

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 22 d.*

Byloje C-323/09

dėl *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* (Jungtinė Karalystė) 2009 m. liepos 16 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2009 m. rugpjūčio 12 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

prieš

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd

* Proceso kalba: anglų.

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai J.-J. Kasel, M. Ilešič (pranešėjas), E. Levits ir M. Safjan,

generalinis advokatas N. Jääskinen,
posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2010 m. spalio 13 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Interflora Inc.* ir *Interflora British Unit*, atstovaujamų QC R. Wyand, ir baristerio S. Malynicz,
- *Marks & Spencer plc*, atstovaujamos QC G. Hobbs, baristerės E. Himsworth ir solisitorių T. Savvides bei E. Devlin,
- Portugalijos vyriausybės, atstovaujamos L. Inez Fernandes,
- Europos Komisijos, atstovaujamos H. Krämer,

susipažinęs su 2011 m. kovo 24 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 L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 5 straipsnio ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 t., 1 t., p. 146) 9 straipsnio išaiškinimu.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant bylą tarp bendrovių *Interflora Inc.* ir *Interflora British Unit*, vienos šalies, bei *Marks & Spencer plc* (toliau – M & S) ir *Flowers Direct Online Ltd.*, kitos šalies. Kadangi su *Flowers Direct Online Ltd* sudaryta taikos sutartis, pagrindinė byla vyksta tarp *Interflora Inc.* ir *Interflora British Unit*, vienos šalies, bei M & S, kitos šalies, dėl M & S interneto skelbimų rodymo pasinaudojant prekių ženklą INTERFLORA atitinkančiais raktažodžiais.

Teisinis pagrindas

- 3 Direktyva 89/104 ir Reglamentas Nr. 40/94 panaikinti atitinkamai 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25), kuri įsigaliojo 2008 m.

lapkričio 28 d., ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 d. Tačiau atsižvelgiant į tam tikrų aplinkybių atsiradimo datą darytina išvada, kad pagrindinei bylai taikoma Direktyva 89/104 ir Reglamentas Nr. 40/94.

- 4 Nors dėl to Teisingumo Teismas aiškina Direktyvą 89/104 ir Reglamentą Nr. 40/94, kaip to prašo nacionalinis teismas, reikia pažymėti, kad jei sprendamas pagrindinį ginčą šis teismas remsis Direktyva 89/104 ir Reglamentu Nr. 40/94, pateikti išaiškinimai taikytini ir šiems naujiems teisėkūros aktams. Iš tiesų nauja direktyva ir nauju reglamentu pagrindinei bylai svarbių normų formuluotė, kontekstas ar tikslas iš esmės nepakeisti.

- 5 Direktyvos 89/104 dešimtoje konstatuojamojoje dalyje buvo nurodyta:

„kadangi apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, kurio funkcija yra [be kita ko] nurodyti kilmės vietą, yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų; kadangi apsauga taip pat suteikiama ir esant ženklo panašumui į žymenį ir prekių arba paslaugų panašumui; kadangi būtina pateikti panašumo sąvokos išaiškinimą, kad nebūtų painiavos; kadangi painiavos galimybė <...> lemia specialias tokios apsaugos sąlygas“.

- 6 Reglamento Nr. 40/94 septinta konstatuojamoji dalis buvo suformuluota beveik identišškai.

7 Direktyvos 89/104 5 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ buvo nurodyta:

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

- a) bet kokią žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet kokią 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 kokią 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 privalumais [nesąžiningai pelnomasi iš skiriamąjo požymio arba gero vardo] arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

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

- a) tokiu žymeniu ženklini prekes arba jų įpakavimą;

- b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;
- c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
- d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.

<...>“.

- 8 Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktų formuluotės buvo iš esmės tapčios Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies formuluotei. Minėto 9 straipsnio 2 dalis buvo beveik tapati minėto 5 straipsnio 3 daliai. Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punkte buvo nustatyta:

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

<...>

- c) bet kokį 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 [žymens naudojimo be tinkamos priežasties] įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo išskirtinumui [skiriamajam požymiui] ar jo geram vardui.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

Nuorodų teikimo paslauga „AdWords“

- 9 Kai *Google* paieškos sistemoje interneto vartotojas atlieka paiešką pagal vieną ar kelis žodžius, ši sistema mažėjančia tinkamumo tvarka pateikia svetainių, kurios labiausiai atitinka šiuos žodžius, sąrašą. Tokie paieškos rezultatai vadinami „natūraliais“.

- 10 Be to, mokama *Google* nuorodų teikimo paslauga „AdWords“ leidžia bet kuriam ūkio subjektui, pasirinkus vieną ar kelis raktažodžius ir jam ar jiems sutapus su interneto vartotojo per paieškos sistemą atliekamoje paieškoje nurodytais vienu ar keliais žodžiais, pateikti reklaminę nuorodą į savo svetainę. Ši reklaminė nuoroda pateikiama rubrikoje „Rėmėjų nuorodos“, kuri pateikiama arba ekrano dešinėje, į dešinę nuo natūralių rezultatų, arba ekrano viršutinėje dalyje, virš jų.

- 11 Prie minėtos reklaminės nuorodos pateikiamas trumpas komercinis pranešimas. Nuoroda ir pranešimas kartu sudaro toje rubrikoje rodomą skelbimą.

- 12 Už nuorodų teikimo paslaugą reklamos užsakovas moka atlygį už kiekvieną paspaudimą ant reklaminės nuorodos. Šis atlygis apskaičiuojamas, be kita ko, pagal „maksimalią kainą už paspaudimą“, kurią sudarydamas sutartį su *Google* dėl nuorodų teikimo paslaugų reklamos davėjas sutiko mokėti, ir pagal tai, kiek kartų interneto vartotojai spaudžia ant tokios nuorodos.

- 13 Keletas reklamos davėjų gali pasirinkti tą patį raktinį žodį. Jų reklaminių nuorodų rodymo tvarka nustatoma, be kita ko, pagal „maksimalią kainą už paspaudimą“, anksčiau paspaudimų ant šių nuorodų skaičių ir reklaminio skelbimo kokybę, kurią vertina *Google*. Reklamos davėjas gali bet kada pagerinti savo vietą, skelbimų sąrašą nustatydamas didesnę maksimalią kainą už paspaudimą arba bandydamas pagerinti savo skelbimo kokybę.

Pagrindinėje byloje nagrinėjamas raktažodžių naudojimas

- 14 *Interflora Inc.* yra Mičigano valstijoje (Jungtinės Amerikos Valstijos) įsteigta įmonė, valdanti pasaulinį gėlių tiekimo tinklą. *Interflora British Unit* veikia pagal *Interflora Inc.* suteiktą licenciją.
- 15 *Interflora Inc.* ir *Interflora British Unit* (toliau kartu vadinamos *Interflora*) tinklą sudaro floristai, kuriems užsakymus klientai gali pateikti asmeniškai arba telefonu. Tačiau *Interflora* taip pat turi interneto svetaines, kuriose užsakymus galima pateikti internetu, o juos įvykdo arčiausiai adresu, kuriuo gėlės turi būti pristatytos, esantis tinklo narys. Pagrindinės interneto svetainės adresas yra www.interflora.com. Šioje interneto svetainėje nukreipiama į konkrečiai šaliai skirtas interneto svetaines, kaip antai www.interflora.co.uk.
- 16 INTERFLORA užregistruotas kaip Jungtinės Karalystės nacionalinis prekių ženklas ir Bendrijos prekių ženklas. Neginčijama, kad gėlių tiekimo paslaugų sferoje šie ženklai Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse turi stiprią reputaciją.

- 17 M & S yra Anglijos teisės reglamentuojama įmonė, viena pagrindinių mažmeninės prekybos įmonių Jungtinėje Karalystėje. Ji prekiauja įvairiomis prekėmis ir teikia įvairias paslaugas per savo parduotuvių tinklą ir interneto svetainę *www.marksandspencer.com*. Viena iš jos veiklos rūšių yra gėlių pardavimas ir tiekimas. Šia komercine veikla konkuruojama su *Interflora* vykdoma veikla. Pagrindinės bylos šalys neginčija, kad M & S nėra *Interflora* tinklo narė.
- 18 Norėdama pasinaudoti nuorodų teikimo paslauga „AdWords“, M & S pasirinko žodį „interflora“ ir įvairius šio žodžio variantus su „nedidelėmis klaidomis“, taip pat frazes su žodžiu „interflora“ (pvz., „interflora flowers“, „interflora delivery“, „interflora.com“, „interflora.co.uk“ ir kt.) kaip raktažodžius. Todėl interneto vartotojams *Google* paieškos sistemoje kaip paieškos terminą įvedus žodį „interflora“ arba vieną iš minėtų jo variantų ar su juo sudarytų frazių rubrikoje „Rėmėjų nuorodos“ atsirasdavo M & S reklaminis skelbimas.
- 19 Šiame skelbime, be kita ko, nurodyta:

„M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery

I - 8672

[M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Nuostabiausios gyvos gėlės ir augalai

Užsisakykite iki 17 valandos, kad gautumėte kitą dieną“

- 20 Sužinojusi šias aplinkybes *Interflora* pareiškė prieš M & S nukreiptą ieškinį dėl jos turimais prekių ženklais saugomų teisių pažeidimo *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division*, kuris nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui dešimt prejudicinių klausimų. Teisingumo Teismui paprašius pateikti papildomų paaiškinimų, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2010 m. birželio 9 d., atsiėmė 5–10 klausimus ir paliko tik šiuos keturis klausimus:

„1. Kai su registruoto prekių ženklo savininku konkuruojantis verslo subjektas, per savo interneto svetainę parduodantis prekes ir teikiantis paslaugas, tapačias žymimoms šiuo prekių ženklu,

- pasirenka prekių ženklui tapatų <...> žymenį kaip paieškos sistemos operatoriaus siūlomos remiamos nuorodos paslaugos raktinį žodį,
- priskiria šį žymenį prie raktinių žodžių,
- susieja šį žymenį su savo interneto svetainės URL,

- nustato kainą, kurią mokės už su šiais raktiniais žodžiais susijusį paspaudimą,

- suplanuoja remiamos nuorodos rodymo laiką ir

- naudoja šį žymenį verslo korespondencijoje, susijusioje su sąskaitų išrašymu ir užmokesčio mokėjimu, arba valdydamas pas paieškos sistemos operatorių turimą savo sąskaitą, nors pačioje remiamoje nuorodoje ir nėra šio arba į jį panašaus žymens,

ar kuris nors iš šių veiksmų arba jie visi kartu yra šio žymens „naudojimas“ [Direktyvos 89/104/EEB] 5 straipsnio 1 dalies a punkte ir [Reglamento Nr. 40/94] 9 straipsnio 1 dalies a punkte pavartota šio žodžio prasme?

2. Ar kuris nors iš nurodytų naudojimo būdų laikytinas susijusiu su prekėmis ir paslaugomis, tapačiomis žymimoms įregistruotu prekių ženklu, kaip tai suprantama pagal [Direktyvos 89/104] 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir [Reglamento Nr. 40/94] 9 straipsnio 1 dalies a punktą?

3. Ar kuris nors iš nurodytų naudojimo būdų patenka į:
 - a) [Direktyvos 89/104] 5 straipsnio 1 dalies a punkto ir (arba) [Reglamento Nr. 40/94] 9 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį ir

 - b) [Direktyvos 89/104] 5 straipsnio 2 dalies ir (arba) [Reglamento Nr. 40/94] 9 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį <...>?

4. Ar pasikeistų atsakymas į 3 klausimą, jei:

- a) konkurento remiamos nuorodos rodymas, kai vartotojas paieškai panaudoja nagrinėjamą žymenį, gali sudaryti kai kuriems visuomenės nariams įspūdį, jog konkurentas yra prekių ženklo savininko prekybos tinklo narys, nors taip nėra, ir

- b) atitinkamoje <...> valstybėje narėje paieškos sistemos operatorius neleistų prekių ženklų savininkams uždrausti tretiesiems asmenims pasirinkti raktinius žodžius iš žymenų, tapačių šiems savininkams priklausantiems prekių ženkliams?“

Dėl prašymo atnaujinti žodinę proceso dalį

²¹ 2011 m. balandžio 1 d. laišku M & S paprašė atnaujinti žodinę proceso dalį, nes 2011 m. kovo 24 d. paskelbta generalinio advokato išvada grindžiama klaidingomis prielaidomis ir pažeidžia kompetencijos padalijimo tarp Teisingumo Teismo ir nacionalinio teismo principus. Prie šio teiginio M & S nurodo, kad generalinis advokatas neapsiribojo atitinkamų Sąjungos teisės normų analize, bet nurodė, kokį rezultatą, jo nuomone, šių normų aiškinimas turėtų lemti pagrindinėje byloje.

²² Pagal nusistovėjusią teismo praktiką Teisingumo Teismas, remdamasis Procedūros reglamento 61 straipsniu, gali atnaujinti žodinę proceso dalį, kai mano, kad trūksta informacijos ar kad būtų reikia išnagrinėti remiantis argumentu, dėl kurio šalys neišsakė nuomonės (žr., be kita ko, 2008 m. birželio 26 d. Sprendimo *Burda*, C-284/06,

Rink. p. I-4571, 37 punktą ir 2011 m. kovo 17 d. *AJD Tuna*, C-221/09, Rink. p. I-1655, 36 punktą).

- 23 Nagrinėjamu atveju Teisingumo Teismas mano, kad turi visą informaciją, būtiną siekiant atsakyti į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo užduotus klausimus, o bylos nereikia nagrinėti remiantis bylos šalių neapartu argumentu.
- 24 Kalbant apie kritiką, išreikštą dėl generalinio advokato išvados turinio, pažymėtina, kad pagal SESV 252 straipsnio antrą pastraipą generaliniam advokatui tenka pareiga viešame posėdyje visiškai nešališkai ir nepriklausomai pateikti motyvuotą išvadą dėl bylų, kuriose jis privalo dalyvauti pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statutą. Atlikdamas šią funkciją, jis prireikus gali prašymą priimti prejudicinį sprendimą analizuoti platesniame kontekste nei tas, kurį tiksliai apibrėžė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas ar pagrindinės bylos šalys. Be to, Teisingumo Teismo teisėjų kolegijos nesaisto nei generalinio advokato išvada, nei ją pagrindžiant nurodyti motyvai (2010 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *Hogan Lovells International*, C-229/09, Rink. p. I-11335, 26 punktą ir minėto Sprendimo *AJD Tuna* 45 punktą).
- 25 Tas pat taikytina ir prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui, kuris neprivalo atsižvelgti į generalinio advokato pateiktus argumentus, taikydamas Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą.
- 26 Atsižvelgiant į šias aplinkybes reikia atmesti M & S prašymą atnaujinti žodinį bylos nagrinėjimą.

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl klausimų, susijusių su Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktu ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a punktu

- 27 Savo pirmuoju ir antruoju klausimais bei trečiojo klausimo a punktu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti konkurentui rodyti skelbimą dėl prekių ar paslaugų, tapačių toms, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas, pasinaudojus tapačiu šiam prekių ženklui raktiniu žodžiu, kurį konkurentas pasirinko pagal nuorodų paslaugos internete teikimo sistemą be savininko sutikimo.
- 28 Užduodamas ketvirtąjį klausimą šis teismas nori išsiaiškinti, ar nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė, kad minėtas skelbimas gali sudaryti kai kuriems visuomenės nariams klaidingą įspūdį, jog reklamos davėjas yra prekių ženklo savininko prekybos tinklo narys, ir tai, kad nuorodų paslaugos teikėjas neleidžia prekių ženklų savininkams uždrausti pasirinkti raktinius žodžius iš jų prekių ženkloms tapačių žymenų.
- 29 Šiuos klausimus reikia nagrinėti kartu.
- 30 Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad žymuo, kurį teikiant reklaminių nuorodų internete paslaugą reklamos davėjas pasirinko kaip raktinį žodį, yra priemonė, kurią jis naudoja siekdamas, kad būtų rodomas jo skelbimas, taigi jis jį naudoja „prekybos veikloje“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnį ir

Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnį (žr., be kita ko, 2010 m. kovo 23 d. Sprendimo *Google France ir Google*, C-236/08-C-238/08, Rink. p. I-2417, 49–52 punktus ir 2010 m. kovo 25 d. Sprendimo *BergSpechte*, C-278/08, Rink. p. I-2517, 18 punktą).

- 31 Tai yra naudojimasis, skirtas reklamos davėjo prekėms ar paslaugoms, net jeigu kaip raktinis žodis pasirinktas žymuo neminimas pačiame skelbime (minėto Sprendimo *BergSpechte* 19 punktas ir 2010 m. kovo 26 d. Nutarties, *Eis.de*, C-91/09, 18 punktas).
- 32 Tačiau prekių ženklo savininkas negali reikalauti nenaudoti ženklui tapataus žymens kaip raktinio žodžio, jei neįvykdė visų šiuo tikslu Direktyvos 89/104 5 straipsnyje ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnyje bei juos aiškinančioje teismo praktikoje įtvirtintų sąlygų.
- 33 Pagrindinėje byloje nagrinėjamas atvejis atitinka minėtų 5 ir 9 straipsnių 1 dalies a punkte nurodytą vadinamąją „dvigubos sutapties“ hipotezę, kai trečiasis asmuo naudojami prekių ženklui tapačiu žymeniu prekėms arba paslaugoms, tapatioms toms prekėms arba paslaugoms, kurioms įregistruotas prekių ženklas. Iš tiesų neiginčijama, kad M & S naudoja savo gėlių tiekimo paslaugai žymenį „interflora“, kuris iš esmės tapatus gėlių tiekimo paslaugoms įregistruotam žodiniam prekių ženklui INTERFLORA.
- 34 Tokiu atveju prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti tokį naudojimą tik jeigu jis gali padaryti žalos vienai iš prekių ženklo funkcijų (minėto sprendimo *Google France ir Google* 79 punktas; minėto Sprendimo *BergSpechte* 21 punktas; taip pat žr. 2009 m.

birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.*, C-487/07, Rink. p. I-5185, 60 punktą ir 2010 m. liepos 8 d. Sprendimo *Portakabin*, C-558/08, Rink. p. I-6963, 29 punktą).

- 35 *Interflora* mano, kad, vadovaujantis jau nusistovėjusia teismo praktika, šią sąlygą reikia suprasti taip, jog minėtu 1 dalies a punktu prekių ženklo savininkui suteikiama apsauga nuo kėsینimosi į bet kurią prekių ženklo funkciją. Tačiau M & S mano, kad toks aiškinimas nekyla vienareikšmiškai iš teismo praktikos ir jis gali sugriauti intelektinės nuosavybės apsaugos ir laisvos konkurencijos interesų pusiausvyrą. Europos Komisija mano, kad prekių ženklo savininkui Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktu ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a punktu užtikrinama tik apsauga nuo kėsинimosi į prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją. Kitos prekių ženklo funkcijos gali būti svarbios geriausiu atveju aiškinant Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriuose numatyta gerą vardą turinčių prekių ženklų apsauga.
- 36 Reikia pabrėžti, kad iš Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies ir dešimtos konstatuojamosios dalies matyti, jog valstybių narių teisė suderinta taip, kad prekių ženklu suteikiama išimtinė teisė užtikrina jo savininkui „absoliučią“ apsaugą nuo trečiųjų asmenų vykdomo šiam prekių ženkliui tapačių žymenų naudojimo tapačioms prekėms ir paslaugoms, nors kai šios dvigubos sutapties nėra, savininkas gali veiksmingai remtis savo išimtinė teise tik jei yra galimybė supainioti ženklą. Toks pats skirtumas tarp apsaugos, suteikiamos pagal minėto straipsnio 1 dalies a punktą, ir apsaugos, nurodytos tos pačios 1 dalies b punkte, Bendrijos prekių ženklo atveju numatytas Reglamento Nr. 40/94 septintojo konstatuojamojoje dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje.
- 37 Nors Sąjungos teisės aktų leidėjas apsaugą nuo prekių ženkliui tapačių žymenų naudojimo be leidimo prekėms ir paslaugoms, identiškoms toms, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, įvardijo kaip „absoliučią“, Teisingumo Teismas dėl šio kvalifikavimo pažymėjo, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta apsauga,

kad ir kokia būtų svarbi, įtvirtinta siekiant sudaryti prekių ženklo savininkui sąlygas apginti savo, kaip savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo paskirtį. Remdamasis tuo Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad naudotis prekių ženklų suteikta išimtinė teise leistina tik tais atvejais, kai trečiajam asmeniui naudojantis žymeniu pažeidžiama ar gali būti pažeista prekių ženklo paskirtis ir jo esminė prekių kilmės garantijos vartotojams funkcija (2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 51 punktas).

- 38 Toks Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto aiškinimas daug kartų pakartotas ir perkeltas į Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a punktą (dėl Direktyvos 89/104 žr., be kita ko, 2007 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo *Céline*, C-17/06, Rink. p. I-7041, 16 punktą ir 2008 m. birželio 12 d. Sprendimo *O2 Holdings ir O2 (UK)*, C-533/06, Rink. p. I-4231, 57 punktą, o dėl Reglamento Nr. 40/94 žr. 2009 m. vasario 19 d. Nutarties *UDV North America*, C-62/08, Rink. p. I-1279, 42 punktą ir minėto Sprendimo *Google France ir Google* 75 punktą). Be to, Teisingumo Teismas papildomai nurodė, kad šiomis nuostatomis prekių ženklo savininkui leidžiama remtis savo išimtinė teise, jei padaroma ar gali būti padaryta žalos vienai iš prekių ženklo funkcijų, nesvarbu, ar tai būtų esminė prekių ženklų žymimos prekės ar paslaugos kilmės nurodymo, ar kokia kita funkcija, kaip antai šios prekės ar paslaugos kokybės užtikrinimas arba informacinė, investicinė arba reklaminė funkcijos (minėtų sprendimų *L'Oréal ir kt.* 63 ir 65 punktai bei *Google France ir Google* 77 ir 79 punktai).

- 39 Kalbant apie kitas su prekių ženklų siejamas funkcijas nei kilmės nuoroda, reikia pažymėti, kad tiek Sąjungos teisės aktų leidėjas, Direktyvos 89/104 dešimtoje konstatuojamojoje dalyje ir Reglamento Nr. 40/94 septimoje konstatuojamojoje dalyje vartodamas žodžius „be kita ko“, tiek Teisingumo Teismas, pradėdamas minėtu Sprendimu *Arsenal Football Club*, vartodamas žodžius „prekių ženklo funkcijos“, nurodo, kad prekių ženklo kilmės nuorodos funkcija yra ne vienintelė, kuri verta apsaugos nuo trečiųjų asmenų vykdomų pažeidimų. Taip atsižvelgta į aplinkybę, kad dažnai prekių

ženklas atlieka ne tik prekių ar paslaugų kilmės funkciją, bet yra ir komercinės strategijos įrankis, naudojamas visų pirma reklaminiiais arba su reputacijos įgijimu ir ištikimų vartotojų pritraukimu susijusiais tikslais.

- 40 Neabejotina, kad prekių ženklas visais atvejais laikomas atliekančiu kilmės nuorodos funkciją, o kitas savo funkcijas jis atlieka tik tuo atveju, jeigu jo savininkas jį specialiai naudoja, pavyzdžiui, reklamos ar investicijų tikslais. Tačiau šis prekių ženklo pagrindinės funkcijos ir kitų jo funkcijų skirtumas visiškai nereiškia, jog kai prekių ženklas atlieka vieną ar kelias kitas funkcijas, jų pažeidimas nepatenka į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį. Taip pat negalima manyti, kad tik gerą vardą turintys prekių ženklai gali atlikti kitas nei kilmės nuorodos funkcijas.
- 41 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, taikydamas sąlygą, siejamą su vienos iš prekių ženklo funkcijos pažeidimu, turi atsižvelgti į pirma nurodytus ir toliau patikslintus aiškinimo argumentus.
- 42 Kalbant apie prekių ženklui tapačių žymenų naudojimą kaip raktažodžių teikiant internetines nuorodas apie tapacias prekes ir paslaugas, kurioms įregistruotas prekių ženklas, pažymėtina, kad Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad tokiu atveju, be kilmės nuorodos funkcijos, gali būti svarbi ir reklaminė funkcija (žr. minėto Sprendimo *Google France ir Google* 81 punktą). Šis teiginys taikytinas nagrinėjamu atveju, nors *Interflora* nurodė, kad pažeista ir jos prekių ženklo investicinė funkcija.

- 43 Taigi, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui reikia pateikti informaciją apie tai, kaip aiškinti prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją, reklaminę funkciją ir investicinę funkciją.

Kilmės nuorodos funkcijos pažeidimas

- 44 Atsakymas į klausimą, ar daroma žala prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai, kai interneto vartotojams, pasinaudojant prekių ženklu tapo raktu žodžiu, rodomas trečiojo asmens, pavyzdžiui, šio prekių ženklo savininko konkurento, skelbimas, priklauso visų pirma nuo to, kaip pateikiamas toks skelbimas. Žala šiai funkcijai daroma tada, kai iš skelbimo pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas negali arba sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės ar paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens (minėto Sprendimo *Google France ir Google* 83 ir 84 punktai bei minėto Sprendimo *Portakabin* 34 punktas). Iš tikrųjų tokioje situacijoje, kuri, beje, pasižymi tuo, kad aptariamas skelbimas parodomas iš karto po to, kai interneto vartotojas surenka prekių ženklo pavadinimą kaip paieškos žodį, ir yra rodomas tuo momentu, kai ekrane kaip raktinis žodis yra rodomas ir prekių ženklas, interneto vartotojas gali suklysti dėl atitinkamų prekių ar paslaugų kilmės (minėto Sprendimo *Google France ir Google* 85 punktas).
- 45 Kai iš trečiojo asmens skelbimo galima suprasti, kad tarp trečiojo asmens ir prekių ženklo savininko egzistuoja ekonominis ryšys, reikia daryti išvadą, kad daroma žala šio prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai. Be to, kai iš skelbimo nematyti, kad egzistuoja ekonominis ryšys, tačiau jis yra toks neaiškus dėl atitinkamų prekių ar paslaugų kilmės, kad pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas, remdamasis reklamine nuoroda ir prie jo pridėtu komerciniu pranešimu, negali žinoti, ar reklamos davėjas yra trečiasis asmuo prekių ženklo savininko atžvilgiu, ar, priešingai, jis yra ekonomiškai su juo susijęs, tokiu atveju taip pat reikia daryti išvadą, kad

daroma žala šiai prekių ženklo funkcijai (minėto Sprendimo *Google France ir Google* 89 ir 90 punktai bei minėto Sprendimo *Portakabin* 35 punktas).

⁴⁶ Nacionalinis teismas turi įvertinti, ar jo nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės leidžia teigti, kad prekių ženklo kilmės nurodymo funkcijai yra arba gali būti daroma pirma apibūdinta žala (pagal analogiją žr. minėto Sprendimo *Google France ir Google* 88 punktą).

⁴⁷ Šiam vertinimui nėra svarbi 4 klausimo b punkte nurodyta aplinkybė, kad interneto nuorodų paslaugos teikėjas neleido prekių ženklo savininkui uždrausti kaip raktinį žodį pasirinkti žymenį, tapatų jam priklausančiam prekių ženklui. Kaip savo išvados 40 punkte nurodė generalinis advokatas, teisiųjų pasekmių gali sukelti tik atvirkštinė situacija, kai nuorodų teikimo paslaugos teikėjas suteikia prekių ženklų savininkams tokią galimybę, nes tokiu atveju ir esant tam tikroms sąlygoms prekių ženklų savininkų neprieštaravimas, kai jų prekių ženkloms tapatūs žymenys pasirenkami kaip slaptažodžiai, gali būtų pripažintas jų nebyliu sutikimu. Tačiau pagrindinėje byloje nustatyta aplinkybė, kad iš šio savininko nebuvo prašyta suteikti leidimą ir jis tokio leidimo nesuteikė, tik patvirtina, kad savininko turimam prekių ženklui tapatus žymuo buvo naudojamas negavus jo sutikimo.

⁴⁸ Kita vertus, taikant Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a punktą, gali būti svarbi 4 klausimo a punkte nurodyta aplinkybė.

- 49 Jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, nustatytų, kad M & S reklama, rodoma kartu su paieškos, interneto vartotojų atliktos panaudojus žodį „interflora“, rezultatais, gali šiuos vartotojus suklaidinti ir sudaryti jiems išpūdį, kad gėlių tiekimo paslaugas M & S teikia kaip *Interflora* komercinio tinklo narė, reikėtų daryti išvadą, kad tokia reklama neleidžia nustatyti, ar M & S yra trečiasis asmuo prekių ženklo savininko atžvilgiu, ar, priešingai, ši bendrovė ekonomiškai yra su ja susijusi. Tokiu atveju reikėtų konstatuoti prekių ženklo INTERFLORA kilmės nuorodos funkcijos pažeidimą.
- 50 Tokiomis aplinkybėmis, kaip minėta šio sprendimo 44 punkte, suinteresuotąją visuomenę sudaro pakankamai informuoti ir protingai pastabūs interneto vartotojai. Todėl vien aplinkybės, kad keli interneto vartotojai galėjo nesuprasti, jog M & S teikiama paslauga nesusijusi su *Interflora* teikiamąja, nepakanka išvadai apie pažeistą kilmės nuorodos funkciją.
- 51 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, vertindamas faktines aplinkybes, pirmiausia turi patikrinti, ar pakankamai informuotas ir protingai pastabus interneto vartotojas, atsižvelgiant į visuotinai žinomas rinkos ypatybes, turėtų žinoti, kad M & S, teikdama gėlių tiekimo paslaugą, veikia ne kaip *Interflora* tinklo narė, bet, priešingai, kaip jo konkurentė, o jeigu jis neturėtų to žinoti, – ar M & S skelbimas šiam interneto vartotojui leidžia suprasti, kad jame nurodytą paslaugą teikia ne šis tinklas.
- 52 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas galėtų ypač atsižvelgti į aplinkybę, kad prekių ženklo savininko tinklą sudaro daug labai įvairaus dydžio ir profilio mažmenininkų. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, reikėtų manyti, kad skelbimo užsakovui nepateikus atitinkamos informacijos, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam interneto vartotojui gali būti ypatingai sudėtinga žinoti, ar šis užsakovas, kurio reklama rodoma kartu su rezultatais paieškos, atliktos panaudojus minėtą prekių ženklą kaip paieškos žodį, yra minėto tinklo narys.

- 53 Atsižvelgdamas į šią aplinkybę ir kitą, jo nuomone, svarbią informaciją, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, nenustatęs šio sprendimo 51 punkte nurodytų bendrųjų žinių, turės įvertinti, ar skelbime, kaip antai minėtame 19 punkte, pavartotų formuluočių, kaip antai „M & S Flowers“, pakanka, kad pakankamai informuotas ir protingai pastabus interneto vartotojas, paieškos eilutėje nurodęs žodį „Interflora“, suprastų, jog siūlomą gėlių pristatymo paslaugą teikia ne *Interflora*.

Reklaminės funkcijos pažeidimas

- 54 Dėl reklaminės funkcijos Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad kito asmens prekių ženklui tapataus žymens naudojimas teikiant tokią nuorodą paslaugą, kaip antai „AdWords“, negali pakenkti šiai prekių ženklo funkcijai (minėto Sprendimo *Google France ir Google* 98 punktas ir minėto Sprendimo *BergSpechte* 33 punktas).
- 55 Neabejotina, kad toks naudojimas gali turėti poveikio žodinio prekių ženklo savininko vykdomai šio ženklo reklamai.
- 56 Be kita ko, kai prekių ženklo savininkas paprašo nuorodų paslaugos teikėjo priskirti jo prekių ženklą prie raktinių žodžių, kad rubrikoje „reklaminės nuorodos“ būtų rodomas skelbimas, kartais, jei šį prekių ženklą kaip raktažodį pasirinko ir konkurentas, jis turi už paspaudimą mokėti aukštesnę kainą nei pastarasis, jei nori, kad jo skelbimas būtų pateikiamas prieš konkurento skelbimus (žr. minėto Sprendimo *Google France ir Google* 94 punktą).

- 57 Tačiau vien to, kad trečiasis asmuo naudoja prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ir paslaugoms, tapačioms toms, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, todėl šio prekių ženklo savininkas priverstas didinti reklamos pastangas, kad išsaugotų arba didintų savo žinomumą tarp vartotojų, jokių atveju nepakanka išvadai, kad pažeidžiama šio ženklo reklaminė funkcija. Šiuo atžvilgiu svarbu pabrėžti, kad nors prekių ženklas yra esminis neiškraipytos konkurencijos sistemos, kurią siekiama įtvirtinti pagal Sąjungos teisę, elementas (žr., be kita ko, 2009 m. balandžio 23 d. Sprendimo *Copad*, C-59/08, Rink. p. I-3421, 22 punktą), juo nesiekama apsaugoti jo savininko nuo konkurencijai būdingos praktikos.
- 58 Tokiai praktikai priskirtina reklama internete panaudojant prekių ženklams tapačius raktažodžius tiek, kiek ja siekiama paprasčiausia pasiūlyti interneto vartotojams alternatyvą šių prekių ženklų savininkų prekėms ar paslaugoms (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Google France ir Google* 69 punktą).
- 59 Kitam asmeniui priklausančiam prekių ženklui tapataus žymens pasirinkimas pagal „AdWords“ požymių turinčią nuorodų teikimo sistemą neatima iš šio prekių ženklo savininko galimybės veiksmingai pasinaudoti savo ženklų informuojant ir įtikinėjant vartotojus (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Google France ir Google* 96 ir 97 punktus).

Investicinės funkcijos pažeidimas

- 60 Be kilmės nuorodos funkcijos ir tam tikrais atvejais reklaminės funkcijos, prekių ženklą jo savininkas gali naudoti ir siekdamas įgyti arba išsaugoti reputaciją, kad pritrauktų naujų ir ištikimų vartotojų.

- 61 Nors ši prekių ženklo vadinamoji „investicinė“ funkcija gali sutapti su jo reklamine funkcija, vis dėlto jos skiriasi. Igyjant reputaciją ir ją išsaugant prekių ženklas gali būti naudojamas ne tik reklamoje, bet ir įvairiose kitose prekybos technikos priemonėse.
- 62 Kai trečiasis asmuo, kaip antai prekių ženklo savininko konkurentas, naudoja šiam ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms, kurioms įregistruotas šis ženklas, ir tai smarkiai riboja šio savininko galimybes naudotis savo prekių ženklu kuriant naujiems ir ištikimiems klientams pritraukti reikalingą reputaciją ar ją išsaugant, reikia manyti, kad toks naudojimas pažeidžia prekių ženklo investicinę funkciją. Tokiu atveju savininkas turi teisę uždrausti tokį naudojimą remdamasis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktu arba, jei tai Bendrijos prekių ženklas, – Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a punktu.
- 63 Kai prekių ženklas jau turi tokią reputaciją, jo investicinė funkcija pažeidžiama, jei trečiasis asmuo naudoja šiam prekių ženklui tapatų žymenį tapačioms prekėms ir paslaugoms ir tai kenkia šiai reputacijai bei dėl to kyla jos praradimo pavojus. Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad prekių ženklo savininkas, naudodamasis šio prekių ženklo suteikta išimtinė teise, turi turėti teisę uždrausti tokį naudojimą (žr. 2011 m. liepos 12 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.*, C-324/09, Rink. p. I-6011, 83 punktą).
- 64 Tačiau negalima pripažinti prekių ženklo savininko teisės prieštarauti, kad sąžiningos konkurencijos ir prekių ženklo kilmės funkcijos paisymo sąlygomis konkurentas naudotųsi šiam ženklui tapačiu žymeniu prekėms ir paslaugoms, tapačioms toms, kurioms įregistruotas šis ženklas, jei dėl tokio šio prekių ženklo naudojimo savininkas turi tik pritaikyti savo pastangas, kad įgytų arba išsaugotų naujiems ir ištikimiems

virtotojams pritraukti reikalingą reputaciją. Prekių ženklų savininkas negali veiksmingai remtis ir aplinkybe, kad dėl tokio naudojimo kai kurie vartotojai nusigręš nuo atitinkamu prekių ženklų pažymėtų prekių ar paslaugų.

65 Atsižvelgdamas į nurodytus veiksmus prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar M & S vykdomas prekių ženklui INTERFLORA tapataus žymens naudojimas kelia pavojų *Interflora* palaikomai reputacijai, kuri gali pritraukti naujus ir ištikimus vartotojus.

66 Taigi, į pateikus pirmąjį ir antrąjį klausimus, trečiojo klausimo a punktą ir ketvirtąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies a punktą būtina aiškinti taip, kad prekių ženklų savininkas turi teisę uždrausti konkurentui pasinaudojant šiam prekių ženklui tapatiniu raktiniu žodžiu, kurį šis konkurentas pasirinko pagal nuorodų teikimo internete paslaugos sistemą be šio savininko sutikimo, reklamuoti prekes ir paslaugas, tapatias toms, kurioms įregistruotas minėtas prekių ženklas, kai toks naudojimas gali pažeisti prekių ženklų funkcijas. Toks naudojimas:

— pažeidžia prekių ženklų kilmės nuorodos funkciją, jei pagal šį raktažodį rodoma reklama pakankamai informuotam, protingai pastabiam interneto vartotojui neleidžia arba sunkiai leidžia suprasti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklų savininko ar su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens,

— pagal nuorodų teikimo sistemą, pasižyminčią tokiomis ypatybėmis, kaip antai nagingumas pagrindinėje byloje, nepažeidžia prekių ženklų reklaminės funkcijos, ir

- pažeidžia prekių ženklą investicinę funkciją, jei sudaro dideles kliūtis šiam savininkui naudotis savo prekių ženklu įgyjant ir išsaugant reputaciją naujiems ir ištikimiems vartotojams pritraukti.

Dėl su Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalimi ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktu susijusio klausimo

- 67 Trečiojo klausimo b punktu, skaitomo kartu su pirmuoju ir antruoju klausimais, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad gerą vardą turinčio prekių ženklą savininkas turi teisę uždrausti konkurentui reklamuotis pasinaudojant šiam prekių ženkliui tapačiu raktažodžiu, kurį šis konkurentas pasirinko pagal nuorodą teikimo internete paslaugos sistemą be savininko sutikimo.
- 68 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką dėl šio 5 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintų normų taikymo, net jei šiose nuostatose tiesiogiai minimas tik atvejis, kai gerą vardą turinčiam prekių ženkliui tapatus ar panašus žymuo naudojamas prekėms ir paslaugoms, nepanašioms į tas, kurioms įregistruotas prekių ženklas, šia nuostata numatyta apsauga juo labiau taikoma ir tais atvejais, kai gerą vardą turinčiam prekių ženkliui tapatus žymuo naudojamas prekėms ar paslaugoms, tapaçioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas (žr., be kita ko, 2003 m. sausio 9 d. Sprendimo *Davidoff*, C-292/00, Rink. p. I-389, 30 punktą; 2003 m. spalio 23 d. Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, 18–22 punktus ir minėto Sprendimo *Google France ir Google* 48 punktą).
- 69 Kadangi prekių ženklas INTERFLORA turi gerą vardą, o M & S naudoja jam tapatų ženklą kaip paslaugos, tapaçios tai, kuriai įregistruotas minėtas prekių ženklas, raktažodį, kaip tai konstatuota 33 punkte, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis ir

Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktas gali būti taikomi pagrindinėje byloje. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad Jungtinėje Karalystėje taikytinuose teisės aktuose įtvirtinta Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalyje numatyta norma.

- 70 Kalbant apie gerą vardą turinčių prekių ženklų savininkams suteikiamos apsaugos apimtį, pažymėtina, jog iš minėtų nuostatų formuluotės matyti, kad šie savininkai turi teisę uždrausti tretiesiems asmenims komerciniais tikslais naudoti jų prekių ženklams tapačius ar į juos panašius žymenis be jų sutikimo ir tinkamos priežasties, jei taip naudojant nesąžiningai pelnomasi iš šių prekių ženklų skiriamą požymio arba gero vardo arba daroma žala skiriamajam požymiui ar geram vardui.
- 71 Gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko galimybė pasinaudoti šia teise nesiejama su suinteresuotosios visuomenės suklaudinimo rizika (minėto Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 31 punktas ir 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.* 36 punktas). Be to, apie Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punkte pateiktą nurodymą, kad nagrinėjamas prekių ženklas ir trečiųjų asmenų naudojamas žymuo turi būti tam tikra dalimi panašūs, pakanka pažymėti, jog ši sąlyga nagrinėjamu atveju įvykdyta, nes M & S naudojamas „Interflora“ žymuo ir jo įvairios atmainos tiksliai atitinka prekių ženklą INTERFLORA.
- 72 Pažeidimus, nuo kurių Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalimi ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktu suteikiama apsauga, sudaro, pirma, žala prekių ženklo skiriamajam požymiui, antra, žala šio prekių ženklo geram vardui ir, trečia, nesąžiningas pelnymasis iš minėto prekių ženklo skiriamą požymio ar jo gero

vardo; bent vieno iš šių pažeidimų pakanka, kad būtų taikoma šiose nuostatose įtvirtinta norma (žr. minėto Sprendimo *L'Oréal ir kt.* 38 ir 42 punktus).

- 73 Žala prekių ženklo skiriamajam požymiui, dar vadinama, be kita ko, jo „silpninimu“, yra padaryta nuo to momento, kai susilpnėja šio prekių ženklo tinkamumas identifiuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, o žala prekių ženklo geram vardui, dar vadinama „juodinimu“, atsiranda tada, kai prekes ar paslaugas, kurioms trečiasis asmuo naudoja tapatų ar panašų žymenį, visuomenė gali vertinti taip, kad dėl to sumažėtų prekių ženklo patrauklumas (žr. minėto 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.* 39 ir 40 punktus).
- 74 Formuliuote „nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais [nesąžiningai pelnomasi iš skiriamąjo požymio arba gero vardo]“, dar vadinama „parazitavimu“, nurodoma ne žala prekių ženkliui, bet nauda, kurią trečiasis asmuo gauna naudodamas tapatų ar panašų žymenį. Ji apima, be kita ko, atvejus, kai prekių ženklo įvaizdį ar su juo siejamas charakteristikas perkeliančią tapačią ar panašią žymenį žymimoms prekėms akivaizdžiai naudojamas gerą vardą turinčio prekių ženklo sėkme (minėto 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.* 41 punktą).
- 75 Iš paaiškinimų, pateiktų atsakant į 20 punkte minėtą prašymą pateikti papildomos informacijos, matyti, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo ne išaiškinti žalos prekių ženklo geram vardui (juodinimo) sąvoką, bet norėtų sužinoti, kada reikia manyti, kad reklamos davėjas, naudodamasis nuorodų teikimo internete paslauga, be gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko sutikimo pasinaudojęs šiam ženkliui tapačią žymenį ir pateikęs reklaminę nuorodą į savo svetainę, daro žalą šio ženklo skiriamajam požymiui (silpninimas) ar nesąžiningai pelnosi iš šio ženklo skiriamąjo požymio arba gero vardo (parazitavimas).

Žala gerą vardą turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui (silpninimas)

- 76 Kaip savo išvados 80 punkte nurodė generalinis advokatas, žala gerą vardą turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui padaroma, kai dėl tapataus ar į tokį prekių ženklą panašaus žymens naudojimo sumažėja šio ženklo tinkamumas atskirti jo savininko prekes ar paslaugas nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų. Silpninimo proceso pabaigoje prekių ženklas nebetinka vartotojų sąmonėje nedelsiant sukelti tiesioginių sąsajų su konkrečia komercine kilme.
- 77 Siekiant veiksmingai apsaugoti gerą vardą turinčio prekių ženklo savininką nuo šios rūšies pažeidimo, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad šis savininkas turi teisę uždrausti bet kokį šiam ženklui tapataus ar į jį panašaus žymens naudojimą, kuris sumažina šio ženklo skiriamąjį požymį, ir tam nereikia laukti silpninimo proceso pabaigos, t. y. kol visiškai išnyks prekių ženklo skiriamasis požymis.
- 78 *Interflora*, grįsdama savo teiginį apie žalą jai priklausančio prekių ženklo skiriamajam požymiui, pastebi, kad M & S ir kitos įmonės, naudodamos žodį „Interflora“ nuorodų teikimo paslaugos sistemoje, kaip antai nagrinėjamoje pagrindinėje byloje, skatina vis daugiau interneto vartotojų imti manyti, kad šis žodis yra ne prekių ženklas, kuriuo žymimos *Interflora* tinklo floristų teikiamos gėlių teikimo paslaugos, o bendrinis žodis, vartojamas bet kuriai gėlių teikimo paslaugai įvardyti.
- 79 Tiesa, kad trečiajam asmeniui komerciniais sumetimais naudojant žymenį, kuris yra tapatus gerą vardą turinčiam prekių ženklui arba į jį panašus, sumažėja šio ženklo skiriamasis požymis ir padaroma žala šio ženklo skiriamajam požymiui, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį ir, jei tai Bendrijos prekių ženklas,

Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą, jei dėl to šis prekių ženklas virsta bendrinio žodžiu.

- 80 Tačiau, priešingai nei nurodo *Interflora*, tokį rezultatą nebūtinai lemia gerą vardą turinčiam prekių ženklui tapataus arba į jį panašaus žymens pasirinkimas kaip raktažodžio pagal nuorodų teikimo internete paslaugos sistemą.
- 81 Taigi, kai kaip raktažodį panaudojus gerą vardą turinčiam prekių ženklui tapatų žymenį parodoma reklama, iš kurios pakankamai informuotas ir protingai pastabus interneto vartotojas gali suprasti, kad siūlomas prekes ir paslaugas teikia ne gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkas, bet, priešingai, jo konkurentas, reikia daryti išvadą, kad dėl tokio naudojimo šio prekių ženklo skiriamasis požymis ne susilpnėjo, o tik padėjo atkreipti tokio vartotojo dėmesį į tokių prekių ženklų savininko prekės ir paslaugoms alternatyvią prekę ar paslaugą.
- 82 Darytina išvada, kad jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nustatytų, jog iš reklamos, rodomos M & S panaudojus INTERFLORA prekių ženklui tapatų žymenį, pakankamai informuotas ir protingai pastabus interneto vartotojas gali suprasti, kad M & S reklamuojama paslauga nesusijusi su *Interflora* teikiama paslauga, pastaroji įmonė negalės naudingai remtis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalimi ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktu ir tvirtinti, kad šis naudojimas paskatino minėto prekių ženklo virsmą bendrinės kalbos žodžiu.
- 83 Jeigu nacionalinis teismas nustatytų priešingai, kad iš reklamos, rodomos panaudojus INTERFLORA prekių ženklui tapatų žymenį, pakankamai informuotas ir protingai pastabus interneto vartotojas negali suprasti, kad M & S reklamuojama paslauga nesusijusi su *Interflora* teikiama paslauga, o ši reikalautų konstatuoti ne tik kilmės nuorodos funkcijos pažeidimą, bet ir tai, kad M & S pažeidė šio prekių ženklo skiriamąjį

požymį ir taip paskatino minėto prekių ženkle virsmą bendrinės kalbos žodžiu, šis teismas privalėtų atsižvelgti į visą jam pateiktą informaciją ir įvertinti, ar prekių ženklui INTERFLORA tapačių žymenų pasirinkimas kaip interneto raktažodžių taip paveikė gėlių teikimo paslaugų rinką, kad vartotojo sąmonėje žodis „Interflora“ ėmė reikšti bet kurią gėlių teikimo paslaugą.

Nesąžiningas pelnymasis iš prekių ženkle skiriamą požymio ar jo gero vardo (parazitavimas)

- ⁸⁴ Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad reklamos davėjas, pagal nuorodą teikimo internete paslaugos sistemą kaip raktinį žodį pasirinkęs kito asmens prekių ženklui tapatų žymenį, siekia, kad šį žodį į paieškos eilutę įvedę interneto vartotojai paspaustų ne tik ant šio prekių ženkle savininko nuorodų, bet ir ant reklamos davėjo reklaminės nuorodos (minėto Sprendimo *Google France ir Google* 67 punktas).
- ⁸⁵ Be to, atrodo tikėtina, jog prekių ženklui turint gerą vardą, daug interneto vartotojų naudos šio prekių ženkle pavadinimą kaip paieškos internete raktinį žodį ieškodami informacijos apie šiuo prekių ženkle pažymėtų prekių ir paslaugų pasiūlymus.
- ⁸⁶ Tokiomis aplinkybėmis, kaip generalinis advokatas nurodė savo išvados 96 punkte, neįmanoma paneigti, jog kai gerą vardą turinčio prekių ženkle savininko konkurentas pasirenka šį ženklą kaip raktažodį nuorodų teikimo internete paslaugos sistemoje, jis

siekia pasinaudoti šio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir geru vardu. Toks pasirinkimas iš tiesų gali sukurti situaciją, kai vartotojai, ir tikriausiai daug jų, ieškodami internete gerą vardą turinčių prekių ženklu pažymėtų prekių ir paslaugų ir pavartoję šį raktažodį, savo ekrane pamatys šio konkurento reklamą.

- 87 Be to, neginčytina, jog kai interneto vartotojai, susipažinę su šio konkurento skelbimu, perka jo, o ne iš pradžių ieškoto prekių ženklo savininko siūlomą prekę ar paslaugą, konkurentas gauna realią naudą iš šio prekių ženklo skiriamąjo požymio ir gero vardo.
- 88 Papildomai reikia paminėti, jog neginčijama, kad reklamos davėjas, nuorodų teikimo paslaugos sistemoje pasirinkęs žymenis, tapačius kitiems asmenims priklausantiems prekių ženkams ar į juos panašius, paprastai nemoka šių prekių ženklų savininkams jokio užmokesčio už tokį pasinaudojimą.
- 89 Iš žymenų, tapačių kitų asmenų gerą vardą turintiems prekių ženkams, pasirinkimo kaip interneto raktažodžių savybių darytina išvada, kad toks pasirinkimas, nesant „tinkamos priežasties“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą, gali būti laikomas naudojimu, kai reklamos davėjas mėgdžioja gerą vardą turintį prekių ženklą siekdamas naudos iš jo patrauklumo, reputacijos bei prestižo, ir be jokios finansinės kompensacijos bei neįdėdamas savo pastangų pasinaudoja prekių ženklo savininko komercinio pobūdžio pastangomis, įdėtomis šio prekių ženklo įvaizdžiui įgyti ir išsaugoti. Tokiu atveju trečiojo asmens gauta nauda turi būti laikoma gauta nesąžiningai (šiuo atžvilgiu žr. minėto 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.* 49 punktą).

- 90 Kaip jau yra nusprendęs Teisingumo Teismas, tokia išvada peršasi visų pirma tais atvejais, kai reklamos internete davėjai pasirenka gerą vardą turintiems prekių ženkluams tapačius raktažodžius siūlydami prekes, kurios yra šių prekių ženklų savininko prekių imitacija (minėto Sprendimo *Google France ir Google* 102 ir 103 punktai).
- 91 Atvirksčiai, kai panaudojant raktažodį, tapatų gerą vardą turinčiam prekių ženklui, internete rodoma reklama, tačiau siūlomos ne šio prekių ženklo prekių ar paslaugų imitacijos, o gero vardo prekių ženklo savininko prekės ir paslaugoms alternatyvios prekės ir paslaugos, prekių ženklas nesilpninamas bei nejuodinamas ir iš esmės nepažeidžiamos šio prekių ženklo funkcijos, toks naudojimas iš principo laikytinas sveika ir sąžininga konkurencija atitinkamoje prekių ir paslaugų rinkoje, taigi ji vyksta dėl „tinkamos priežasties“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą.
- 92 Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo įvertinti, ar pagrindinės bylos aplinkybės patvirtina žymens naudojimą be tinkamos priežasties, nesąžiningai siekiant pasipelnyti iš prekių ženklo INTERFLORA skiriamojo požymio arba gero vardo.
- 93 Iš išdėstytų argumentų darytina išvada, kad į trečiojo klausimo b punktą reikia atsakyti, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti konkurentui reklamuotis pasinaudojant šį prekių ženklą atitinkančiu raktiniu žodžiu, kurį šis konkurentas pasirinko pagal nuorodų teikimo internete paslaugos sistemą be šio savininko sutikimo, jei šis konkurentas nesąžiningai pelnosi iš prekių ženklo skiriamojo požymio arba gero vardo (parazitavimas) arba kai ši reklama daro žalą šiam skiriamajam požymiui (silpninimas) arba geram vardui (juodinimas).

- ⁹⁴ Reklama panaudojant tokį raktažodį daro žalą gerą vardą turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui (silpninimas) visų pirma tuomet, kai ji prisideda prie šio prekių ženklo virsmo bendrinės kalbos žodžiu.
- ⁹⁵ Tačiau gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti, be kita ko, reklaminių pranešimų, kuriuos konkurentai rodo panaudodami šį prekių ženklą atitinkančius raktinius žodžius ir siūlydami ne paprasčiausią šio prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų imitaciją, o šio savininko prekėms ir paslaugoms alternatyvias prekes ir paslaugas, jeigu jais prekių ženklas nesilpninamas bei nejuodinamas ir iš esmės nepažeidžiamos šio prekių ženklo funkcijos.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- ⁹⁶ 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 dalies a punktą ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 9 straipsnio 5 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti konkurentui pasinaudojant šiam prekių ženklui tapačiu raktiniu žodžiu, kurį šis konkurentas pasirinko pagal nuorodų teikimo internete paslaugos sistemą be šio**

savininko sutikimo, reklamuoti prekes ir paslaugas, tapačias toms, kurioms įregistruotas minėtas prekių ženklas, kai toks naudojimas gali pažeisti prekių ženklo funkcijas. Toks naudojimas:

- pažeidžia prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją, jei pagal šį raktažodį rodoma reklama pakankamai informuotam, protingai pastabiam interneto vartotojui neleidžia arba sunkiai leidžia suprasti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko ar su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens,

- pagal nuorodų teikimo sistemą, pasižyminčią tokiomis ypatybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, nepažeidžia prekių ženklo reklaminės funkcijos, ir

- pažeidžia prekių ženklo investicinę funkciją, jei sudaro dideles kliūtis šiam savininkui naudotis savo prekių ženklu įgyjant ir išsaugant reputaciją naujiems ir ištikimiesiems vartotojams pritraukti.

2. Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį ir Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti konkurentui reklamuotis pasinaudojant šį prekių ženklą atitinkančiu raktiniu žodžiu, kurį šis konkurentas pasirinko pagal nuorodų teikimo internete paslaugos sistemą be šio savininko sutikimo, jei šis konkurentas nesąžiningai pelnosi iš prekių ženklo skiriamąjo

požymio arba gero vardo (parazitavimas) arba kai ši reklama daro žalą šiam skiriamajam požymiui (silpninimas) arba geram vardui (juodinimas).

Reklama panaudojant tokį raktažodį daro žalą gerą vardą turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui (silpninimas) visų pirma tuomet, kai ji prisideda prie šio prekių ženklo virsmo bendrinės kalbos žodžiu.

Tačiau gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti, be kita ko, reklaminių pranešimų, kuriuos konkurentai rodo panaudodami šį prekių ženklą atitinkančius raktinius žodžius ir siūlydami ne paprasčiausią šio prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų imitaciją, o šio savininko prekėms ir paslaugoms alternatyvias prekes ir paslaugas, jeigu jais prekių ženklas nesilpninamas bei nejuodinamas ir iš esmės nepažeidžiamos šio prekių ženklo funkcijos.

Parašai.