



Teismo praktikos rinkinys

GENERALINĖS ADVOKATĖS
JULIANE KOKOTT IŠVADA,
pateikta 2013 m. kovo 21 d.¹

Byla C-65/12

**Leidseplein Beheer BV
H. J. M. de Vries**

(Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Direktyva 2008/95/EB — Prekių ženklų teisė — Įregistruoto prekių ženklo savininko teisės — Gerą vardą turintis prekių ženklas — Trečiojo asmens be tinkamos priežasties ir nesąžiningai naudojamas žymuo, tapatus gerą vardą turinčiam prekių ženklui arba panašus į jį — Tinkamos priežasties sąvoka“

I – Įžanga

1. Valstybės narės gali suteikti gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkui teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti panašų žymenį, kai dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkta.

2. Po to, kai Teisingumo Teismas, nagrinėdamas reklamą internete pagal raktažodžius, išaiškino tam tikrus galimų tinkamų priežasčių aspektus², jis turi iširti, kiek sąžiningas žymens naudojimas prieš įregistruojant panašų prekių ženklą, kuris vėliau įgyja gerą vardą, gali būti tinkama priežastis ir toliau naudoti minėtąjį žymenį. H. J. M. de Vries ir jo įmonė *Leidseplein Beheer BV* dar prieš pirmą kartą įregistruojant *Red Bull* prekių ženklus ilgą laiką naudojo buldogo atvaizdą su užrašu „The Bulldog“. Šiuo metu vyksta ginčas dėl to, ar *Red Bull* gali uždrausti naudoti šį žymenį energiniam gėrimui.

1 — Originalo kalba: vokiečių.

2 — 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Interflora ir Interflora British Unit* (C-323/09, Rink. p. I-8625, 91 punktas).

II – Teisinis pagrindas

A – Sąjungos teisė

3. Prekių ženklų direktyvos³ 5 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamos teisės, kurias turi visi prekių ženklų savininkai:

„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

- a) bet koki žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet koki žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į prekių ženklą ir dėl šiuo prekių ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinio galimybė apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę.“

4. Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamos papildomos gerą vardą turinčių prekių ženklų savininko teisės:

„Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet koki žymenį, <...> panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo pranašumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo reputacijai.“

B – Nyderlandų teisės aktai

5. Prekių ženklai Nyderlanduose reglamentuojami 2005 m. vasario 25 d. Hagoje pasirašytoje Beniliukso konvencijoje dėl intelektinės nuosavybės. Šios konvencijos 2.20 straipsnio 1 dalies c punktas atitinka Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį.

III – Faktinės aplinkybės ir prašymas priimti prejudicinį sprendimą

6. *Red Bull* yra žodinio ir (arba) vaizdinio prekių ženklo „Red Bull Krating-Daeng“, įregistruoto 1983 m. liepos 11 d. 32 klasės prekėms (nealkoholiniai gėrimai), savininkė. Žinomiausias šios įmonės produktas – to paties pavadinimo energinis gėrimas.

7. H. J. M. de Vries yra žodinio ir (arba) vaizdinio prekių ženklo „The Bulldog“, įregistruoto 1983 m. liepos 14 d. taip pat 32 klasės prekėms (nealkoholiniai gėrimai), ir kelių naujesnių prekių ženklų savininkas. Jis šį žymenį (gerokai) anksčiau, nei *Red Bull* padavė savo prekių ženklo registracijos paraišką 1983 m., naudojo „maisto tiekimo paslaugoms, įskaitant prekybą gėrimais“, ir įvairioje prekyboje, kaip jis pats teigia, nuo 1975 m., be kita ko, ir vadinamosioms „coffeeshops“, taip pat kavinėms, viešbučiui, dviračių nuomos punktui ir nuo 1997 m. – energiniam gėrimui. Regis, *Leidseplein Beheer BV* yra ta bendrovė, kuria H. J. M. de Vries naudojasi minėtai veiklai vykdyti.

3 — Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąja Tarybos direktyva 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). Tačiau taikyti reikėtų 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25); bet jos svarbių nuostatų turinys nesiskiria nuo pirmą minėtos direktyvos.

8. *Red Bull* visų pirma siekia, kad H. J. M. de Vries nebegamintų ir nebeparduotų energinių gėrimų, pažymėtų „Bull Dog“ žymeniu arba kitu žymeniu su žodiniu elementu „Bull“, arba kitais žymenimis, kurie yra klaidinamai panašūs į įregistruotą „Red Bull“ prekių ženklą.

9. Pirmojoje instancijoje *Rechtbank Amsterdam* bylą laimėjo H. J. M. de Vries, o antrojoje instancijoje *Gerechtshof te Amsterdam – Red Bull*. Šiuo metu *Hoge Raad* nagrinėja H. J. M. de Vries kasacinį skundą.

10. Kaip teigiama prašyme priimti prejudicinį sprendimą, abiejų žymenų panašumas kol kas dar nebuvo pakankamai įvertintas. Todėl per šį procesą negalima remtis galimybe supainioti. Be to, prašyme priimti prejudicinį sprendimą klausiama, ar H. J. M. de Vries norėjo gauti savąją dalį nuo *Red Bull* energinių gėrimų milijardinės apyvartos, ir, pasinaudodamas *Red Bull* prekių ženklo, turinčio gerą vardą, sėkme, iš šio vardo nesąžiningai pasipelnę⁴.

11. *Hoge Raad* abejoja, kiek ankstesnis žymens naudojimas gali būti laikomas tinkama priežastimi. Todėl Teisingumo Teismui jis pateikė šį klausimą:

„Ar Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad tinkama priežastis, kaip ji suprantama pagal šią direktyvą, taip pat yra tuomet, kai žymenį, kuris yra tapatus prekių ženklui, turinčiam gerą vardą, arba į jį panašus, suinteresuota trečioji šalis sąžiningai naudojo dar prieš paduodant šio prekių ženklo registracijos paraišką?“

12. Rašytines pastabas pateikė pagrindinės bylos dalyviai *Leidseplein Beheer B.V.* kartu su H. J. M. de Vries ir *Red Bull GmbH*, taip pat Italijos Respublika ir Europos Komisija. Visi jie, išskyrus Italiją, dalyvavo 2013 m. vasario 27 d. surengtame posėdyje.

IV – Teisinis vertinimas

A – Dėl prejudicinio klausimo konteksto

13. Pirmiausia, kalbant apie Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų taisyklių taikymą, pagal nusistovėjusią teismo praktiką, net jei šiose nuostatose tiesiogiai minimas tik atvejis, kai gerą vardą turinčiam prekių ženklui tapatus ar į jį 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 ženklui tapatus žymuo naudojamas prekėms ir paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas⁵. Taigi jos taikytinos ir pagrindinėje byloje, susijusioje su tapačiomis prekėmis – energiniais gėrimais.

14. Vadinasi, kalbant apie gerą vardą turinčių prekių ženklų apsaugos apimtį, pažymėtina, kad iš Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalies teksto matyti, jog šių prekių ženklų 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 poįymio arba gero vardo arba daroma žala skiriamajam poįymiui ar geram vardui⁶.

4 — Prašymo priimti prejudicinį sprendimą 3.10.2 punktą.

5 — 2003 m. sausio 9 d. Sprendimas *Davidoff* (C-292/00, Rink. p. I-389, 30 punktas), 2010 m. kovo 23 d. Sprendimas *Google France ir Google* (C-236/08-C-238/08, Rink. p. I-2417, 48 punktas) ir Sprendimas *Interflora ir Interflora British Unit* (minėtas 2 išnašoje, 68 punktas).

6 — 2009 m. birželio 18 d. Sprendimas *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, Rink. p. I-5185, 36 punktas) ir Sprendimas *Interflora ir Interflora British Unit* (minėtas 2 išnašoje, 70 ir 71 punktai).

15. Pažeidimus, nuo kurių Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalimi suteikiama apsauga, sudaro, pirma, žala prekių ženklo skiriamajam požymiui („silpninimas“), antra, žala šio prekių ženklo geram vardui („juodinimas“) ir, trečia, nesąžiningas pelnymasis iš minėto prekių ženklo skiriamojo požymio ar jo gero vardo („parazitavimas“); bent vieno iš šių pažeidimų pakanka, kad būtų taikoma šiose nuostatose įtvirtinta norma⁷.

16. Per nacionalinį procesą antrosios instancijos teismas *Gerechtshof* laikė, kad buvo nesąžiningai naudojama „prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu“ („parazitavimas“). Šis prekių ženklo savininko teisių pažeidimas susijęs ne su kenkimu prekių ženklui, bet su 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 perkeliant tapačiu ar panašiu žymeniu žymimoms prekėms akivaizdžiai naudojama gerą vardą turinčio prekių ženklo sėkme⁸.

17. *Hoge Raad* laikinai atidėjo atitinkamo H. J. M. de Vries kasacinio skundo pagrindo nagrinėjimą, kad paklaustų Teisingumo Teismo, ar tinkama priežastis, kaip ji suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį, gali būti ir tuomet, kai žymenį, kuris yra tapatus ar panašus į gerą vardą turintį prekių ženklą, suinteresuotas trečiasis asmuo sąžiningai naudojo dar prieš tai, kai buvo paduota šio prekių ženklo registracijos paraiška.

B – Dėl „Red Bull“ hipotezės

18. *Red Bull* šiuo klausimu laikosi nuomonės, kad tinkama priežastis yra tik tuomet, jei šio žymens naudotojas negali naudoti jokio kito žymens, o tik šį, ir jei, nepaisant prekių ženklo savininkui dėl to daromos žalos, iš jo negalima pagrįstai reikalauti minėtojo žymens nebenaudoti. Kitaip sakant: turi būti imperatyvaus pobūdžio priežastis negalėti liautis naudoti ginčijamą žymenį. Šį požiūrį *Red Bull* grindžia Bendrojo Teismo sprendimu⁹, VRDT apeliacinės tarybos sprendimu¹⁰ ir ankstesne Beniliukso Teisingumo Teismo praktika¹¹.

C – Dėl teksto

19. Skaitant Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalies versiją olandų kalba, griežtas *Red Bull* požiūris, regis, atrodo labiau suprantamas, nei skaitant versijas kitomis kalbomis. Versijoje olandų kalba vartojama ne sąvoka „tinkama priežastis“ („rechtvaardige reden“), o sąvoka „pagrįsta priežastis“ arba „teisėta priežastis“ („geldige reden“). Tai beveik būtų galima suprasti taip, kad turi egzistuoti konkreti teisė naudoti žymenį, pavyzdžiui, teisė į vardą arba senesnis prekių ženklas.

20. O vokišką sąvoką „rechtfertigender Grund“, taip pat atitinkamas sąvokas versijose prancūzų („juste motif“) ir anglų („due cause“) kalbomis galima interpretuoti ir taip, kad priežastis naudoti žymenį nebūtinai turi būti imperatyvaus pobūdžio. Pagal šias versijas gali visiškai pakakti turėti teisėtą interesą, nusveriantį gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko interesus.

21. *Prima facie* nematyti, kodėl potencialiai svaresnio teisėto intereso negalima grįsti ankstesniu žymens naudojimu.

7 — 2008 m. lapkričio 27 d. Sprendimas *Intel Corporation* (C-252/07, Rink. p. I-8823, 27 ir 28 punktai), Sprendimas *L'Oréal ir kt.* (minėtas 6 išnašoje, 38 ir 42 punktai) ir Sprendimas *Interflora ir Interflora British Unit* (minėtas 2 išnašoje, 70 ir 71 punktai).

8 — Sprendimai *L'Oréal ir kt.* (minėtas 6 išnašoje, 41 punktas) ir *Interflora ir Interflora British Unit* (minėtas 2 išnašoje, 74 punktas).

9 — 2009 m. kovo 25 d. Sprendimas *L'Oréal prieš VRDT – Spa Monopole* (SPALINE) (T-21/07, 43 punktas).

10 — 2010 m. lapkričio 10 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas (*OSCaR prieš OSCAR*) (R 1797/2008-2, 63 punktas).

11 — 1975 m. kovo 1 d. Sprendimas *Bols prieš Colgate Palmolive* (*Claeryn prieš Klarein*), *GRUIR International*, 1975, 399 (401).

22. Tačiau skirtingos Sąjungos normos kalbinės versijos turi būti aiškinamos vienodai. Todėl versijų nesutapimo atveju nagrinėjama nuostata turi būti aiškinama iš principo atsižvelgiant į teisės akto, kuriame ji įtvirtinta, bendrą struktūrą ir tikslą¹².

D – Dėl Prekių ženklų direktyvos struktūros

23. Grįsdama savo nuomonę *Red Bull* faktiškai remiasi Prekių ženklų direktyvos struktūra ir jos perkėlimu į Beniliukso konvenciją. Šis požiūris grindžiamas nuostatomis, saugančiomis vadinamuosius *de facto* prekių ženklus, t. y. ženklus, kurie nėra įregistruoti, bet saugomi todėl, kad yra naudojami.

24. Prekių ženklų direktyvos 4 straipsnio 4 dalies b punkte valstybėms narėms leidžiama atsisakyti registruoti prekių ženklą, jeigu egzistuoja teisės į neregistruotą prekių ženklą ir jeigu neregistruotas prekių ženklas suteikia jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Be to, 6 straipsnio 2 dalyje valstybėms narėms leidžiama pripažinti ankstesnes tam tikroje vietovėje taikomas teises. Todėl, kaip pabrėžiama ir penktoje konstatuojamojoje dalyje, valstybės narės gali, bet neprivalo pripažinti ir suteikti apsaugą neregistruotiems prekių ženklams.

25. Beniliukso konvencijoje nė viena iš šių galimybių nepasinaudota. Pagal jos nuostatas prekių ženklas gali būti įgytas tik jį įregistruojant, ne tik naudojant. *Red Bull* manymu, vienintelė korekcija grynoje registracijos sistemoje yra nuobaudų už prekių ženklo įregistravimą turint nesąžiningų ketinimų numatymas (Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 2 dalies d punktas). Italija taip pat pastebi, kad tokioje sistemoje ankstesnis sąžiningas žymens naudojimas negali būti laikomas tinkama priežastimi, kaip ji suprantama pagal 5 straipsnio 2 dalį.

26. Šių argumentų esmė yra tai, kad, pripažįstant ankstesnį sąžiningą žymens naudojimą tinkama priežastimi, kaip ji suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį, būtų netiesiogiai suteikiama apsauga neregistruotiems prekių ženklams.

27. Tačiau šie argumentai neįtikina. Pripažinimas potencialia tinkama priežastimi nereiškia, kad asmuo, naudojęs neregistruotą žymenį, įgyja teises į prekių ženklo apsaugą; tai taip pat nereiškia, kad ši priežastis visais atvejais tikrai bus pripažinta tinkama.

28. Be to, žymenį, kurio naudojimą galbūt galima pagrįsti tinkama priežastimi, kaip ji suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį, visada galima uždrausti naudoti vadovaujantis 5 straipsnio 1 dalimi, kai vartotojai gali supainioti žymenis ir taip būti suklaidinti.

29. Į šį argumentą *Red Bull* atsikerta, kad Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatyta apsauga yra platesnio pobūdžio, nei numatytoji 5 straipsnio 1 dalyje, tačiau ir šis atsikirtimas neįtikina. Abi šios teisės iš tiesų turi skirtingas funkcijas. 5 straipsnio 2 dalis skirta vien prekių ženklo savininkui apsaugoti, o 5 straipsnio 1 dalis saugo ir vartotojus nuo suklaudinimo. Todėl paprastų prekių ženklų apsauga gali būti taikoma tais atvejais, kai negali būti taikoma gerą vardą turinčių prekių ženklų apsauga, ir atvirkščiai.

30. Taip pat pastebėtina, kad Prekių ženklų direktyvos struktūra gali turėti reikšmės ir kitu aspektu: kalbant apie gerą vardą turinčio prekių ženklo santykinį atmetimo pagrindą pagal 4 straipsnio 3 dalį ir 4 dalies a punktą. Šiose nuostatose vartojami tokie patys terminai kaip ir 5 straipsnio 2 dalyje. Tačiau kadangi žymuo, dėl kurio vyksta ginčas šioje byloje, buvo įregistruotas dar prieš „Red Bull“ tampant gerą vardą turinčiu prekių ženklu, nereikia nagrinėti galimų siūlomo 5 straipsnio 2 dalies aiškinimo padarinių prekių ženklų įregistravimui.

12 — 1967 m. gruodžio 5 d. Sprendimas *van der Vecht* (19/67, Rink. p. 462, 473), 1977 m. spalio 27 d. Sprendimas *Bouchereau* (30/77, Rink. p. 1999, 13 ir 14 punktai), 2007 m. birželio 14 d. Sprendimas *Euro Tex* (C-56/06, Rink. p. I-4859, 27 punktas) ir 2008 m. vasario 21 d. Sprendimas *Tele2 Telecommunication* (C-426/05, Rink. p. I-685, 25 punktas).

31. Taigi ir remiantis direktyvos struktūra neatrodo būtina pritarti griežtam *Red Bull* požiūriui.

E – *Dėl reikalavimo užtikrinti pusiausvyrą*

32. Todėl nėra nieko stebėtino, kad Teisingumo Teismas neseniai priimtame Sprendime *Interflora*, kuriuo grįsdamas savo prašymo priimti prejudicinį sprendimą būtinumą remiasi ir *Hoge Raad*, „tinkamos priežasties“ sąvokos nelaikė imperatyvaus pobūdžio priežastimi. Ta byla buvo susijusi su reklama internete panaudojant raktažodį, tapatų gerą vardą turinčiam prekių ženklui. Reklamuojamos buvo gero vardo prekių ženklo savininko prekės ir paslaugoms alternatyvios prekės ir paslaugos, nesiūlant šio prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų imitacijų, nesilpninant ir nejuodinant prekių ženklo ir iš esmės nepažeidžiant to prekių ženklo funkcijų. Toks naudojimas iš principo laikytinas sveika ir sąžininga konkurencija atitinkamoje prekių ir paslaugų rinkoje, taigi ji vyksta dėl „tinkamos priežasties“, kaip tai suprantama pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį¹³.

33. Siekiant tinkamai ir sąžiningai konkuruoti su gerą vardą turinčio prekių ženklo savininku, gali būti naudinga naudoti šį prekių ženklą kaip raktažodį internetinėje reklamoje. Tačiau tokia reklama nėra būtina šios konkurencijos sąlyga.

34. Todėl Teisingumo Teismas Sprendime *Interflora* nesirėmė tuo, kad gerą vardą turinčių prekių ženklų kaip raktažodžių naudojimui nebuvo alternatyvos. Veikiau sprendimą jis priėmė siekdamas užtikrinti pusiausvyrą tarp žalos prekių ženklui padarymo ir kitų teisėtų interesų, pirmiausia laisvės konkuruoti, apsaugos.

35. Be to, pusiausvyros užtikrinimas artimesnis Teisingumo Teismo praktikai, pagal kurią direktyva apskritai siekiama įtvirtinti pusiausvyrą tarp, pirma, prekių ženklo savininko suinteresuotumo išsaugoti esminę prekių ženklo funkciją ir, antra, kitų ūkio subjektų suinteresuotumo disponuoti žymenimis, galinčiais žymėti jų prekes ir paslaugas¹⁴.

36. Būtinybė užtikrinti pusiausvyrą kyla ir iš Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalies. Gerai žinomo prekių ženklo savininkas negali uždrausti bet kokio tapačių ar panašių žymenų naudojimo; galima uždrausti tik tokį naudojimą, dėl kurio be tinkamos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta. Nesąžiningas pasinaudojimas ar pakenkimas glaudžiai susijęs su tinkamos priežasties nebuvimu. Jei žymuo naudojamas turint tam tinkamą priežastį, menkinimas paprastai yra draudžiamas kaip nesąžiningas¹⁵.

37. Todėl tinkamos priežasties įvertinimą reikėtų susieti su įvertinimu, ar naudojant žymenį nesąžiningai naudojamosi prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba jo geru vardu. Tam reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visus svarbius konkretaus atvejo veiksnius¹⁶.

38. Atlikdamas tokį vertinimą, Teisingumo Teismas pirmiausia atsižvelgė į prekių ženklo gero vardo stiprumą ir skiriamąjį požymio laipsnį, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį ir atitinkamų prekių ar paslaugų rūšis ir artimumo laipsnį. Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą ir skiriamąjį požymio laipsnį, pažymėtina, kad juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo

13 — Sprendimas *Interflora ir Interflora British Unit* (minėtas 2 išnašoje, 91 punktas).

14 — 2006 m. balandžio 27 d. Sprendimas *Levi Strauss* (C-145/05, Rink. p. I-3703, 29 punktas) ir 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar* (C-482/09, Rink. p. I-8701, 34 punktas).

15 — Žr. 2009 m. vasario 10 d. generalinio advokato P. Mengozzi išvada byloje *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, Rink. p. I-5185, 105 ir paskesni punktai), F. Hacker „§ 14 – Ausschließliches Recht – Sonderschutz der bekannten Marke“ (P. Ströbele, F. Hacker „Markengesetz-Kommentar“, 9-asis leidimas, Kelnas, Carl-Heymanns-Verlag, 2009, p. 925, 323 punktas), K.-H. Fezer „Markenrecht“, 4-asis leidimas, Miunchenas, 2009, 14 straipsnis, p. 1167, 814 punktas.

16 — Sprendimai *Intel Corporation* (minėtas 7 išnašoje, 68 punktas) ir *L'Oréal ir kt.* (minėtas 6 išnašoje, 44 punktas).

skiriamasis požymis ir geresnis jo vardas, juo lengviau bus galima pripažinti žalos buvimą. Kuo greičiau ir labiau žymuo primena prekių ženklą, tuo didesnė galimybė, kad dėl žymens naudojimo dabar arba ateityje nesąžiningai naudojamosi prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama¹⁷.

39. Atlikdami šį vertinimą, nacionaliniai teismai turės atsižvelgti į tai, kad kalbama apie tapačias prekes, todėl ryšys su gerą vardą turinčiu šių prekių ženklu gali būti ypač tikėtinas. Tiesa, žymenys nėra tapatūs, sutampa tik žodis „Bull“, kuris H. J. M. de Vries žymenyje yra tik sudėtinė žodžio „Bulldog“ dalis ir siejamas su visiškai kitokiu atvaizdu.

40. Tačiau esminis *nesąžiningo* naudojimosi požymis – tai, kad trečiasis asmuo, naudodamas žymenį, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, ketina pasinaudoti pastarojo sėkme tam, kad gautų naudos iš jo patrauklumo, reputacijos bei prestižo, ir be jokios finansinės kompensacijos naudotis prekių ženklo savininko komercinio pobūdžio pastangomis šio prekių ženklo įvaizdžiui sukurti ir išlaikyti¹⁸.

41. Atliekant šį vertinimą, didelę reikšmę gali turėti tai, kad žymuo „The Bulldog“, kaip nealkoholinių gėrimų prekių ženklas, yra registruotas jau nuo 1983 m. Prekių ženklas „Red Bull“ keliomis dienomis ankstesnis, tačiau abejotina, ar tais laikais jis jau turėjo gerą vardą. Todėl H. J. M. de Vries, norėdamas nurodyti tinkamą šio prekių ženklo naudojimo nealkoholiniams energiniams gėrimams priežastį, iš esmės gali remtis Sąjungos teisėje pripažintu įgytų teisių paisymo principu¹⁹. Naudojimas turima teise iš esmės negali būti nesąžiningas ir be tinkamos priežasties vien todėl, kad kitas prekės ženklas vėliau įgyja stiprų gerą vardą ir dėl to kyla jo apsaugos ir egzistuojančių prekių ženklų apsaugos konfliktas.

42. Kita vertus, reikia pripažinti, kad pats H. J. M. de Vries netvirtina iki 1997 m. naudojęs šį prekių ženklą energiniams gėrimams. Taip pat ir *Hoge Raad* savo sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nenagrinėjo šio prekių ženklo poveikio. Veikia jis rėmėsi tuo, kad prekių ženklas buvo naudojamas vykdant *kitą* komercinę veiklą maisto tiekimo paslaugų srityje.

43. Tačiau lyginant interesus reikia atsižvelgti ir į tokį naudojimą. Toks naudojimas – tai paties trečiojo asmens pastangos ir jo bet kuriuo atveju nebegalima kaltinti užsiimant parazitavimu. Veikia, pradėjus naudoti žymenį anksčiau, jis taip pat gali įgyti patrauklumo, reputacijos bei prestižo, į kuriuos reikia atsižvelgti kaip į teisėtus trečiojo asmens interesus. Šiek tiek mažesnė to tikimybė yra tuo atveju, jei žymuo buvo naudojamas padavus prekių ženklo registracijos paraišką, bet prieš šiam prekių ženklui įgyjant gerą vardą. Kokią reikšmę turi žymenų naudojimas po to, kai prekių ženklas įgijo gerą vardą, nagrinėjamu atveju spręsti nereikia.

44. Kadangi pradėjus naudoti žymenį anksčiau jis gali įgyti patrauklumo, reputacijos bei prestižo, dabartinis jo naudojimas taip pat gali atlikti informacijos apie prekės kilmę funkciją ir taip prisidėti prie geresnio vartotojų informavimo. Nagrinėjamu atveju egzistuoja galimybė, kad bent jau Amsterdamo gyvenantys vartotojai „The Bulldog“ žymenį labiau sieja su tam tikra įmone nei vardus „De Vries“ ir „Leidseplein Beheer“ arba visiškai naują žymenį.

17 — Sprendimai *Intel Corporation* (minėtas 7 išnašoje, 67–69 punktai) ir *L'Oréal ir kt.* (minėtas 6 išnašoje, 44 punktas).

18 — Sprendimas *L'Oréal ir kt.* (minėtas 6 išnašoje, 49 punktas), Sprendimas *Google France ir Google* (minėtas 5 išnašoje, 102 punktas) ir Sprendimas *Interflora ir Interflora British Unit* (minėtas 2 išnašoje, 89 punktas).

19 — 2011 m. sausio 27 d. Sprendimas *Flos* (C-168/09, Rink. p. I-181, 50 punktas).

45. Šis teisėtas interesas naudoti anksčiau naudotą žymenį neišnyksta ir dėl to, kad H. J. M. de Vries galbūt pradėjo pardavinėti energinius gėrimus tik po to, kai atitinkamas *Red Bull* produktas sulaukė didelės sėkmės. Su prekių ženklais susiję teisės aktai neturi tam tikroms įmonėms užkirsti kelio konkuruoti tam tikrose rinkose. Kaip rodo Sprendimas *Interflora*, veikiau tokia konkurencija vidaus rinkoje yra skatintina²⁰. O konkuruodamos įmonės iš esmės turi turėti teisę naudoti žymenis, kurie rinkoje yra žinomi kaip jų žymenys, jei tik šie žymenys neklaidina vartotojų.

46. Atitinkamai ir *Red Bull* minimo pavyzdžio – seniai veikiančios knygų parduotuvės pavadinimu „Green Apple“, kuri pradeda pardavinėti to paties pavadinimo kompiuterius, negalima iš karto traktuoti kaip teisių į gerą vardą turinčio prekių ženklo „Apple“ pažeidimo.

47. Tačiau, kaip teisingai pabrėžia Komisija, vis tiek įmanoma imtis veiksmų prieš tam tikrus anksčiau naudotų žymenų naudojimo būdus, jei, taip naudojant, atsižvelgus į visas aplinkybes, vis dėlto gali būti be tinkamos priežasties ir nesąžiningai pelnomasi iš prekių ženklo skiriamojo požymio ar gero vardo arba daroma žala skiriamajam požymiui ar geram vardui. Taip galėtų būti tuo atveju, kai, pavyzdžiui, žymuo vartotojui labai asocijuojasi su gerą vardą turinčiu prekių ženklu.

48. Konkrečiu atveju kompetentingi nacionaliniai teismai vertindami, ar naudojant žymenį be tinkamos priežasties ir nesąžiningai pelnomasi iš prekių ženklo skiriamojo požymio ar gero vardo arba daroma žala skiriamajam požymiui ar geram vardui, turi atsižvelgti į visus šiuos veiksnius.

V – Išvada

49. Todėl siūlau Teisingumo Teismui į prašymą priimti prejudicinį sprendimą atsakyti taip:

Vertinant, ar trečiasis asmuo pagal 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 2 dalį naudodamas į gerą vardą turintį prekių ženklą panašų žymenį be tinkamos priežasties ir nesąžiningai pelnosi iš prekių ženklo skiriamojo požymio ar gero vardo arba daro žalą skiriamajam požymiui ar geram vardui, reikia jo naudai atsižvelgti į tai, kad jis žymenį sąžiningai naudojo kitoms prekėms ir paslaugoms dar prieš tai, kai buvo paduota gerą vardą turinčio prekių ženklo paraiška arba šis prekių ženklas įgijo gerą vardą.

20 — Sprendimas *Interflora ir Interflora British Unit* (minėtas 2 išnašoje, 91 punktas). Taip pat žr. ESS 3 straipsnio 3 dalį (vidaus rinkos sukūrimas) ir 27 protokolą (vidaus rinka ir konkurencija) bei 2011 m. lapkričio 17 d. Sprendimą *Komisija prieš Italiją* (C-496/09, Rink. p. I-11483, 60 punktas).