatuotina, kad, nagrinėdama paraišką įregistruoti prekių ženklą, kompetentinga institucija, siekdama nustatyti, ar žymuo, kuriam prašoma apsaugos pagal prekių ženklų teisę, turi skiriamąjį požymį, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktą, turi atlikti vertinimą *in concreto*, atsižvelgdama į visas reikšmingas nagrinėjamo atvejo aplinkybes, prireikus ir į šio žymens naudojimą (šiuo klausimu žr. 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, 76 punktą; 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, 31–35 punktus ir 2004 m. birželio 24 d. Sprendimo *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, 41 punktą).
- 27 Taigi prekių ženklo skiriamasis požymis negali būti nagrinėjamas *in abstracto* (2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, 31 punktą).
- 28 Be to, Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad spalvinių prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo kriterijai yra tie patys, kaip ir taikomi kitų rūšių prekių ženklams. Sunkumai, su kuriais dėl tam tikrų rūšių prekių ženklų pobūdžio gali būti susiduriama nustatant, ar tokie prekių ženklai turi skiriamąjį požymį, ir į kuriuos yra teisėta atsižvelgti, nepagrindžia poreikio nustatyti griežtesnius tokio požymio vertinimo kriterijus, kurie būtų taikomi vietoj skiriamojo požymio kriterijaus, Teisingumo Teismo išaiškinto dėl kitų rūšių prekių ženklų, arba nuo jo nukryptų (šiuo klausimu žr. 2014 m. birželio 19 d. Sprendimo *Oberbank ir kt.*, C-217/13 ir C-218/13, EU:C:2014:2012, 46 ir 47 punktus).
- 29 Vis dėlto, nors spalvinių prekių ženklų ir vaizdinių prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo kriterijai yra tie patys, iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad atitinkama visuomenė nebūtinai vienodai suvokia žymenį, kurį sudaro pati spalva, ir žodinį ar vaizdinį prekių ženklą. Iš tiesų, nors visuomenė yra įpratusi žodinius ar vaizdinius prekių ženklus iškart suvokti kaip prekių kilmę nurodančius žymenis, spalvai *per se* paprastai nebūdinga savybė leisti atskirti tam tikros įmonės prekes (šiuo klausimu žr. 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, 65 punktą).
- 30 Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad spalvos *per se* atveju skiriamojo požymio buvimas prieš naudojimą yra įmanomas tik išimtiniais atvejais ir kad net jeigu spalva *per se* neturi *ab initio* skiriamojo požymio, ji gali šį požymį įgyti prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, atžvilgiu (2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, 66 ir 67 punktai).



- 31 Be to, vertinant konkrečios spalvos ar spalvų derinio, kaip prekių ženklo, galimą skiriamąjį požymį, būtina atsižvelgti į bendrąjį interesą pernelyg neriboti spalvų prieinamumo kitiems ūkio subjektams, siūlantiems prekes ar paslaugas, kurios yra tos pačios rūšies kaip ir tos, kurioms prašoma registracijos (2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, 60 punktas ir 2004 m. birželio 24 d. Sprendimo *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, 41 punktas).
- 32 Taigi pagal pirmesniuose punktuose nurodytą Teisingumo Teismo jurisprudenciją prekių ženklų srityje kompetentingos institucijos neatleidžiamos nuo pareigos *in concreto* įvertinti skiriamąjį požymį, atsižvelgiant į visas reikšmingas nagrinėjamo atvejo aplinkybes. Tokiam vertinimui prieštarautų aplinkybė, kad šios institucijos gali pripažinti spalvos ar spalvų derinio skiriamąjį požymį tik dėl tokio spalvinio žymens naudojimo, susijusio su nurodytomis prekėmis ar paslaugomis.
- 33 Be to, remiantis Teisingumo Teismo jurisprudencija, kai žymenį, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, sudaro abstrakčiai ir be kontūrų nurodytų spalvų derinys, jo grafinis pavaizdavimas turi apimti sistemine kombinaciją, iš anksto nustatytu ir nuosekliu būdu jungiančią atitinkamas spalvas (šiuo klausimu žr. 2004 m. birželio 24 d. Sprendimo *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, 33 punktą).
- 34 Atliekant *in concreto* ir išsamų skiriamojo požymio vertinimą, reikia įvertinti, ar (ir kiek) spalvų derinys, sudarantis sistemine kombinaciją, gali būti atitinkamam žymeniui būdingas skiriamasis požymis.
- 35 Taigi į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 2008/95 2 straipsnis ir 3 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad tai, jog registruodamas žymenį paraišką pateikęs asmuo jį kvalifikuoja kaip „spalvinį prekių ženklą“ arba „vaizdinį prekių ženklą“, yra svarbus veiksnys norint nustatyti, ar šis žymuo gali sudaryti prekių ženklą, kaip jis suprantamas pagal šios direktyvos 2 straipsnį, ir, jei taip, ar šis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą; vis dėlto šis veiksnys neatleidžia prekių ženklų srityje kompetentingos institucijos nuo pareigos *in concreto* ir išsamiai įvertinti atitinkamo prekių ženklo skiriamąjį požymį, o tai reiškia, kad ši institucija negali atsisakyti registruoti žymens kaip prekių ženklo vien dėl to, kad šis žymuo neįgijo skiriamojo požymio dėl naudojimo, susijusio su nurodytomis prekėmis ar paslaugomis.

### ***Dėl antrojo klausimo***

- 36 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama registruoti tokį prekių ženklą, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuris prekių ženklo paraiškoje perteiktas kaip spalvinis prekių ženklas.
- 37 Nagrinėjamo atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad, remiantis *Hartwall* pateikta registracijos paraiška, žymuo, kurio apsaugos prašoma, perteiktas kaip spalvotas vaizdas, turintis aiškius kontūrus, tačiau *Hartwall* nurodytas prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, kvalifikavimas susijęs su spalvų deriniu be kontūrų.
- 38 Šiuo klausimu pažymėtina, kad pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją žymuo gali būti įregistruotas kaip prekių ženklas, tik jei paraišką pateikęs asmuo jį pavaizduoja grafiškai, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2008/95 2 straipsnį, o prašomos apsaugos objektas ir apimtis yra aiškiai ir konkrečiai apibrėžti (šiuo klausimu žr. 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, 29 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

- 39 Žymens aprašymas žodžiais padeda patikslinti pagal prekių ženklų teisę prašomos apsaugos objektą ir apimtį (šiuo klausimu žr. 2003 m. lapkričio 27 d. Sprendimo *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, 59 punktą ir kaip pavyzdį – 2004 m. birželio 24 d. Sprendimo *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, 34 punktą).
- 40 Kaip iš esmės pažymėjo generalinis advokatas savo išvados 60–63 punktuose, jei paraiška įregistruoti prekių ženklą yra prieštaringa, t. y. žymuo, kuriam prašoma apsaugos, perteiktas kaip vaizdas, ir paraišką pateikusio asmens nurodytas prekių ženklo kvalifikavimas prieštarauja vienas kitam ir dėl to neįmanoma tiksliai nustatyti pagal prekių ženklų teisę prašomos apsaugos objekto ir apimties, kompetentinga institucija turi atsisakyti įregistruoti šį prekių ženklą, nes prekių ženklo paraiška yra neaiški ir netiksli.
- 41 Nagrinėjamu atveju žymuo, kuriam prašoma apsaugos, yra perteiktas kaip vaizdinis piešinys, o žodiniame aprašyme minima apsauga yra susijusi tik su dviem spalvomis, t. y. mėlyna ir pilka. Be to, *Hartwall* nurodė, kad nagrinėjamą prekių ženklą nori įregistruoti kaip spalvinį prekių ženklą.
- 42 Šios aplinkybės atskleidžia prieštarumą ir įrodo, kad prašymas suteikti apsaugą pagal prekių ženklų teisę yra neaiškus ir netikslus.
- 43 Taigi į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 2008/95 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama tokiomis aplinkybėmis, kaip susiklosčiusios pagrindinėje byloje, registruoti žymenį kaip prekių ženklą, nes paraiškoje registruoti yra prieštaravimų, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

### *Dėl trečiojo klausimo*

- 44 Atsižvelgiant į atsakymą į antrąjį klausimą, į trečiąjį klausimą nebereikia atsakyti.

### *Dėl bylinėjimosi išlaidų*

- 45 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:

- 1. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 2 straipsnis ir 3 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad tai, jog registruodamas žymenį paraišką pateikęs asmuo jį kvalifikuoja kaip „spalvinį prekių ženklą“ arba „vaizdinį prekių ženklą“, yra svarbus veiksnys norint nustatyti, ar šis žymuo gali sudaryti prekių ženklą, kaip jis suprantamas pagal šios direktyvos 2 straipsnį, ir, jei taip, ar šis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą; vis dėlto šis veiksnys neatleidžia prekių ženklų srityje kompetentingos institucijos nuo pareigos *in concreto* ir išsamiai įvertinti atitinkamo prekių ženklo skiriamąjį požymį, o tai reiškia, kad ši institucija negali atsisakyti registruoti žymens kaip prekių ženklo vien dėl to, kad šis žymuo neįgijo skiriamąjo požymio dėl naudojimo, susijusio su nurodytomis prekėmis ar paslaugomis.**

- 2. Direktyvos 2008/95 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama tokiomis aplinkybėmis, kaip susiklosčiusios pagrindinėje byloje, registruoti žymenį kaip prekių ženklą, nes paraiškoje registruoti yra prieštaravimų, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.**

Parašai.