

GENERALINIO ADVOKATO
M. POIARES MADURO IŠVADA,
pateikta 2006 m. liepos 4 d.¹

1. *Bundesgerichtshof* (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB² 5 straipsnio 1 ir 3 dalių išaiškinimu. Konkrečiai klausama, ar valstybėje narėje įregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti paprasčiausią prekių, pažymėtų žymeniu, tapačiu šiam prekių ženklui, pervežimą minėtoje valstybėje narėje, kai paskirties valstybėje narėje minėtam prekių ženklui apsauga netaikoma ir todėl prekėmis ten gali būti laisvai prekiaujama.

„Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“³, kuris yra teisiškai apsaugotas Vokietijoje, savininkė. *Montex Holdings Ltd* (toliau – *Montex*) pardavinėja džinsus, pavadintus DIESEL, Airijoje, kur šiam prekių ženklui, priklausančiam *Diesel*, apsauga netaikoma.

3. *Montex* gamina džinsus: atskiros dalys, įskaitant skiriamuosius žymenis, eksportuojamos, uždedant muitinės plombą, į Lenkiją, ten jos susiuvamos ir galiausiai jau gatavos kelnės pargabenamos atgal į Airiją.

I — Faktinės aplinkybės pagrindinėje byloje, teisės aktai ir Teisingumo Teismui pateikti prejudiciniai klausimai

2. *Diesel SpA* (toliau – *Diesel*) yra prekių ženklo DIESEL, skirto 25 klasės prekėms

4. 2000 m. gruodžio 31 d. *Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau* (centrinė Lėbau muitinė – Citau muitinė) (Vokietija) sulaukė *Montex* skirtą 5 076 moteriškų kelnų, ant kurių yra pavadinimas DIESEL, siuntą, kurią, kirsdama Vokietijos teritoriją, Vengrijos transporto įmonė sunkvežimiu *Montex* turėjo atgabenti iš Lenkijoje esančios gamybos

1 — Originalo kalba: portugalų.

2 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – prekių ženklų direktyva).

3 — Pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti.

įmonės. Kelnės turėjo būti gabenamos nepatraukiamu tranzitu iš Lenkijos muitinės į Dublino muitinę ir nuo galimos vagystės pervežant jas saugojo transporto priemonės plomba, kurią uždėjo Lenkijos muitinės tarnyba.

stabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1) Ar įregistruotas prekių ženklas suteikia jo savininkui teisę uždrausti pervežti šiuo žymeniu pažymėtas prekes?

5. *Montex* pateikė pretenziją dėl nurodymo sulaukyti nagrinėjamas prekes. Ji tvirtina, kad paprasčiausias prekių pervežimas Vokietijos teritorijoje nepažeidžia jokių prekių ženklo suteikiamų teisių. *Diesel* mano, kad minėtas pervežimas pažeidžia prekių ženklo jai suteikiamą teisę, nes nėra rizikos, kad prekės bus pateiktos į rinką tranzito valstybėje narėje. Todėl ji prašė uždrausti *Montex* pervežti savo prekes per Vokietijos teritoriją arba leisti tokį pervežimą. Taip pat ji prašė nurodyti *Montex* pritari nagrinėjamų prekių sunaikinimui arba, jai pageidaujant, nuimti ir sunaikinti visas etiketes bei kitus skiriamuosius žymenis, kuriuose yra pavadinimas *DIESEL*, ir priteisti iš *Montex* sunaikinimo išlaidas.

2) Jei atsakymas būtų teigiamas: ar vertinimas būtų kitoks, jei paskirties valstybėje žymeniui apsauga netaikoma?

3) Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas ir neatsižvelgiant į atsakymą į antrąjį klausimą: ar yra skirtumas, jei valstybei narei skirta prekė pagaminta kurioje nors valstybėje narėje, asocijuotojoje narėje ar trečiojoje valstybėje? Ar turi reikšmės tai, kad prekė jos kilmės valstybėje buvo pagaminta teisėtai arba pažeidžiant toje valstybėje galiojančią prekių ženklo savininko teisę?“

6. Pralaimėjusi bylą pirmojoje ir antrojoje instancijose *Montex* pateikė kasacinį skundą *Bundesgerichtshof*. Pastarasis nusprendė su-

7. Dėl šių klausimų Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turėtų išaiškinti prekių

ženklų direktyvos 5 straipsnį, kuriuo nustatomos „prekių ženklo suteikiamos teisės“ ir kuris numato, kad:

8. Minėto straipsnio 3 dalis numato, kad:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

„Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

- a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
- a) tokiu žymeniu ženklini prekes arba jų įpakavimą;
- b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.
- b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;
- c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
- d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.“

<...>“

9. Reglamento Nr. 3295/94 (EB)⁴ redakcija, galiojusi tada, kai įvyko pagrindinės bylos faktinės aplinkybės, taip pat yra svarbi bylos analizei. Šio reglamento antra ir trečia konstatuojamosios dalys yra išdėstytos taip:

taikyti joms sąlyginio neapmokestinimo procedūros ir nustatyti tinkamą procedūrą, kuri leistų muitinės institucijoms užtikrinti, kad tokio draudimo bus deramai laikomasi;“

10. Reglamento 1 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

„kadangi suklastotų ir piratinių prekių prekyba daro nemažą žalą įstatymus gerbiančioms gamintojams, prekybininkams, autorinių bei gretutinių teisių savininkams ir klaidina vartotojus; kadangi būtina užkirsti kelią tokioms prekėms patekti į rinką ir tam reikia numatyti priemones, kurios leistų veiksmingai sustabdyti šią neteisėtą veiklą, bet netrukdytų laisvai teisėtai prekybai; kadangi šio tikslo panašiu būdu siekiama ir tarptautiniu mastu;

„1 Šis reglamentas nustato:

a) sąlygas, kuriomis muitinės institucijos imasi veiksmų, kai prekės, kurios, kaip įtariama, yra 2 dalies a punkte nurodytos prekės ir:

kadangi, jei suklastotos, piratinės ar panašios prekės įvežamos iš trečiųjų šalių, svarbu uždrausti jų laisvą apyvartą Bendrijoje, ne-

— išleidžiamos į laisvą apyvartą, eksportuojamos ar reeksportuojamos pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą⁵,

⁴ — 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas, nustatantis priemones, skirtas uždrausti suklastotas ir piratines prekes išleisti į laisvą apyvartą, jas eksportuoti, reeksportuoti ar taikyti sąlyginio neapmokestinimo procedūrą (OL L 341, p. 8), iš dalies pakeistas 1999 m. sausio 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 241/1999 (OL L 27, p. 1). Reglamentas Nr. 3295/94, įsigaliojęs nuo 2004 m. liepos 1 d., buvo pakeistas 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektines nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustatius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises (OL L 196, p. 7).

⁵ — OL L 302, p. 1, toliau – Muitinės kodeksas.

- aptinkamos tikrinant prekes, esančias muitinės priežiūroje, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, pateiktas, kad joms būtų taikoma sąlyginio neapmokestinimo importo muitais ir mokesčiais tvarka tokia prasme, kaip numatyta to reglamento 84 straipsnio 1 dalies a punkte, reeksportuojamas pagal pranešimą ar įvežtas į laisvąją zoną ar padėtas į laisvuosius sandėlius tokia prasme, kaip vartojama to reglamento 166 straipsnyje

kuris yra toks pat kaip ir teisėtai įregistruotas tos pačios rūšies prekių ženklas arba kurio esminių požymių negalima atskirti nuo teisėto ženklo ir kuris dėl to pažeidžia atitinkamo prekių ženklo savininko teises pagal Bendrijos arba valstybės narės, kurios muitinės institucijoms paduotas prašymas imtis veiksmų, teisės aktus

ir

<...>“.

- b) priemonės, kurių kompetentingos institucijos privalo imtis nustačiusios, kad tos prekės iš tiesų yra 2 dalies a punkte nurodytos prekės“.

II — Analizė

11. To paties straipsnio 2 dalis nustato, jog „šiam reglamente:

- a) intelektinės nuosavybės teisę pažeidžiančios prekės tai:

- „suklastotos prekės“, būtent:

- prekės, įskaitant ir jų pakuotes, be leidimo pažymėtos prekių ženklu,

12. Klausimus, kurios pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, iš esmės galima reziumuoti kaip vieną klausimą, į kurį reikia atsakyti bendrai: ar prekių ženklas suteikia savininkui teisę uždrausti pervežti tapačiu žymeniu pažymėtas prekes, pagamintas trečiojoje valstybėje, per valstybės narės teritoriją, kurioje šiam prekių ženklui taikoma apsauga, kai prekių paskirties valstybėje narėje jomis gali būti laisvai prekiaujama dėl to, kad minėtam prekių ženklui joje tokia apsauga netaikoma? Tam,

kad būtų galima atsakyti į šį klausimą, pirmiausia reikia aiškiai nustatyti, kokia muitinės procedūra buvo taikoma prekėms tada, kai jos buvo sulaikytos Vokietijoje.

kelines, kurios nebuvo išleistos į laisvąją apyvartą Bendrijoje.

13. Pagal Muitinės kodekso 91 straipsnio 1 dalies a punktą „taikant išorinio tranzito procedūrą, iš vienos Bendrijos muitų teritorijos vietos į kitą gali būti gabenamos <...> ne Bendrijos prekės, kurios neapmokestinamos importo muitais bei kitais privalomaisiais mokėjimais ir kurioms netaikomos prekybos politikos priemonės“. Tai yra procedūra, bendrai susijusi su prekėmis iš trečiųjų šalių, kurios nėra išleistos į laisvąją apyvartą Bendrijoje.

15. Muitinės kodekso 92 straipsnyje nurodyta, kad: „išorinio tranzito procedūra baigiama, kai prekės ir atitinkami dokumentai pateikiami paskirties įstaigai, vadovaujantis atlikimo tvarką reglamentuojančiomis nuostatomis“. Taigi, išmuitinimo procedūra turėjo būti atlikta ir muitinės plomba, kuri buvo uždėta prekes pervežant tranzitu, turėjo būti nuimta prekių paskirties muitinės poste Airijoje. Vadinasi, prekės į laisvąją apyvartą Bendrijoje pirmą kartą turėjo būti išleistos Airijoje.

14. Taigi šioje byloje neginčijama, kaip savo pastabose pažymėjo Vokietijos vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisija, jog tuo momentu, kai 2000 m. gruodžio 31 d. nagrinėjamos prekės buvo sulaikytos Lėbau muitinėje, joms buvo taikoma išorinio tranzito muitinės procedūra⁶. Pasak prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo, šiuo atveju kalbama apie Lenkijoje – iki jos įstojimo į Europos Sąjungą – pasiūtas moteriškas

16. Kaip Teisingumo Teismas įtvirtino bylos *Polo prieš Lauren* 34 punkte⁷, ne Bendrijos prekių išorinis tranzitas grindžiamas teisine fikcija. Iš tikrųjų prekėms, įformintoms pagal šią procedūrą, netaikomi nei atitinkami importo muitai, nei kitos prekybos politikos priemonės, lyg jos nebūtų patekusios į Bendrijos teritoriją.

6 — Muitinės kodekso 84 straipsnio 1 dalies a punktas.

7 — 2000 m. balandžio 6 d. Sprendimas (C-383/98, Rink. p. I-2519).

17. Tuo metu, kai minėtos prekės buvo sulaikytos Vokietijoje vežant jas tranzitu į Airiją, Lenkijos Respublika, iš kur ir buvo vežamos šios prekės, dar nebuvo valstybė narė. Todėl pateikiant atsakymą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui nereikia svarstyti hipotetinės situacijos, kur prekės būtų iš Lenkijos, šiai naujai valstybei narei esant priimtai į Bendriją. Šiuo atžvilgiu vienintelis svarbus klausimas yra šis: ar aplinkybė, kad tuo metu, kai prekės buvo sulaikytos Vokietijoje, Lenkijos Respublika nebuvo paprasčiausiai trečioji valstybė, bet asocijuotoji valstybė,⁸ keičia bylos analizę.

31 d. buvo sulaikytos Vokietijoje, joms nebebuvo taikoma išorinio tranzito muitinės procedūra Šioje byloje nagrinėjamos prekės yra pagamintos Lenkijoje, o tik nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lenkija yra Bendrijos muitų teritorijos dalis.

18. Asociacijos sutartimi paprasčiausiai siekiama sukurti tinkamą pagrindą Lenkijos Respublikos laipsniškai integracijai į Bendriją, siekiant galimo jos priėmimo, nes Europos Bendrijų sutarties tikslas yra sukurti vidaus rinką⁹. Nors šiomis aplinkybėmis asociacijos sutartis numato laipsnišką laisvosios prekybos zonos sukūrimą tarp Bendrijos ir Lenkijos¹⁰, tai nereiškia, jog tuo momentu, kai nagrinėjamos prekės 2000 m. gruodžio

19. Po šių paaiškinimų grįžtu prie pagrindinio šios bylos klausimo, ar prekių ženklo savininkas Vokietijoje turi teisę uždrausti prekių išorinį tranzitą šioje teritorijoje dėl to, kad toks tranzitas reikštų jam prekių ženklo suteikimą teisių pažeidimą Vokietijoje.

20. Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalis numato, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapachios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas. Minėto straipsnio 3 dalyje nurodytas nebaigtinis sąrašas veikų, kurias gali uždrausti prekių ženklo savininkas. Tarp šių draudžiamų veikų minimas prekių importas ir eksportas, bet ne išorinis tranzitas, kuris ir yra nagrinėjamas šioje byloje.

8 — Europos sutartis, steigianti Europos Bendrijų bei jos šalių narių ir Lenkijos Respublikos asociaciją, sudaryta ir patvirtinta Bendrijos vardu 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos ir Komisijos sprendimu Nr. 93/743/EB/EAPB/Euratomas (OL L 348, 1993, p. 1, toliau — asociacijos sutartis).

9 — 2001 m. rugsėjo 27 d. Sprendimas *Gloszczuk* (C-63/99, Rink. p. I-6369, 50 punktas).

10 — Asociacijos sutarties 7 straipsnis ir Asociacijos sutarties Protokolo Nr. 1 dėl tekstilės ir aprangos gaminių 2 straipsnis.

21. 2005 m. spalio 18 d. Teisingumo Teismo sprendime *Class International*¹¹ aiškiai nurodyta, kad ne Bendrijos prekėms taikomos tokios muitinės procedūros, kokios yra išorinis tranzitas arba muitinės sandėliavimas, skiriasi nuo išleidimo į laisvąją apyvartą Bendrijoje. Tokiomis aplinkybėmis vien tik prekių fizinis įvežimas į Bendrijos teritoriją, kai taikoma išorinio tranzito arba muitinės sandėliavimo procedūra, nėra „importavimas“ prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 3 dalies c punkto prasme ir nereikia „(prekių ženklo) naudojimo prekyboje“ to paties straipsnio 1 dalies prasme¹².

22. Teisingumo Teismas šiame sprendime taip pat nusprendė, jog prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies c punktas turi būti aiškinami taip, kad prekių ženklo savininkas negali prieštarauti vien tam, kad į Bendriją, taikant išorinio tranzito muitinės procedūrą, būtų įvežamos šiuo prekių ženklu žymimos prekės, kurios minėto savininko arba su jo sutikimu anksčiau nebuvo išleistos į Bendrijos rinką¹³.

23. Iš esmės pagal Teisingumo Teismo praktiką tam, kad būtų nustatyta, ar prekės

išleidimas į valstybės narės rinką, pavyzdžiui, taikant išorinio tranzito procedūrą, reiškia naudojamą prekyboje ir dėl to prekės ženklo teisių pažeidimą toje šalyje, reikia atsižvelgti į prekių ženklų funkciją¹⁴. Prekių ženklo savininkas gali reikalauti uždrausti tretiesiems asmenims naudoti prekių ženklą tik tuo atveju, kai yra pažeidžiamos prekių ženklo funkcijos, ypač esminė prekės kilmės užtikrinimo vartotojams funkcija¹⁵.

24. Todėl reikia nustatyti, ar tranzitas šioje byloje pažeidžia prekių ženklo savininkės Vokietijoje *Diesel* interesus esminių šio prekių ženklo funkcijų atžvilgiu.

25. Šiuo atžvilgiu lemiamas yra prekių išleidimas į rinką. Iš tiesų, prekių išleidimas į rinką tranzito valstybėje, kurioje prekių ženklas yra apsaugotas, pažeidžia šio prekių ženklo esmines funkcijas toje valstybėje. Lygiai taip Teisingumo Teismas minėtame sprendime *Class International* nusprendė,

11 — C-405/03, Rink. p. I-8735, 36 ir 37 punktai.

12 — Ten pat, 44 punktas.

13 — Ten pat, 50 punktas

14 — Kaip nurodo generalinis advokatas Jacobs savo išvados minėtoje byloje *Class International* 28 punkte.

15 — 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 51 punktas). Kaip Teisingumo Teismas ne kartą patvirtino, kad prekės ženklo esminė funkcija yra garantuoti vartotojui arba galutiniam naudotojui prekės ar paslaugos ženklo kilmę, leidžiant jam neklystant atskirti kitos kilmės prekę ar paslaugą. 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimas *Hoffmann-La Roche* (C-102/77, Rink. p. 1139, 7 punktas); 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 30 punktas) ir minėtas sprendimas *Arsenal* (48 punktas).

kad prekių įvežimas į valstybės narės teritoriją, kuriam prekių ženklo savininkas gali prieštarauti, reiškia prekių įvežimą į Bendrijos teritoriją, kurioje prekių ženklas yra apsaugotas siekiant išleisti jas į rinką šioje teritorijoje¹⁶.

26. Pagrindinis prekių išleidimo į rinką vaidmuo konstatuojant žalos prekių ženklo savininko teisėms buvimą tranzito valstybėje taip pat aiškiai matomas sprendime *Komisija prieš Prancūziją*¹⁷ ir vėlesnėje byloje *Rioglass ir Transremar*¹⁸. Net jei šie du sprendimai susiję su laisvu Bendrijos prekių judėjimu, juose nurodoma, kad pramoninės nuosavybės teisės požiūriu tik prekių išleidimas į rinką gali pažeisti prekių ženklo savininko teises tranzito valstybėje. Iš to matyti, kad, nesant tokių veiksmų, negalima konstatuoti prekių ženklo savininko teisių pažeidimo tranzito valstybėje.

27. Teisingumo Teismas minėtame sprendime *Komisija prieš Prancūziją* pabrėžė, kad „tranzitas <...> nėra specifinis pramoninės

nuosavybės teisės objektas“¹⁹. (Neoficialus vertimas) Kai nagrinėjama prekė faktiškai „yra (skirta) išleisti į rinką ne Prancūzijoje, kurioje vykdomas tik tranzitas, bet kitoje valstybėje narėje“²⁰, (Neoficialus vertimas) kurioje ji nėra apsaugota ir gali būti laisvai pardavinėjama, pramoninės nuosavybės teisės pažeidimas tranzito valstybėje negali būti patvirtintas. Antrajame minėtame sprendime *Rioglass ir Transremar* Teisingumo Teismas taip pat daugiausia dėmesio skyrė prekių išleidimui į rinką tranzito valstybėje ir padarė išvadą, jog „tranzitas <...> neapima prekybos nagrinėjamomis prekėmis ir todėl negali pažeisti specifinio prekių ženklo suteikiamos teisės objekto“²¹. (Neoficialus vertimas)

28. Taigi tokio tranzito, kaip šioje byloje, atveju prekių ženklo savininko teisių pažeidimą tranzito valstybėje galima konstatuoti tik tokiu atveju, kai yra pagrįstas pagrindas manyti, kad prekėmis bus prekiaujama toje valstybėje. Todėl kyla klausimas, kokie įrodymai yra tinkami šioms prielaidoms pagrįsti. Nesant tokių įrodymų paprasčiausias išorinis tranzitas negali pažeisti savininko *Diesel* prekių ženklo esminių funkcijų Vokietijoje.

16 — Minėto sprendimo *Class International* 34 punktas. Taip pat 58 ir 59 punktai.

17 — 2000 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas (C-23/99, Rink. p. I-7653).

18 — 2003 m. spalio 23 d. Sprendimas (C-115/02, Rink. p. I-12705).

19 — 43 punktas.

20 — Minėto sprendimo *Komisija prieš Prancūziją* 44 punktas (kitu šriftu išskirta mano).

21 — Minėto sprendimo *Rioglass ir Transremar* 27 punktas.

29. Priešingai nei *Diesel* tvirtino savo rašytinėse ir per posėdį pareikštose žodinėse pastabose, tai nėra tik paprasčiausias pavojus, kad prekės nepasieks numatytos vietos Airijoje ir kad jomis neteisėtai galbūt bus prekiaujama Vokietijoje, o tai leistų patvirtinti, jog tranzitas pažeidžia esmines prekių ženklo funkcijas Vokietijoje. Jei būtų remiamasi šiais argumentais, prieitume prie išvados, kad prekių su žymeniu išorinis tranzitas turėtų būti laikomas prekių ženklo naudojimu prekybos veikloje prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies prasme. Tačiau tokia išvada prieštarautų minėtai Teisingumo Teismo praktikai.

30. *A priori* logiška manyti, kad šiuo atveju *Montex* išleis savo prekes į rinką Airijoje, kur ji tai gali daryti teisėtai. Žinoma, *Montex* galėtų gauti tiesioginę naudą neteisėtai išleisdama į rinką prekes valstybėse narėse, kuriose *Diesel* pagal atitinkamus reikalavimus yra įregistravusi savo prekių ženklą. Vis dėlto dėl tokių veiksmų *Montex* patirtų didelių nuostolių, net jei jie būtų trumpalaikiai. Iš tikrųjų, pradėjus tokią neteisėtą prekybą, atvežti savo prekes į Airiją, taikant išorinio tranzito procedūrą, per kitų valstybių narių teritorijas, kuriose prekių ženklas yra apsaugotas, būtų vis sudėtingiau, nes padidėtų rizika, kad prekes sulaukys tranzito valstybių institucijos.

31. Mano nuomone, išorinis *Montex* prekių, paženklintų žymeniu DIESEL, tranzitas, uždedant muitinės plombą, nėra, *prima facie*, teisių, kurias prekių ženklas suteikia *Diesel*, Vokietijoje pažeidimas. Toks tranzitas nesudaro galimybės išleisti prekių į šios valstybės komercinę apyvarstą, o tai reikštų, kad pažeidžiamos esminės prekių ženklo funkcijos. Žinoma, konkrečias aplinkybes turėtų įvertinti nacionalinis teismas. Bet kokiu atveju, atliekant tokį įvertinimą, turi būti atsižvelgta į tai, kad tikimybė, jog vežant tranzitu gali būti piktnaudžiaujama, yra akivaizdžiai nepakankama tam, kad paprasčiausią išorinį tranzitą prilygintume prekių ženklo naudojimui prekyboje prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 ir 3 dalių prasme.

32. Prekių ženklo suteikiamų teisių pažeidimą tranzito valstybėje galima konstatuoti tik esant įrodymų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad prekėmis, paženklintomis žymeniu DIESEL, bus prekiaujama ne tik Airijoje, bet ir kitose valstybėse narėse, kur prekių ženklas yra apsaugotas, įskaitant ir tranzito valstybę. Tačiau kokie įrodymai turėtų patvirtinti, kad *Montex* prekiaus savo prekėmis Vokietijoje?

33. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas kelia teisėto arba neteisėto prekių gamybos pobūdžio kilmės valstybėje svarbos klausimą šiai bylai. Dabar susitelksiu ties šiuo klausimu, kad nustatyčiau galimą tokios aplinkybės tinkamumą konstatuojant prekių ženklo savininko teisių pažeidimą tranzito valstybėje. Baigdamas išanalizuosiu Reglamentą Nr. 3295/94 ir Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su šio reglamento aiškinimu, tam, kad nustatyčiau jo tinkamumą atsakant į šioje byloje pateiktus klausimus.

A — *Teisėtas ar neteisėtas prekių gamybos pobūdis trečiojoje kilmės valstybėje*

34. Priešingai nei tvirtina Vokietijos vyriausybė ar Komisija, aš nemanau, jog tai, ar prekių gamybos Lenkijoje pobūdis pagal Lenkijos prekių ženklų teisę yra teisėtas, ar neteisėtas, lemia atsakymą į klausimą, ar Vokietijoje buvo pažeistos *Diesel*, kaip prekių ženklo savininkės šioje valstybėje narėje, teisės.

35. Pirma, esminių prekių ženklo funkcijų pažeidimo valstybėje narėje, kurioje prekėms

taikoma išorinio tranzito procedūra, patikrinimas neturi priklausyti nuo teisėtos ar neteisėtos prekių gamybos trečiojoje kilmės valstybėje nustatymo. Iš tiesų, tai įpareigotų tranzito valstybės institucijas žinoti bet kurios trečiosios valstybės, kurioje prekės pagamintos, prekių ženklų teisę.

36. Antra, aš manau, jog nustatant *Diesel* prekių ženklo suteikiamų teisių pažeidimą Vokietijoje tinkami yra tokie įrodymai, kuriais remiantis galima pagrįsti prielaidą, kad tranzitu vežamas prekes *Montex* pardavinės ne Airijoje, o tranzito valstybėje. Jei išaiškėtų, kad *Montex* savo prekes, pažymėtas žymeniu DIESEL, pardavinėja arba praeityje *pardavinėjo* tranzito valstybėje arba kitoje, net jeigu ir trečiojoje, valstybėje, kurioje *Diesel* prekių ženklas yra apsaugotas, tai būtų lemiamas įrodymas tokiai prielaidai pagrįsti.

37. Bet kuriuo atveju nacionalinis teismas privalo patikrinti, ar jam buvo nurodytos aplinkybės, kurios įrodo, kad *Montex* išleido į rinką savo prekes, pažymėtas žymeniu DIESEL, Vokietijoje ar kitoje valstybėje, kur savininkas yra apsaugojęs *Diesel* prekių ženklą.

B — *Reglamentas Nr. 3295/94*

38. Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio aiškinimas, apie kurį kalbama šioje byloje, neturėtų būti ginčijamas atsižvelgiant į Reglamentą Nr. 3295/94 ir Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su priemonėmis, kurias reikėtų priimti suklastotų, piratinių ar panašių prekių vežimo į Bendrijas atžvilgiu.

39. Reikia pažymėti, jog Teisingumo Teismas sprendime *Rolex*²², susijusiame su Reglamento Nr. 3295/94 aiškinimu, patvirtino, kad šis Reglamentas uždraudžia paprasčiausią suklastotų ar piratinių prekių tranzitą valstybės narės teritorijoje į trečiąją valstybę ir kad reikia nustatyti sankcijas už tokį tranzitą. Iš tikrųjų Teisingumo Teismas šiame sprendime patvirtino, jog Reglamento Nr. 3295/94 1 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis yra taikomas tada, kai iš trečiosios valstybės importuotos prekės, vežamos tranzitu į kitą trečiąją valstybę, sulaikomos teisių, kurių pažeidimas nurodomas, savininko prašymu²³. Iš to matyti, jog, kaip patvirtina ir Teisingumo Teismas, „kai nacionalinės teisės atitinkamos nuostatos neuždraudžia, taigi ir nenumato sankcijų už suklastotų prekių paprasčiausią tranzitą per

atitinkamos valstybės narės teritoriją, nors to ir reikalauja Reglamento Nr. 3295/94 2 ir 11 straipsniai, darytina išvada, kad šios reglamento nuostatos prieštarauja minėtoms nacionalinės teisės nuostatomis“²⁴.

40. Taigi, aš nemanau, kad iš šio reglamento ir minėtos Teisingumo Teismo praktikos galima daryti išvadą, jog paprasčiausias tranzitas leistų pažeisti prekių ženklo savininko teises tranzito valstybėje. Šiuo atveju aš sutinku su Komisijos pateiktomis pastabomis, kuriose teigiama, jog Reglamentas Nr. 3295/94 suklastojimo atveju numato sąlygas, kuriomis muitinės institucijos imasi veiksmų, kai įtariama, kad prekės yra suklastotos²⁵, ir priemonės, kurių kompetentingos institucijos privalo imtis, kai nustatomas šių prekių suklastojimas²⁶. Tačiau šis Reglamentas nesusijęs su prekių ženklų teisės klausimu, ar prekių ženklo suteikiamos teisės buvo pažeistos ir kada žymens naudojimas yra toks, kad jį būtų galima uždrausti dėl žalos prekių ženklo suteikiamoms teisėms.

41. Kaip ir buvo minėta, nesant pagrįstų prielaidų, kad prekės, pažymėtos žymeniu,

22 — 2004 m. sausio 7 d. Sprendimas X, vadinamas *Rolex* (C-60/02, Rink. p. I-651).

23 — Ten pat, 54 punktas. Taip pat minėto sprendimo *Polo prieš Lauren* 29 punktas.

24 — Minėto sprendimo *Rolex* 58 punktas.

25 — Reglamento Nr. 3295/94 1 straipsnio 1 dalies a punktas.

26 — Reglamento Nr. 3295/94 1 straipsnio 1 dalies b punktas.

tapačiu prekių ženklui, bus išleistos į rinką tranzito valstybėje narėje pažeidžiant prekių ženklo teisių savininko teises šioje valstybėje narėje, paprasčiausias tranzitas pats savaime nėra pažeidžiantis esmines prekių ženklo funkcijas. Tokiomis aplinkybėmis prekių ženklo savininko teisės tranzito valstybėje nebus pažeistos.

išplaukia iš Reglamento Nr. 3295/94²⁷ antros ir trečios konstatuojamųjų dalių. Pats Teisingumo Teismas aiškiai patvirtino minėtame sprendime *Poli prieš Lauren*, kad nagrinėjamos prekės, „kurioms taikoma išorinio tranzito procedūra, gali būti neteisėtai išleistos į Bendrijos rinką“²⁸. (Neoficialus vertimas) Skirtingai nei šios bylos aplinkybėmis, byloje *Polo prieš Lauren* nagrinėjamos prekės nebuvo taikoma išorinio tranzito procedūra vežant jas į paskirties valstybę narę, kurioje jos galėjo būti laisvai išleistos į rinką.

42. Tačiau įrodžius, kad tokia prielaida dėl neteisėtos prekybos yra pagrįsta, prekių ženklo teisės bus pažeistos. Bet koku atveju toks pažeidimas atsiranda ne dėl paprasčiausio tranzito, bet dėl aplinkybių, nurodančių tikros rizikos, kad prekėmis bus nelegaliai prekiaujama tranzito valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje prekių ženklas apsaugotas, buvimą.

43. Pirmiau minėtoms byloms *Polo prieš Loren* ir *Rolex* būdinga kaip tik tokia aplinkybė, kad ginčijamos prekės greičiausiai bus nelegaliai išleistos į prekybą Bendrijoje, todėl Teisingumo Teismas manė, jog tokių prekių atžvilgiu turi būti imamos priemonių, kurios numatytos Reglamente Nr. 3295/94, net jei šioms prekėms yra taikoma išorinio tranzito procedūra. Aplinkybės dėl neteisėto nagrinėjamų prekių išleidimo į rinką svarba

44. Šis paskutinė aplinkybė, patvirtinta šioje byloje, savaime suprantama, nesant įrodymų, kurie leistų daryti pagrįstą prielaidą, kad prekės bus išleistos į rinką tranzito valstybėje, aiškiai nulemia išvadą, jog Reglamentas Nr. 3295/94 nėra tinkamas nustatant žymens naudojimą, kuris gali būti uždraustas dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo tranzito valstybėje.

27 — Šios išvados 9 punktus.

28 — 34 punktus.

45. Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, esu tokios nuomonės, kad Teisingumo Teismas turėtų atsakyti į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimus taip: prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 ir 3 dalys turi būti aiškinamos taip, kad įregistruotas prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti paprasčiausią prekių,

pažymėtų žymeniu, tapačiu šiam prekių ženklui, pervežimą nesant įrodymų, jog šių prekių savininkas išleidžia ar išleido savo prekes į tų valstybių, kuriose prekių ženklas yra apsaugotas, rinką. Nacionalinis teismas privalo nustatyti, ar šiuo atveju tokie įrodymai yra.

III — Išvada

46. Remdamasis pateiktais paaiškinimais, siūlau Teisingumo Teismui į *Bundesgerichtshof* pateiktus prejudicinius klausimus atsakyti taip:

„1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 ir 3 dalys turi būti aiškinamos taip, kad įregistruotas prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti paprasčiausią prekių, pažymėtų žymeniu, tapačiu šiam prekių ženklui, pervežimą nesant įrodymų, jog šių prekių savininkas išleidžia ar išleido savo prekes į tų valstybių, kuriose prekių ženklas yra apsaugotas, rinką. Nacionalinis teismas privalo nustatyti, ar šiuo atveju tokie įrodymai yra“.