

GENERALINIO ADVOKATO
PAOLO MENGOZZI IŠVADA,
pateikta 2008 m. sausio 31 d.¹

1. Šiame prašyme priimti prejudicinį sprendimą *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* pateikia Teisingumo Teismui klausimus, susijusius su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti² bei 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvos 84/450/EEB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos³, iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB⁴, išaiškinimu.

2. Šie klausimai pateikti nagrinėjant bylą tarp judriojo telefono ryšio srityje veikiančių įmonių *O2 Holdings Limited* ir *O2 (UK) Limited* (toliau kartu – *O2*) bei *Hutchison 3G UK Limited* (toliau – *H3G*) dėl pastarosios Jungtinėje Karalystėje per televiziją vykdomos reklaminės kampanijos, skatinančios pirkti jos judriųjų telefonų paslaugas.

Teisinis pagrindas

3. Direktyvos 89/104 5 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ nustatyta:

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

a) bet koki žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet koki 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.

1 — Originalo kalba: italų

2 — OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92.

3 — OL L 250, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 227.

4 — OL L 290, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 365.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiojiems šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet koki žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiama.

<...>

5. 1–4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatomis dėl apsaugos prieš žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiama.“ (Pataisytas vertimas).

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

4. Direktyvos 89/104 6 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“ 1 dalyje numatyta:

a) tokiu žymeniu ženklinoti prekes arba jų pakuotes;

„Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti:

b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;

a) savo vardą arba adresą;

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografinė kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;

d) naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentacijoje arba reklamoje.

- c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį; konkurentą arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas“.

7. Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalyje nustatyta:

su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.“ (Pataisytas vertimas)

„Lyginamoji reklama, susijusi su palyginimu, leidžiama, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

5. Direktyva 97/55 į Direktyvą 84/450, kurios pirmojoje redakcijoje buvo reglamentuojama tik klaidinanti reklama, buvo įtrauktos nuostatos dėl lyginamosios reklamos.

- a) ji nėra klaidinanti pagal 2 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnį ir 7 straipsnio 1 dalį;

6. Direktyvos 84/450, iš dalies pakeistos Direktyva 97/55 (toliau – Direktyva 84/450)⁵, 2 straipsnio 2a punkte „lyginamoji reklama“ apibrėžiama kaip „bet kokia reklama, kuri aiškiai ar netiesiogiai nurodo

- b) ji lygina prekes ir paslaugas, kurios skirtos tam pačiam poreikiui tenkinti ar tai pačiai paskirčiai;

5 — Tarybos direktyva 84/450, paskutinį kartą pakeista 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“; OL L49, 2005, p. 22). Kai kurie Direktyva 2005/29 padaryti pakeitimai susiję su Direktyvos 84/450 nuostatomis, reglamentuojančiomis lyginamąją reklamą, tarp kurių yra 3a straipsnis. Tačiau Direktyva 2005/29 priimta vėliau, nei susiklostė nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės, todėl šioje išvadoje atsižvelgiama į Direktyvos 84/450 nesenai (nuo 2007 m. gruodžio 12 d.) panaikino ir pakeitė 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (OL L 376, 2006, p. 21), kuri tikslumo ir racionalumo tikslais tik kodifikuoja prieš tai galiojusios Direktyvos 84/450 nuostatas.

- c) ji objektyviai palygina vieną ar kelias šių prekių ir paslaugų esmines, svarbias, patikrinamas ir tipines savybes, tarp kurių gali būti ir kaina;

- d) nesukuria painiavos rinkoje tarp reklamuotojo ir konkurento arba tarp reklamuotojo ir konkurento prekės ženklo,

firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų, prekių ar paslaugų;

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- e) ji nediskredituoja arba nešmeižia konkurento prekės ženklų, firmos vardų, kitų skiriamųjų ženklų, prekių, paslaugų, veiklos ar aplinkybių;
- f) gaminiams su kilmės vietos nurodymu ji, kiekvienu atveju, susijusi su to paties pavadinimo gaminiais;
- g) ji nesąžiningai nepasinaudoja konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų reputacija ar konkuruojančių gaminių kilmės vietos nurodymu;
- h) ji nepateikia prekių ar paslaugų kaip prekių ar paslaugų, kurios turi apsaugotą prekės ženklą ar firmos vardą, imitacijų ar reprodukcijų.“
8. Reklamuodama savo paslaugas, būtent judriųjų telefonų paslaugas, O2 naudoja įvairių rūšių burbulų paveikslėlius. Be to, kad ji yra prekių ženklų, kuriuos sudaro raidės „O“ ir skaičiaus „2“ junginys (toliau – O2 prekių ženklai), savininkė, jai taip pat priklauso du vaizdiniai prekių ženklų, iš kurių kiekvienas sudarytas iš nejudančių burbulų paveikslėlio ir kurie Jungtinėje Karalystėje įregistruoti telekomunikacijų įrangai ir paslaugoms (toliau – prekių ženklai-burbulai). Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, jog įrodyta, kad judriųjų telefonų srityje vandenyje pavaizduotus burbulus, ypač laipsniškai šviesėjančios mėlynos spalvos fone, vartotojai sieja tik su O2.
9. H3G judriųjų telefonų paslaugas su skiriamuoju žymeniu „3“ Jungtinėje Karalystėje teikia tik nuo 2003 m. kovo mėn., kai keturi kiti operatoriai, įskaitant O2, turėjo tvirtą padėtį rinkoje. 2004 m. kovo mėn. H3G pradėjo teikti išankstinio apmokėjimo paslaugą, vadinamąją „Threepay“, ir tais pačiais metais pradėjo lyginamąją reklaminių kampaniją, kurią vykdant per televizijos ekranus buvo transliuojami reklaminiai skelbimai, kuriuose buvo lyginamos jos ir operatorių konkurentų paslaugų kainos.
10. O2 pareiškė H3G ieškinį *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* dėl prekių ženklų O2 ir prekių ženklų – burbulų – padirbinėjimo, remdamasi tuo,

kad per transliuojamą televizijoje *H3G* reklamą, kurioje, be savito ir pagražinto „3“ paveikslėlio, buvo naudojami „O2“ žymuo ir judančių burbulų paveikslėliai ir iš kurios iš esmės buvo galima suprasti, kad „Three-pay“ paslauga buvo pigesnė nei analogiška O2 teikiama paslauga (toliau – ginčijama reklama).

11. Nagrinėjant ieškinį O2 atsiėmė savo kaltinimus dėl O2⁶ prekių ženklų padirbinėjimo ir pripažino, kad kainų palyginimas buvo teisingas ir kad visa ginčijama reklama nebuvo klaidinanti nė vienu požiūriu ir būtent kad joje nebuvo jokios užuominos apie komercinį ryšį tarp O2 ir *H3G*. Paprastas vartotojas suprastų žymens O2 ir burbulų naudojimą kaip nuorodą į O2 ir jo paveikslėlį ir kad tai yra jo konkurento 3 reklama, kurioje teigiama, kad jo paslauga yra pigesnė⁷.

12. Ieškinys dėl padirbinėjimo, pareikštas tik dėl burbulo paveikslėlių naudojimo ginčijamoje reklamoje, buvo atmestas 2006 m. kovo 23 d. Sprendimu. Iš esmės nagrinėjantis bylą teismas nusprendė, kad, nors toks naudojimas pateko į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį, reklama atitiko Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį, taigi buvo įvykdytos

Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos išimties taikymo sąlygos.

13. O2 dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą *Court of Appeal*, ginčydama minėtos išimties taikymą. *H3G* savo ruožtu ginčijo tą sprendimo dalį, kurioje buvo konstatuota, jog ginčijama reklama pateko į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį, ir prašė bet kuriuo atveju atmesti O2 apeliacinį skundą.

14. Siekdamas išspręsti bylą *Court of Appeal* 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimu nusprendė, kad būtina pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar tokiu atveju, kai prekybininkas, reklamuodamas savo prekes ar paslaugas, naudoja konkurentui priklausančią įregistruotą prekių ženklą, siekdamas palyginti jo paties prekiaujamų prekių ar paslaugų savybes (ypač kainą) su šiuo prekių ženklu pažymėtų minėto konkurento prekiaujamų prekių ar paslaugų savybėmis (ypač kaina), taip, kad tai nesukelia painiavos ar kaip nors kitaip nekenkia prekių ženklo kaip kilmės nuorodos esminei funkcijai, toks ženklo naudojimas patenka į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ar b punkto taikymo sritį?

6 — Žr. sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 3 punktą, O2 rašytinių pastabų p. 14, 4 išnašą ir *H3G* rašytinių pastabų 5, 6 punktus.

7 — Žr. sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 11 punktą.

2. Jei prekybininkas lyginamojoje reklamoje panaudoja konkurento įregistruotą prekių ženklą, ar tam, kad atitiktų Direktyvos 84/450 su pakeitimais 3a straipsnį, šis naudojimas turi būti „būtinasis“ ir, jei taip, pagal kokius kriterijus spręsti apie šią būtinybę?

Teisinė analizė

Dėl pirmojo prejudicinio klausimo

3. Konkrečiai kalbant, jei yra numatytas būtinybės reikalavimas, ar šis reikalavimas neleidžia jokių būdu naudoti žymens, kuris nėra tapatus įregistruotam prekių ženklui, tačiau labai jį panašus?“

16. Pateikdamas pirmąjį prejudicinį klausimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori sužinoti, ar konkurento registruoto prekių ženklo (toliau, paprastumo tikslais – prekių ženklas) naudojimas lyginamojoje reklamoje siekiant palyginti reklamuotojo prekių ar paslaugų savybes su konkurento prekių ir paslaugų savybėmis patenka į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ar b punktų taikymo sritį, jei šis naudojimas neklaidina ar kaip nors kitaip nepakenkia prekių ženklo esminei funkcijai – užtikrinti prekės ar paslaugos kilmę.

Procesas Teisingumo Teisme

15. Pagal Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnį O2, H3G ir Europos Bendrijų Komisija Teisingumo Teismui pateikė rašytines pastabas. Jų atstovai buvo išklaustyti 2007 m. lapkričio 29 d. posėdyje.

17. Klausimas pateiktas dėl to, kad bylą pirmojoje instancijoje nagrinėjęs nacionalinis teismas nusprendė, jog ginčijama reklama patenka į šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį ir yra teisėta tik dėl to, kad atitikdama Direktyvos 84/450 3a straipsnį pateko į Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos išimties taikymo sritį. Atvirkščiai, H3G teigia, kad minėtai reklamai šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas netaikomas.

18. Pirmiausia reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką pati savaime direktyva negali nustatyti išipareigojimų privačiam asmeniui, taigi ja negalima remtis prieš tokį asmenį, tačiau taikydamas nacionalinę teisę, nesvarbu, ar ji buvo priimta iki ar po direktyvos priėmimo, nacionalinis teismas, kurio aiškinimo prašoma, turi kiek įmanoma aiškinti šią teisę atsižvelgdamas į direktyvos tekstą ir tikslą, kad būtų pasiektas jos rezultatas ir taip būtų laikomasi EB 249 straipsnio trečiosios pastraipos⁸. Būtent dėl šios priežasties šioje prejudicinio sprendimo priėmimo procedūroje reikia išnagrinėti nuorodas į Direktyvų 89/104 ir 84/450 nuostatas.

19. Tikėtina, jog pateikdamas nurodytą prejudicinį klausimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas tikisi, kad Teisingumo Teismas patikslins Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų taikymo sąlygas ir būtent ar šiose nuostatose numatyti draudimai taip pat taikomi, kai tapatus ar panašus į kito asmens prekių ženklą žymuo reklamoje naudojamas tam, kad atskirtų šio prekių ženklo savininko, o ne reklamuotojo, prekes ir paslaugas⁹.

20. Atsižvelgiant į tai, atsakymas į taip suformuluotą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikisio teismo klausimą reikalautų teismo praktikos dėl Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, kuri bent jau iš pirmo žvilgsnio neatrodo esanti vienoda, kiek ji susijusi su šių nuostatų taikymu, nagrinėjimo. Šiuo atžvilgiu būtų sunku būtent suderinti Teisingumo Teismo sprendime *BMW*¹⁰ taikytą požiūrį, pagal kurį, panašu, jog trečiojo asmens kito asmens prekių ženklo naudojimas tam, kad atskirtų šio prekių ženklo savininko, o ne savo prekes ir paslaugas, pats savaime nėra pašalinamas iš Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo srities, su naujesniuose sprendimuose taikytu požiūriu, kuris labiau atitiktų priešingą išvadą.

21. Sprendime *BMW* Teisingumo Teismas nusprendė, jog į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį, nepažeidžiant jos 6 ar 7 straipsnių, patenka kito asmens prekių ženklo naudojimas reklamoje siekiant atskirti *prekių ženklo savininko* prekes kaip reklamuotojo teikiamų paslaugų objektą¹¹.

22. Sprendime *Hölterhoff*¹² Teisingumo Teismas nepripažino, jog prekių ženklo savininkas gali remtis savo išimtinė teise, numatyta Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalyje, kai trečiasis asmuo komercinėse

8 — Tiek, kiek tai susiję būtent su Direktyva 89/104, žr. 1998 m. liepos 16 d. Sprendimą *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Rink. p. I-4799, 36 punktas) ir 2003m. spalio 23 d. Sprendimą *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* (C-408/01, Rink. p. I-12537, 21 punktas).

9 — Nagrinėjant pirmąjį prejudicinį klausimą neatsižvelgiama į tai, kad panašu, jog nuoroda į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą bet kuriuo atveju nėra svarbi nagrinėjamoje byloje, nes klausimas susijęs su panašių į O2 žymenų (burbulų paveikslėlių), o ne su jam tapatių žymenų naudojimu.

10 — 1999 m. vasario 23 d. Sprendimas (C-63/97, Rink. p. I-905).

11 — Minėto sprendimo *BMW*, kuriame buvo kalbama apie naudotų BMW automobilių pardavimo, remonto ir priežiūros paslaugas, 38 punktas.

12 — 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimas (C-2/00, Rink. p. I-4187, 17 punktas).

derybose nurodo, kad prekė yra jo pagaminta, ir naudoja atitinkamą prekių ženklą, tik kad aprašytų tiekiamos prekės specifines savybes¹³. Taigi atmetama galimybė, jog prekių ženklas, kuriuo naudojamosi, būtų aiškinamas kaip nurodantis įmonę, kurioje ši prekė pagaminta.

jog prekyboje tarp trečiojo asmens ir prekių ženklo savininko prekių egzistuoja realus ryšys, ir kartu sudarant grėsmę kilmės garantijai, t. y. pagrindinei prekių ženklo funkcijai. Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamas naudojimas yra naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas galėjo uždrausti, remdamasis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalimi¹⁶.

23. Sprendime *Arsenal Football Club*¹⁴ Teisingumo Teismas patikslino, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta „siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apsaugoti jo kaip prekių ženklo savininko specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas“ ir kad „ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai žymens naudojimas trečiojo asmens kenkia ar gali pakenkti prekių ženklo funkcijoms ir ypač jo pagrindinei funkcijai užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę“¹⁵.

24. Tame pačiame sprendime Teisingumo Teismas nurodė, kad šioje byloje nagrinėjamas žymuo nebuvo akivaizdžiai naudojamas tik aprašomiesiems tikslams – tokiu atveju jam nebūtų taikoma pirmiau nurodyta nuostata, – o tam, kad būtų manoma,

25. Sprendime *Adam Opel*¹⁷ Teisingumo Teismas konstatavo, kad „nepaisant specifinės prielaidos, kad trečiasis asmuo naudoja prekių ženklą teikdamas paslaugas, kurių objektas yra šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės“, išnagrinėtą minėtame sprendime *BMW*, „Direktyvos (89/104) 5 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas kaip taikytinas tada, kai tapatus prekių ženklui žymuo naudojamas *trečiojo asmens* parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų, tapačių prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas buvo įregistruotas, atžvilgiu“. Tame pačiame sprendime *Adam Opel* nurodyta, jog, nors sprendime *BMW* Teisingumo Teismas konstatavo, kad atitinkamomis bylos, kurioje buvo priimtas pastarasis sprendimas, aplinkybėmis „trečiojo asmens naudojimas tapatus prekių ženklui žymens *ne savo paties, o prekių ženklo savininko* parduodamų prekių atžvilgiu patenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį“, tokią išvadą jis priėjo „atsižvelgęs į specifinį ir neatskiriamą ryšį tarp prekių ženklu pažymėtų prekių ir trečiojo asmens teikiamų paslaugų“.

13 — Byloje buvo nustatyta, kad trečiasis asmuo panaudojo kito asmens prekių ženklo saugomus pavadinimus tik norėdamas aprašyti jo parduodamų brangakmenių savybes, o būtent dydžio rūšį (žr. minėto sprendimo *Hölderhoff* 10 punktą).

14 — 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas (C-206/01, Rink. p. I-10273).

15 — Ten pat, 51 punktas. Tuo pačiu klausimu taip pat žr. 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimą *Anheuser-Busch* (C-245/02, Rink. p. I-10989, 59 punktas), 2007 m. sausio 25 d. Sprendimą *Adam Opel* (C-48/05, Rink. p. I-1017, 21 punktas) ir 2007 m. rugsėjo 11 d. Sprendimą *Céline* (C-17/06, Rink. p. I-7041, 16 ir 26 punktai).

16 — Minėto sprendimo *Arsenal Football Club* 54–56 ir 60 punktai.

17 — 27, 28 punktai (pasviruoju šriftu pažymėta mano).

prekių ženklo savininko parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, dėl kurio negalima supainioti šių prekių ir paslaugų ir trečiojo asmens prekių ir paslaugų kilmės, pagal sprendimą *BMW*, atrodo, gali patekti į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, o pagal sprendimus *Hölterhoff* ir *Adam Opel* – į ją gali nepatekti, todėl tam, kad būtų įvertinta, ar toks naudojimas patenka į šią taikymo sritį ar nepatenka, remiantis šios išvados 23 punkte nurodyta teismo praktika dar reikia patikrinti, ar jis gali sudaryti grėsmę pagrindinei prekių ženklo funkcijai – kilmės garantijai.

27. Nagrinėjant bylą pateiktose rašytinėse pastabose O2 atkakliai gina būtent pastarąjį argumentą, nurodydama prekių ženklo „reklaminių funkcijų“ ir žalą, kurią ginčijama reklama padarytų jos prekių ženklams-burbulams.

28. Tačiau manau, kad atsižvelgiant į Direktyvos 84/450 nuostatas dėl lyginamosios reklamos į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikuso teismo klausimą galima drąsiai pateikti neigiamą atsakymą, nesant reikalo atlikti sudėtingos Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų taikymo sąlygų analizės.

29. Pirmiausia reikia priminti, jog Direktyva 97/55 siekiama suvienodinti „pagrindines nuostatas, reglamentuojančias lyginamosios reklamos formą ir turinį“ ir

suderinti „lyginamosios reklamos naudojimo valstybėse narėse sąlygas“ (2 konstatuojamoji dalis), konkrečiai nustatant „sąlygas, kuriomis lyginamoji reklama yra leistina“ (18 konstatuojamoji dalis).

30. Atsižvelgiant į pastarąjį aspektą šia direktyva, įtraukiant į Direktyvą 84/450 3a straipsnį, nustatomos sąlygos, kuriomis lyginamoji reklama yra leistina¹⁸, į kurias atsižvelgiant, kaip išplaukia iš Direktyvos 97/55 7 konstatuojamosios dalies, galima „nustatyti, kuri lyginamosios reklamos praktika gali iškraipyti konkurenciją, būti žalinga konkurentams ir daryti neigiamą poveikį vartotojų pasirinkimui“. Kaip buvo pažymėjęs Teisingumo Teismas, buvo siekiama „nustatyti sąlygas, kuriomis vidaus rinkoje lyginamoji reklama yra leistina“¹⁹. Teisingumo Teismo nuomone, iš to galima padaryti išvadą, kad „Direktyva 84/450 buvo visiškai suderintos lyginamosios reklamos leistinumo sąlygos valstybėse narėse“ ir kad „šis suderinimas pagal savo pobūdį reiškia, jog lyginamosios reklamos leistinumas visoje Bendrijoje turi būti vertinamas tik pagal Bendrijos teisės aktų leidėjo nustatytus kriterijus“²⁰.

18 — Žr. Direktyvos 84/450 1 straipsnį, pagal kurį „šia direktyva siekiama apsaugoti vartotojus, prekybos, verslo, amatų ar kita profesine veikla užsiimančius asmenis ir plačiosios visuomenės interesus nuo klaidinančios reklamos ir jos nesąžiningų pasekmių bei nustatyti sąlygas, kuriomis lyginamoji reklama yra leistina“ (pasviruoju šriftu pažymėta mano).

19 — 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimas *Pippig Augenoptik* (C-44/01, Rink. p. I-3095, 38 punktas; taip pat žr. 43 punktą).

20 — Ten pat 44 punktas.

31. Šiuo tikslu Direktyvos 84/450 3a straipsnyje išvardytos leistinumą sąlygos, kurias visas reikia įvykdyti atliekant palyginimą reklamoje²¹.

ženklą naudojimas pagal Bendrijos teisę yra leistinas“²³.

32. Reikia pastebėti, kad bent keturiomis iš aštuonių šio straipsnio 1 dalies nuostatų siekiama apsaugoti konkurento prekių ženklą, firmos vardą ar kitus skiriamuosius ženklus, kai reklamoje atliekamas palyginimas. Kaip nurodė Teisingumo Teismas, „Direktyva 84/450 tam tikromis sąlygomis leidžia reklamuotojui lyginamojoje reklamoje nurodyti konkurento produktų prekių ženklą“²². Konkrečiai numatyta, jog lyginamoji reklama neturi: sukurti painiavos rinkoje tarp reklamuotojo ir konkurento prekių ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų (d punktas); diskredituoti arba šmeižti konkurento prekių ženklą, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų (e punktas); nesąžiningai pasinaudoti konkurento prekių ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų reputacija (g punktas); pateikti prekių ar paslaugų kaip prekių ar paslaugų, kurios turi apsaugotą prekių ženklą ar firmos vardą, imitacijų ar reprodukcijų (h punktas). Teisingumo Teismo manymu, iš to išplaukia, kad „tuo atveju, kai palyginimo tikslas ar pasekmės nėra tokių nesąžiningos konkurencijos situacijų sukūrimas, konkurento prekių

33. Be to, Direktyvos 97/55 14 konstatuojamojoje dalyje pažymėta, jog „stengiantis, kad lyginamoji reklama taptų veiksminga, gali prireikti nustatyti konkurento prekes ar paslaugas, nurodant prekės ženklą ar firmos vardą, kurio savininkas jis yra“. Kitoje konstatuojamojoje dalyje papildomai nurodyta, jog „toks kito asmens prekės ženklo, firmos vardo ar kitų skiriamųjų ženklų naudojimas nepažeidžia šios išimtinės teisės tais atvejais, kai jis atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas, siekiant tik atskirti juos ir taip objektyviai pabrėžti jų skirtumus“.

34. Taigi konkurento prekių ženklo naudojimas reklamoje, kurioje jo su šiuo prekių ženklu parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų savybės palyginamos su reklamuotojo parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų savybėmis, atskirai ir išsamiai reglamentuojamas Direktyvos 84/450 3a straipsnyje. Toks naudojimas draudžiamas, tik jei jis prieštarauja šiame straipsnyje numatytais sąlygoms. Pastaruoju atveju šis draudimas taikomas remiantis šiuo 3a straipsniu, o ne Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ar b punktu. Atvirkščiai, jei šis naudojimas atitinka nurodytas sąlygas, jis negali būti laikomas uždraustu pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ar b punktą.

21 — Šių sąlygų kumuliatyvisis pobūdis pabrėžtas Direktyvos 97/55 11 konstatuojamojoje dalyje („lyginamosios reklamos sąlygos turėtų būti kumuliacinės ir jų visapusiškai laikomasi“) ir primintas minėto Teisingumo Teismo sprendimo *Augenoptik Pippig* 54 punkte.

22 — Ten pat, 47 punktas.

23 — Ten pat, 49 punktas. Taip pat žr. 2002 m. rugsėjo 12 d. generalinio advokato A. Tizzano išvadą byloje, kurioje buvo priimtas minėtas sprendimas *Augenoptik Pippig* (27 punktas).

35. Taigi į pastarąsias nuostatas, kaip ir į Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, neturi būti atsižvelgta vertinant šio naudojimo leistinumą. Yra nesvarbu, ar ši išvada būtų padaryta nesant Direktyvos 97/55 – nes, kaip teigia H3G ir Komisija, bet kuriuo atveju šis naudojimas nepatektų į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų taikymo sritį²⁴, – ar ją lemia Direktyva 97/55 į Direktyvą 84/450 įtrauktu 3a straipsniu įtvirtinta tvarka, kuri, būdama *lex specialis* kito asmens prekių ženklo naudojimo atliekant palyginimą reklamoje atvejais, yra išimtis, palyginti su Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ar b punkte įtvirtinta tvarka.

36. Šis klausimas yra hipotetinis ginčo, kurį nagrinėja prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, sprendimui, todėl šioje prejudicinio sprendimo priėmimo procedūroje į jį atsakyti nereikia.

37. Be to, atkreipiu dėmesį, kad, kaip pabrėžė O2²⁵, pirmasis prejudicinis klausimas, suformuluotas sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, susijęs su reklamuotojo kito asmens *prekių ženklo* (tiksliau – kito asmens prekių ženklu identiško žymens) naudojimu, o prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo

nagrinėjama byla po O2 pradinio ieškinio dėl padirbinėjimo dalies atsisakymo²⁶ yra susijusi su reklamuotojo (H3G) žymenų (paveikslėlių su burbulais), kurie yra labai panašūs į kito asmens prekių ženklus (prekių ženklu-burbulai), o ne kito asmens prekių ženklų (O2 ar prekių ženklų-burbulų) naudojimu.

38. Bet kuriuo atveju manau, kad ši pastaba iš esmės nepakeičia pirmiau išnagrinėtos problemos apimties.

39. Į konkurento prekių ženklą panašaus žymens naudojimas reklamoje gali būti vienas iš būdų nustatyti, bent jau netiesiogiai, šį konkurentą arba jo prekes ar paslaugas Direktyvos 84/450 2 straipsnio 2a punkto prasme. Reklama, kurioje toks žymuo buvo naudojamas ir kuria buvo siekiama palyginti reklamuotoją ir jo konkurentą ar atitinkamas prekes ar paslaugas, patenka į Direktyvos 84/450 3a straipsnio taikymo sritį. Šiame straipsnyje, kaip buvo nurodyta, tarp nuostatų, kurios bendrai nustato išsamias lyginamosios reklamos leistinumo sąlygas, yra įtvirtintos specifinės normos, skirtos užtikrinti prekių ženklo apsaugą atsižvelgiant į šią reklamos rūšį. Todėl, jei prekių ženklo savininkas nori uždrausti į jo prekių ženklą panašaus žymens naudojimą lyginamojoje reklamoje, jo prieštaravimas turi būti pagrįstas

24 — Šiuo klausimu iš esmės pareiškė nuomonę generalinis advokatas M. Jacobs savo 2001 m. rugsėjo 20 d. Išvadoje, pateiktoje byloje, kurioje buvo priimtas minėtas sprendimas *Hölterhoff* (74–77 punktai).

25 — Žr. jos rašytinių pastabų 52 punktą.

26 — Žr. šios išvados 11 punktą.

vienos iš Direktyvos 84/450 3a straipsnyje išvardytų sąlygų pažeidimu²⁷, atvirkščiai, šiam naudojimui, kaip ir kito asmens prekių ženklo naudojimui tokioje reklamoje, netaikoma Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalis.

40. Taigi manau, kad į pirmąjį prejudicinį klausimą galima atsakyti taip:

„Tapataus konkurento įregistruotam prekių ženklui ar panašaus į šį prekių ženklą žymens naudojimą reklamoje, kurioje lyginamos šio konkurento atitinkamai parduodamų ar teikiamų minėtu prekių ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų savybės su reklamuotojo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų savybėmis, išsamiai reglamentuoja Direktyvos 84/450 3a straipsnis ir šiam naudojimui netaikomas Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ar b punktas.“

Dėl antrojo ir trečiojo prejudicinių klausimų

41. Pateikdamas antrąjį ir trečiąjį prejudicinius klausimus prašymą priimti prejudicinį

sprendimą pateikęs teismas pirmiausia nori sužinoti, ar tam, kad būtų pripažintas leistinu Direktyvos 84/450 3a straipsnio prasme, konkurento prekių ženklo naudojimas lyginamojoje reklamoje turi būti „būtinasis“. Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas norėtų sužinoti kriterijus, kuriais remiantis turi būti vertinama ši būtinybė, ir ar šis reikalavimas neleidžia jokių būdu naudoti žymens, kuris nėra tapatus konkurento prekių ženklui, tačiau labai į jį panašus.

42. Remdamasi Direktyvos 97/55 14 ir 15 konstatuojamosiomis dalimis, jos parengiamaisiais dokumentais ir Teisingumo Teismo praktika, pirmiausia sprendimais *Toshiba*²⁸ ir *Siemens*²⁹, O2 tvirtina, kad, nors reklamuotojo konkurento prekių ženklo naudojimas lyginamojoje reklamoje nėra būtinas siekiant nustatyti šį konkurentą ar atitinkamas prekes ar paslaugas, per jį nesąžiningai pasinaudojama paties prekių ženklo reputacija pažeidžiant Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktą. O2 teigia, kad, kadangi *H3G* lyginamojoje reklamoje pasinaudojo O2 prekių ženklu, leidžiančiu puikiausiai nustatyti reklamuotojo konkurentą, šiam reklamuotojui visiškai nebuvo būtina naudoti burbulų paveikslėlius, juolab kad šie iškreiptai atgamina O2 prekių ženklus – burbulus.

43. Vis dėlto pritarčiau *H3G* ir Komisijos nuomonei, kad Direktyvos 84/450 3a straipsnis nereikalauja laikytis kito asmens

27 — Suprantamai remdamasis nacionalinėmis šio 3a straipsnio perkėlimo į vidaus teisę nuostatomis.

28 — 2001 m. spalio 25 d. Sprendimas (C-112/99, Rink. p. I-7945).

29 — 2006 m. vasario 23 d. Sprendimas (C-59/05, Rink. p. I-2147).

prekių ženklo būtino naudojimo sąlygos siekiant lyginamojoje reklamoje nustatyti konkurentą ar jo prekes ar paslaugas.

44. Tačiau prie tokios išvados negalima prieiti remiantis vien Teisingumo Teismo sprendimo *Pippig Augenoptik* 83 ir 84 punktuose, į kuriuos nukreipia *H3G*, padarytu konstatavimu, susijusiu su atgaminimo lyginamojoje reklamoje ne tik konkurento vardo, o taip pat jo logotipo ir parduotuvės fasado vaizdo, problema. Šiuose punktuose Teisingumo Teismas, remdamasis Direktyvos 97/55 14 ir 15 konstatuojamųjų dalių analize, nusprendė, kad „Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies e punktui neprieštarauja tai, kad lyginamojoje reklamoje, be konkurento vardo, taip pat būtų atgaminti jo logotipas ir parduotuvės fasado vaizdas, jei ši reklama atitinka Bendrijos teisėje nustatytas leistinumą sąlygas“.

45. Kadangi nurodyta nuostata siekiama tik uždrausti lyginamąją reklamą, kuri „diskredituoja ar šmeižia“ konkurento prekių ženklus ar kitus su juo susijusius elementus, minėta išvada, kurią padarė Teisingumo Teismas, objektyviai gali būti aiškinama tik taip, kad tik atgaminant lyginamojoje reklamoje, be konkurento vardo, taip pat jo logotipą ir parduotuvės fasado vaizdą, t. y. elementus, kurie tikriausiai nėra būtini nustatyti konkurentą, kurio vardas jau buvo nurodytas,

negalima diskredituoti ar apšmeižti tokio konkurento. Tačiau, kaip pažymėjo O2, tai nereiškia, kad kito asmens prekių ženklo ar kitų skiriamųjų ženklų būtino naudojimo lyginamojoje reklamoje sąlygos šaltiniu negalėtų būti kitos 3a straipsnio nuostatos. Be to, reikia nurodyti, kad Teisingumo Teismo konstatavimas, cituotas šios išvados 44 punkte, kelia abejonių ir nėra tikslus tiek, kiek juo, atrodo, siekiama susieti Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies e punkto laikymąsi su visų kitų Bendrijos teisėje nustatytų lyginamosios reklamos leistinumą sąlygų, nesusijusių su šioje nuostatoje nurodytu šios reklamos diskredituojamuoju ar šmeižiamuoju pobūdžiu, laikymusi.

46. Tam, kad būtų konstatuota, ar Direktyvos 84/450 3a straipsnyje įtvirtinta kito asmens prekių ženklo būtino naudojimo lyginamojoje reklamoje sąlyga, pirmiausia reikia priminti, kad šiuo straipsniu išsamiai suderintamos tokio palyginimo leistinumą sąlygos (žr. šios išvados 30 punktą), ir nurodyti, jog nė viena iš jo nuostatų tiesiogiai neįtvirtina kito asmens prekių ženklo ar skiriamąjo ženklo būtino naudojimo sąlygos.

47. Man taip pat neatrodo, kad, kaip teigia O2, šią sąlygą galima netiesiogiai kildinti iš direktyvos 3a straipsnio 1 dalies g punkto, kuriuo draudžiama nesąžiningai pasinaudoti konkurento prekių ženklo, kito skiriamąjo ženklo ar konkuruojančių gaminių kilmės vietos nuorodų reputacija.

48. Nuoroda, kurią O2 daro į Direktyvos 97/55 14 konstatuojamąją dalį, nėra tinkama siūlomam šios nuostatos aiškinimui pagrįsti. Kaip teisingai pažymi Komisija, šioje konstatuojamojoje dalyje Bendrijos teisės aktų leidėjas, panašu, norėjo tik pabrėžti, jog iš esmės tam, kad lyginamoji reklama būtų veiksminga, konkurento prekių ženklo ar firmos vardo nurodymas yra neišvengiamas, nenustatant joje tokios nuorodos leistinumą sąlygos. Be to, tokios nuorodos leistinumą sąlygos iš dalies yra nurodytos paskesnėje 15 konstatuojamojoje dalyje („tais atvejais, kai atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas“), kurioje nurodant „tokių prekių ženklo naudojimą“ siekiama padaryti nuorodą į prekių ženklo, leidžiančio nustatyti konkurento prekes ar paslaugas, naudojimą, o ne į prekių ženklo naudojimą, kuris būtų būtinas šiam tikslui pasiekti.

49. Teisingumo Teismas jau turėjo progą išaiškinti Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktą.

50. Byloje *Toshiba* nacionalinis teismas, be kita ko, jo paprašė patikslinti kriterijus, kuriais remiantis turėtų būti daroma išvada, kad lyginamoji reklama nesąžiningai pasinaudoja su konkurento skiriamuoju ženklu susijusia reputacija šios nuostatos prasme.

51. Generalinis advokatas P. Léger pasiūlė Teisingumo Teismui motyvavimą, kuriuo

remiantis, atsižvelgiant į Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktą, būtų galima nustatyti „ribą, kurią viršijus reklamuotojas turėtų būti laikomas veikiančiu nesąžiningai“. Pirmiausia jis nurodė, kad šią ribą viršija praktika, kurią taikydamas reklamuotojas siekia tik pasinaudoti savo konkurento reputacija tam, kad pagerintų savo veiklą, tačiau negalima pripažinti, kad reputacija piktnaudžiaujama, kai lyginamosios reklamos turinį galima pagrįsti konkrečiais reikalavimais³⁰.

52. Pastaruoju klausimu generalinis advokatas iš Direktyvos 97/55 14 ir 15 konstatuojamųjų dalių padarė išvadą, kad „konkurentas gali pasinaudoti išimtinę ūkio subjekto teise į prekių ženklą ar kitus skiriamuosius ženklus, jeigu toks naudojimas pagrįstas lyginamosios reklamos reikalavimais“, ir kad „reklamuotojas turi teisę naudoti šias nuorodas, jei nenustatant konkurento būtų neįmanoma palyginti konkuruojančių prekių atitinkamų savybių ar trūkumų, ar toks palyginimas paprasčiausiai būtų apsunkintas.“ Dėl „būdų, kuriais galima naudoti konkurento skiriamuosius ženklus“, šis advokatas nurodė, jog, „kadangi išimtys aiškintinos griežtai, nukrypti nuo saugomų savininkų teisių turėtų būti leidžiama tik tiek, kiek tai yra būtina direktyvos tikslui pasiekti – padaryti įmanomą objektyvių prekių savybių paly-

30 — 2001 m. vasario 8 d. išvada, pateikta byloje, kurioje buvo priimtas minėtas sprendimas *Toshiba* (79, 80 punktai).

ginimą“. „Todėl, (tęsia generalinis advokatas) reputacija, susijusia su konkurentu, nesąžiningai pasinaudojama, kai jo nurodymas ar būdas, kurį naudojant jis nurodomas, nėra būtini vartotojams apie atitinkamas lyginamų prekių savybes informuoti“. Atvirkščiai, tokiam kaltinimui negali būti pritarta, jei lyginamieji elementai negali būti apibrėžti, jei reklamuotojas nenurodo konkurento, nors iš to jis galėtų gauti tam tikros naudos. „Taigi (kaip manė generalinis advokatas) remiantis būtent būtinybės kriterijumi reikia vertinti lyginamosios reklamos atitiktį direktyvos 3a straipsnio 1 dalies g punktui“³¹.

53. Vis dėlto, mano nuomone, į pastaruosius argumentus, kurie buvo išdėstyti siekiant palaikyti O2 aiškinimą, Teisingumo Teismas sprendime *Toshiba* neatsižvelgė. O2 nurodytu šio sprendimo 54 punktu iš esmės negali būti remiamasi grindžiant šį požiūrį, nes jame Teisingumo Teismas konstatavo, jog „reklamuotojas negali būti laikomas nesąžiningai naudojantis savo konkurento skiriamųjų ženklų reputacija, jeigu jų nurodymas yra veiksmingos konkurencijos nagrinėjamoje rinkoje sąlyga“ ir niekas neparodo, kad tuo jis taip pat norėjo pasakyti, kad jei, atvirkščiai, tokių ženklų nurodymas nebuvo veiksmingos konkurencijos šioje rinkoje sąlyga, jis būtinai reikštų, kad reklamuotojas nesąžiningai pasinaudojo šių skiriamųjų ženklų reputacija. Sprendime *Toshiba* Teisingumo Teismas veikiau manė, kad konkurento skiriamųjų ženklų naudojimas leidžia reklamuotojui

„nesąžiningai pasinaudoti jų reputacija, tik jei juos nurodant visuomenė, kuriai skirta reklama, *susieja* nurodytų produktų gamintoją ir tiekėją konkurentą, priskirdama tiekėjo konkurento produktams gamintojo produktų reputaciją“³².

54. Darydamas nuorodą į šį sprendime *Toshiba* padarytą konstatavimą, generalinis advokatas A. Tizzano byloje *Pippig Augenoptik* pateiktoje išvadoje³³ nurodė, kad „konkurento produkto prekių ženklo nurodymas neprieštarauja 3a straipsnio 1 dalies g punktui, jei jį pateisina objektyvus reikalavimas nurodyti konkurento produktus ir atskirti reklamuojamų produktų savybes (be kita ko, tiesiogiai lyginant produktus), taigi juo nesiekama tik pasinaudoti konkurento prekių ženklo, firmos vardo ar kitų skiriamųjų ženklų reputacija“, „nebent iš nagrinėjamos bylos aplinkybių išplauktų, kad ši nuoroda buvo padaryta tokiu būdu, kad visuomenė susiejo reklamuotoją ir konkurentą, priskirdama pirmojo produktams antrojo produktų reputaciją“.

55. Sprendime *Pippig Augenoptik* Teisingumo Teismas neaiškino 3a straipsnio 1 dalies g punkto, tačiau tą jis padarė vėliau, minėtame sprendime *Siemens*, iš kurio išplaukia, kad siekiant patikrinti, ar dėl konkurento prekių ženklo ar kito skiriamąjo

31 — Ten pat, 82, 84, 85 ir 87 punktai. Be to, 86 punkte generalinis advokatas P. Léger nurodė, kaip padarė O2 šioje byloje, kad būtinybės kriterijus taip pat pripažįstamas Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punkte.

32 — Minėto sprendimo *Toshiba* 60 punktas (taip pat žr. 57 punktą). (Pasiviruoju šriftu pažymėta mano)

33 — Minėtos išvados 32 punktas.

ženklų naudojimo lyginamojoje reklamoje reklamuotojas nesąžiningai pasinaudoja nagrinėjamo prekių ženklo ar žymens reputacija, reikia, pirma, patikrinti, ar taip ji naudojant visuomenė, kuriai skirta reklama, gali susieti konkurentą ir šį reklamuotoją dėl to, kad minėta visuomenė pirmojo produktų reputaciją priskiria antrojo produktams³⁴, ir, antra, atsižvelgti į naudą, kurią nagrinėjama lyginamoji reklama duoda vartotojams³⁵.

56. Nors, kaip paprastai nurodoma doktrinoje, lyginamosios reklamos objektas dažniausiai yra palyginimas su svarbiausiu konkurentu ir todėl jai būdingas tam tikras „ryšys“ su šio konkurento ar atitinkamų skiriamųjų ženklų reputacija, remiantis sprendimais *Toshiba* ir *Siemens*, pasinaudojimas šiuo „ryšiu“ yra nesąžiningas, tik jei visuomenė, kuriai skirta reklama, susieja reklamuotoją ir jo konkurentą, priskirdama pirmojo produktams pastarojo produktų reputaciją. Vadovaujantis šiais sprendimais kalbama apie poveikį, kuris turi būti vertinamas konkrečiu atveju. Vertinant turi būti akivaizdžiai atsiribojama nuo konkurento skiriamųjų ženklų nurodymo būtinumo nagrinėjimo.

34 — Minėto sprendimo *Siemens* 18–20 punktai.

35 — Ten pat, 22–24 punktai.

57. Teisingumo Teismo šiuose sprendimuose pasirinktas taikytinas kriterijus, pagrįstas išpūdžių, kilusių visuomenei dėl reklamoje nurodytų įmonių santykių, vertinimais, yra gana palankus reklamuotojui, nes leidžia jam nurodyti kito asmens skiriamuosius ženklus, net jeigu paaiškėja, kad tokia nuoroda nepagrįsta jokių teisėtu reklamai keliamu reikalavimu, jei realiai visuomenei nesukelia šios asociacijos, lydimos šiuose sprendimuose nurodytos reputacijos perkėlimu. Aš manau, kad požiūris, pagrįstas šiuo reikalavimo buvimu, į kurį, atrodo, taip pat daro nuorodą generalinis advokatas P. Léger savo motyvų pirminėse pastabose, išdėstytose šios išvados 51 punkte, gali užtikrinti didesnę reklamuotojo ir jo konkurento interesų pusiausvyrą, nes nuorodą į kito asmens skiriamuosius ženklus leidžia pripažinti draudžiama, jei paaiškėja, kad palyginimas reklamoje iš tikrųjų yra tik pretekstas savanaudiškai pasinaudoti šių skiriamųjų ženklų reputacija, nesvarbu, ar buvo sukurta minėta asociacija.

58. Bet kuriuo atveju, nesant reikalo šioje prejudicinio sprendimo priėmimo procedūroje bendrai nustatyti Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punkto taikymo kriterijus, pakanka nurodyti, jog sprendimuose *Toshiba* ir *Siemens* ne tik nepripažįstamas, bet net netiesiogiai atmetamas būtinybės kriterijus, kiek tai susiję su konkurento prekių ženklo ar kito skiriamąjo ženklo naudojimu lyginamojoje reklamoje. Taigi negalima teigti, kaip tai daro O2, kad, jei šis

naudojimas nėra būtinas norint nustatyti konkurentą ar jo prekes ar paslaugas, lyginamoji reklama *ipso facto* suteikia reklamotojui nepagrįstos naudos iš naudojimosi atitinkamo prekių ženklo ar žymens reputacija. Kaip nurodo Komisija, atvirkščiai, tokia nepagrįsta nauda turi būti vertinama konkrečiai, iš anksto negrindžiant jos tuo, kad šio prekių ženklo ar žymens nurodymas lyginamojoje reklamoje nėra būtinas.

59. Be to, kaip teisingai pažymėjo tiek *H3G*, tiek *Court of Appeal* sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, Teisingumo Teismo praktikoje šioje srityje nuolat nurodomas reikalavimas aiškinti lyginamajai reklamai keliamas leistinumą sąlygas jai naudingiausiu būdu³⁶ prieštarauja tokios būtinybės sąlygos buvimo pripažinimui.

60. Pirmiau išdėstyti teiginiai, susiję su konkurento prekių ženklo naudojimu lyginamojoje reklamoje, be abejo, taikytini ir ne tapataus šiam prekių ženklui, tačiau panašaus į jį žymens naudojimui šioje reklamoje. Mano nuomone, Teisingumo Teismui pateiktas teisinis klausimas dėl leistinumą sąlygos, susijusios su žymens, skirtu nustatyti konkurentą, būtinu naudojimu remiantis Direktyvos 84/450 3a straipsniu, nesikeičia nuo to,

ar kalbama apie konkurento prekių ženklui tapatų, ar į jį tik panašų žymenį.

61. Be to, nurodydamas daugiau nei būtina norint atsakyti į pirmą antrojo prejudicinio klausimo dalį³⁷, noriu pažymėti, kad sunku įsivaizduoti, jog *H3G* galėjo gauti nepagrįstos naudos panaudodama ginčijamoje reklamoje burbulų paveikslėlius, panašius į O2 prekių ženklus-burbulus, jei pripažinta, kad šioje reklamoje konkurentas nurodomas tiesiogiai darant nuorodą į O2 prekių ženklą, kurio naudojimo leistinumą O2 nebeginčia, ir jei iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą išplaukia, kad vartotojai judriosios telefonijos srityje sieja burbulų paveikslėlius su O2. Taigi, jei „ryšys“ su konkurentu kildinamas jau iš nuorodos į O2 prekių ženklą, ir O2 to neginčia, nesuprantu, kokios nepagrįstos naudos *H3G* galėtų gauti panaudodama ginčijamoje reklamoje taip pat į prekių ženklus-burbulus, kurių savininkė yra pati O2, panašius žymenis.

62. Kadangi manau, kad į konkurento prekių ženklo panašaus prekių ženklo ar žymens naudojimas lyginamojoje reklamoje negali būti pripažintas draudžiamu pagal Direktyvos 84/450 3a straipsnį tik dėl to, kad nėra būtinas norint nustatyti konkurentą ar atitinkamas prekes ar paslaugas, antros antrojo

36 — Minėto sprendimo *Toshiba* 37 punktą, minėto sprendimo *Pippig Augenoptik* 42 punktą, 2006 m. rugsėjo 19 d. Sprendimas *Lidl Belgium* (C-356/04, Rink. p. I-8501, 22 punktą) ir 2007 m. balandžio 19 d. Sprendimas *De Landtsheer* (C-381/05, Rink. p. I-3115, 35 ir 63 punktai).

37 — Žinoma, prirėkus prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar, naudodamasi ginčijamoje reklamoje burbulų paveikslėliais, *H3G* galėjo nesąžiningai pasinaudoti O2 prekių ženklų-burbulų reputacija (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Adam Opel* 36 punktą).

prejudicinio klausimo dalies ir trečiojo klausimo, kuriuose daroma priešingo, nei mano pateiktas, atsakymo prielaida, nagrinėti nereikia.

63. Be to, atsižvelgdamas į tai, kad O2 ypač pabrėžė, be kita ko, per posėdį, kad ginčijamojoje reklamoje buvo atgaminami iškreipti jos prekių ženklų-burbulų paveikslėliai, sudarant grėsmę tokių prekių ženklų skiriamajam požymiui ir reputacijai, noriu pabrėžti, kad tariamas iškraipymas galėtų lemti šios reklamos neleistinumą tik tuo atveju, jei prieštarautų Direktyvos 84/450 3a straipsnyje įtvirtintoms sąlygoms.

64. Tarp šių sąlygų yra sąlygos, skirtos prekių ženklo reputacijai apsaugoti, pavyzdžiui, 1 dalies e punkte įtvirtinta sąlyga, kuri draudžia diskredituoti arba šmeižti prekių ženklą, arba ką tik išnagrinėta sąlyga, nustatyta 1 dalies g punkte, pagal kurią draudžiama nesąžiningai naudotis konkurento prekių ženklo reputacija. Konkrečiu atveju, jeigu dėl prekių ženklų-burbulų iškraipymo ginčijamoje reklamoje šie prekių ženklai ar jų savininkas būtų pristatyti neigiamai, O2 galėtų užginčyti ją remdamasi nacionaline Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies e punkto perkėlimo norma.

65. Atvirkščiai, tarp šiame 3a straipsnyje išvardytų sąlygų nėra visiškai kitokio reikalavimo apsaugoti prekių ženklo skiriamąjį požymį. Šis reikalavimas, kurio abu aspektai: draudimas pažeisti šį požymį ir draudimas nesąžiningai juo naudotis,

įtvirtinti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalyje ir iš dalies pakeistame 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 40 dėl Bendrijos prekių ženklo³⁸, 8 straipsnio 5 dalyje, kiek tai susiję su gerą vardą turinčiais prekių ženklais, nebuvo pakartotas Direktyvos 84/450 3a straipsnyje, kuris, kaip buvo nurodyta (žr. šios išvados 59 punktą), turi būti aiškinamas griežtai, nepaisant reikalavimo saugoti gerą vardą turinčių prekių ženklų reputaciją, įtvirtinto nurodytose nuostatose. Taigi šiuo atveju galima kalbėti apie Bendrijos teisės akto leidėjo apgalvotą pasirinkimą, kuris akivaizdžiai nusprendė suteikti pirmenybę interesui užtikrinti veiksmingą lyginamąją reklamą, kuri yra vartotojų informavimo ir paslaugų bei prekių tiekėjų konkurenciją skatinanti priemonė (žr. būtent Direktyvos 97/55 2 konstatuojamąją dalį), palyginti su interesu apsaugoti prekių ženklų skiriamuosius požymius.

66. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, siūlau Teisingumo Teismui į antrąjį prejudicinį klausimą atsakyti taip:

„Direktyvos 84/450 3a straipsnio negalima aiškinti taip, kad pagal jį tapatų konkurento įregistruotam prekių ženklui ar panašų į jį žymenį leidžiama naudoti lyginamojoje reklamoje, tik jei šis naudojimas yra būtinas norint nustatyti konkurentą ar atitinkamas prekes ar paslaugas.“

38 — OL L 11, p. 1.

Išvada

67. Darydamas išvadą, siūlau Teisingumo Teismui į *Court of Appeal (England & Wales)* pateiktus prejudicinius klausimus atsakyti taip:

- „1) Tapataus konkurento įregistruotam prekių ženklui ar panašaus į šį prekių ženklą žymens naudojimą reklamoje, kurioje lyginamos šio konkurento atitinkamai parduodamų ar teikiamų minėtu prekių ženklų pažymėtų prekių ar paslaugų savybės su reklamuotojo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų savybėmis, išsamiai reglamentuoja 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvos 84/450/EEB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos, iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB, 3a straipsnis ir šiam naudojimui netaikomas 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies a ar b punktas.
- 2) Direktyvos 84/450 3a straipsnio negalima aiškinti taip, kad pagal jį tapatų konkurento įregistruotam prekių ženklui ar panašų į jį žymenį leidžiama naudoti lyginamojoje reklamoje, tik jei šis naudojimas yra būtinas norint nustatyti konkurentą ar atitinkamas prekes ar paslaugas.“