

GENERALINĖS ADVOKATĖS
ELEANOR SHARPSTON IŠVADA,
pateikta 2009 m. balandžio 30 d.¹

1. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 (toliau – reglamentas)² 9 straipsnio 1 dalies c punkte Bendrijos prekių ženklo, turinčio „gerą vardą Bendrijoje“, savininkui leidžiama uždrausti naudoti kai kuriuos žymenis, tapčius šiam prekių ženklui arba į jį panašius, skirtus žymėti prekėms ir paslaugoms, kurios nepanašios į tas, kurioms jis įregistruotas. Šioje byloje *Oberster Gerichtshof* (Aukščiausiasis Teismas) (Austrija) klausia, pirma, ar Bendrijos prekių ženklas turi „gerą vardą Bendrijoje“, jeigu jis turi gerą vardą tik vienoje valstybėje narėje. Antra, jeigu atsakymas į šį klausimą yra neigiamas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar tik vienoje valstybėje narėje „gerą vardą“ turintis prekių ženklas yra saugomas toje valstybėje narėje pagal reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir todėl gali būti nustatytas pažeidimo draudimas, kuris taikomas tik šioje valstybėje narėje.

Svarbūs Bendrijos teisės aktai

2. Reglamentu ir Pirmąja Tarybos direktyva 89/104/EEB (toliau – direktyva)³ siekta pašalinti kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui bei konkurencijai vidaus rinkoje⁴. Šiomis dviem priemonėmis įvedamos sistemos ne konkuruoja, bet papildo viena kitą⁵. Todėl analogiškas reglamento ir direktyvos nuostatas Teisingumo Teismas yra linkęs aiškinti vienodai⁶.

3 — 1988 m. gruodžio 21 d. Direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92), pakeista (o ne iš esmės pataisyta) 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, p. 25).

4 — Žr. abiejų priemonių pirmas konstatuojamąsias dalis.

5 — Žr. Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklų (COM (80) 635, p. 23) pirmąją pastraipą.

6 — Žr., pavyzdžiui, 2008 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Eurohypo prieš VRDT* (C-304/06 P, Rink. p. I-3297) 54 punktuose ir direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje numatytų absoliučių atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindų taikymo sritimi, ir 2006 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Bovenij Verzekerings* (C-108/05, Rink. p. I-7605) 22 punktą, kuriame nagrinėjama direktyvos 3 straipsnio 3 dalis ir reglamento 7 straipsnio 3 dalis.

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — 1993 m. gruodžio 20 d. Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).

Reglamentas

3. Reglamenta 1 straipsnyje pateikiama Bendrijos prekių ženklo sąvoka. 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad „Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje Bendrijoje: <...> jo naudojimas negali būti uždraustas kitaip nei visos Bendrijos mastu“.

4. 9 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtinę teisę į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

a) bet kokią žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapачios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet kokią žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį

ir dėl Bendrijos prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti; tikimybė supainioti žymenį su prekių ženklu atsiranda ir dėl jų susiejimo tikimybės;

c) bet kokią žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis Bendrijoje turi gerą vardą ir jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui“.

Direktyva

5. Direktyva siekiama suderinimo „tų nacionalinių įstatymų nuostatų, kurios turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos funkcionavimui“⁷.

7 — Žr. trečią konstatuojamąją dalį.

6. Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, kurioje pakartojamas reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktas, nurodoma:

„Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios^[8] 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 privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui“.

Faktinės aplinkybės ir pagrindinė byla

7. *PAGO International GmbH* (toliau – *Pago*) yra Bendrijos prekių ženklo, be kita ko, vaisių gėrimams ir vaisių sultims savininkė. Svarbūs *Pago* prekių ženklo elementai yra žalio stiklinio butelio (kurį *Pago* daug metų naudoja prekyboje) su būdinga etikete ir dangteliu atvaizdas šalia pilnos vaisių gėrimo stiklinės,

8 — 2003 m. sausio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Davidoff* (C-292/00, Rink. p. I-389) 30 punkte buvo išaiškinta, kad 5 straipsnio 2 dalis taikoma ir tuo atveju, kai dviem prekių ženklais žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios arba panašios.

ant kurios didelėmis raidėmis užrašyta PAGO.

8. *Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (toliau – *Tirol Milch*) Austrijoje prekiauja vaisiniu pasukų gėrimu „Lattella“, pilstomu į stiklinius butelius, kurių dizainas kai kuriais atžvilgiais (forma, spalva, etikete, dangteliu) panašus į butelio, pavaizduoto *Pago* Bendrijos prekių ženkle, dizainą. Gėrimo reklamoje *Tirol Milch* naudoja atvaizdą, kuriame, kaip *Pago* Bendrijos prekių ženkle, greta pilnos stiklinės parodomas butelis.

9. Neginčijama, kad nėra galimybės supainioti, nes *Pago* ir *Tirol Milch* naudojamose butelių etiketėse atitinkamai nurodomi pavadinimai „Pago“ ir „Latella“, o abu vardai yra plačiai žinomi Austrijoje. Iš nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateiktos faktinių aplinkybių santraukos matyti, kad pagrindinės bylos šalys remiasi tuo, jog 9 straipsnio 1 dalies c punkto sąlygos tenkinamos, nes, pirma, ginčijamas žymuo yra panašus į tą, kurį *Pago* yra įregistravusi kaip Bendrijos prekių ženklą, arba jam tapatus ir, antra, gėrimas, kuriuo prekiauja *Tirol Milch*, nelaikomas panašiu į tą, kuriuo prekiauja *Pago*.

10. *Handelsgericht Wien* (Vienos komercinių bylų teismas) *Pago* prašė uždrausti *Tirol Milch* kėsintis į jos prekių ženklą a) reklamuojant, siūlant, leidžiant į apyvartą arba naudojant

kitu būdu savo gėrimą buteliuose, dėl kurių kilo ginčas, ir b) reklamuojant butelių kartu su pilna stikline atvaizdą. Šis teismas nustatė draudimą, tačiau *Landesgericht Wien* (Vienos aukštesnysis apygardos teismas) jo sprendimą pakeitė. *Pago* pateikė kasacinį skundą *Oberster Gerichtshof*.

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas: ar tik vienoje valstybėje narėje „gerą vardą turintis“ prekių ženklas, remiantis reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktu, yra saugomas šioje valstybėje narėje, ir dėl to gali būti nustatytas draudimas, kuris taikomas tik šioje valstybėje narėje?“

12. Rašytines pastabas pateikė *Pago, Tirol Milch* ir Komisija, kurioms visoms buvo atstovaujama posėdyje.

11. *Oberster Gerichtshof* nuomone, tai, ar *Pago* Bendrijos prekių ženklas buvo pažeistas, reikia vertinti atsižvelgiant vien į reglamentą. Tačiau kadangi *Pago* prekių ženklas yra plačiai žinomas Austrijoje, bet nebūtinai kitose valstybėse narėse, *Oberster Gerichtshof* mano, kad jam reikia patarimo, kaip turėtų būti aiškinama reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkto frazė „Bendrijoje turi gerą vardą“. Todėl jis pateikė šiuos prejudicinius klausimus:

Pirmasis klausimas

Pirminės pastabos

- „1. Ar Bendrijos prekių ženklas kaip „gerą vardą turintis prekių ženklas“ reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme saugomas visoje Bendrijos teritorijoje, jeigu jis „turi gerą vardą“ tik vienoje valstybėje narėje?

13. Pirmasis klausimas suformuluotas taip, kad atsakymas turėtų būti arba „taip“, arba „ne“, ir tai reiškia, jog, kad ir koks būtų atsakymas, jis bus vienodai taikomas kiekvienu atveju, kai nagrinėjamas prekių ženklas turi gerą vardą tik vienoje valstybėje narėje. Mano nuomone, reikia laikytis lankstesnio požiūrio.

14. *Pago* tvirtina, kad į pirmąjį klausimą reikėtų atsakyti teigiamai. *Tirol Milch* teigia, kad reikėtų atsakyti neigiamai. Komisijos požiūris yra nevienareikšmiškas, tačiau ji daro išvadą, kad tik vienoje valstybėje narėje gerą vardą turinčiam prekių ženklui išimtiniais atvejais gali būti taikomas 9 straipsnio 1 dalies c punktas.

15. Visos trys šalys sutinka, kad analizę galima pradėti remiantis sprendimu *General Motors*⁹.

Sprendimas „General Motors“

16. Sprendime *General Motors* Teisingumo Teismas aiškino direktyvos 5 straipsnio 2 dalį (nuostata, analogiška reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktui). Buvo keliamas klausimas, ar prekių ženklas turėjo „gerą vardą valstybėje narėje“, o aptariama „valstybė narė“ buvo trys

Beniliukso šalys, laikomos viena teritorija prekių ženklų tikslais.

17. Pagal direktyvos 5 straipsnio 2 dalį ir reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą yra du „gero vardo sąlygos“ aspektai, kurie turi būti tenkinami, kad būtų suteikta prekių ženklo apsauga. Pirma, prekių ženklas turi turėti gerą vardą¹⁰. Antra, šis geras vardas turi egzistuoti konkrečioje geografinėje vietoje¹¹. Sprendime *General Motors* Teisingumo Teismas nagrinėjo šias sąlygas taip, kaip nurodyta toliau. Pirma, visuomenė, kurioje ankstesnis prekių ženklas turi būti įgijęs gerą vardą, gali būti visa visuomenė arba konkreti visuomenės dalis¹². Antra, remiantis teisės aktais negalima padaryti išvados, kad prekių ženklas turi būti žinomas tam tikram visuomenės procentui¹³. Trečia, apie prekių ženklą, kurio apsaugos siekiama, turi žinoti didelė visuomenės, suinteresuotos prekių ženklu žymima preke ar paslaugomis, dalis¹⁴. Galiausiai nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visas svarbias bylos faktines aplinkybes, ypač į prekių ženklo užimamą rinkos dalį, jo naudojimo intensyvumą, geografinį paplitimą bei trukmę ir savininko investicijų jo reklamai dydį¹⁵.

10 — Šią sąlygą pagrindžiantis pagrindas numatytas sprendimo 23 straipsnyje, kur Teisingumo Teismas paaiškina, jog būtina įrodyti tam tikrą ankstesnio prekių ženklo, kurio atžvilgiu savininkas siekia apginti savo teises, žinomumą visuomenėje lygi, kad būtų parodyta, jog visuomenė gali susieti prekių ženklą, kurio apsaugos siekiama, ir vėlesnį prekių ženklą, kuris, savininko teigimu, pažeidžia jo teises.

11 — Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje – „valstybė narė“; reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte – „Bendrija“.

12 — 24 punktas.

13 — 25 punktas.

14 — 26 punktas.

15 — 27 punktas.

9 — 1999 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas (C-375/97, Rink. p. I-5421).

18. Teisingumo Teismas nusprendė, kad tam, jog būtų galima taikyti apsaugą, kuri apima ir nepanašias prekes ar paslaugas, prekių ženklą turi žinoti didelė visuomenės, suinteresuotos šiuo ženklu žymimomis prekėmis ar paslaugomis, dalis; ir kad pakanka, jog Beniliukso prekių ženklas turėtų gerą vardą reikšmingoje Beniliukso teritorijos dalyje, kuri gali atitikti kokios nors Beniliukso šalies dalį¹⁶.

Ar Teisingumo Teismas turėtų pagal analogiją taikyti sprendimą „General Motors“?

19. Kaip minėjau, direktyvos 5 straipsnio 2 dalis ir reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktas yra analogiškos nuostatos; Teisingumo Teismas analogiškas šių dviejų priemonių nuostatas paprastai aiškina vienodai¹⁷. Todėl pritariu visoms šalims, kad pagal analogiją turėtų būti taikomas sprendimas *General Motors*. Tai reiškia, kad prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, jog jo prekių ženklas turi gerą vardą visoje Bendrijoje tam, kad jam būtų suteikta apsauga pagal reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą. Pakanka teritorijos „reikšmingos dalies“. Tačiau ar vieną valstybę narę galima laikyti „reikšminga dalimi“? Ar tai iš tikrųjų yra teisingas būdas atsakyti į klausimą?

Šalių argumentai

20. *Pago* tvirtina, kad turėtų būti taikomas sprendimas *General Motors* ir kad jos prekių ženklas neturi būti žinomas visoje Bendrijoje. Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas, turi gerą vardą visoje Austrijoje. Niekas nekliaudo Austriją laikyti reikšminga Bendrijos dalimi. Taigi *Pago* tvirtina, kad jos prekių ženklas yra vertas apsaugos pagal 9 straipsnio 1 dalies c punktą. Be to, *Pago* siekia sistemiškai aiškinti teisės aktą ir nurodo argumentą, grindžiamą reglamento 50 straipsnio 1 dalies a punkto, kuriame taip pat vartojamas terminas „Bendrijoje“, aiškinimu. Siūlau šį paskutinį argumentą nagrinėti išanalizavus sprendimo *General Motors* sukeltą pasekmę¹⁸.

21. *Tirol Milch* pritaria, kad sprendimą *General Motors* reiktų taikyti pagal analogiją, tačiau pažymi, kad pirmasis klausimas suformuluotas nedarant skirtumo tarp įvairių valstybių narių. Tačiau valstybės narės labai skiriasi dydžiu ir gyventojų skaičiumi. Teigiamas atsakymas į pirmąjį klausimą reiktų, kad Bendrijos prekių ženklas, turintis gerą vardą vien Maltoje, kur yra 0,08 % ES gyventojų ir kuri sudaro 0,04 % jos ekonomikos, būtų saugomas visoje Bendrijoje kaip gerą vardą turintis prekių ženklas. *Tirol Milch* tvirtina, kad reikia nustatyti, ar aptariama teritorija yra reikšminga, kaip aiškinama

16 — 29 ir 31 punktai.

17 — Žr. šios išvados 3 punktą ir 6 išnašoje nurodytą teismo praktiką.

18 — Žr. šios išvados 36 punktą.

Teisingumo Teismo sprendime *General Motors*. 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme valstybių narių sienos neturi reikšmės. Lemiamas klausimas yra tai, ar teritorija, kurioje prekių ženklas turi gerą vardą, yra reikšminga ekonominiu požiūriu visai Bendrijai, o tai pateisintų apsaugą visoje Bendrijoje gero vardo toje teritorijoje pagrindu. Taigi vienos valstybės narės teritorijos galėtų pakakti, jeigu (ekonominiu požiūriu) ji būtų pakankamai didelė valstybė narė, pavyzdžiui, Vokietija, bet ne viena iš mažesnių valstybių narių.

22. Komisija, taip pat remdamasi sprendimu *General Motors*, teigia, kad Bendrijos prekių ženklas 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme „Bendrijoje turi gerą vardą“, jeigu jis žinomas didelei daliai visų asmenų, kuriems jis skiriamas Bendrijos teritorijoje kaip potencialiems prekių ir paslaugų, žymimų šiuo ženklu, pirkėjams. Sprendžiant, ar prekių ženklas turi „gerą vardą“, atitinkamos visuomenės nustatymas turi būti atskiriamas nuo reikiamo gero vardo lygio nustatymo.

23. Komisija mano, kad pagal 9 straipsnio 1 dalies c punktą apsauga suteikiama, jeigu apie prekių ženklą žino didelė atitinkamos visuomenės dalis. Atitinkama visuomenė turėtų būti nustatoma Bendrijos teritorijoje, neatsižvelgiant į nacionalines sienas ir verti-

nant visuomenę ne tik vienos valstybės narės teritorijoje.

24. Komisijos nuomone, geras vardas „Bendrijoje“ nereiškia, kad prekių ženklas yra žinomas visose valstybėse narėse. Kai kuriais išimtiniais atvejais gali pakakti gero vardo vienintelėje valstybėje narėje, jeigu atitinkama visuomenė yra tik toje valstybėje.

25. Taigi Komisija susieja atitinkamos visuomenės ir atitinkamos teritorijos sąvokas.

Analizė

26. Nemanau, kad pagrindinių šalių argumentai labai naudingi sprendžiant pirmąjį klausimą. *Pago* teiginys, kad jos prekių ženklas yra plačiai žinomas Austrijoje, nors tai pripažino prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, išplėtoti argumentų nepadedo. Ji nepaaiškina, nei kaip nustatoma, kas sudaro reikšmingą Bendrijos dalį apskritai, nei kodėl būtent Austrija turėtų

būti laikoma reikšminga Bendrijos dalimi. Kadangi *Tirol Milch* tvirtina, kad nacionalinės sienos neturi reikšmės, tolesnė jos analizė (pagrįsta būtent šiomis sienomis) man atrodo nelogiška. Be to, ji veda prie (labai keblaus) klausimo, kas yra pakankamai svarbi valstybė narė, kurią būtų galima laikyti „reikšminga“.

27. Apskritai manau, kad naudinga pradėti nuo Komisijos analizės.

28. 9 straipsnio 1 dalies c punktu siekiama Bendrijos prekių ženklo savininkui suteikti galimybę apginti pagal šį ženklą jam suteiktas išimtinės teises trečiųjų asmenų atžvilgiu, jeigu jis gali įrodyti, kad jo Bendrijos prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje ir kad yra įvykdytos kitos 9 straipsnio 1 dalies c punkto sąlygos.

29. Reglamentas pagrįstas prielaida, kad Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą¹⁹. Iš tikrųjų Bendrijos prekių ženklas buvo sukurtas tam, kad įmonėms būtų suteikti „prekių ženklai, leidžiantys visoje Bendrijoje, *neatsižvelgiant į valstybių sienas*, tapačiomis

priemonėmis atskirti įmonių gaminamas prekes ir tiekiamas paslaugas²⁰. Tokiomis aplinkybėmis man atrodo, kad požiūris, pagal kurį, norint nustatyti Bendrijos prekių ženklo gero vardo mastą, dėmesys sutelkiamas į valstybės narės sienas, yra visiškai neteisingas. Veikiau reikia pradėti nuo Bendrijos teritorijos, kaip vienos ir nedalomos visumos, nagrinėjimo *neatsižvelgiant į valstybių sienas*. Todėl neturi reikšmės tai, ar geras vardas egzistuoja vienoje ar daugiau valstybių narių. Panašiai nėra svarbu, ar šios valstybės narės yra „didelės“, „vidutinio dydžio“ ar „mažos“ (nesvarbu, kuo remiantis šie terminai apibrėžti).

Sprendimo „General Motors“ taikymas

30. Pirmiausia reikia nustatyti, ar prekių ženklas turi „gerą vardą“. Tam nacionalinis teismas visos Bendrijos kontekste turi nustatyti prekių ženklu suinteresuotą visuomenę, neatsižvelgdamas į valstybių narių sienas. Nustatęs atitinkamą visuomenę²¹, nacionalinis teismas toliau turi nustatyti, ar geras vardas egzistuoja didelės visuomenės, suinteresuotos prekių ženklu žymimomis prekėmis ir paslaugomis, dalies atžvilgiu.

19 — Žr. reglamento pirmą ir antrą konstatuojamąsias dalis bei 1 straipsnio 2 dalį.

20 — Žr. pirmą konstatuojamąją dalį (kursyvu pažymėta mano).
21 — Dėl taikytinų kriterijų žr. sprendimo *General Motors*, minėto 9 išnašoje, 24 ir 25 punktus.

31. Tuomet nacionalinis teismas turi nustatyti, ar prekių ženklas turi gerą vardą „Bendrijoje“. Iš pradžių jis turėtų pripažinti, kad prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, jog prekių ženklas turi gerą vardą visoje Bendrijoje. Kad būtų taikomas 9 straipsnio 1 dalies c punktas, pakanka, jog prekių ženklas turėtų gerą vardą „reikšmingoje Bendrijos dalyje“²². Sprendime *General Motors* nepateikiama tolesnių nurodymų, kaip reikia aiškinti, kas yra atitinkamos teritorijos „reikšminga dalis“.

32. Tačiau Teisingumo Teismo praktikoje nurodoma, kas nėra „reikšminga dalis“. Sprendime *Nieto Nuño*²³ dėl panašios sąvokos, nagrinėjant, ar prekių ženklas yra „plačiai žinomas“ pagal direktyvos 4 straipsnio 2 dalies d punktą, buvo nuspręsta, kad Taragonos miestas ir jo apylinkės Ispanijoje nėra reikšminga valstybės narės dalis. Pagal analogiją taikant tuos pačius argumentus „reikšmingos Bendrijos dalies“ sąvokai matyti, kad jeigu „dalis“, objektyviai vertinant pagal jos dydį ir ekonominę įtaką, palyginti su visa Bendrija, yra nedidelė ir jeigu atitinkama

visuomenė yra labiau išplitusi visoje Bendrijoje²⁴, tokios dalies negalima laikyti „reikšminga Bendrijos dalimi“. Tokią išvadą galima padaryti remiantis įprasta žodžio „reikšminga“ reikšme. Be to, tai logiška.

33. Scenarijų galima numatyti daug ir įvairių. Iš vienos pusės, prekių ženklas, kuriuo žymimas plačiai visuomenei parduodamas generinis produktas ir kuris turi labai gerą vardą toje visuomenėje, kad jį būtų galima laikyti turinčiu „gerą vardą Bendrijoje“, prieš tai turėtų būti žinomas visoje didelėje geografinėje vietovėje. Iš kitos pusės, konkretaus produkto, kuris parduodamas tik tam tikrai vietos visuomenei, prekių ženklas turėtų būti žinomas kur kas mažesnėje vietovėje. Specialistams skirtas produktas gali būti parduodamas didelėje vietovėje (atsižvelgiant į tai, kaip plačiai paplitusi ši profesija), tačiau, palyginti su plačiai visuomenei parduodamu produktu, apskritai apie jį tikriausiai žinos mažiau žmonių.

22 — 28 punktas.

23 — 2007 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas (C-328/06, Rink. p. I-10093).

24 — Galima įsivaizduoti situaciją, kai nacionalinis teismas, įvertinęs atitinkamą visuomenę, gali pagrįstai nuspręsti, kad geras vardas ribotoje geografinėje vietovėje vis dėlto reikštų „gerą vardą Bendrijoje“, jeigu atitinkama visuomenė egzistuoja (tik) toje teritorijoje. Taigi prekių ženklas, kuriuo žymimos kiltų gamintojams skirtos prekės, galbūt gali turėti gerą vardą tikslinėje Bendrijos visuomenėje, kuri (tikriausiai) egzistuoja tik vienoje valstybėje narėje (ar jos dalyje). Tačiau manau, kad tokie atvejai turėtų būti reti.

34. Kalbant apie atitinkamos visuomenės sąvoką pažymėtina, kad „gero vardo“ teritorinio aspekto negalima apibūdinti nurodant abstraktų skaičių ar konkretų valstybių narių skaičių. Nacionalinis teismas, nustatydamas, ar konkretus prekių ženklas turi gerą vardą reikšmingoje Bendrijos dalyje, turės įvertinti daug veiksnių. Tarp tokių veiksnių, be kita ko, yra vietovės ekonominė reikšmė Bendrijoje, teritorijos, kurioje prekių ženklas turi gerą vardą, geografinis dydis ir atitinkamos visuomenės demografiniai duomenys.

1 dalies a punkto prasme pakanka prekių ženklo naudojimo tik vienoje valstybėje narėje. Jeigu naudojimo vienoje valstybėje narėje pakanka su Bendrijos prekių ženklu susijusioms teisėms apsaugoti, *Pago* tvirtinimu, pagal analogiją gero vardo vienoje valstybėje narėje turėtų pakakti, kad būtų suteikta apsauga pagal 9 straipsnio 1 dalies c punktą.

37. Šis argumentas manęs neįtikina.

35. Siekdamas nustatyti, ar reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme ankstesnis prekių ženklas turi gerą vardą reikšmingoje Bendrijos dalyje, nacionalinis teismas turi visapusiškai įvertinti atvejį ir nustatyti visuomenę, kuriai šis ankstesnis prekių ženklas yra žinomas. Bet kuris toks patikrinimas turi būti lankstus.

36. Galiausiai turiu trumpai aptarti *Pago* argumentą dėl reglamento sistemos. *Pago* nurodo, kad žodis „Bendrijoje“ taip pat vartojamas reglamento 50 straipsnio 1 dalies a punkte²⁵. *Pago* teigia, kad pagal nusistovėjusią praktiką reglamento 50 straipsnio

38. Pirma, vienintelė *Pago* nurodoma „nusišlovėjusi praktika“ yra Vidaus rinkos derinimo tarnybos (toliau – VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje *Reno Schuhcentrum prieš Payless ShoeSource Worldwide*²⁶, kurioje nagrinėtos aplinkybės, kai prekių ženklo tvirtinimas ant eksportuoti skirtų prekių reiškia „naudojimą Bendrijoje“. Taigi šiame sprendime, kuris Teisingumo Teismo atžvilgiu turi tik patariamąją galią, nagrinėtas visiškai kitoks klausimas. Jame nenurodyta, kad pakanka naudojimo vienoje valstybėje narėje, – tiesiog teigiama, kad nėra būtina naudoti prekių ženklą „visur Bendrijoje“. Be to, dėl sprendimo yra pateiktas ieškinyš Pirmosios instancijos teisme²⁷.

25 — 50 straipsnio 1 dalies a punkte iš esmės numatytas teisių į Bendrijos prekių ženklą panaikinimas, jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas iš tikrųjų nebuvo naudojamas.

26 — 2007 m. vasario 28 d. Sprendimas byloje R 1209/2005-1.

27 — Nagrinėjama byla *Reno Schuhcentrum prieš VRDT* (T-173/07).

39. Antra, 50 straipsnyje numatyti teisių į prekių ženklą, kuris iki tol buvo saugomas, panaikinimo pagrindai. 9 straipsnyje nustatyta, kokias teises suteikia Bendrijos prekių ženklas ir kokiomis sąlygomis. Šių dviejų nuostatų dalykas visiškai skiriasi, taigi nesutinku, kad 50 straipsnio 1 dalies a punktu pagrįsti (menki) argumentai padeda teisingai aiškinti 9 straipsnio 1 dalies c punktą.

40. Apibendrinant pasakytina, kad neįmanoma nustatyti, ar Bendrijos prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje, remiantis tuo, ar prekių ženklas turi gerą vardą kurioje nors valstybėje narėje. Bendrijos prekių ženklo vieningas statusas reiškia, kad Bendrijos teritoriją reikia vertinti kaip visumą. Sprendimas *General Motors* pagal analogiją turėtų būti taikomas nustatant, kas yra reikšminga Bendrijos dalis. Tai reikia nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į visuomenę, suinteresuotą prekių ženklu žymimomis prekėmis ar paslaugomis, ir vietovės, kurioje egzistuoja geras vardas, svarbą, kurią apibūdina tokie veiksniai kaip jos geografinis dydis, gyventojų skaičius ir ekonominė reikšmė visos Bendrijos teritorijos kontekste.

41. Todėl siūlau į pirmąjį pateiktą klausimą atsakyti taip: Bendrijos prekių ženklas yra saugomas visoje Bendrijoje remiantis tuo, jog jis turi „gerą vardą Bendrijoje“ Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, jeigu jis turi gerą vardą reikšmingoje

Bendrijos dalyje. Kas šiuo atveju yra reikšminga Bendrijos dalis, nepriklauso nuo nacionalinių sienų ir turi būti nustatyta įvertinus visas svarbias bylos aplinkybes, ypač atsižvelgiant į a) visuomenę, suinteresuotą prekių ženklu žymimomis prekėmis ar paslaugomis, ir šios visuomenės dalį, kuriai prekių ženklas yra žinomas, taip pat b) vietovės, kurioje egzistuoja geras vardas, svarbą, kurią apibūdina tokie veiksniai kaip jos geografinis dydis, gyventojų skaičius ir ekonominė reikšmė.

Antrasis klausimas

42. Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar atsižvelgiant į reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą tik vienoje valstybėje narėje gerą vardą turintis prekių ženklas, jeigu jis nėra saugomas visoje Bendrijoje, nepaisant to, yra saugomas šioje valstybėje narėje ir dėl to gali būti nustatytas pažeidimo draudimas, kuris taikomas tik šioje valstybėje narėje.

43. Iš mano siūlomo atsakymo į pirmąjį klausimą galima numanyti, kad tik vienoje valstybėje narėje gerą vardą turinčio prekių

ženklą negalima laikyti „gerą vardą Bendrijoje“ turinčiu prekių ženklu 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme. Atsižvelgiant į tai, kad „gero vardo Bendrijoje“ buvimas yra konkreti sąlyga, kurios reikalaujama norint taikyti reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą, galima pagalvoti, kad atsakymas į antrąjį klausimą yra aiškus. Jeigu ši sąlyga neįvykdoma, neatsiranda teisės į apsaugą. Tada į antrąjį klausimą (savaimė) reikia atsakyti taip, kad nacionalinis teismas neturėtų suteikti teisių gynbos priemonės, kad būtų įgyvendinta teisė, kuri neegzistuoja.

44. Taigi man atrodo, kad antrąjį klausimą reikėtų suprasti taip: ar Bendrijos prekių ženklas, turintis gerą vardą vietovėje, kuri nėra reikšminga Bendrijos dalis Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, nepaisant to, yra saugomas toje vietovėje (kuri gali sutapti su vienos ar daugiau valstybių narių teritorija), todėl gali būti nustatytas pažeidimo draudimas, kuris taikomas tik toje vietovėje.

45. *Pago* tvirtina, kad jeigu nebūtų tokios ribotos apsaugos, Bendrijos prekių ženklas nebūtų veiksminga alternatyva nacionaliniam prekių ženklui – rezultatas, nesuderinamas su Bendrijos teisės aktų leidėjo tikslu numatant Bendrijos prekių ženklą –, nes vienintelėje valstybėje narėje gerą vardą turinčio Bendrijos prekių ženklo savininkas, kartu neturėdamas

nacionalinio prekių ženklo, negalėtų apsaugoti savo prekių ženklo netgi toje valstybėje narėje. *Pago* taip pat tvirtina, kad visoje Bendrijoje prekių ženklams retai kenkiama reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte numatytu būdu, būtent neteisėtai pasinaudojant prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba jam pakenkiant, o tai yra nesąžiningos konkurencijos rūšis. Todėl prekių ženklo savininkui svarbu turėti galimybę įgyti teisių gynbos priemonę, taikomą valstybėje narėje, kurioje gali būti padarytas arba jau buvo padarytas pažeidimas.

46. Nesutinku su šiais argumentais.

47. Pirma, Bendrijos prekių ženklas ir nacionalinis prekių ženklas iš tikrųjų turi panašų tikslą²⁸ tiek, kiek reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktu ir direktyvos 5 straipsnio 2 dalimi (analogiška nuostata) siekiama apsaugoti nuo žalos prekių ženklo geram vardui. Tačiau šio tikslo pagal minėtas nuostatas siekiama skirtingais būdais²⁹ ir jos taikomos skirtinguose kontekstuose.

28 — Žr. 4 išnašą.

29 — Žr. Pasiūlymo priimti pirmąją Tarybos direktyvą valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (COM (80) 635, p. 1) trečiąją pastraipą: „Pasiūlymu priimti reglamentą siekiama tų pačių tikslų kaip ir direktyva, tačiau kitu būdu <...>“.

48. Jeigu nacionalinis prekių ženklas turi „gerą vardą valstybėje narėje“, savininkas pagal direktyvos 5 straipsnio 2 dalį gali įgyti apsaugą, galiojančią visoje valstybės narės teritorijoje (žr. sprendimą *General Motors*). Jeigu Bendrijos prekių ženklas turi „gerą vardą Bendrijoje“, vieningas Bendrijos prekių ženklo statusas³⁰ reiškia, kad jis taip pat saugomas visoje Bendrijos teritorijoje (o ne vien Bendrijos teritorijos „reikšmingoje dalyje“, kuri buvo pagrindas tam, kad būtų nuspręsta, jog aptariamasis prekių ženklas iš tikrųjų buvo prekių ženklas, turintis „gerą vardą Bendrijoje“ reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme)³¹.

49. Man atrodo, kad taip yra būtent *todėl*, kad Bendrijos prekių ženklui suteikiama apsauga yra tokia didelė, kad, norint ją gauti, reglamente numatytos sąlygos turi būti visiškai įvykdytos. Tarp reikalavimo įrodyti prekių ženklo gero vardo egzistavimą reikšmingoje Bendrijos dalyje ir visoje Bendrijoje galiojančios apsaugos suteikimo pateisinimo yra akivaizdus ryšys.

50. Antra, jeigu įmonė siekia įregistruoti prekių ženklą tam, kad (palaiapsniui) jį

naudotų daugiau nei vienoje valstybėje narėje, man atrodo pagrįsta manyti, jog ji bus linkusi teikti Bendrijos prekių ženklo paraišką, užuot teikusi daug paraiškų įregistruoti prekių ženklus skirtingose valstybėse narėse, nebent yra kokia nors konkreti priežastis, dėl kurios jai reikėtų taip elgtis. Sutinku, kad jeigu toks prekių ženklas turi gerą vardą valstybėje narėje (reikšmingoje jos dalyje), bet ne reikšmingoje Bendrijos dalyje, nacionalinė registracija toje valstybėje narėje bus reikalinga tam, kad būtų apsaugotas prekių ženklo geras vardas toje valstybėje narėje³², nes tokios apsaugos Bendrijos prekių ženklas pagal reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą suteikti negalės³³. Tai atitinka koncepciją, kad Bendrijos prekių ženklas ir nacionaliniai prekių ženklai galioja skirtinguose lygmenyse, tačiau lygiagrečiai.

51. Paskutinį *Pago* argumentą galima aptarti labai trumpai. Pažeidimo mastas gali turėti įtakos būdai, kuriuo savininkas siekia ginti teises, tačiau tai labiau procesinis nei materialinis klausimas. Tai nėra svarbu sprendžiant klausimą, ar apsauga pirmiausia teikiama pagal 9 straipsnio 1 dalies c punktą.

30 — Žr. šios išvados 3 ir 29 punktus bei 19 ir 20 išnašas.

31 — Žr. pirmojo klausimo analizę.

32 — Atrodo, kad *Pago* iš tikrųjų turi nacionalinį prekių ženklą savo produktui. Viena iš neįimtųjų paslapčių šiame prašyme priimti prejudicinį sprendimą – į kurią vis dėlto nesivelsiu – yra tai, kodėl procesas nacionaliniuose teismuose buvo grindžiamas *Pago* Bendrijos prekių ženklu, o ne jos nacionaliniu prekių ženklu.

33 — Pagal 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktus teisių apsauga suteikiama neatsižvelgiant į tai, ar galima įrodyti, jog prekių ženklas turi „gerą vardą Bendrijoje“.

52. Taigi siūlau į antrąjį pateiktą klausimą atsakyti taip, kad Bendrijos prekių ženklui, turinčiam gerą vardą vietovėje, kuri nėra reikšminga Bendrijos dalis, nesuteikiama apsauga pagal Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą tik toje vietovėje. Todėl pažeidimo draudimas, kuris taikomas tik toje vietovėje, negali būti nustatytas.

Prierašas: alternatyvus antrojo klausimo supratimas?

53. Jeigu būtų akcentuojamas antrasis klausimas dėl to, ar draudimas gali būti nustatytas tik vienoje valstybėje narėje, gali būti, kad nacionalinis teismas iš tikrųjų klausia, ar tuo atveju, kai prekių ženklas yra įregistruotas siekiant apsaugos pagal reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą, nacionalinis teismas gali nustatyti šio prekių ženklų pažeidimo draudimą, kuris būtų taikomas tik vienoje valstybėje narėje. Nors, kaip jau minėjau analizuo-dama pirmąjį klausimą, „gerą vardą Bendrijoje“ turintis prekių ženklas paprastai bus plačiai žinomas atitinkamai visuomenei vietovėje, kuri nesutampa su vienintelės valstybės narės sienomis, o paprastai driekiasi dar ir už

jų ribų, prekių ženklų savininkas gali patirti prekių ženklų pažeidimo pavojų pirmiausia ir, ko gero, tik vienoje konkrečioje valstybėje narėje. Atrodo, kad šiuo atveju kaip tik ir yra tokia situacija.

54. Atsižvelgiant į mano nuomonę dėl atsakymo, kuris turėtų būti pateiktas į pirmąjį klausimą, antrasis klausimas (kaip buvo performuluota) greičiausiai yra vien teorinis. Tačiau, jeigu Teisingumo Teismas savo sprendime (arba prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, kai byla sugrįš) nuspręstų, kad apsauga pagal reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą yra teiktina, performuluotas klausimas būtų kaip tik tinkamas. Todėl labai trumpai išdėstysiu, kaip į jį atsakčiau.

55. Reglamento X antraštinėje dalyje pateikiama išsamios taisyklės dėl su Bendrijos prekių ženklais susijusių teisinių ginčų teisingumo ir proceso. Jos akivaizdžiai parengtos taip, kad galėtų būti taikomos kartu su kitomis svarbiomis Bendrijos taisy-

klėmis dėl teisingumo ir sprendimų vykdymo³⁴. Išlaikant vieningą Bendrijos prekių ženklo statusą yra numatyta, kad kiekvienoje valstybėje narėje esantiems Bendrijos prekių ženklų teismams³⁵, kai į juos kreipiamasi pagal 93 straipsnio 1–4 dalyse numatytas teisingumo taisykles, yra teisingi bet kurioje valstybėje narėje atlikti ar grėsę būti atlikti teisių pažeidimai³⁶. Taip yra todėl, kad Bendrijos prekių ženklų teismas, į kurį kreipiamasi, gali įgyvendinti ekstrateritorinę jurisdikciją, kad suteiktų prekių ženklo savininkui veiksmingą apsaugą³⁷.

narės, kurioje įvyko ar grėsė įvykti teisių pažeidimas, teismus³⁸, ir tokiomis aplinkybėmis šiems teismams yra specialiai teisingi tik „tie veiksmai, kurie buvo atlikti ar grėsė būti atlikti toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs teismas“³⁹.

56. Toliau reglamente taip pat aiškiai numatyta galimybė, kad prekių ženklo savininkas gali pageidauti kreiptis į konkrečios valstybės

57. Teismai retai (jeigu apskritai) priima nutartis, kuriose numatyta daugiau, nei būtina. Jeigu prekių ženklo pažeidimas yra padarytas tik vienoje valstybėje narėje (šiuo atveju Austrijoje), paprastai pakanka, kad tokį pažeidimą uždraudžianti nutartis taip pat būtų taikoma vienintelėje valstybėje narėje. Iš reglamento nematyti nieko, kas sukliudytų kompetentingam teismui priimti taip apribotą nutartį.

34 — Žr. X antraštinės dalies 1 skyrių, kurio vienintelėje nuostatoje (90 straipsnyje) tiesiogiai daroma nuoroda į 1968 m. rugsejo 27 d. Briuselyje pasirašytą Konvenciją dėl teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Briuselio konvencija). Keturiomis paskesnėmis konvencijomis dėl prisijungimo iš dalies pakeistos Briuselio konvencijos suvestinė redakcija paskelbta OL C 27, 1998, p. 1. Dabar Briuselio konvencija pakeista 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Briuselio reglamentas) (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42). Danija ir kai kurios konkrečios teritorijos nepatenka į Briuselio reglamento taikymo sritį pagal EB 299 straipsnį.

35 — Paskirti remiantis reglamento 91 straipsniu.

36 — Žr. reglamento 94 straipsnio 1 dalį ir (dėl laikinųjų ir apsaugos priemonių) 99 straipsnio 2 dalį.

37 — Žr. reglamento 15 konstatuojamąją dalį, kurioje numatyta, kad sprendimai Bendrijos prekių ženklų galiojimo ir pažeidimo klausimais turi galioti ir aprėpti visą Bendrijos teritoriją. Taip pat žr. 2006 m. gruodžio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Nokia* (C-316/05, Rink. p. I-12083) 25 ir 33 punktus, kuriuose pabrėžiama, jog Bendrijos prekių ženklų apsauga turi būti vienoda visoje Bendrijos teritorijoje.

58. Tačiau pakartojau, kad ši analizė taikoma tik tuo atveju, jei apsauga pagal reglamentą iš tikrųjų suteikiama.

38 — Žr. reglamento 93 straipsnio 5 dalį.

39 — Reglamento 94 straipsnio 2 dalis.

Išvada

59. Todėl siūlau į *Oberster Gerichtshof* (Austrija) pateiktus klausimus atsakyti taip:

1. Bendrijos prekių ženklas yra saugomas visoje Bendrijoje remiantis tuo, jog jis turi „gerą vardą Bendrijoje“ 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, jeigu jis turi gerą vardą reikšmingoje Bendrijos dalyje. Kas šiuo atveju yra reikšminga Bendrijos dalis, nepriklauso nuo nacionalinių sienų ir turi būti nustatyta įvertinus visas svarbias bylos aplinkybes, ypač atsižvelgiant į a) visuomenę, suinteresuotą prekių ženklų žymimomis prekėmis ar paslaugomis, ir šios visuomenės dalį, kuriai prekių ženklas yra žinomas, taip pat b) vietovės, kurioje egzistuoja geras vardas, svarbą, kurią apibūdina tokie veiksniai kaip jos geografinis dydis, gyventojų skaičius ir ekonominė reikšmė.
2. Bendrijos prekių ženklui, turinčiam gerą vardą vietovėje, kuri nėra reikšminga Bendrijos dalis šia prasme, nesuteikiama apsauga pagal Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą tik toje vietovėje. Todėl pažeidimo draudimas, kuris taikomas tik toje vietovėje, negali būti nustatytas.