

GENERALINIO ADVOKATO
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER IŠVADA,
pateikta 2005 m. rugsėjo 8 d.¹

1. Apeliacinis skundas pateiktas dėl 2004 m. birželio 22 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimo² atmesti ieškinį, kuriuo prašoma panaikinti Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą, atmetantį protestą, kurį pateikė žodinio prekių ženklo PICASSO savininkai, apeliantai šiame apeliaciniame procese, dėl žodinio žymens PICARO transporto priemonėms žymėti registracijos.

2. Byla priklauso ginčams dėl galimybės supainioti, todėl yra susijusi su Reglamento (EB) Nr. 40/94³ 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu. Apeliacinis skundas grindžiamas vieninteliu iš keturių dalių sudarytu pagrindu. Pirmoje dalyje apeliantai remiasi Pirmosios instancijos teismo sprendimais, kuriuose buvo nustatyta, kad vertinant panašumą dėl konceptualaus elemento

svarbos gali išnykti galimas grafinis ir fonetinis panašumas; antroje dalyje apeliantai iškelia klausimą dėl specialios prekių ženklų, kurie turi ryškų skiriamąjį požymį, teisinės apsaugos; trečioje ir ketvirtoje dalyse nagrinėjami tam tikri galimybės supainioti po to, kai vartotojas įsigijo prekes, aspektai.

3. Pirmiausia netikėta matyti Pablo Ruiz Picasso vardą apeliaciniame skunde, susijusiame ne su jo tapybos ir skulptūros darbais⁴, o su paprastu teisiniu procesu dėl jo antrosios pavardės, kuri jį identifikuoja kaip menininką ir kuria jis pasirašė didžiąją dalį savo kūrinių, naudojimo. Liūdna pripažinti, kad ryškiausias XX amžiaus mitas, žmonijos paveldo dalis, yra paverstas komerciniu

1 — Originalo kalba: ispanų.

2 — Sprendimas *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT – DaimlerChrysler (PICARO)* (T-185/02, Rink. p. II-1739, toliau – skundžiamas sprendimas).

3 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pakeistas 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 40/94, skirtu Urugvajaus raunde pasiektiems susitarimams įgyvendinti (OL L 349, p. 83, toliau – Reglamentas Nr. 40/94).

4 — Nors neišsenkantis kūrėjas Pablo Picasso (1881-1973) yra labiausiai žinomas dėl savo kūrybos šių dviejų vaizduojamųjų menų srityje, būtina pažymėti, kad jis taip pat pasireiškė ir literatūroje, tiksliauariant, dramaturgijos srityje, nors čia jis sulaukė mažesnės sėkmės. 1948 m. parašytas šešių veiksmų kūrinys „Les quatre petites filles“ būtent ir yra šios veiklos vaisius, tačiau jį *Gallimard* išleido tik 1969 metais. Vertimą į ispanų kalbą (vertimo autorė Maria Teresa León) „Las cuatro niñas“ išleido leidykla *Aguilar* Madride 1973 metais. M. Gustavino ir A. Michaël esė „L'écriture n'est pas un jeu“ rinkinyje *Picasso, l'objet du mythe, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris*. Paryžius, 2005, p. 109 ir paskesni, yra skirtas jo poetinei veiklai, kuria jis užsiimdavo tuomet, kai atvėsdavo užsidegimas skulptūrai arba kai jis išgyvendavo sunkumus asmeniniame gyvenime.

objektu, preke. Nors neabejotinai egzistuoja teisėtas interesas apginti šį vardą nuo bet kokios žalos, jo besaikis naudojimas komerciniais tikslais ne tose srityse, kuriose jis įgijo savo autoritetą, gali pakenkti pagarbai, kurios nusipelno šis žmogus dėl savo nuostabios asmenybės.

6. 8 straipsnio, kuriame išvardyti santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai, 1 dalies b punkte numatyta:

„1. Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

a) <...>;

I — Reglamentas Nr. 40/94

4. Reglamente Nr. 40/94 yra nuostatų, taikomų šiam ginčui išspręsti.

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidini- mo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

II — Apeliacinio skundo faktinės aplinkybės ir procesas

5. Pagal reglamento 4 straipsnį „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“.

A — *Pirmojoje instancijoje nustatytos aplinkybės*

7. 1998 m. rugsėjo 11 d. *DaimlerChrysler AG*, pirmojoje instancijoje į bylą įstojusi šalis,

VRDT pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką dėl žymens PICARO.

landžio 26 d. Nicos sutarties 12 klasei priklausančioms prekėms, atitinkančioms šį aprašymą: „Transporto priemonės; antžeminiai, oro arba vandens aparatai, motorvagoniai, turistiniai autobusai, sunkvežimiai, furgonai, gyvenamosios priekabos, priekabos“.

8. Ji prašė įregistruoti jį „automobiliams ir jų dalims, autobusams“ – prekėms, priklausančioms peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklu registruoti (toliau – Nicos sutartis) 12 klasei.

9. Po to, kai Bendrijos prekių ženklų biuletenyje ženklas buvo tinkama forma paskelbtas, *Succession Picasso*⁵ pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalį pateikė protestą dėl visų paraiškoje nurodytų prekių kategorijų, pagrįsdami jį Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta galimybe supainioti.

10. Pagal 42 straipsnį pateiktas protestas buvo grindžiamas ankstesne Bendrijos prekių ženklo registracija Nr. 614 867, atlikta menininko įpėdinių vardu. Žodinis žymuo PICASSO buvo užregistruotas 1999 m. ba-

11. Atitinkamas VRDT skyrius leido įregistruoti žymenį, nustatęs, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Vadovaudamiesi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu *Succession Picasso* VRDT apeliacinei tarybai pateikė apeliaciją, reikalaujanti panaikinti registraciją ir atmesti paraišką.

12. VRDT trečioji apeliacinė taryba 2002 m. kovo 18 d. Sprendimu⁶ šio reikalavimo nepatenkino ir nusprendė, kad atsižvelgiant į didelį suinteresuotosios visuomenės dalies dėmesį, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra panašūs nei fonetiniu, nei vizualiu požiūriu. Be to, tarybos nuomone, ankstesnio prekių ženklo conceptualus išpūdis nuslopina bet kokius šių dviejų prekių ženklų fonetinius arba vizualius panašumus.

5 — Ši sąvoka reiškia nedalomą įpėdinių, kurie yra dailininko giminaičiai, grupę pagal Prancūzijos civilinio kodekso 815 ir kt. straipsnius, kurią sudaro bendratūčiai – apeliantai šiame apeliaciniame procese.

6 — Byla R 247/2001-3.

13. 2002 m. birželio 13 d. Picasso įpėdiniai Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimą.

*torios RTB prieš VRTD-Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*⁷. Atlikus visapusišką įvertinimą paaiškėjo, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekes yra iš dalies tapačios arba panašios⁸.

B — Skundžiamas sprendimas

14. Ieškovai rėmėsi dviem pagrindais: pirmasis grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, o antrajame nurodyta, kad apeliacinė taryba peržengė per protesto procedūrą šalių nustatytas ginčo ribas.

15. Kadangi apeliacinis skundas nėra pateiktas dėl skundžiamo sprendimo antrojo pagrindo, dėl jo nuomonė nebus pareiškiamą.

16. Pareikšdamas nuomonę dėl to, ar pažeista minėta Reglamento Nr. 40/94 nuostata, Pirmosios instancijos teismas pirmiausia pateikė bendrąją galimybės supainioti įvertinimą pagal kriterijus, kuriuos jis nustatė savo 2003 m. liepos 9 d. Sprendime *Labora-*

17. Paskui remdamasis anksčiau priimtais sprendimais⁹ Pirmosios instancijos teismas įvertino žymenų panašumą, ir tada paaiškėjo, kad ženklai yra vizualiu ir fonetiniu požiūriu panašūs, nors pastaruoju požiūriu panašumas yra silpnas. Kalbant apie nagrinėjamų prekių ženklų conceptualų panašumą, Pirmosios instancijos teismas nustatė akivaizdžius skirtumus tarp žymaus dailininko pavardės¹⁰ ir žodžio „picaro“ bei pabrėžė,

7 — T-162/01, Rink. p. II-2821.

8 — Skundžiamo sprendimo 49–52 punktai.

9 — Ypač 2003 m. spalio 14 d. Sprendimas *Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb ir Einzelhandel (BASS) prieš VRDT* (T-292/01, Rink. p. II-4335 ir minėta teismų praktika).

10 — Menininko antrosios pavardės itališka kilmė yra visuotinai pripažinta, tačiau dar iki jam gimstant kelios Picasso kartos jau gyveno Andalūzijoje. Kol gyveno Ispanijoje, jis savo paveikslus ir piešinius pasirašydavo trimis vardais – Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso arba P. R. P., ir tik atvykęs į Paryžių atsisakė pavardės „Ruiz“. Labai tikėtina, kad pirmosios pavardės dalies išnykimą lėmė tai, jog prancuzams būdavo sunku ją išarti, o žodis „Picasso“, kuris tariasi lengvai ir kurio kirčiuojamas paskutinis skiemuo, nekelė jokių sunkumų Molière kalboje. E. Lafuente Ferrari „Prólogo“, Huelin & R. Ruiz-Blasco *Pablo Ruiz Picasso, Biblioteca de la Revista de Occidente*, Madridas, 1976, p. 12.

kad, išskyrus ispaniškai kalbančios visuomenės dalį, antrasis žodis neturi prasmės¹¹, nors ir nenagrinėjo jo kilmės¹².

18. Dėl atskleistų konceptualių skirtumų ir atsizvelgdamas į aiškia žmogaus, nutapiusio „Les demoiselles d'Avignon“¹³, pavardės reikšmę, Pirmosios instancijos teismas nu-

sprendė, kad paprasto vartotojo, kuris iš pirmo žvilgsnio niekada nesusietų tokios pavardės su transporto priemonių prekių ženklu, nuomone, ženklo, kaip transporto priemonių prekių ženklo, semantinė prasmė negali būti sutapatinta su „Guernica“¹⁴ autoriaus pavarde. Iš to Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad konceptualių skirtumai tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, yra svarbesni nei vizualūs ir fonetiniai panašumai¹⁵.

19. Remdamiesi Picasso pavardės žinomumu genialaus menininko įpėdiniai reikalavo didesnės apsaugos, pagal teismo praktiką suteikiamos ženklams, kuriems būdingas ryškus skiriamasis požymis¹⁶. Pirmosios instancijos teismas atsisakė suteikti tokią apsaugą, motyvuodamas tuo, kad menininko žinomumas negalėjo padidinti galimybės supainioti nagrinėjamas prekes¹⁷.

20. Galiausiai Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo suinteresuotosios visuomenės dalies pastabumo lygį perkant prekę, atsizvelgiant į šios prekių rūšies technologinį vystymąsi bei kainą, ir nustatė, kad jis yra ypač didelis. Pirmosios instancijos teismas apsiribojo pastabumo lygio vertinimu pirkimo

11 — Skundžiamo sprendimo 53–55 punktai. Pagal žodyną Real Academia Española (21 leidimas, Madridas, 1992) žodis „pícaro“, be kita ko, reiškia įžulį, išdykusį, komišką, prastai gyvenantį, bet tam tikro žavesio turintį žmogų, kuris yra ispanų literatūros, vadinamosios picaresque, veikėjas. Šis žanras apogėjų pasiekė tokiais romanais kaip nežinomo autoriaus „La vida de Lazarillo de Tormes“ (pirmą kartą išleistas 1554 m.), Mateo Alemán „Guzmán de Alfarache“ (1604 m.) ir Francisco de Quevedo „El Buscón“ (1604 m., pirmą kartą išleistas 1620 m.). R. Menéndez Pidal „Antología de prosistas castellanos“ (Madridas, 1917, p. 117) nurodė, kad paskutiniaisiais XVI a. trimis dešimtmečiais bei pirmaisiais XVII a. dešimtmečiais ispanų proza pasaulyje pasiekė šlovės viršūnę tiek savo kokybe, tiek paplitimu. Jai būdinga originali forma pasireiškė dviem visiškai skirtingais žanrais: didinga mistinė kalba, kuri gebėjo išaugoti visas dieviškosios meilės filosofijos paslaptis, bei gausaus tinginystės ir alkio draugų sluoksnio atviru, pikareskiniu, negailestingu, satyriniu aprašymu. Žodis „pícaro“ galėjo tapti suprantamas ir ne ispanų kultūros kontekste, jei Tintin autorius Hergė jį būtų paaikšinęs šio komiksų herojaus nuotykių serijoje, pavadintoje „Tintin et les Picaros“ (leidykla Casterman, Tournai, 1976). Kadangi jis to nepadarė, skaitytojams anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis, kurios perėmė šį žodį, nebuvo perteikta tikroji žodžio reikšmė, ir greičiausiai šie skaitytojai jį sieja su partizanų grupuote (guerrillas), tiksliauariant, generolo Alcázar vadovaujama partizanų grupuote.

12 — Žodžio „pícaro“ kilmė yra neaiški. Pirmą kartą jis pavartotas Bartolomé Palau farse „Custodia del hombre“, parašytame 1541–1547 metais. J. Corominas *Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana* (leidykla Gredos, Madridas, 1974, III tomas, p. 768) nurodo, kad gali būti, jog „pícaro“ ir jo senesnis sinonimas „picaño“, daugiau ar mažiau susiję su žargonu, yra kilę iš veiksmažodžio „picar“, išreiškiančio „picaros“ atliekamą funkciją (pavyzdžiui, vyrėjo padėjėjas, bulių pikadoras). Vėliau jam įtakos padarė prancūzų kalbos žodis „picard“, iš kurio atsirado žodis „picardie“, reikiantis Prancūzijos Pikardijos regioną, kurio didžioji dalis gyventojų, daugiausiai kareiviai, gyveno bohemiską, ramų ir nerūpestingą gyvenimą. Žodis pirmiausia vartotas tradiciniame prasme ir tik vėliau įgijo literatūrinę reikšmę.

13 — 1907 m. paveikslas, kurio pirminis pavadinimas „Bordel philosophique“, žymi kubizmo atsiradimą. Tai dailės stilius, kuriam būdinga figūras supaprastinti iki jų pirminės formos, joms pavaizduoti naudojant savitą geometrinę kalbą. J. Brihuega Sierra „Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939“, *Die Geschichte der spanischen Kunst, Historia del arte de España* leidimas vokiečių kalba, Lunewerg Editores, 1996, išleista leidykloje Könneman, Kiolnas, 1997, p. 438.

14 — Miesto vardu pavadintame paveiksle atspindėtas 1937 m. balandžio 26 d. Hitlerio aviacijos pajėgų įvykdyto bombardavimo siaubas šiame mieste. Be savo meninės vertės jis parodo dailininko, kuris palielia savo dramblio kaulo bokštą, kad susivienytų su žmonija ir išreiktų solidarumą, istorinį įsipareigojimą. J. Brihuega Sierra, *op. cit.*, p. 460.

15 — Skundžiamo sprendimo 56–58 punktai.

16 — 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas *SABEL* (C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktas) ir 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Canon* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 18 punktas).

17 — Skundžiamo sprendimo 61 punktas.

momentu, atsisakydamas jį vertinti atsižvelgiant į kitus momentus, ypač po pardavimo, nors šie momentai gali būti esminiai vertinant galimybę supainioti pardavus prekę¹⁸.

- panaikinti tą 2002 m. kovo 18 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo apeliaciniame procese Nr. R 247/2001-3 dalį, kuria atmestas apeliančių pareikštas protestas dėl *DaimlerChrysler AG* pateiktos paraiškos įregistruoti žodinių prekių ženklą PICARO kaip Bendrijos prekių ženklą,

III — Procesas Teisingumo Teisme ir šalių reikalavimai

21. Picasso įpėdiniai 2004 m. rugpjūčio 19 d. Teisingumo Teismo kanceliarijai pateikė apeliacinį skundą, į kurį VRDT atsakė 2004 m. gruodžio 6 dieną. Nei dublikas, nei triplikas nebuvo pateikti.

- priteisti iš VRDT atlyginti savo ir apeliančių patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese.

22. Abejų šalių atstovai, taip pat *DaimlerChrysler AG*, kuri yra į bylą pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese įstojusi šalis, atstovai dalyvavo 2005 m. liepos 14 d. vykusiame teismo posėdyje.

24. VRDT Teisingumo Teismo prašo:

- atmesti apeliacinį skundą,

23. Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

- priteisti iš apeliančių bylinėjimosi išlaidas.

- panaikinti skundžiamą sprendimą,

25. Į bylą įstojusi šalis palaiko VRDT reikalavimus.

18 — Skundžiamo sprendimo 59 ir 60 punktai.

IV — Pagrindo, kuriuo grindžiamas apeliacinis skundas, analizė

26. Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantai suformulavo vieną pagrindą, sudarytą iš keturių dalių, ir rėmėsi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

A — Dėl pirmos dalies

27. Picasso įpėdiniai ginčija Pirmosios instancijos teismo sprendimo 56–58 punktų turinį, kur teigiama, kad konceptualūs skirtumai gali iš esmės nuslopinti vizualų ir fonetinį panašumą. Jie teigia, jog tam nėra būtina, kad bent jau vienas iš nagrinėjamų ženklų suinteresuotosios visuomenės dalies požiūriu turėtų aiškią ir apibrėžtą reikšmę, kurią ši visuomenė galėtų nedelsdama suvokti¹⁹.

28. Jie nurodo, kad taip suformuluota taisyklė nėra teisinga, nors ir pasitvirtina kai kuriais atvejais. Jie ginčija tą aplinkybę, jog prekių ženklo, kuris įgyja konkrečią reikšmę

srityse, nesusijusiose su juo žymimomis prekėmis, konceptualus skirtumas nuo kitų žymenų yra svarbesnis, ir tokiu atveju nėra būtina įvertinti, ar šis skirtumas yra pakankamas.

29. Be to, jų nuomone, nėra logiška tai, kad konceptualaus pobūdžio skirtumai kompensuoja vizualius ir fonetinius panašumus, nes šis argumentas paremtas tik Malagos dailininko reputacija²⁰, neatsižvelgiant į žymimas prekes, o tai pažeidžia Teisingumo Teismo praktiką, suformuluotą sprendime *Lloyd Schuhfabrik Meyer*²¹.

30. VRDT manymu, neatsižvelgimas į ryšį tarp žymens ir objektų, su kuriais jis yra susijęs, teisės požiūriu yra vienintelis apeliantų teiginys, priimtinas apeliaciniame procese. Šiuo atžvilgiu VRDT mano, kad kalbant apie prekių ženklų panašumą saugomos prekės ir paslaugos turi reikšmės tik tuomet, kai jos daro lemiamą įtaką vartotojo apsisprendimui.

19 — Minėto sprendimo *Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb ir Einzelhandel (BASS) prieš VRDT* 54 punktas ir 2004 m. kovo 3 d. Sprendimas *Mühlens prieš VRDT-Zirth International (ZIRH)* (T-355/02, Rink. p. II-791).

20 — Ši sąsaja turi būti suprantama neutraliai, t. y. ji yra taikoma tik įrodytai dailininko kilmei ir neišreiškia pozicijos nevaisingame ir dirbtiniame ginče dėl dailininko prancūzų ar ispanų tautybės.

21 — 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas (C-342/97, Rink. p. I-3819).

31. VRDT ginčija esant kokią nors taisyklę, pagal kurią prekių ženklų semantinis palyginimas turi apsiriboti reikšmėmis, susijusiomis su prekėmis, kai siekiama nustatyti bendrą vaizdą. Todėl, jos nuomone, *Succession Picasso* ginčijama teismo praktika tiesiog išreiškia bendro įspūdžio, kurį ši komercinės nuosavybės rūšis sukuria visuomenės akyse, principą.

32. *DaimlerChrysler AG* mano, kad ypatingas ideologinis žodžio „Picasso“ turinys pašalina bet kokią galimybę supainioti, ir teigia, kad šis vardas panaudotas būtent siekiant nustatyti transporto priemonių ir menininko ryšį, kurį suvoktų vartotojai.

33. Tai pirmas kartas, kai Pirmosios instancijos teismas turėjo pareikšti nuomonę dėl šios taisyklės teisėtumo vertinant galimybę supainioti. Todėl būtina trumpai priminti su taisykle susijusią teismo praktiką. Byloje *SABEL*²² Teisingumo Teismas teigė, kad turi būti atsižvelgta į visus konkrečiam atvejui būdingus faktorius, ir nurodė, kad visapusiškas vertinimas, kiek jis yra susijęs su vizuali, fonetiniu ar konceptuali nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas

prekių ženklų daromu bendru įspūdžiu²³, pirmiausia atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus²⁴.

34. Ši vizualių, fonetinių ir konceptualių elementų, kurie laikomi dominuojančiais, įvertinimą kiekvienu konkrečiu atveju turi atlikti bylą nagrinėjantis Pirmosios instancijos teismas. Aš jau anksčiau²⁵ išreiškiau savo nuomonę dėl Teisingumo Teismo atliekamos kontrolės išplėtimo šioje srityje ir dėl to pakanka paminėti, kad pagal Teisingumo Teismo Statuto 58 straipsnį jis neturi nagrinėti fakto klausimų.

35. Toks tikrinimas būtų galimas tik tuomet, jei ginčijama taisykle būtų pasinaudota absoliučiu būdu ir *a priori*, tai yra iki tol, kai buvo atliktas konkretus įvairių elementų tyrimas, o tai nulemtų taisyklės automatišką pritaikymą, tačiau akivaizdžiai pažeistų minėtą Teisingumo Teismo praktiką.

36. Skundžiamo sprendimo 54 ir 55 punktuose atsižvelgiant į minėtą teismo praktiką buvo išnagrinėti visi elementai prieš apsisostant prie joje lemiamu laikomo konceptualaus pobūdžio elemento.

23 — Ten pat, 23 punktas.

24 — Žr. taip pat minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą.

25 — 2002 m. gegužės 14 d. Išvada byloje, kurioje 2002 m. rugsėjo 19 d. priimtas Sprendimas *DKV prieš VRDT* (C-104/00, Rink. p. I-7651, 58–60 punktai).

22 — Minėto sprendimo 22 punktas.

37. Pasirinktas sprendimas nestebina, nes doktrinoje jau buvo pažymėta, kad nors nustatyti galimybę supainioti pakanka vieno iš elementų panašumo²⁶, dviejų pavadinimų palyginimas konceptuali požiūriu gali nulėmti du visiškai priešingus rezultatus: arba sukelti galimybę supainioti, arba nuslopinti rezultatą, gautą lyginamus prekių ženklus įvertinus fonetiniu požiūriu²⁷.

38. Apeliantai kaltina Pirmosios instancijos teisumą savo sprendimo nepagrindus atsižvelgiant į nagrinėjamas prekes ir rinkas, kaip to reikalauja sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer*. Tačiau šio sprendimo 27 punkte Teisingumo Teismas paprasčiausiai reikalauja, kad į šiuos faktorius būtų atsižvelgta tuomet, kai būtų nagrinėjantis teismas nustato tam tikrą vizualaus, fonetinio ar konceptualaus panašumo laipsnį. Taip nėra šiuo atveju, nes Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime šiuo atžvilgiu pareiškė neigiamą nuomonę ir dėl to neprivalejo įvertinti panašumo laipsnio svarbos nei atsižvelgiant į nagrinjamų prekių ar paslaugų kategoriją, nei į sąlygas, kuriomis pastarosios yra pateikiamos į apyvartą.

39. Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia daryti išvadą, kad skundžiamu spren-

dimu nebuvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir kad pirmą pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą.

B — Dėl antros dalies

40. Antroje pagrindo dalyje vieno iš kubizmo pradininkų²⁸ įpėdiniai kaltina Pirmosios instancijos teisumą nesilaikius Teisingumo Teismo praktikos, pagal kurią galimybė supainioti yra tuo didesnė, kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis²⁹, bei kurioje nustatyta, kad prekių ženklai, kurių skiriamasis požymis ryškesnis dėl jam būdingų savybių arba žinomumo rinkoje, yra labiau saugomi³⁰.

41. Apeliantų teigimu, žodis „Picasso“ turi tokį skiriamąjį požymį dėl jam būdingų savybių ir jame nėra jokių nuorodų, apibū-

26 — Tokia, pavyzdžiui, yra A. Bender nuomonė „Relative Eintragungshindernisse“, F. Ekey, D. Klipperl *Markenrech*, Heidelbergas, 2003, p. 930 ir 931; taip pat žr. minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 28 punktą.

27 — C. Fernández-Nóvoa *Tratado sobre derecho de marcas*, Antrasis leidimas, Madridas, 2004, p. 301.

28 — Sudėtinga nustatyti tikslią šios meno krypties kilmę, nors mintis perteikti gamtą kubais, kugiais ir cilindrais kilo iš Cézanne patarimo, duoto laiške jaunam dailininkui, kuriame, atrodo, jis pasiūlė sukomponuoti savo paveikslus naudojantis šių baziųjų formų modeliu. E. H. Gombrich *Historia del arte*, vertimo į ispanų kalbą autorius Rafael Santos Torroella, *Alianza editorial*, Penktasis leidimas, Madridas, 1987, p. 481.

29 — Minėto sprendimo *SABEL* 24 punktas.

30 — Minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 20 punktas.

dinančių transporto priemonės – į tai pirmojoje instancijoje nebuvo atsižvelgta.

42. VRDT nuomone, Pirmosios instancijos teismas paisė minėtame sprendime *SABEL* nustatytos taisyklės, nes faktiškai jis nepripažino, kad nagrinėjamam žymeniui būdingas koks nors skiriamasis požymis.

43. Norint iširti šį teiginį, būtina vertinti faktines aplinkybes, o to Teisingumo Teismas negali atlikti, todėl šis reikalavimas yra nepriimtinas. Tik tuomet, jei būtų teisės norma, pagal kurią dėl garsaus vardo naudojimo atsirastų ryškus skiriamasis požymis, galima būtų laikyti, jog Pirmosios instancijos teismas suklydo. Tačiau Bendrijos teismų praktikoje tokio teiginio nėra³¹.

44. Į bylą įstojusios bendrovės teigimu, kadangi automobilių srityje vardui Picasso nebūdingas ryškus skiriamasis požymis, jam negali būti pakenkta.

45. Manant, kad šioje pagrindo dalyje apeliantai kaltina Pirmosios instancijos teismą atsisakius pripažinti prekių ženklo PICASSO skiriamąjį požymį, toks reikalavimas būtų nepriimtinas, kaip siūlo VRDT, nes jam iširti būtina įvertinti faktines aplinkybes, o tai nepatenka į Teisingumo Teismo jurisdikciją.

46. Tačiau pačiame apeliaciniame skunde nurodoma, kad Pirmosios instancijos teismas kaltinamas tuo, jog nepritaikė taisyklės, pagal kurią didesnė apsauga suteikiama prekių ženklu, turintiems ryškų skiriamąjį požymį.

47. Iš kartu skaitomų skundžiamo sprendimo 55, 57 ir 61 punktų matyti, kad žodinis žymuo PICASSO kaip transporto priemonių prekių ženklas neturi ryškaus skiriamąjo požymio, todėl jam neturi būti suteikta didesnė apsauga vien tik dėl to, kad tai yra žymaus dailininko pavardė.

48. Todėl negalima teigti, kad skundžiamu sprendimu pažeistas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, ir antra pagrindo dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

31 — Kalbant apie kriterijus, kurie naudojami nustatant ryškų skiriamąjį požymį, VRDT remiasi 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Windsurfing Chiensee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 51 punktas) ir minėtu sprendimu *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (23 punktas).

C — *Dėl trečios dalies*

49. Šioje dalyje apeliantai ginčija metodą, kurį panaudojo Pirmosios instancijos teismas, vertindamas galimybę supainioti. Jų manymu, metodas, kuris grindžiamas paprasto vartotojo pastabumo lygiu tuo momentu, kai, pirma, jis ruošiasi pasirinkti ir renkasi prekę, yra pernelyg siauras, nes pirkėjai susiduria su prekėmis ir tuomet, kai jie neturi nuspręsti, pirkti jas ar ne, antra, iš sprendimo *Arsenal Football Club*³² matyti, kad prekių ženklai atlieka savo funkciją ir po prekių pardavimo.

50. Todėl, *Succession Picasso* teigimu, tai, kad skundžiamame Pirmosios instancijos teismo sprendime paprasto vartotojo pastabumas apribojamas pasirinkimo išsigyjant prekes momentu, pažeidžia Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes nesilaikoma taisyklės, pagal kurią teisių į prekių ženklą savininkas turi būti apsaugotas nuo galimo suklaidinimo ir iki prekių išsigijimo, ir po jo.

51. VRDT manymu, kai kuriais atvejais yra pagrįsta atsižvelgti į vartotojų skiriamą dėmesį išsigijus prekę, pavyzdžiui, kai kalbama

apie supakuotų prekių išsigijimą. Vis dėlto bendrai vartotojo interesas vertinamas tuo momentu, kai jis išsirenka konkretų daiktą.

52. *DaimlerChrysler AG* remiasi skundžiamame sprendime išreikšta nuomone, tvirtindamas, kad vartotojų pastabumo lygis yra ypač didelis išsigyjant transporto priemonę. Tačiau ši bendrovė atmeta bet kokią galimybę supainioti po to, kai sandoris sudarytas, ir priduria, kad pirkėjas yra ypač atsargus ir pastabus sprendimo priėmimo metu, todėl galimybė supainioti turi būti nagrinėjama tuo konkrečiu momentu.

53. Kadangi ši pagrindo dalis grindžiama minėtu sprendimu *Arsenal Football Club*, būtina išnagrinėti jo turinį. Šio sprendimo 57 punkte Teisingumo Teismas neatmeta galimybės, kad kai kurie vartotojai supras žymenį kaip nurodantį, jog prekes pagamino įmonė *Arsenal FC*, ypač po to, kai jas M. Reed jau pardavė ir jų jau nebėra toje vietoje, kur nurodyta, kad prekės nėra susijusios su klubu. Iš to neišplaukia jokia bendra taisyklė, pagal kurią prekių ženklas atlieka savo funkciją pardavus juo žymimas prekes.

54. Kaip savo atsiliepime į skundą nurodo VRDT, Teisingumo Teismas pasinaudojo argumentu dėl supainiojimo jau po pardavi-

32 — 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas (C-206/01, Rink. p. I-10273, 57 punktas).

mo tik norėdamas patvirtinti, kad prekių ženklų teisė buvo pažeista, nepaisant M. Reed kioske buvusio skelbimo, kuriame buvo nurodyta, kad prekės nėra pagamintos *Arsenal FC*. Be to, daugumoje teorijų nėra laikoma, kad *post sale confusion* argumentas yra tinkamas nagrinėjant galimybę supainioti³³.

55. Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus neatrodo, kad kaip nors būtų pažeistas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, todėl trečią pagrindą dalį taip pat reikia atmesti kaip nepagrįstą.

D — *Dėl ketvirtos dalies*

56. Ketvirtoje pagrindo dalyje apeliantai ginčija skundžiamo sprendimo 60 punkte esantį atskirimą tarp to, ar galimybė supainioti vertinama protesto procedūroje pagal reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ar nagrinėjant prekių ženklų teisės pažeidimą pagal 9 straipsnio 1 dalies b punktą, o tai prieštarauja nuostatai, kurią minėtame sprendime *Arsenal Football Club* suformulavo Teisingumo Teismas.

57. Jų nuomone, šis skirtingas vertinimas nėra pagrįstas nei Reglamento Nr. 40/94 tekstu, nei struktūra, nes abiejose situacijose būtina išnagrinėti galimybę supainioti pardavus prekes, ypač tokias prekes kaip motorinės transporto priemonės, kurios yra nuolat viešai matomos keliuose ir informavimo priemonėse skelbiamose reklamose.

58. VRDT pabrėžia, kad aplinkybės minėtoje byloje *Arsenal Football Club* ir skundžiamame sprendime akivaizdžiai skiriasi tiek procedūros, nurodyto pažeidimo ir protesto prasme, tiek nagrinėjamu dalyku. Pirmuoju atveju prekės ir žymenys buvo tapatūs, o antruoju atveju – tik panašūs. Šiomis aplinkybėmis sprendime *Arsenal Football Club* pareikšta nuomonė ne dėl galimybės supainioti Pirmosios direktyvos 89/104/EEB³⁴ 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, bet dėl to, ar ginčijamas naudojimas patenka į šios nuostatos taikymo sritį.

59. Į bylą įstojusios bendrovės nuomone, šis skundžiamo sprendimo punktas tiesiog reiškia, kad kai kurios aplinkybės, kurios yra nėra

33 — C. Baudenbacher ir A. Naumann „Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe“, C. Baudenbacher ir J. Simon *Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Bazelis, 2003, p. 1 ir kt., ypač p. 47.

34 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1).

svarbios protesto procedūroje, gali turėti reikšmės ieškinio dėl pažeidimo atveju.

60. Skundžiamo sprendimo 60 punkte Pirmosios instancijos teismas teigia, kad ištirti atitinkamos visuomenės dalies pastabumo lygį siekiant įvertinti galimybę supainioti nėra tas pats, kas nustatyti, ar po prekės įsigijimo atsiradusios aplinkybės gali būti vertinamos tiriant galimą prekių ženklų teisės pažeidimą, kaip tai pripažino Teisingumo Teismas minėtame sprendime *Arsenal Football Club* dėl tapataus simbolio naudojimo.

61. Tokioms aplinkybėms šis teiginys tik pabrėžia skirtumą tarp visuomenės pastabumo lygio įvertinimo nustatant galimybę supainioti tarp dviejų, būtinai panašių žymenų, nes jei jie būtų tapatūs, būtų kalbama apie prekių ženklų teisės pažeidimą, ir tarp kai kurių aplinkybių, atsirandančių pardavus prekę, svarbos įvertinimo siekiant nustatyti, ar buvo pažeista ši pramoninės nuosavybės teisė. Iš 60 punkto matyti, kad Pirmosios instancijos teismas nedaro jokio skirtumo vertindamas galimybę supainioti per protesto procedūrą ir per procedūrą dėl prekių ženklų teisės pažeidimo.

62. Todėl ketvirta pagrindo dalis taip pat turi būti pripažinta nepagrįsta.

63. Kadangi visos dalys yra akivaizdžiai nepagrįstos, nė vienas iš vienintelio pagrindo reikalavimų negali būti priimtas, todėl nelieka nieko kita, kaip atmesti apeliacinį skundą.

V — Trumpi nukrypimai pabaigai

64. Pateikiant apeliacinį skundą Picasso įpėdinių teisėtas atstovas nurodė turinčių didelę reputaciją ar labai populiarių žmonių pavardžių, vartojamų kaip prekių ženklai, įgytą reikšmę ir naudojimo dažnumą bei paminėjo istorines asmenybes, pavyzdžiui, Napoléon, Churchill ar Gorbatchov, dizainerius, pavyzdžiui, Christian Dior ar Alessi, sportininkus, pavyzdžiui, Boris Becker ar Tiger Woods, kompozitorius, pavyzdžiui, Mozart. Jis nurodė, kokį vaidmenį atliko, ypač kalbant apie jau žinomus žymenis, vadinamasis „merchandising“ skatinant pardavimą prekių, kurios neturi jokio ryšio su originalia preke³⁵, pavyzdžiui, *Coca-Cola* (gėrimai) drabužiams ir raštinės reikmenims, *Marlboro* (cigaretės) drabužiams, *Davidoff* (cigaretės) prabangiai kosmetikai. Šios mintys mane įkvepia keliems pamąstymams.

35 — Dėl minėto sprendimo *Arsenal Football Club* žr. I. Kilbey „The ironies of Arsenal v Reed“, *European Intellectual Property Review*, 2004, p. 479 ir kt.

65. Pirmiausia tai, kad Picasso įpėdiniai suteikė licenciją automobilių gamintojui *Citroën* pavadinti *Xara* tipo modelį, susilaukė kritikos, ypač iš Picasso muziejaus Paryžiuje direktoriaus, kuris baiminosi, kad genijaus įvaizdžiui bus padaryta nepataisoma žala³⁶ ir kad trečiajame tūkstantmetyje Picasso bus tik automobilio prekių ženklas.

66. Nors Europos Sąjungos įstatymų leidėjas leidžia pavardes registruoti kaip prekių ženklus pačioms įvairiausioms prekėms ir paslaugoms žymėti, apsaugos lygis, kurio jie verti ar kurį jie įgijo, turi skirtis atsižvelgiant į pagrindinę šios pramoninės nuosavybės teisės funkciją.

67. Daugelį kartų kituose savo tekstuose esu minėjęs, kad, mano nuomone, informacijos, kurią registruotas žymuo pateikia apie konkrečių daiktų komercinę kilmę³⁷, tikslumo apsauga yra savarankiškas prekių ženklų

teisės dalykas, neatmetant kitų funkcijų, kurias šis žymuo gali atlikti³⁸.

68. Aš taip pat esu nurodęs³⁹, kad prekių ženklo turėjimas suteikia jo savininkui monopolį, taigi jis iš esmės gali kliudyti kitiems asmenims naudoti ženklą. Nors niekas nėra apsaugotas nuo išnaudojimo⁴⁰, ši *ex lege* suteikta apsauga ypač pasitvirtina pavardės atveju.

69. Vis dėl to kalbant apie pavardės, kuria pasivadinęs asmuo tapo išžymus, teisinę apsaugą, būtina patikslinti du dalykus. Pirma, tuomet, kai pavardė yra perduota naudoti visiškai kitoje srityje negu ta, kurioje ji tapo žinoma, negali būti automatiškai reikalaujama didesnės apsaugos nei ta, kuri turi būti užtikrinta prekių ženklams, turintiems ryškų skiriamąjį požymį, nes iš esmės labai mažai tikėtina, kad kitoje srityje žymuo suteiks informacijos apie prekių ar paslaugų komer-

36 — Laikraštis „El Mundo“, 2000 m. sausio 6 d., ketvirtadienio numeris, kurį galima rasti adresu <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.

37 — Žr. išvadą byloje, kurioje 2002 m. lapkričio 21 d. priimtas sprendimas *Robelco* (C-23/01, Rink. p. I-10913, 26 punktas).

38 — Pavyzdžiui, pardavimo skatinimo elemento funkcija ar komercinės strategijos įrankis; žr. C. Grynfogel „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques“, *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, Nr. 6/2000, p. 494 ir kt. bei p. 500. Žr. taip pat išvadą, kurią 2002 m. birželio 13 d. pateikiau byloje, kurioje priimtas minėtas sprendimas *Arsenal Football Club*, ypač 43, 46–49 punktas.

39 — Išvada byloje, kurioje priimtas 2003 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Shield Mark* (C-283/01, Rink. p. I-14313, 50 punktas).

40 — Kaip nukentėjo brazilų futbolininkas, žinomas Pelé pavarde, kurio pseudonimas netgi buvo įregistruotas drabužiams, sporto prekėms, nors, atrodo, jokia licencija nebuvo išduota. Žr. 1999 m. liepos 20 d. VRDT Apeliacinės tarybos sprendimą Nr. 490/1999 *Pellet prieš Pelé*.

cinę kilmę, bent jau iš pirmo žvilgsnio. Antra, iš pasaulio kultūros paveldo kyla viešasis interesas apsaugoti didžiųjų menininkų vardus nuo nepasotino merkantilinio godumo siekiant išvengti žalos jų kūriniams padarant juos banalius. Kai vidutiniškai informuotas, protingai atidus ir apdairus vartotojas jau nebesieja vardų, kaip antai Opel, Renault, Ford ar Porche, su garsiais inžinieriais, kurių pavardėmis buvo pavadinti jų produktai, graudu įsivaizduoti, kad nelabai tolimoje ateityje tas pats gali atsitikti su Picasso vardu.

VI — Dėl bylinėjimosi išlaidų

70. Pagal Procedūros reglamento 122 straipsnį, skaitomą kartu su 69 straipsnio 2 dalimi, kuri taikoma apeliaciniam skundai pagal 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas. Todėl jei vienintelis pagrindas, kuriuo remiasi apelian-tai, bus atmestas, kaip aš siūlau, jie turi padengti bylinėjimosi išlaidas.

VII — Išvada

71. Atsižvelgdamas į anksčiau pateiktus argumentus Teisingumo Teismui siūlau atmesti *Succession Picasso* įpėdinių grupės apeliacinį skundą dėl 2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT-DaimlerChrysler (PICARO)* (T-185/02) ir priteisti iš apelian-tų bylinėjimosi išlaidas.