

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. birželio 12 d.\*

Byloje C-533/06

dėl *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Jungtinė Karalystė) 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2006 m. gruodžio 28 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

**O2 Holdings Limited,**

**O2 (UK) Limited**

prieš

**Hutchison 3G UK Limited,**

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (pranešėjas) ir E. Levits,

\* Proceso kalba: anglų.

generalinis advokatas P. Mengozzi,  
posėdžio sekretorius J. Swedenborg, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2007 m. lapkričio 29 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *O2 Holdings Limited* ir *O2 (UK) Limited*, atstovaujamų QC R. Arnold, baristerio M. Vanhegen ir *attorney* J. Stobbs, įgaliotų solisitorių S. Tierney, A. Brodie ir S. Magee,
  
- *Hutchison 3G UK Limited*, atstovaujamos QC G. Hobbs ir baristerės E. Hinsworth, įgaliotų solisitorių L. Silkin, G. Crown, N. Walker ir S. Jones,
  
- Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos W. Wils,

susipažinęs su 2008 m. sausio 31 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

## Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL 1989, L 40, p 1) 5 straipsnio 1 dalies bei 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvos 84/450/EEB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (OL L 250, p. 17), iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB (OL L 290, p. 18, toliau – Direktyva 84/450), 3a straipsnio 1 dalies aiškinimu.
  
- 2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą tarp *O2 Holdings Limited* ir *O2 (UK) Limited* (toliau kartu – *O2* ir *O2 (UK)*) bei *Hutchison 3G UK Limited* (toliau – *H3G*) dėl to, kad *H3G* lyginamojoje reklamoje naudojo prekių ženklus, kurių savininkai yra *O2* ir *O2 (UK)*.

## Teisinis pagrindas

### *Bendrijos teisės aktai*

- 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 vartoti 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.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms 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 vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiama.

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

- a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų pakuotes;
  
- 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 veiklos dokumentacijoje arba reklamoje.

<...>

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

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

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

a) savo vardą arba adresą;

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

c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį;

su sąlyga, kad toks vartojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.“

5 Su lyginamąja reklama susijusios nuostatos į Direktyvą 89/450 buvo įtrauktos Direktyva 97/55.

6 Direktyvos 97/55 13–15 konstatuojamosiose dalyse numatyta:

„13) kadangi <...> direktyvos 89/104/EEB <...> 5 straipsnis suteikia registruoto prekės ženklo savininkui išimtinės teises, įskaitant teisę užkirsti kelią trečiosioms šalims naudoti prekyboje bet kurį ženklą, kuris tapatus ar panašus į tokių pačių prekių ar paslaugų prekės ženklą arba tam tikrais atvejais į kitų prekių;

14) tačiau kadangi stengiantis, kad lyginamoji reklama taptų veiksminga, gali prireikti nustatyti konkurento prekes ar paslaugas, nurodant prekės ženklą ar firmos vardą, kurio savininkas jis yra;

15) kadangi toks kito asmens prekės ženklo, firmos vardo ar kitų skiriamųjų ženklų naudojimas nepažeidžia šios išimtinės teisės tais atvejais kai ji atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas, siekiant tik atskirti juos ir taip objektyviai pabrėžti jų skirtumus.“

7 Pagal Direktyvos 84/450 1 straipsnį ja siekiama nustatyti sąlygas, kuriomis lyginamoji reklama yra leistina.

- 8 Šios direktyvos 2 straipsnio 2a punkte lyginamoji reklama apibrėžiama kaip „bet kokia reklama, kuri aiškiai ar netiesiogiai nurodo konkurentą arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas“.
- 9 Minėtos direktyvos 3a straipsnio 1 dalyje nustatyta:

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

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

<...>

- d) netrikdo rinkos paininga tarp reklamuotojo ir konkurento arba tarp reklamuotojo ir konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų, prekių ar paslaugų;

- e) ji nediskredituoja arba nešmeižia konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų, prekių, paslaugų, veiklos ar aplinkybių;

<...>

- 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.“

### *Nacionalinės teisės aktai*

- 10 Direktyvos 89/104 nuostatos į nacionalinę teisę buvo perkeltos 1994 m. Prekių ženklų įstatymu (*Trade Marks Act 1994*).
  
- 11 Direktyvos 84/450 nuostatos į nacionalinę teisę buvo perkeltos 1988 m. Nutarimu dėl klaidinančios reklamos kontrolės (*Control of Misleading Advertisements Regulations 1988*, SI 1988/915) su pakeitimas, padarytais 2003 m. Nutarimu (SI 2003/3183, toliau – JK nutarimas).
  
- 12 Taikant JK nutarimą, Sąžiningos prekybos generalinis direktorius (*Director General of Fair Trading*), t. y. administracinė institucija, kompetentinga nagrinėti skundus arba pradėti atitinkamus teisinius procesus, užtikrina kovą prieš klaidinančią reklamą ir Direktyvos 84/450 4 straipsnyje įtvirtintų lyginamosios reklamos nuostatų laikymąsi.



13 JK nutarimo 4A taisyklės 3 dalyje nurodyta:

„Šios taisyklės nuostatos negali būti aiškinamos kaip

- a) suteikiančios teisę pareikšti ieškinį civiliamame procese dėl bet kokio šio nutarimo pažeidimo (nebent tai aiškiai numatyta šiame nutarime);
- b) nukrypstančios nuo teisės pareikšti ieškinį ar kitaip ginti teises (civiliamame ar baudžiamajame procese) byloje, pradėtoje kitu nei šio nutarimo pagrindu.“

### **Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai**

14 O2 ir O2 (UK) teikia judriųjų telefonų paslaugas.

15 Reklamuodamos savo paslaugas, jos naudoja įvairaus dizaino burbulų piešinius. Neginčijama, kad judriųjų telefonų srityje vartotojams vandenyje pavaizduoti burbulai, ypač laipsniškai šviesėjančios mėlynos spalvos fone, asocijuojasi su O2 ir O2 (UK) teikiamomis paslaugomis.

16 O2 ir O2 (UK) yra, be kita ko, dviejų vaizdinių nacionalinių prekių ženklų, kurių kiekvienas sudarytas iš nejudančių burbulų piešinėlio ir kurie Jungtinėje Karalystėje įregistruoti telekomunikacijų įrangai ir paslaugoms (toliau – prekių ženklai-burbulai), savininkai.

- 17 *H3G* taip pat teikia judriųjų telefonų paslaugas, prekiaujamas su žymeniu „3“. Ji, be kita ko, siūlo išankstinio apmokėjimo paslaugą („pay-as-you-go“), vadinamą „Threepay“.
- 18 2004 m. *H3G* pradėjo reklamos kampaniją. Dėl to ji, be kita ko, užsakė per televiziją transliuoti reklamą, kurioje lygino savo ir *O2* ir *O2 (UK)* siūlomų paslaugų kainas. Ši televizijos reklama (toliau – ginčijama reklama) prasidėdavo naudojant *O2* pavadinimą bei juodų ir baltų judančių burbulų paveikslėlius, toliau buvo rodomi „Threepay“ ir „3“ paveikslėliai kartu su žinute, jog *H3G* paslaugos tam tikra prasme pigesnės.
- 19 *O2* ir *O2 (UK)* pareiškė *H3G* ieškinį dėl teisių į jų prekių ženklus – burbulus – pažeidimo *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division*.
- 20 Nagrinėjant pagrindinę bylą jos pripažino, kad ginčijamoje reklamoje atliktas kainų palyginimas yra teisingas ir kad visa ši reklama nebuvo klaidinanti. Konkrečiai kalbant, ji neįtikinėjo, jog tarp *O2* ir *O2 (UK)* ir *H3G* yra koks nors komercinis ryšys.
- 21 2006 m. kovo 23 d. šis ieškiny s dėl teisių pažeidimo buvo atmestas. Iš esmės *High Court* nusprendė, kad burbulų paveikslėlių naudojimas reklamoje patenka į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, tačiau kadangi ši reklama atitinka Direktyvos 84/450 3a straipsnį, dėl šios atitikties *H3G* gali gintis remdamasi Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalimi.

22 O2 ir O2 (UK) dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)*.

23 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmiausia prašo išaiškinti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį.

24 Jis nori sužinoti, pirma, ar šioje nuostatoje numatytas naudojimas yra tik tas, kuriuo siekiama atskirti trečiojo asmens prekiaujamų prekių ar paslaugų komercinę kilmę. Jo teigimu, atsakius teigiamai, reikėtų, kad konkurento prekių ženklų naudojimas lyginamojoje reklamoje nepatenka į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, nes prekių ženklas joje nenaudojamas reklamuotojo prekių kilmei nurodyti.

25 Antra, jam kyla klausimas, ar siekiant įvertinti galimybę supainioti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b prasme reikia palyginti tik prekių ženklą ir žymenį, dėl kurių kilo ginčas, bei prekes ar paslaugas, kuriems įregistruotas prekių ženklas, ir prekes ar paslaugas, kuriems žymuo naudojamas, ar, priešingai, reikia atsižvelgti į faktines aplinkybes, kuriomis žymuo naudojamas.

26 Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad lyginamosios reklamos, kurioje naudojamas konkurento prekių ženklas, atitiktis Direktyvos 84/450 3a straipsniui yra gynybos pagrindas, kuriuo galima remtis atsikertant į konkurento pareikštą ieškinį dėl tokio jo prekių ženklų naudojimo.

27 Taigi tuo atveju, jei Teisingumo Teismas Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį aiškintų taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, ši nuostata

įregistruoto prekių ženklo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti jo prekių ženklą lyginamojoje reklamoje, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo išaiškinti Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį, kad sužinotų, ar tam, jog lyginamoji reklama, kurioje naudojamas tapatus konkurento prekių ženklui ar panašus į jį žymuo, būtų leidžiama, šio žymens naudojimas turi būti „būtinasis“ konkurento bei reklamuotojo prekėms ar paslaugoms palyginti.

28 Tokiomis aplinkybėmis *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

- „1. Ar tokiu atveju, kai prekybininkas, reklamuodamas savo prekes ar paslaugas, naudoja konkurentui priklausantį 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 punkto ar (1 dalies) b punkto taikymo sritį?
2. Jei prekybininkas lyginamojoje reklamoje panaudoja konkurentui priklausantį įregistruotą prekių ženklą, ar tam, kad atitiktų Direktyvos 84/450 <...> 3a straipsnį (1 dalį), šis naudojimas turi būti „būtinasis“ ir, jei taip, pagal kokius kriterijus spręsti apie šią būtinybę?
3. Konkrečiai kalbant, jei yra numatytas būtinybės reikalavimas, ar šis reikalavimas neleidžia naudoti bet kokio žymens, kuris nėra tapatus įregistruotam prekių ženklui, tačiau labai į jį panašus?“

## Dėl prejudicinių klausimų

### *Pirminės pastabos*

- 29 Savo klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo Teisingumo Teismo išaiškinti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį.
- 30 Iš tiesų pagrindinei bylai būdinga, kad *O2* ir *O2 (UK)* teigia, jog tai, kad *H3G* lyginamojoje reklamoje naudoja į jų prekių ženklus-burbulus panašų ženmenį, pažeidžia minėtais prekių ženklais jiems suteikiamas išimtinės teises į juos.
- 31 Prieš pradėdant nagrinėti prejudicinius klausimus, taip pat reikia išaiškinti Direktyvų 89/104 ir 84/450 tarpusavio ryšį.
- 32 Pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalis įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį, kurių pagrindu savininkas turi teisę tam tikromis sąlygomis uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje bet kokį ženmenį, tapatų arba panašų į jo prekių ženklą. Pagal šios direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punktą jis gali, be kita ko, uždrausti tretiesiems asmenims vartoti tokį ženmenį reklamoje.
- 33 Tapataus konkurento prekių ženklui ar panašaus į jį žymens naudojimas reklamuotojo lyginamojoje reklamoje gali būti laikomas naudojimu Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalių prasme.

- 34 Iš tiesų, pirma, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos kaip apimančios prekių ženklui tapataus ar į jį panašaus žymens naudojimą trečiojo asmens prekiaujamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, (šiuo klausimu, kalbant apie Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą, žr. 2007 m. sausio 25 d. Sprendimo *Adam Opel, C-48/05*, Rink. p. I-1017, 28 punktą).
- 35 Kita vertus, reklama, kurioje reklamuotojas lygina savo prekiaujamas prekes ir paslaugas su konkurento prekėmis ir paslaugomis, akivaizdžiai siekiama skatinti pirkti šio reklamuotojo prekes ir paslaugas. Tokia reklama reklamuotojas siekia atskirti savo prekes ir paslaugas, lygindamas jų savybes su konkurentų prekių ir paslaugų savybėmis. Tokį vertinimą patvirtina Direktyvos 97/55 15 konstatuojamoji dalis, kur Bendrijos teisės aktų leidėjas pažymėjo, jog lyginamąja reklama siekiama atskirti reklamuotojo prekes ir paslaugas nuo jo konkurento prekių ir paslaugų (žr. 2001 m. spalio 25 d. Sprendimo *Toshiba Europe, C-112/99*, Rink. p. I-7945, 53 punktą).
- 36 Todėl tai, kad lyginamojoje reklamoje reklamuotojas naudoja konkurento prekių ženklui tapatų arba panašų į jį žymenį, siekdamas identifikuoti pastarojo siūlomas prekes ar paslaugas, laikoma naudojimu pačioms reklamuotojo prekėms ir paslaugoms Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalių prasme.
- 37 Taigi prireikus toks naudojimas gali būti uždraustas pagal minėtas nuostatas.
- 38 Tačiau, kaip matyti iš Direktyvos 97/55 2–6 konstatuojamųjų dalių, Bendrijos teisės aktų leidėjas siekė skatinti lyginamąją reklamą, be kita ko, 2 konstatuojamojoje dalyje pažymėdamas, jog lyginamoji reklama „gali ir skatinti paslaugų bei prekių tiekėjų konkurenciją vartotojo naudai“, o 5 konstatuojamojoje dalyje – kad ji „gali būti teisėta priemonė informuoti vartotojus apie naudą, kurią jie gali gauti“.

39 Pagal Direktyvos 97/55 13–15 konstatuojamąsias dalis Bendrijos teisės aktų leidėjas manė, jog būtinybė skatinti lyginamąją reklamą reikalauja tam tikra dalimi apriboti prekių ženklų suteikiamas teises.

40 Taip apriboti prekių ženklo veikimą siekiant skatinti lyginamąją reklamą yra būtina ne tik tada, kai reklamuotojas naudoja patį reklamuotojo prekių ženklą, bet ir tuomet, kai naudojamas į šį prekių ženklą panašus žymuo.

41 Iš tiesų pagal Direktyvos 84/450 2 straipsnio 2a punktą „lyginamoji reklama“ – tai bet kokia reklama, kuri aiškiai ar netiesiogiai nurodo konkurentą arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas.

42 Remiantis nusistovėjusia teismo praktika, tai yra plati sąvoka, leidžianti apimti visus lyginamosios reklamos būdus, todėl pakanka, jog būtų pateikta informacija, net ir netiesiogiai nurodanti konkurentą arba jo siūlomas prekes ar paslaugas, kad tai būtų lyginamoji reklama (žr. minėto sprendimo *Toshiba Europe* 30 ir 31 punktus; 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Pippig Augenoptik*, C-44/01, Rink. p. I-3095, 35 punktą bei 2007 m. balandžio 19 d. Sprendimo *De Landtsheer Emmanuel*, C-381/05, Rink. p. I-3115, 16 punktą).

43 Taigi tam, kad būtų konstatuotas reklaminio skelbimo lyginamasis pobūdis, būtinas aiškus arba netiesioginis reklamuotojo konkurento arba jo siūlomų prekių ar paslaugų nurodymas (minėtų sprendimų *Toshiba Europe* 29 punktas ir *De Landtsheer Emmanuel* 17 punktas).

44 Todėl kai reklamuotojo naudojamą žymenį, panašų į konkurento prekių ženklą, paprastas vartotojas suvokia kaip nuorodą į šį konkurentą arba į jo siūlomas prekes ar paslaugas – kaip yra pagrindinėje byloje, – tai yra lyginamoji reklama Direktyvos 84/450 2 straipsnio 2a punkto prasme.

- 45 Dėl šios priežasties, siekiant suderinti įregistruotų prekių ženklų apsaugą ir lyginamosios reklamos naudojimą, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje, atitinkančioje visas minėtame 3a straipsnio 1 dalyje išvardytas teisėtumo sąlygas, naudoti tapatų jo prekių ženklui ar panašų į jį žymenį.
- 46 Vis dėlto reikia pažymėti, kad kai Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos sąlygos, reikalaujamos siekiant uždrausti tapataus įregistruotam prekių ženklui ar panašaus į jį žymens naudojimą, yra įvykdytos, lyginamoji reklama, kurioje naudojamas šis žymuo, negali atitikti Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies d punkte numatytos teisėtumo sąlygos.
- 47 Iš tiesų, viena vertus, kai prekių ženklas ir žymuo bei prekės ar paslaugos yra panašūs, galimybė supainioti yra speciali apsaugos sąlyga. Taigi Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tik tuomet, kai dėl prekių ženklų arba jais žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė, kad visuomenė gali supainioti (2005 m. spalio 6 d. Sprendimo *Medion*, C-120/04, Rink. p. I-8551, 24 ir 25 punktai).
- 48 Kita vertus, iš Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies d punkto matyti, kad lyginamoji reklama neleidžiama, jeigu yra galimybė supainioti reklamuotoją ir konkurentą arba reklamuotojo ir konkurento prekių ženklus, prekes ar paslaugas.
- 49 Atsižvelgiant į Direktyvos 97/55 13–15 konstatuojamąsias dalis, reikia vienodai aiškinti sąvoką „supainiojimas“, kuri vartojama tiek Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkte, tiek Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies d punkte.



50 Taigi tuo atveju, kai lyginamojoje reklamoje reklamuotojas naudoja konkurento prekių ženklui tapatų arba panašų į jį žymenį, konkurentas arba neįrodo galimybės supainioti ir todėl neturi teisės uždrausti naudoti šį žymenį Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkto pagrindu, arba jis ją įrodo ir todėl reklamuotojas negali prieštarauti tokiam draudimui pagal Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį, nes aptariama reklama neatitinka visų šioje nuostatoje išdėstytų sąlygų.

51 Taigi pirmiausia reikia atsakyti, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalis bei Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje, atitinkančioje visas minėtame 3a straipsnio 1 dalyje išvardytas teisėtumo sąlygas, naudoti tapatų jo prekių ženklui ar panašų į jį žymenį.

Tačiau kai Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos sąlygos, reikalaujamos siekiant uždrausti tapataus įregistruotam prekių ženklui ar panašaus į jį žymens naudojimą, yra įvykdytos, lyginamoji reklama, kurioje naudojamas minėtas žymuo, negali atitikti Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies d punkte numatytos teisėtumo sąlygos.

*Dėl pirmojo klausimo, susijusio su Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies aiškinimu*

52 Nustatyta, kad pagrindinėje byloje *H3G* naudojo ne prekių ženklus-burbulus, kokius įregistravo *O2* ir *O2 (UK)*, bet į šiuos prekių ženklus panašius žymenis.

- 53 Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktas taikomas, tik jeigu prekių ženklui tapatus žymuo naudojamas prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas.
- 54 Kadangi ši nuostata negali būti taikoma pagrindinėje byloje, nereikia jos aiškinti.
- 55 Todėl pirmąjį klausimą reikia suprasti taip, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad registruoto prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje naudoti į šį prekių ženklą panašų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar panašioms į jas, jei nėra galimybės, kad visuo-  
menė juos supainios.
- 56 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, siekiant išvengti prekių ženklo savininkui suteikiamos apsaugos skirtumus skirtingose valstybėse, Teisingumo Teismas turi pateikti vienodą Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies, ypač joje esančios „naudojimo“ sąvokos, išaiškinimą (2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 45 punktas; minėto sprendimo *Adam Opel* 17 punktas ir 2007 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo *Céline*, C-17/06, Rink. p. I-7041, 15 punktas).
- 57 Kaip matyti iš Teisingumo Teismo praktikos (minėtas sprendimas *Arsenal Football Club*; 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimas *Anheuser-Busch*, C-245/02, Rink. p. I-10989; minėti sprendimai *Medion*, *Adam Opel* ir *Céline*), registruoto prekių ženklo savininkas, remdamasis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punktu, gali uždrausti trečiajam asmeniui naudoti jo prekių ženklui tapatų arba panašų į jį žymenį, tik jei tenkinamos šios keturios sąlygos:

— žymuo turi būti naudojamas prekybos veikloje,

- jis turi būti naudojamas be prekių ženklo savininko sutikimo,
  
- žymuo turi būti naudojamas prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios arba panašios į prekes ar paslaugas, kurioms prekių ženklas įregistruotas, ir
  
- naudojimas turi kenkti ar galėti pakenkti prekių ženklo esminei funkcijai užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę dėl to, kad visuomenė gali supainioti.

58 Kalbant konkrečiai dėl ketvirtosios sąlygos, pirma, kaip buvo priminta šio sprendimo 47 punkte, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tik tuomet, kai dėl prekių ženklų arba jais žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė, kad visuomenė juos supainios.

59 Antra, pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę supainioti sudaro tai, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais iš ekonomiškai susijusių įmonių (žr. 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą ir minėto sprendimo *Medion* 26 punktą). Taigi tapataus arba panašaus į prekių ženklą žymens naudojimas, dėl kurio atsiranda galimybė, kad visuomenė gali juos supainioti, pažeidžia arba gali pažeisti esminę prekių ženklo funkciją.

60 Pagrindinėje byloje nustatyta, kad *H3G* panašų į prekių ženklus-burbulus žymenį naudojo komercinėje veikloje siekdama gauti ekonominės naudos, o ne asmeniniams tikslams. Todėl šis žymuo buvo naudojamas prekybos veikloje (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Céline* 17 punktą).

- 61 Taip pat nustatyta, kad *H3G* šį žymenį naudojo be *O2* ir *O2 (UK)*, prekių ženklų-burbulų savininkų, sutikimo.
- 62 Be to, buvo naudojama tapačioms paslaugoms, kurioms minėti prekių ženklai įregistruoti.
- 63 Tačiau reikia konstatuoti, jog remiantis pačiomis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo išvadomis tai, kad *H3G* ginčijamoje reklamoje naudojo į prekių ženklus-burbulus panašius burbulų paveikslėlius, nesukėlė galimybės, jog vartotojai gali juos supainioti. Iš tikrųjų visa ginčijama reklama nebuvo klaidinanti ir, be kita ko, neįtikinėjo, kad tarp *O2* ir *O2 (UK)* ir *H3G* yra koks nors komercinis ryšys.
- 64 Šiuo atžvilgiu, priešingai nei teigia *O2* ir *O2 (UK)*, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, siekdamas įvertinti, ar yra galimybė supainioti, teisingai analizavo tik aplinkybes, kuriomis *H3G* naudojo į prekių ženklus-burbulus panašų žymenį.
- 65 Iš tikrųjų galimybės supainioti samprata yra tokia pati Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte (šiuo atžvilgiu žr. 2000 m. birželio 22 d. Sprendimo *Marca Mode, C-425/98*, Rink. p. I-4861, 25–28 punktus).
- 66 Vis dėlto Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies b punktas susijęs su prašymu įregistruoti prekių ženklą. Įregistravus prekių ženklą, jo savininkas turi teisę savo nuožiūra jį naudoti, vadinasi, siekiant įvertinti, ar registracijos paraiškai taikomas šioje nuostatoje numatytas atsisakymo įregistruoti pagrindas, reikia patikrinti, ar yra galimybė supainioti su ankstesniu protestą pateikusių asmens prekių ženklu visomis aplinkybėmis, kuriomis prašomas įregistruoti prekių ženklas galėtų būti naudojamas, jei būtų įregistruotas.

- 67 Tačiau Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu atveju trečiasis asmuo, naudojantis tapatų įregistruotam prekių ženklui arba panašų į jį žymenį, nereikalauja jokios teisės į prekių ženklą šio žymens atžvilgiu ir naudoja jį pavieniais atvejais. Tokiomis aplinkybėmis, siekiant įvertinti, ar įregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę užkirsti kelią šiam specifiniam naudojimui, reikia apsiriboti šį naudojimą apibūdinančiomis aplinkybėmis, nesant reikalo nustatyti, ar tą patį žymenį naudojant kitomis aplinkybėmis taip pat gali kilti galimybė supainioti.
- 68 Todėl ketvirtoji sąlyga, reikalaujama tam, kad įregistruoto prekių ženklo savininkui būtų leidžiama uždrausti naudoti į jo prekių ženklą panašų žymenį tapačioms prekėms arba paslaugoms, kurioms įregistruotas minėtas prekių ženklas, arba panašioms į jas, pagrindinėje byloje nėra įvykdyta.
- 69 Todėl į pirmąjį klausimą reikia atsakyti: Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje naudoti į šį prekių ženklą panašų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas minėtas prekių ženklas, jei dėl šio naudojimo nėra galimybės, kad visuomenė juos supainios, neatsižvelgiant į tai, ar minėta lyginamoji reklama tenkina visas Direktyvos 84/450 3a straipsnyje išvardytas teisėtumo sąlygas.

*Dėl antrojo ir trečiojo klausimų, susijusių su Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies aiškinimu*

- 70 Savo antruoju ir trečiuoju klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad lyginamoji reklama, kurioje reklamuotojas naudoja konkurento prekių ženklą arba į šį prekių ženklą panašų žymenį, leidžiama, tik jeigu šis naudojimas yra būtinas

reklamuotojo bei konkurento prekėms ar paslaugoms palyginti ir prirėikus jeigu į konkurento prekių ženklą panašaus žymens naudojimas gali būti laikomas būtiniu.

71 Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašė šią nuostatą išaiškinti tik tuo atveju, jeigu Teisingumo Teismas teigiamai atsakytų į pirmąjį prejudicinį klausimą.

72 Todėl antrojo ir trečiojo prejudicinių klausimų nagrinėti nereikia.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

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

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

- 1. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 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 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje, atitinkančioje**

**visas minėtame 3a straipsnio 1 dalyje išvardytas teisėtumo sąlygas, naudoti tapatų jo prekių ženklui ar panašų į jį žymenį.**

**Tačiau kai Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos sąlygos, reikalaujamos siekiant uždrausti tapataus įregistruotam prekių ženklui ar panašaus į jį žymens naudojimą, yra įvykdytos, lyginamoji reklama, kurioje naudojamas minėtas žymuo, negali atitikti Direktyvos 84/450 su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/55, 3a straipsnio 1 dalies d punkte numatytos teisėtumo sąlygos.**

- 2. Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas negali uždrausti trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje naudoti į šį prekių ženklą panašų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas minėtas prekių ženklas, jei dėl šio naudojimo nėra galimybės, kad visuomenė juos supainios, neatsižvelgiant į tai, ar minėta lyginamoji reklama tenkina visas Direktyvos 84/450 su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/55, 3a straipsnyje išvardytas teisėtumo sąlygas.**

Parašai.