



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. birželio 19 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 3 straipsnio 1 ir 3 dalys — Bankininkystės paslaugoms įregistruotas raudonos spalvos prekių ženklas be kontūrų — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis — Įrodymas — Nuomonės tyrimas — Momentas, kai turi būti įgytas skiriamasis požymis dėl naudojimo — Įrodinėjimo našta“

Sujungtose bylose C-217/13 ir C-218/13

dėl *Bundespatentgericht* (Vokietija) 2013 m. kovo 8 d. nutartimis, kurias Teisingumo Teismas gavo 2013 m. balandžio 24 d., pagal SESV 267 straipsnį pateiktų prašymų priimti prejudicinį sprendimą bylose

Oberbank AG (C-217/13),

Banco Santander SA (C-218/13),

Santander Consumer Bank AG (C-218/13)

prieš

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič, teisėjai C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader ir E. Jarašiūnas (pranešėjas),

generalinis advokatas M. Wathelet,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Oberbank AG*, atstovaujamo *Rechtsanwalt* S. Jackermeier,

— *Banco Santander SA* ir *Santander Consumer Bank AG*, atstovaujamų *Rechtsanwalt* B. Goebel,

— *Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, atstovaujamos *Rechtsanwälte* S. Fiscoeder, U. Lüken ir U. Karpenstein,

* Proceso kalba: vokiečių.

— Ispanijos vyriausybės, atstovaujamos N. Díaz Abad,
— Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos B. Majczyna,
— Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos S. Brighthouse, padedamos baristerės S. Ford,
— Europos Komisijos, atstovaujamos F. W. Bulst ir G. Braun,
atsižvelgęs į sprendimą, priimtą išklausius generalinį advokatą, nagrinėti bylą be išvados,
priima šį

Sprendimą

- 1 Prašymai priimti prejudicinį sprendimą pateikti 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, p. 25) 3 straipsnio 1 ir 3 dalių išaiškinimo.
- 2 Šie prašymai pateikti nagrinėjant *Oberbank AG* (toliau – *Oberbank*) ir *Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV* (toliau – DSGV) ginčą (byla C-217/13), taip pat *Banco Santander SA* (toliau – *Banco Santander*) ir *Santander Consumer Bank AG* (toliau – *Santander Consumer Bank*), vienos šalies, ir DSGV, kitos šalies, ginčą (byla C-218/13) dėl prašymų pripažinti DSGV priklausančio raudonos spalvos prekių ženklo be kontūrų registraciją negaliojančia.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

- 3 Direktyva 2008/95 panaikino ir pakeitė 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąją Tarybos direktyvą 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).
- 4 Direktyvos 2008/95 1 konstatuojamojoje dalyje numatyta:
„[Direktyva 89/104] buvo keičiama <...> Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.“
- 5 Direktyvos 2008/95 6 ir 10 konstatuojamosiose dalyse, kurios iš esmės atitinka Direktyvos 89/104 penktą ir devintą konstatuojamąsias dalis, nustatyta:
„(6) 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 <...>
<...>
(10) Siekiant palengvinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, labai svarbu užtikrinti, kad įregistruoti prekių ženklai būtų vienodai apsaugoti pagal visų valstybių narių teisinės sistemas <...>“

- 6 Direktyvos 2008/95 2 straipsnyje „Žymenys, sudarantys prekių ženklą“, suformuluotame taip pat, kaip Direktyvos 89/104 2 straipsnis, numatyta:

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, <...> su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“

- 7 Direktyvos 2008/95 3 straipsnyje „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“, kuriame pakartojamas iš esmės nepakeistas Direktyvos 89/104 3 straipsnio turinys, 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 įregistruoti padavimo arba registravimo datos.

<...>“

Vokietijos teisė

- 8 1994 m. spalio 25 d. Prekių ženklų įstatymo (*Markengesetz, BGBl.* 1994 I, p. 3082, toliau – *MarkenG*) 8 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta:

„Neregistruojami prekių ženklai, kurie:

1. neturi jokio skiriamąjo požymio atitinkamų prekių ar paslaugų atžvilgiu.“

- 9 *MarkenG* 8 straipsnio 3 dalyje numatyta:

„[2 dalies 1 punktas] netaikomas, jeigu, iki priimant sprendimą dėl registravimo, suinteresuotųjų asmenų ratui prekių ženklas yra žinomas dėl jo naudojimo žymint paraiškoje nurodytas prekes ir paslaugas.“

- 10 *MarkenG* 37 straipsnio 2 dalis suformuluota taip:

„Jei patikrinus paaiškėja, kad prekių ženklas paraiškos jį įregistruoti padavimo dieną <...> neatitiko 8 straipsnio 2 dalies 1, 2 arba 3 punktuose numatytų sąlygų, bet po paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo dienos jos atmetimo pagrindas išnyko, paraiškos įregistruoti šį ženklą negalima atmesti, jei pareiškėjas sutinka, kad paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo diena būtų laikoma ne ta diena, kai ši paraiška buvo pirmą kartą paduota <...>, o diena, kai išnyko jos atmetimo pagrindas, ir kad pagal šią datą bus nustatyta 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta pirmenybė.“

11 *MarkenG* 50 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta:

„1. Pateikus prašymą, įregistruoto prekių ženklo registracija turi būti pripažinta negaliojančia, jei prekių ženklas buvo įregistruotas pažeidžiant [8 straipsnį].

2. Jei prekių ženklas buvo įregistruotas pažeidžiant [8 straipsnio 2 dalies 1 punktą], jo registracija gali būti pripažinta negaliojančia tik tuo atveju, jei atsisakymo registruoti pagrindas vis dar egzistuoja tuo metu, kai nagrinėjamas prašymas dėl registracijos pripažinimo negaliojančia <...>“

Pagrindinės bylos ir prejudiciniai klausimai

- 12 Iš nutarčių pateikti prašymus priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad 2002 m. vasario 7 d. DSGV pateikė raudonos spalvos HKS 13 prekių ženklo be kontūrų (toliau – nagrinėjamas prekių ženklas) registracijos paraišką įvairioms prekėms ir paslaugoms.
- 13 2003 m. rugsėjo 4 d. sprendimu *Deutsches Patent- und Markenamt* (Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba, toliau – DPMA) šią paraišką atmetė. DSGV šį sprendimą apskundė ir patikslino prekių ženklo paraišką apsiribodama tam tikromis peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 36 klasės paslaugomis; ji taip pat pridėjo 2006 m. sausio 24 d. atliktą nuomonės tyrimą.
- 14 2007 m. birželio 28 d. sprendimu DPMA panaikino šį sprendimą motyvuodama tuo, kad, kiek tai susiję su nuo šiol registracijos paraiškoje nurodytomis paslaugomis, remiantis pateiktu nuomonės tyrimu, darytina išvada, kad nagrinėjamo prekių ženklo žinomumas suinteresuotųjų asmenų ratui siekia 67,9 %, kaip tai suprantama pagal *MarkenG* 8 straipsnio 3 dalį. Tuo remiantis šis prekių ženklas 2007 m. liepos 11 d. buvo įregistruotas minėtos 36 klasės paslaugoms, kurios atitiko iš esmės įvairias su mažmenine bankininkyste susijusias finansines paslaugas.
- 15 2008 m. sausio 15 d. *Oberbank* paprašė pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia. Jis, be kita ko, tvirtino, kad šis prekių ženklas neįgijo skiriamąjo požymio dėl naudojimo. DSGV šiam prašymui prieštaravo.
- 16 2009 m. birželio 16 d. sprendimu DPMA šį prašymą atmetė. Ji nusprendė, kad nors nagrinėjamas prekių ženklas pats savaime neturi skiriamųjų požymių, tokių požymių jis įgijo dėl naudojimo, kaip tai matyti iš 2006 m. sausio 24 d. atlikto nuomonės tyrimo ir kitų dokumentų, kuriuos pateikė DSGV.
- 17 *Oberbank* pateikė ieškinį prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui, kuriame prašo panaikinti minėtą sprendimą ir pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia. Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teisme *Oberbank* remiasi tuo, kad šis prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio. DSGV prašo šį ieškinį atmesti, o kiek tai susiję su klausimu, ar šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, pateikia kitą 2011 m. birželio mėn. atliktą nuomonės tyrimą.
- 18 2009 m. spalio 19 d. *Banco Santander* ir *Santander Consumer Bank* kiekvienas atskirai pateikė prašymus pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia. Jie rėmėsi pagrindais, panašiais į tuos, kuriuos savo 2008 m. sausio 15 d. prašyme nurodė *Oberbank*. Siekdami pagrįsti savo prašymus pripažinti registraciją negaliojančia jie, be kita ko, pateikė DPMA kelis kitus nuomonės tyrimus ir ekspertų išvadas. DSGV šioms prašymams prieštaravo.
- 19 Sujungusi šias dvi bylas, 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu DPMA atmetė šiuos prašymus remdamasi motyvais, kurie analogiškai nurodytiesiems jos 2009 m. birželio 16 d. sprendime.

- 20 *Banco Santander* ir *Santander Consumer Bank* dėl šio sprendimo pateikė ieškinį prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui; šis ieškinyje panašus į kitoje byloje *Oberbank* pateiktą ieškinį. Be to, jie tvirtina, kad vykstant registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai įrodinėjimo, jog skiriamąjį požymį prekių ženklas įgijo dėl naudojimo, našta tenka prekių ženklo savininkui. DSGV prašo atmesti ir šį ieškinį.
- 21 Pirmiausia prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad spalva HKS 13 pati savaime neturi skiriamojo požymio, o siekiant nustatyti, ar spalvinis prekių ženklas skiriamąjį požymį įgijo dėl naudojimo, pagal Vokietijos teismų praktiką reikalaujama atlikti nuomonės tyrimą, kad būtų nustatytas „patikslintas“ atitinkamo prekių ženklo atpažinimo arba „žinomumo“ laipsnis.
- 22 Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo teigimu, atsižvelgiant į nagrinėjamų atvejų specifiką, remiantis vien nagrinėjamo prekių ženklo žinomumo laipsniu, kuris yra daugiau kaip 70 %, galima daryti išvadą, kad toks prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, o specifiką lemia, be kita ko, tai, kad kalbama apie pačią spalvą ir kad, atsižvelgiant į DSGV išlaidas reklamai, negalima nustatyti, ar ji galėjo pasiekti, kad atspalvis HKS 13 būtų laikomas pačiu jos siūlomų paslaugų ženklu.
- 23 Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas kelia klausimą, kiek spalvinis prekių ženklas be kontūrų turi būti žinomas suinteresuotųjų asmenų ratui, kad būtų laikomas įgijusiu skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Jis nurodo, kad Teisingumo Teismas dar nėra sprendęs šio klausimo.
- 24 Antra, prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad bylų baigtis priklauso nuo atsakymo į klausimą, ar dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio buvimą reikia vertinti ginčijamo prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo, ar prekių ženklo registracijos momentu. Jis nurodo, kad pagal Vokietijos teisės aktus prekių ženklo registracija turi būti pripažinta negaliojančia, jeigu prekių ženklas nėra įgijęs skiriamojo požymio dėl naudojimo iki sprendimo dėl registracijos priėmimo dienos pagal *MarkenG* 8 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį ir jeigu jis nėra įgijęs skiriamojo požymio dėl naudojimo priimant sprendimą dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia pagal *MarkenG* 50 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį.
- 25 Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pabrėžia, kad Vokietijos teisės nuostatas reikia aiškinti taip, kad Vokietijos Federacinė Respublika nepasinaudojo Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe. Jo teigimu, *MarkenG* 8 straipsnio 3 punktą reikia aiškinti atsižvelgiant į to paties įstatymo 37 straipsnio 2 dalį, pagal kurią prekių ženklas gali būti įregistruotas tik tuomet, jei jis turi skiriamąjį požymį registracijos paraiškos padavimo dieną. Tuo atveju, jeigu prekių ženklas tokį požymį įgyja jau po registracijos paraiškos padavimo dienos, pastarojoje teisės nuostatoje aiškiai numatyta, kad, pareiškėjui sutikus, perkeliamas pirmenybės atsiradimo momentas; minėto teismo teigimu, toks perkėlimas prilygsta registracijos paraiškos atsiėmimui ir vėlesniam naujos paraiškos pateikimui. Minėtas teismas tvirtina, kad dėl šios priežasties Vokietijos teisės aktus reikia aiškinti taip, jog prekių ženklas turi būti įgijęs skiriamąjį požymį iki registracijos paraiškos padavimo dienos, ir kad tai taikoma ir registracijos pripažinimo negaliojančia procedūroje.
- 26 Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo teigimu, nagrinėjamu atveju, jei svarbi registracijos data, atpažinimo laipsnis nesiekė 70 %. Jeigu, atvirkščiai, svarbi registracijos paraiškos padavimo data, reikėtų išanalizuoti tą dieną egzistavusią situaciją.
- 27 Trečia, prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad pagrindinių bylų baigtis priklauso ir nuo to, kaip priimti sprendimą, jei tam tikrų ginčui išspręsti reikšmingų faktų nebeįmanoma nustatyti.

28 Šiomis aplinkybėmis *Bundespatentgericht* nusprendė sustabdyti pagrindinių bylų nagrinėjimą ir kiekvienoje iš jų pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

- „1. Ar Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 ir 3 dalims neprieštarauja toks nacionalinės teisės aiškinimas, pagal kurį tam, kad būtų galima laikyti, jog abstraktus spalvinis prekių ženklas (šiuo atveju – raudona spalva HKS 13), prašomas įregistruoti finansinėms paslaugoms, dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį, patikslinta nuomonės apklausa turi parodyti, kad šio prekių ženklo atpažinimo laipsnis siekia bent 70 %?
2. Ar Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo data (o ne jo registracijos data) turi lemiama reikšmę net ir tuo atveju, kai esant prašymui pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia prekių ženklo savininkas gindamasis pareiškia, jog prekių ženklas bet kuriuo atveju per daugiau nei trejus metus po paraiškos jį įregistruoti padavimo, bet dar prieš registraciją dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį?
3. Jeigu pirmiau nurodytomis sąlygomis lemiama reikšmę turi paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo data:

ar prekių ženklo registraciją reikia pripažinti negaliojančia, jei neaišku ir nebeįmanoma išsiaiškinti, ar prekių ženklas paraiškos jį įregistruoti padavimo momentu dėl naudojimo buvo įgijęs skiriamąjį požymį, ar vis dėlto pripažinti jo registraciją negaliojančia galima tik tada, jei prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikęs asmuo įrodo, jog prekių ženklas paraiškos jį įregistruoti padavimo momentu dėl naudojimo nebuvo įgijęs jokio skiriamojo požymio?“

29 2013 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo pirmininko sprendimu nagrinėjamos bylos buvo sujungtos, kad būtų bendrai vykdoma rašytinė ir žodinė proceso dalys ir priimtas sprendimas.

Dėl prejudicinių klausimų

Pirminės pastabos

- 30 Prašymuose priimti prejudicinį sprendimą nurodoma Direktyva 2008/95. Todėl Teisingumo Teismas pateiks šios direktyvos aiškinimą, dėl kurio kreipiasi prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Vis dėlto pabrėžtina, kad, kaip numatyta šios direktyvos 18 straipsnyje, ji įsigaliojo dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, t. y. 2008 m. lapkričio 28 d. Iš nutarties pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą byloje C-217/13 matyti, kad prašymą pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia *Oberbank* pateikė DPMA 2008 m. sausio 15 d., kai dar galiojo Direktyva 89/104.
- 31 Jeigu prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas galiausiai konstatuotų, kad minėtoje byloje ginčas nagrinėtinas pagal Direktyvą 89/104, reikia nurodyti, kad šiame sprendime pateiktus atsakymus į užduotus klausimus galima taikyti ir šiam anksčiau galiojusiam teisės aktui. Iš tiesų, priimant bylai reikšmingas Direktyvos 2008/95, kuria, kaip numatyta jos 1 konstatuojamojoje dalyje, tiesiog kodifikuojama Direktyva 89/104, nuostatas, jų formuluotė, kontekstas ar tikslas, palyginti su atitinkamomis Direktyvos 89/104 nuostatomis, nebuvo iš esmės pakeisti.
- 32 Dėl tos pačios priežasties su bylai reikšmingomis Direktyvos 89/104 nuostatomis susijusi teismo praktika taikytina atitinkamoms Direktyvos 2008/95 nuostatomis.

Dėl pirmojo klausimo

- 33 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 ir 3 dalis reikia aiškinti taip, kad joms prieštarauja toks nacionalinės teisės aiškinimas, pagal kurį vykstant procedūroms, kuriose keliamas klausimas, ar spalvinis prekių ženklas be kontūrų įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, bet kuriuo atveju būtina, kad nuomonės tyrimo rezultatai parodytų, jog tokio prekių ženklo atpažinimo laipsnis siekia ne mažiau kaip 70 %.
- 34 *Oberbank*, *Banco Santander* ir *Santander Consumer Bank*, taip pat Ispanijos ir Lenkijos vyriausybės mano, kad į šį klausimą reikia atsakyti neigiamai. Šiai pozicijai pagrįsti *Oberbank* remiasi, be kita ko, spalvinio prekių ženklo ypatumais, *Banco Santander* ir *Santander Consumer Bank* – bendruoju interesu išlaikyti spalvų pasirinkimo galimybę ir ribotu nagrinėjamo prekių ženklo tinkamumu iš tiesų būti naudojamam kaip prekių ženklui, Ispanijos vyriausybė – kitų įrodymų neadekvatumu spalvinių prekių ženklų atveju, o Lenkijos vyriausybė – būtinybe apsaugoti vartotojus nuo suklaidinimo.
- 35 DSGV, Jungtinės Karalystės vyriausybė ir Europos Komisija mano, kad į šį pirmąjį klausimą reikia atsakyti teigiamai. Jos mano, kad pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 ir 3 dalis reikia įvertinti visas reikšmingas aplinkybes.
- 36 Pirmiausia primintina, kad pati spalva tam tikromis sąlygomis gali sudaryti prekių ženklą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 2 straipsnį (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, 27–42 punktus ir Sprendimo *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, 42 punktą).
- 37 Tačiau bendras tam tikro žymens tinkamumas sudaryti prekių ženklą nereiškia, kad šis žymuo būtinai turi skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktą, konkrečios prekės ar paslaugos atžvilgiu (pagal analogiją žr. Sprendimo *VRDT / BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, 29 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Nagrinėjamu atveju iš nutarčių pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad nors nagrinėjamas žymuo gali sudaryti prekių ženklą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 2 straipsnį, pats savaime jis neturi skiriamąjo požymio, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą. Iš prašymų priimti prejudicinį sprendimą taip pat matyti, kad šiuos prašymus pateikęs teismas dėl to tik siekia nustatyti, kaip reikia įvertinti, ar šis prekių ženklas naudojamas įgijo skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal šio 3 straipsnio 3 dalį, ir ypač ar šis vertinimas gali iš esmės priklausyti nuo nuomonės tyrimo rezultatų.
- 38 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką dėl prekių ženklo naudojimo įgytas skiriamasis požymis, kaip ir skiriamasis požymis, kuris pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktą yra viena iš bendrųjų sąlygų, kurios turi būti tenkinamos, kad prekių ženklas būtų įregistruotas, reiškia, jog remiantis tokiu prekių ženklu galima nustatyti, kad juo žymimą prekę ar paslaugą atitinkamai gamina arba suteikia konkreti įmonė, taigi šis prekių ženklas leidžia šią prekę ar paslaugą atskirti nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų (Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230, 46 punktas ir Sprendimo *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, 35 punktas).
- 39 Be to, pagal nusistovėjusią teismo praktiką skiriamasis prekių ženklo požymis, nesvarbu, ar būdingas savaime, ar įgytas dėl prekių ženklo naudojimo, turi būti vertinamas atsižvelgiant, pirma, į šiuo prekių ženklu žymimas prekes ar paslaugas ir, antra, į tai, kaip šį prekių ženklą, kaip preziumuojama, suvokia suinteresuotieji asmenys, t. y. vidutiniai atitinkamų prekių ar paslaugų kategorijos vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti, protingai pastabūs ir nuovokūs (Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, 34 punktas ir jame nurodyta teismo praktika ir Sprendimo *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, 25 punktas).

- 40 Kiek tai susiję su klausimu, kaip reikia nustatyti, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, pabrėžtina, kad iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, jog kompetenciją registruoti prekių ženklus turinti valdžios institucija turi atlikti konkrečią analizę (Sprendimo *Libertel*, EU:C:2003:244, 77 punktas ir Sprendimo *Nichols*, C-404/02, EU:C:2004:538, 27 punktas) ir visapusiškai įvertinti įrodymus, galinčius patvirtinti, kad remiantis prekių ženklu tapo įmanoma identifikuoti atitinkamą prekę ar paslaugą atitinkamai kaip pagamintą arba suteiktą konkrečios įmonės (Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, 49 punktas ir Sprendimo *Nestlé*, EU:C:2005:432, 31 punktas). Be to, šie įrodymai turi būti susiję su prekių ženklo naudojimu būtent kaip prekių ženklo, t. y. taip jį identifikuoja suinteresuotieji asmenys (Sprendimo *Philips*, EU:C:2002:377, 64 punktas ir Sprendimo *Nestlé*, EU:C:2005:432, 26 ir 29 punktai).
- 41 Atliekant tokį vertinimą gali būti atsižvelgta, be kita ko, į užimamą atitinkamo prekių ženklo rinkos dalį, jo naudojimo dažnumą, geografinį paplitimą ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl šio prekių ženklo prekę ar paslaugą identifikuoja atitinkamai kaip pagamintą ar suteiktą konkrečios įmonės, į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, 51 punktas ir Sprendimo *Nestlé*, EU:C:2005:432, 31 punktas).
- 42 Jeigu remdamasi tokiais įrodymais kompetentinga valdžios institucija nustato, kad dėl atitinkamo prekių ženklo suinteresuotieji asmenys ar bent jau didelė jų dalis prekę ar paslaugą identifikuoja atitinkamai kaip pagamintą arba suteiktą konkrečios įmonės, bet kuriuo atveju tuo remdamasi ji turi padaryti išvadą, kad tenkinama Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalyje numatyta sąlyga, dėl kurios prekių ženklo negalima atsisakyti registruoti arba jo registracija negali būti pripažinta negaliojančia (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, 52 punktą ir Sprendimo *Philips*, EU:C:2002:377, 61 punktą).
- 43 Taip pat reikia nurodyti, kad pagal Sąjungos teisę kompetentingai valdžios institucijai, kuri vertindama dėl naudojimo įgytą prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti ar pripažinti jo registraciją negaliojančia, skiriamąjį požymį susiduria su ypatingais sunkumais, nedraudžiama nacionalinėje teisėje numatytomis sąlygomis atlikti nuomonės tyrimo, skirto jos sprendimui pagrįsti (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, 53 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Tuo atveju, jeigu ši institucija nusprendžia atlikti tokį tyrimą, ji turi nustatyti, koks procentas vartotojų, jos nuomone, yra pakankamai reikšmingas (pagal analogiją žr. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, 89 punktą).
- 44 Vis dėlto aplinkybės, kurioms esant pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalį reikalaujama sąlyga dėl skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo gali būti laikoma tenkinama, negali būti nustatomos remiantis vien tik bendrais ir abstrakčiais duomenimis, pavyzdžiui, tam tikra procentine dalimi (Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, 52 punktas ir Sprendimo *Philips*, EU:C:2002:377, 62 punktas).
- 45 Šiuo atžvilgiu svarbu pabrėžti, kad iš tiesų visapusiškai vertinant įrodymus, kurie gali patvirtinti, jog prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, gali, be kita ko, paaiškėti, kad suinteresuotieji asmenys nebūtinai vienodai vertina kiekvieną prekių ženklų kategoriją, todėl tam tikrų kategorijų prekių ženklų atveju yra sudėtingiau įrodyti skiriamųjų požymių buvimą nei kitoms kategorijoms priklausančių prekių ženklų atveju (Sprendimo *Henkel*, C-218/01, EU:C:2004:88, 52 punktas ir jame nurodyta teismo praktika ir Sprendimo *Nichols*, EU:C:2004:538, 28 punktas).
- 46 Vis dėlto nei pagal Direktyvos 2008/95 2 straipsnį, nei pagal jos 3 straipsnio 1 dalies b punktą ir 3 dalį neskiriamos prekių ženklų kategorijos. Spalvinių prekių ženklų be kontūrų, kaip nagrinėjamas pagrindinėse bylose, skiriamojo požymio, įskaitant įgytą dėl naudojimo, vertinimo kriterijai nesiskiria nuo taikomų kitų kategorijų prekių ženkams (pagal analogiją žr. Sprendimo *Philips*, EU:C:2002:377, 48 punktą ir Sprendimo *Nichols*, EU:C:2004:538, 24 ir 25 punktus).

- 47 Taigi, sunkumai, su kuriais dėl tam tikrų kategorijų 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 skiriamąjo požymio kriterijaus, išaiškinto su kitų kategorijų prekių ženklais susijusioje teismo praktikoje, arba nuo jo nukryptų (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Nichols*, EU:C:2004:538, 26 punktą ir pagal analogiją Sprendimo *VRDT / BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, 34 punktą).
- 48 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad negali būti nustatyta bendrai, pavyzdžiui, tam tikra procentine dalimi, atitinkančia tokio prekių ženklo atpažinimo suinteresuotųjų asmenų rate laipsnį, kada prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo; net spalvinių prekių ženklų be kontūrų, kaip antai nagrinėjamų pagrindinėse bylose, atveju ir net jeigu nuomonės tyrimas gali būti vienas iš įrodymų, leidžiančių įvertinti, ar toks prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, tokios nuomonės tyrimo rezultatai negali būti vienintelis lemiamas įrodymas, kuriuo remiantis būtų galima padaryti išvadą, kad egzistuoja dėl prekių ženklo naudojimo įgytas skiriamasis požymis.
- 49 Atsižvelgiant į šias aplinkybes, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti taip: Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 ir 3 dalis reikia aiškinti taip, kad joms prieštarauja toks nacionalinės teisės aiškinimas, pagal kurį vykstant procedūroms, kuriose keliamas klausimas, ar spalvinis prekių ženklas be kontūrų įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, bet kuriuo atveju būtina, kad nuomonės tyrimo rezultatai parodytų, jog tokio prekių ženklo atpažinimo laipsnis siekia ne mažiau kaip 70 %.

Dėl antrojo klausimo

- 50 Antruoju klausimu prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad vykstant procedūrai dėl būdingo skiriamąjo požymio neturinčio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, siekiant nustatyti, ar šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, reikia išnagrinėti, ar toks požymis buvo įgytas prieš pateikiant tokio prekių ženklo registracijos paraišką, kai ginčijamo prekių ženklo savininkas teigia, kad bet kuriuo atveju šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį po jo registracijos paraiškos padavimo, bet dar prieš jį įregistruojant, o prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas šiuo klausimu patikslina, kad Vokietijos teisę reikia aiškinti taip, kad Vokietijos Federacinė Respublika nepasinaudojo šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe.
- 51 Atsižvelgdamos į pastarąjį patikslinimą, DSGVO ir Komisija tvirtina, kad šis klausimas nepriimtinas. Jos mano, kad prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klaidingai pristatė nacionalinę teisinę. Pasak jų, Vokietijos Federacinė Respublika pasinaudojo minėtame antrame sakinyje numatyta galimybe, todėl šis antrasis klausimas yra hipotetinis.
- 52 Šiuo klausimu primintina, kad pagal SESV 267 straipsnyje numatytą teismų bendradarbiavimo sistemą Teisingumo Teismas neprivalo aiškinti nacionalinės teisės nuostatų ir spręsti arba tikrinti, ar prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas jį aiškina teisingai. Iš tiesų, remiantis Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų kompetencijos atskyrimu, Teisingumo Teismas turi atsižvelgti į tokį faktinį ir teisinį prejudicinių klausimų kontekstą, koks apibrėžtas prašyme priimti prejudicinį sprendimą (Sprendimo *Fundación Gala-Salvador Dalí ir VEGAP*, C-518/08, EU:C:2010:191, 21 punktas ir jame nurodyta teismo praktika ir Sprendimo *Logstor ROR Polska*, C-212/10, EU:C:2011:404, 30 punktas).
- 53 Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas į antrąjį jam pateiktą klausimą turi atsakyti remdamasis prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo konstatuota aplinkybe, kad nagrinėjamu atveju Vokietijos teisę reikia aiškinti taip, kad Vokietijos Federacinė Respublika į savo nacionalinę teisę neperkėlė Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatytos galimybės, todėl reikia konstatuoti, kad šis klausimas priimtinas.

- 54 Dėl ginčo esmės *Oberbank* teigia, kad Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad svarbios abi prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo nurodytos datos ir kad dėl abiejų šių datų reikia pateikti įrodymų, jog prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.
- 55 *Banco Santander* ir *Santander Consumer Bank*, taip pat Ispanijos ir Lenkijos vyriausybės mano, kad atsižvelgiant į tai, jog atitinkama valstybė narė nepasinaudojo Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe, įrodymų, jog prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, reikia pateikti atsižvelgiant į registracijos paraiškos pateikimo dieną. Komisija subsidiariai pritaria tokiam aiškinimui. DSGV teigia, kad vykstant tokiai procedūrai dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, kaip pagrindinėse bylose, bet kuriuo atveju svarbi registracijos data.
- 56 Pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį neatsisakoma registruoti prekių ženklo ar jo registracija nepripažįstama negaliojančia šio straipsnio 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka, jeigu iki paraiškos įregistruoti padavimo datos ir vėliau naudojamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį.
- 57 Taigi, iš šio pirmo sakinio vienareikšmės formuluotės aiškiai matyti, kad, priešingai, nei teigia DSGV, vykstant procedūrai dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, kurioje remiamasi vienu ar keliais Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktuose nurodytais negaliojimo pagrindais, ir kai nustatoma, jog taikytinas bent vienas iš šių pagrindų, ginčijamam prekių ženklui galima netaikyti vieno ar kelių nurodytų negaliojimo pagrindų tik tuo atveju, kai jis yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo iki šio prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo dienos.
- 58 Tokį pažodinį aiškinimą patvirtina ir šios nuostatos, kurioje įtvirtintas šis pirmas sakiny, struktūra. Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalyje aiškiai numatyta valstybių narių galimybė išplėsti šio 3 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje numatytos galimybės taikymo sritį įtraukiant atvejį, kai skiriamasis požymis įgyjamas dėl prekių ženklo naudojimo po registracijos paraiškos padavimo arba net po šio prekių ženklo registracijos.
- 59 Jeigu, kaip nurodo *Oberbank* ir DSGV, minėto 3 straipsnio 3 dalies pirmas sakiny būtų aiškinamas taip, kad ir jis siejamas su ginčijamo prekių ženklo skiriamojo požymio įgijimu po registracijos paraiškos padavimo dienos, antru sakiniu valstybėms narėms suteikta galimybė būtų fiktyvi ir ši nuostata taptų visiškai beprasmė.
- 60 Vis dėlto reikia priminti, kad pagal šio sprendimo 57 punkte pateiktą aiškinimą neatmetama kompetentingos valdžios institucijos galimybė atsižvelgti į įrodymus, kurie, nors ir yra vėlesni už registracijos paraiškos pateikimo datą, tačiau leidžia padaryti išvadą apie iki tos datos buvusią situaciją (šiuo klausimu žr. Sprendimo *L & D / VRDT*, C-488/06 P, EU:C:2008:420, 71 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 61 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad į antrąjį klausimą reikia atsakyti taip: jeigu valstybė narė nepasinaudojo Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe, šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad vykstant procedūrai dėl būdingo skiriamojo požymio neturinčio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, siekiant nustatyti, ar šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, reikia išnagrinėti, ar toks požymis buvo įgytas prieš pateikiant tokio prekių ženklo registracijos paraišką. Šiuo atžvilgiu neturi reikšmės aplinkybė, kad ginčijamo prekių ženklo savininkas teigia, jog bet kuriuo atveju šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį po jo registracijos paraiškos padavimo, bet dar prieš jį įregistruojant.

Dėl trečiojo klausimo

- 62 Savo trečiuoju klausimu prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama, kad vykstant registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai ginčijamo prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia, jeigu toks prekių ženklas neturi jam būdingo skiriamąjo požymio, o jo savininkui nepavyksta įrodyti, kad prieš registracijos paraiškos padavimo dieną šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo.
- 63 *Oberbank, Banco Santander, Santander Consumer Bank* ir Ispanijos vyriausybė mano, kad vykstant procedūrai dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pateikti įrodymų, jog ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį, privalo tokio prekių ženklo savininkas. Kita vertus, Lenkijos vyriausybė mano, kad pagal Direktyvos 2008/95 6 konstatuojamąją dalį atsakyti į šį trečiąjį klausimą kompetentingos tik valstybės narės.
- 64 DSGVO ir Komisijai kyla abejonių dėl šio klausimo priimtumo. Papildomai DSGVO tvirtina, kad vykstant registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai įrodinėjimo našta turi tekti prašymą pateikusiam asmeniui. Komisija iš esmės teigia, kad nėra kliūčių įrodinėjimo našta priskirti atitinkamo prekių ženklo savininkui.
- 65 Pirmiausia dėl šio sprendimo 52 punkte jau nurodytų priežasčių reikia atmesti DSGVO ir Komisijos prieštaravimus dėl trečiojo klausimo priimtumo ir į šį klausimą atsakyti remiantis prašymus priimti prejudicinį sprendimą patekusio teismo konstatuota aplinkybe, kad nagrinėjamu atveju Vokietijos teisę reikia aiškinti taip, jog Vokietijos Federacinė Respublika į savo nacionalinę teisę neperkėlė Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatytos galimybės.
- 66 Kiek tai susiję su ginčo esme, reikia nurodyti, kad iš tiesų Direktyvos 2008/95 6 konstatuojamojoje dalyje įtvirtinta, be kita ko, kad valstybės narės turėtų savo nuožiūra nustatyti registravimo būdų įgyjamų prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia tvarką ir, pavyzdžiui, nustatyti registracijos pripažinimo negaliojančia procedūros formą. Vis dėlto tuo remiantis negalima daryti išvados, kad tokia tvarka, kurią nustatyti yra kompetentingos valstybės narės, apima klausimą, susijusį su skiriamąjo požymio, įgyto dėl naudojimo, įrodinėjimo našta vykstant registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai, paremtai Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktais.
- 67 Iš tiesų, jeigu klausimas dėl prekių ženklo skiriamąjo požymio, įgyto dėl naudojimo, įrodinėjimo naštos vykstant procedūrai dėl tokio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia būtų reglamentuojamas valstybių narių vidaus teisėje, galėtų atsitikti taip, kad prekių ženklų savininkams būtų taikoma skirtinga apsauga, nelygu teisės sistema, taigi nebūtų pasiektas Direktyvos 2008/95 10 konstatuojamojoje dalyje nurodytas tikslas, „kad [būtų taikoma vienoda apsauga] pagal visų valstybių narių teisinės sistemos“, kuris šioje konstatuojamojoje dalyje apibrėžtas kaip „labai svarbus“ (pagal analogiją žr. Sprendimo *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, 73 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką ir Sprendimo *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, 40 punktą).
- 68 Atsižvelgiant į šį tikslą ir į Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies struktūrą ir sistemą reikia konstatuoti, kad, vykstant procedūrai dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, įrodinėjimo, kad ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį, našta turi tekti tokio prekių ženklo savininkui, kuris šiuo skiriamuoju požymiu remiasi.
- 69 Iš tiesų, pirma, analogiškai atvejui, kai vykstant registracijos procedūrai prekių ženklo skiriamąjo požymio įgijimas dėl naudojimo reiškia Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktuose išvardytą atsisakymo registruoti pagrindų taikymo išimtį (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Bovemij Verzekerings*, C-108/05, EU:C:2006:530, 21 punktą), vykstant procedūrai dėl registracijos pripažinimo

negaliojančia prekių ženklo skiriamąjo požymio įgijimas reiškia išimtį, dėl kurios netaikomi minėto 3 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktuose numatyti negaliojimo pagrindai. Kadangi tai išimtis, jos taikymą pagrindžiančių įrodymų privalo pateikti asmuo, kuris tokia išimtimi nori pasinaudoti.

- 70 Antra, reikia konstatuoti, jog būtent ginčijamo prekių ženklo savininkui lengviausia pateikti konkrečių veiksmų įrodymų, leidžiančių pagrįsti teiginį, kad jo prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Tai, be kita ko, taikoma įrodymams, kuriais remiantis iš tiesų galima nustatyti tokį naudojimą; teismų praktikoje, apie kurią priminta šio sprendimo 40 ir 41 punktuose, pateikti tokių įrodymų pavyzdžiai: tai gali būti įrodymai, susiję su šio prekių ženklo naudojimo dažnumu, paplitimu ir trukme, taip pat su jo reklamai skirtų investicijų dydžiu.
- 71 Todėl, jeigu kompetentinga valdžios institucija ginčijamo prekių ženklo savininko prašo pateikti įrodymų, kad prekių ženklas, kuris neturi jam būdingo skiriamąjo požymio, tokį požymį įgijo dėl naudojimo, o minėtam savininkui tokių įrodymų pateikti nepavyksta, prekių ženklo registracija turi būti pripažinta negaliojančia.
- 72 Šiuo atžvilgiu motyvai, dėl kurių prekių ženklo savininkui nepavyksta pateikti tokių įrodymų, nesvarbūs. Priešingu atveju neatmestina, kad prekių ženklui ir toliau būtų taikoma Direktyvos 2008/95 suteikta apsauga, nors dėl to, kad jam taikytinas vienas iš šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktuose numatytų negaliojimo pagrindų, jis negali atlikti esminės prekių ženklo funkcijos, todėl pagal šią direktyvą negali būti saugomas. Dėl tos pačios priežasties, priešingai, nei teigia DSGVO, tokia įrodinėjimo našta nepažeidžia prekių ženklo savininko teisėtų lūkesčių apsaugos principo.
- 73 Be to, kaip matyti iš šio sprendimo 61 punkto, pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį siekiant įvertinti, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, reikia išnagrinėti, ar toks požymis buvo įgytas prieš pateikiant tokio prekių ženklo registracijos paraišką.
- 74 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad į trečiąją klausimą reikia atsakyti taip: jeigu valstybė narė nepasinaudojo Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe, šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad juo nedraudžiama, vykstant registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai, ginčijamo prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia, jeigu toks prekių ženklas neturi jam būdingo skiriamąjo požymio, o jo savininkui nepavyksta įrodyti, kad iki registracijos paraiškos padavimo dienos šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 75 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamosiose bylose, 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 (trečioji 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 3 straipsnio 1 ir 3 dalis reikia aiškinti taip, kad joms prieštarauja toks nacionalinės teisės aiškinimas, pagal kurį vykstant procedūroms, kuriose keliamas klausimas, ar spalvinis prekių ženklas be kontūrų įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, bet kuriuo atveju būtina, kad nuomonės tyrimo rezultatai parodytų, jog tokio prekių ženklo atpažinimo laipsnis siekia ne mažiau kaip 70 %.**

2. Jeigu valstybė narė nepasinaudojo Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe, šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad vykstant procedūrai dėl būdingo skiriamąjo požymio neturinčio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, siekiant nustatyti, ar šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, reikia išnagrinėti, ar toks požymis buvo įgytas prieš pateikiant tokio prekių ženklo registracijos paraišką. Šiuo atžvilgiu neturi reikšmės aplinkybė, kad ginčijamo prekių ženklo savininkas teigia, jog bet kuriuo atveju šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį po jo registracijos paraiškos padavimo, bet dar prieš jį įregistruojant.
3. Jeigu valstybė narė nepasinaudojo Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe, šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad juo nedraudžiama, vykstant registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai, ginčijamo prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia, jeigu toks prekių ženklas neturi jam būdingo skiriamąjo požymio, o jo savininkui nepavyksta įrodyti, kad iki registracijos paraiškos padavimo dienos šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.

Parašai.