



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. vasario 6 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 89/104/EEB — Prekių ženklo suteikiamos teisės — Gerą vardą turintis prekių ženklas — Apsaugos išplėtimas nepanašioms prekėms arba paslaugoms — Trečiųjų šalių be tinkamos priežasties naudojimas žymens, tapataus gerą vardą turinčiam prekių ženklui arba į šį ženklą panašaus — Sąvoka „tinkama priežastis““

Byloje C-65/12

dėl *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandai) 2012 m. vasario 3 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2012 m. vasario 8 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

prieš

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, pirmosios kolegijos pirmininko pareigas einantis Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas K. Lenaerts, teisėjai A. Borg Barthet, E. Levits (pranešėjas) ir M. Berger,

generalinė advokatė J. Kokott,

posėdžio sekretorė M. Ferreira, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2013 m. vasario 27 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Leidseplein Beheer BV* ir H. De Vries, atstovaujamų *advocaten* T. Cohen Jehoram ir L. Bakers,
- *Red Bull GmbH* ir *Red Bull Nederland BV*, atstovaujamų *advocaat* S. Klos,
- Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

* Proceso kalba: nyderlandų.

— Europos Komisijos, atstovaujamos F. Wilman ir F. Bulst,

susipažinęs su 2013 m. kovo 21 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės 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 2 dalies aiškinimu.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp *Leidseplein Beheer BV* ir *H. de Vries* (toliau kartu vadinamų *De Vries*), vienos šalies, ir *Red Bull GmbH* ir *Red Bull Nederland BV* (toliau kartu vadinamų *Red Bull*), kitos šalies, kilusį dėl to, kad *De Vries* gamino energetinius gėrimus, ant kurių pakuotės nurodytas žymuo „Bull Dog“ arba kitas žymuo, kuriame yra žodinis elementas „Bull“, arba kiti žymenys, kurie dėl savo panašumo gali būti supainioti su *Red Bull* registruotais prekių ženklais, ir šiais gėrimais prekiaavo.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

- 3 Direktyvos 89/104 5 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamos teisės“, kuris vėliau iš esmės pakartotas 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25) 5 straipsnyje, numatyta:

„1. 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 jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet koki žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

<...>“

Nyderlandų teisė

- 4 Prekių ženklai Nyderlanduose reglamentuojami 2005 m. vasario 25 d. Hagoje pasirašyta Beniliukso konvencija dėl intelektualinės nuosavybės (prekių ženklai ir dizainas) (toliau – Beniliukso konvencija).

- 5 Šios konvencijos 2.20 straipsnio 1 dalies c punktas, kuriuo buvo pakeistas Beniliukso bendro prekių ženklų įstatymo 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punktas, suformuluotas taip:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Neapribojant galimybės taikyti bendrąją teisę su civiline atsakomybe susijusiose bylose, išimtinė teisė į prekių ženklą suteikia savininkui teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybos veikloje naudoti:

<...>

- c) bet koki žymenį, tapatų prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis Beniliukso teritorijoje turi gerą vardą ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiama;

<...>“

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

- 6 *Red Bull* yra žodinio ir vaizdinio prekių ženklo „Red Bull Krating-Daeng“ (toliau prekių ženklas „Red Bull Krating-Daeng“), 1983 m. liepos 11 d. įregistruoto 32 klasei priskiriamams nealkoholiniams gėrimams, savininkė Beniliukse.
- 7 *De Vries* yra šių Beniliukse įregistruotų prekių ženklų, skirtų šios 32 klasės prekėms, savininkė:
- žodinio ir vaizdinio prekių ženklo „The Bulldog“, įregistruoto 1983 m. liepos 14 d.,
 - žodinio prekių ženklo „The Bulldog“, įregistruoto 1999 m. gruodžio 23 d., ir
 - žodinio ir vaizdinio prekių ženklo „The Bulldog Energy Drink“, įregistruoto 2000 m. birželio 15 d.
- 8 Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, jog šalys neginčija, kad prieš *Red Bull* paduodant savo prekių ženklo registracijos paraišką 1983 m. *De Vries* naudojo „The Bulldog“ žymenį kaip komercinį pavadinimą maisto tiekimo, nakvynės paslaugoms, įskaitant prekybą gėrimais (toliau – „horeca“ paslaugos). Be to, neginčijama, kad prekių ženklas „Red Bull Krating-Daeng“ turi gerą vardą Beniliukse.
- 9 Manydama, kad tai, jog *De Vries* naudoja skiriamąjį žymenį „Bulldog“, kuriame yra žodinis elementas „Bull“, kenkia prekių ženklui „Red Bull Krating-Daeng“, 2005 m. birželio 27 d. *Red Bull* kreipėsi į *Rechtbank Amsterdam* (Amsterdamo apygardos teismas), kad šis nurodytų *De Vries* nebegaminti energetinių gėrimų, kurių pakuotė pažymėta žymeniu „Bull Dog“ arba kitu žymeniu, kuriame yra žodinis elementas „Bull“, arba kitais žymenimis, kurie yra klaidinamai panašūs į *Red Bull* įregistruotus prekių ženklus, ir jais nebeprekiuoti.
- 10 Priešiškiniiu *De Vries* prašė panaikinti *Red Bull* priklausančio prekių ženklo „Red Bull Krating-Daeng“ registraciją Beniliukse.
- 11 2007 m. sausio 17 d. Sprendimu *Rechtbank Amsterdam* atmetė visus prašymus.
- 12 2010 m. vasario 2 d. sprendimu *Gerechtshof te Amsterdam* (Amsterdamo apeliacinis teismas) patenkino didžiąją dalį *Red Bull* apeliacinio skundo, pateikto dėl *Rechtbank Amsterdam* sprendimo. *Gerechtshof te Amsterdam* pripažino, kad, pirma, prekių ženklas „Red Bull Krating-Daeng“ turi gerą vardą Beniliukse

ir, antra, dėl šio prekių ženklo ir žymens „The Bulldog“, kurį *De Vries* naudoja energetiniams gėrimams, panašumo, atsirandančio dėl jiems bendro elemento „Bull“, atitinkama visuomenė susies minėtą prekių ženklą su šiuo žymeniu, tačiau jų nesupainios.

- 13 *Gerechtshof te Amsterdam* nusprendė, kad minėtas žymuo panašus į prekių ženklą „Red Bull Krating-Daeng“ ir kad *De Vries*, prisidengdama šiuo gerą vardą turinčiu prekių ženklu, norėjo pasinaudoti jo reputacija ir užimti dalį *Red Bull* priklausančios energetinių gėrimų rinkos, kurioje pasiekama kelių milijardų apyvarta.
- 14 *Gerechtshof te Amsterdam* nusprendė, jog *De Vries* nurodyta aplinkybė, kad prekių ženklu „The Bulldog“ buvo tęsiamas prieš 1983 m. pradėtas žymens „The Bulldog“ naudojimas „horeca“ paslaugų, kurias, be kita ko, sudaro prekyba gėrimais, rinkodarai ir žymėjimui, nėra tinkama šio žymens naudojimo priežastis.
- 15 *Gerechtshof te Amsterdam* nuomone, *De Vries* neįrodė būtinybės naudoti minėtą žymenį, dėl kurios nebūtų pagrįsta tikėtis, kad ji atsisakys jo naudojimo.
- 16 *De Vries* pateikė kasacinį skundą *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas) dėl *Gerechtshof te Amsterdam* sprendimo ir nurodė, kad šis teismas per siaurai aiškino sąvoką „tinkama priežastis“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį (toliau – sąvoka „tinkama priežastis“). Šiuo atveju tokią priežastį sudaro sąžiningas žymens „The Bulldog“ naudojimas kaip įmonės pavadinimo iki prekių ženklo „Red Bull Krating-Daeng“ paraiškos pateikimo.
- 17 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje *Gerechtshof te Amsterdam*, vertindamas tokį naudojimą pateisinančios „tinkamos priežasties“ buvimą, taikė būtino žymens naudojimo kriterijų, kuris buvo suformuluotas 1975 m. kovo 1 d. Beniliukso teisingumo teismo sprendime *Colgate Palmolive prieš Bols (Claeryn prieš Klarein)*.
- 18 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas abejoja *Gerechtshof te Amsterdam* pateiktu sąvokos „tinkama priežastis“ aiškinimu. Viena vertus, ši sąvoka, numatyta Beniliukso konvencijos 2.20 straipsnio 1 dalies c punkte, turėtų būti aiškinama pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį. Kita vertus, 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendime *Interflora ir Interflora British Unit (C-323/09, Rink. p. I-8625)* Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateikė platesnį šios sąvokos aiškinimą nei tas, kurį Beniliukso teisingumo teismas pateikė minėtame sprendime *Colgate Palmolive prieš Bols (Claeryn prieš Klarein)*.
- 19 Šiomis aplinkybėmis *Hoge Raad der Nederlanden* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą:

„Ar direktyvos [89/104] 5 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad tinkama priežastis, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, 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?“

Dėl prejudicinio klausimo

- 20 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad „tinkama priežastis“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, yra ir tuomet, kai žymenį, kuris yra panašus į prekių ženklą, turintį gerą vardą, trečioji šalis naudojo prekėms, tapačioms prekėms, kurioms šis prekių ženklas buvo įregistruotas, jeigu paaiškėja, kad šis žymuo buvo naudotas dar iki minėto prekių ženklo paraiškos pateikimo.

- 21 Atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes ir į tai, kad pateiktu prejudiciniu klausimu prašoma išaiškinti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalies formuluotę, reikia priminti, kad net jei šioje nuostatoje 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 šis prekių ženklas, šia nuostata numatyta apsauga juo labiau taikoma ir tais atvejais, kai gerą vardą turinčiam prekių ženklui tapatus ar į jį panašus žymuo naudojamas prekėms ar paslaugoms, tapatioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas (minėto Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit* 68 punktas ir nurodyta teismo praktika).
- 22 Kadangi neginčijamas prekių ženklo „Red Bull Krating-Daeng“ geras vardas ir kadangi šio prekių ženklo savininkas siekia, kad *De Vries* nebegamintų ir nebepardavinėtų prekių, tapatių toms, kurioms įregistruotas tas prekių ženklas ir kurių pakuotė pažymėta į minėtą prekių ženklą panašiu žymeniu, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis taikytina pagrindinei bylai.
- 23 Tačiau šalys pagrindinėje byloje nesutaria dėl sąvokos „tinkama priežastis“ apimties. *De Vries* mano, kad sąžiningas žymens, panašaus į gerą vardą turintį prekių ženklą, naudojimas prieš pateikiant šio prekių ženklo paraišką gali būti laikomas tinkama priežastimi, o *Red Bull* tvirtina, kad ši sąvoka apima tik objektyviai būtinas priežastis.
- 24 Pirma, *Red Bull* tvirtina, kad jeigu sąvoka „tinkama priežastis“ būtų aiškinama plačiai, kaip siūlo *De Vries*, netiesiogiai būtų pripažįstami neįregistruoti prekių ženklai, nors Beniliukso konvencijoje, kaip ir Direktyvoje 89/104, prekių ženklų apsaugos sistema grindžiama tik jų registracija.
- 25 Antra, *Red Bull* nurodo, kad dėl tokio aiškinimo teisių, kurias pagal minėtos direktyvos 5 straipsnio 2 dalį turi prekių ženklo, kurio paraiška buvo pateikta, savininkas dėl šio ženklo apsaugos, apimtis nepagrįstai taptų mažesnė nei teisių, kurias šis savininkas turi pagal šio straipsnio 1 dalį, apimtis.
- 26 Todėl pirmiausia reikia įvertinti sąvokos „tinkama priežastis“ apimtį ir tada, remiantis šiuo vertinimu, nuspręsti, ar žymens, panašaus į gerą vardą turintį prekių ženklą, naudojimas iki tokio prekių ženklo paraiškos pateikimo gali būti laikomas tinkama priežastimi, jeigu šis žymuo naudojamas prekėms arba paslaugoms, tapatioms toms, kurioms įregistruotas minėtas prekių ženklas.

Dėl sąvokos „tinkama priežastis“ apimties

- 27 Pirmiausia reikia konstatuoti, kad Direktyvoje 89/104 nepateikta sąvokos „tinkama priežastis“ apibrėžtis. Be to, dėl šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalies formuluotės negalima pritarti *Red Bull* siūlomam griežtam šios sąvokos aiškinimui.
- 28 Todėl ši sąvoka turi būti aiškinama atsižvelgiant į sistemos, kurios dalis ji yra, bendrą struktūrą ir tikslus (šiuo klausimu žr. 2003 m. sausio 9 d. Sprendimo *Davidoff*, C-292/00, Rink. p. I-389, 24 punktą), taip pat į nuostatos, kurioje ši sąvoka vartojama, kontekstą (šiuo klausimu žr. 2013 m. birželio 27 d. Sprendimo *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, 25 punktą).
- 29 Pirmiausiai svarbu priminti, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnyje numatyta, kad įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį, tačiau tame pačiame straipsnyje nustatyti ir šios teisės įgyvendinimo ribojimai.
- 30 Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad šioje nuostatoje numatyta išimtinė teisė įtvirtinta siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip šio ženklo savininko, tam tikrus interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas. Todėl naudotis šia teise galima, tik jei trečiajai šaliai naudojant žymenį kenkiama arba galėtų būti pakenkta prekių ženklo funkcijoms. Prie šių funkcijų priskiriama ne tik esminė prekių ženklo funkcija užtikrinti vartotojams

prekės ar paslaugos kilmę, bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai funkcija garantuoti šios prekės ar paslaugos kokybę arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijos (2013 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, 58 punktą ir nurodyta teismo praktika).

- 31 Šiuo klausimu reikia priminti, kad iš Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies ir jos dešimtos konstatuojamosios dalies matyti, jog valstybių narių teisė suderinta taip, kad prekių ženklų suteikiama išimtinė teisė užtikrina jo savininkui „absoliučią“ apsaugą nuo trečiųjų asmenų vykdomo šiam prekių ženklui tapačių žymenų naudojimo tapačioms prekėms ir paslaugoms (minėto Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit* 36 punktą).
- 32 Nors teisės aktų leidėjas apsaugą nuo prekių ženklui tapačių žymenų naudojimo be leidimo prekėms ir paslaugoms, tapačioms toms, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, pavadino „absoliučia“, Teisingumo Teismas dėl šio kvalifikavimo pažymėjo, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta apsauga, kad ir kokia būtų jos svarba, įtvirtinta siekiant sudaryti prekių ženklo savininkui sąlygas apginti savo, kaip savininko, tam tikrus interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas. Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad naudotis šia teise galima, tik jei trečiajai šaliai naudojant žymenį kenkiama arba galėtų būti pakenkta prekių ženklo funkcijoms (minėto Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit* 37 punktą).
- 33 Minėtos direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje gerą vardą turintiems prekių ženkams numatyta apsauga, kuri yra didesnė už numatytąją to paties straipsnio 1 dalyje. Šios apsaugos ypatingą sąlygą sudaro registruotam prekių ženklui tapataus ar į jį panašaus žymens naudojimas be tinkamos priežasties, dėl kurio nesąžiningai naudojamas arba gali būti pasinaudota šio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama ar gali būti pakenkta (2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.*, C-487/07, Rink. p. I-5185, 34 punktą ir nurodyta teismo praktika).
- 34 Jeigu valstybė narė į nacionalinę teisę perkelia Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį, tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms ji privalo suteikti bent tokią pat plačią apsaugą kaip nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Taigi valstybei narei suteikiama galimybė pasirinkti susijusi su pačiu didesnės apsaugos suteikimo gerą vardą turintiems prekių ženkams principu, tačiau ne su atvejais, kuriuos apima ši apsauga, kai valstybė narė ją suteikia (žr. 2003 m. spalio 23 d. Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, 20 punktą).
- 35 Vis dėlto toks konstatavimas nereiškia, kad sąvoka „tinkama priežastis“ turi būti aiškinama atsižvelgiant į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.
- 36 Išvados 29 punkte generalinė advokatė nurodė, kad šios direktyvos 5 straipsnio 1 ir 2 dalių dalykas skiriasi, todėl taisyklės, susijusios su paprastų prekių ženklų apsauga, gali būti taikomos tais atvejais, kurių nereglamentuoja nuostatos, susijusios su gerą vardą turinčių prekių ženklų apsauga. Ir atvirkščiai – pastarosios nuostatos gali būti taikomos tais atvejais, kurių nereglamentuoja taisyklės, susijusios su paprastų prekių ženklų apsauga.
- 37 Todėl *Red Bull* ir Italijos vyriausybė klaidingai tvirtina, kad Beniliukso konvencijoje įtvirtinta prekių ženklų apsaugos sistema, grindžiama jų registracija, neleidžia riboti prekių ženklo, kurio paraiška buvo pateikta, savininkui suteiktų teisių apimties.
- 38 Iš tikrųjų reikia nurodyti, kad tik tam tikromis sąlygomis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalimi gerą vardą turinčių prekių ženklų savininkams suteikiama teisė uždrausti trečiosioms šalims naudoti tapačius jų prekių ženkams ar į juos panašius žymenis prekėms ar paslaugoms, nepanašioms į tas, kurioms įregistruoti tie prekių ženklai.

- 39 Gerą vardą turinčių prekių ženklų apsauga yra platesnė už paprastų prekių ženklų apsaugą, nes draudimas trečiosioms šalims naudoti žymenį nesiejamas nei su žymens ir prekių ženklo tapatumu, nurodytu minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte, nei su tos pačios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta galimybe supainioti.
- 40 Konkrečiai kalbant, tam, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkas galėtų remtis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalyje numatyta apsauga, jis neprivalo įrodyti žalos šio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba geram vardui, jeigu naudodama minėtam prekių ženklui tapatų arba į jį panašų žymenį trečioji šalis nesąžiningai naudojasi jo geru vardu.
- 41 Vis dėlto Direktyva 89/104 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 paslaugas (2006 m. balandžio 27 d. Sprendimo *Levi Strauss*, C-145/05, Rink. p. I-3703, 29 punktas).
- 42 Iš to aišku, kad iš minėtos direktyvos išplaukiančių prekių ženklo savininko teisių apsauga nėra besąlyginė, nes, siekiant suderinti minėtus interesus, ši apsauga taikoma tik tais atvejais, kai šis savininkas pasirodo esąs pakankamai budrus, pateikdamas protestą dėl to, kad kiti subjektai naudoja žymenis, galinčius pažeisti jo prekių ženklą (minėto Sprendimo *Levi Strauss* 30 punktas).
- 43 Beniliukso konvencija įtvirtintoje prekių ženklų apsaugos sistemoje, kuri pagrįsta Direktyva 89/104, į trečiųjų asmenų suinteresuotumą prekybos veikloje naudoti žymenį, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, turint omenyje šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalį, atsižvelgta suteikus minėto žymens naudotojui galimybę remtis „tinkama priežastimi“.
- 44 Jeigu gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkui pavyksta įrodyti, kad egzistuoja viena iš šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų grėsmių ir būtent kad nesąžiningai naudojamas minėto prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba jo geru vardu, trečioji šalis, naudojusi į gerą vardą turintį prekių ženklą panašų žymenį, turi įrodyti, jog šis žymuo naudojamas esant tinkamai priežasčiai (pagal analogiją žr. 2008 m. lapkričio 27 d. Sprendimo *Intel Corporation*, C-252/07, Rink. p. I-8823, 39 punktą).
- 45 Iš to matyti, kad sąvoka „tinkama priežastis“ gali apimti ne tik objektyviai būtinas priežastis, bet ir priežastis, susijusias su subjektyviais trečiosios šalies, kuri naudoja žymenį, tapatų arba panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, interesus.
- 46 Taigi sąvoka „tinkama priežastis“ skirta ne išspręsti konfliktui dėl gerą vardą turinčio prekių ženklo ir panašaus žymens, kuris pradėtas naudoti iki šio prekių ženklo paraiškos pateikimo, arba minėto prekių ženklo savininkui suteiktoms teisėms apriboti, bet aptariamų interesų pusiausvyrai atrasti atsižvelgiant į šį žymenį naudojančios trečiosios šalies interesus; tai daroma atsižvelgiant į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalies specifiką ir į plačią paties prekių ženklo apsaugą. Todėl trečiosios šalies rėmimasis „tinkama priežastimi“ naudoti žymenį, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, turėtų lemti ne teisių, susijusių su registruotu prekių ženklu, pripažinimą jai, bet gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko įpareigojimą toleruoti panašaus žymens naudojimą.
- 47 Minėto Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit* byloje dėl raktinių žodžių naudojimo nuorodoms internete 91 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, kad kai naudojant raktinį žodį, tapatų gerą vardą turinčiam prekių ženklui, internete rodoma reklama, tačiau siūlomos ne šio prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų imitacijos, o gero vardo prekių ženklo savininko prekėms ir paslaugoms alternatyvios prekės ir paslaugos, nekenkiant prekių ženklo geram vardui ar jo skiriamajam požymiui ir nepažeidžiant šio prekių ženklo funkcijų, toks naudojimas iš principo laikytinas sveika ir sąžininga konkurencija atitinkamoje prekių ir paslaugų rinkoje, taigi jis vyksta dėl „tinkamos priežasties“.

48 Todėl sąvoka „tinkama priežastis“ neturėtų būti aiškinama kaip apimanti tik objektyviai būtinas priežastis.

49 Be to, reikia išnagrinėti, kokiomis aplinkybėmis ši sąvoka apima situaciją, kai žymenį, kuris yra panašus į gerą vardą turintį prekių ženklą, trečioji šalis naudojo prekėms, tapatioms prekėms, kurioms šis prekių ženklas buvo įregistruotas, jeigu šis žymuo buvo naudotas dar iki minėto prekių ženklo paraiškos pateikimo.

Dėl sąlygų, kuriomis tai, kad panašus žymuo buvo pradėtas naudoti anksčiau nei gerą vardą turintis prekių ženklas, laikytina „tinkama priežastimi“

50 Savo pastabose *De Vries* nurodo, kad žymenį „The Bulldog“ „horeca“ paslaugoms naudoja nuo 1975 metų. Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad žymuo buvo pradėtas naudoti iki prekių ženklo „Red Bull Krating-Daeng“ registracijos. Be to, *De Vries* yra 1983 m. liepos 14 d. įregistruoto žodinio ir vaizdinio prekių ženklo „The Bulldog“, skirto gaiviesiems gėrimams, savininkė. Data, nuo kurios *De Vries* gamina ir prekiauja energetiniais gėrimais, kurių pakuotės pažymėtos žymeniu „Bull Dog“, nenurodyta.

51 Neginčijama, kad žymenį „The Bulldog“ kitokioms paslaugoms ir prekėms nei tos, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas „Red Bull“, *De Vries* naudojo dar iki tada, kai šis prekių ženklas įgijo gerą vardą.

52 Teisingumo Teismas nusprendė, kad jeigu trečioji šalis, naudodama prekių ženklą, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, ketina pasinaudoti pastarojo sėkme, kad gautų naudos iš jo patrauklumo, reputacijos ir prestižo, taip pat be jokios finansinės kompensacijos ir nedėdama pastangų šiuo atžvilgiu pasipelnyti iš ankstesnio prekių ženklo savininko komercinių pastangų šio prekių ženklo įvaizdžiui sukurti ir išlaikyti, jį naudojant gaunama nauda turi būti laikoma nesąžiningai gauta iš to prekių ženklo išskirtinumo ar jo gero vardo (žr. minėto Sprendimo *L'Oréal* 49 punktą).

53 Kad nustatyti, ar tai, kad trečioji šalis naudojo žymenį, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, iki tokio prekių ženklo paraiškos pateikimo, galima laikyti „tinkama priežastimi“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalį, ir ar tai pateisina šios trečiosios šalies naudojimąsi minėto prekių ženklo geru vardu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atlikti vertinimą, konkrečiai atsižvelgdamas į du veiksnius.

54 Pirma, atliekant tokią analizę reikia nustatyti minėto žymens įsitvirtinimą ir įvertinti jo reputaciją susijusioje visuomenėje. Šiuo atveju neginčijama, kad žymuo „The Bulldog“ visoms „horeca“ prekėms ir paslaugoms buvo pradėtas naudoti 1983 metais arba dar anksčiau. Tačiau prašyme priimti prejudicinį sprendimą nenurodyta, kada tiksliai *De Vries* pradėjo prekiauti energetiniais gėrimais.

55 Antra, reikia įvertinti paties žymens naudotojo ketinimus.

56 Vertinant ar žymuo, panašus į gerą vardą turintį prekių ženklą, buvo naudotas sąžiningai, reikia atsižvelgti į prekių ir paslaugų, kurioms šis žymuo buvo naudotas, ir prekes, kuriai šis prekių ženklas buvo įregistruotas, artimumą, taip pat į minėto žymens pirmojo panaudojimo prekei, kuri tapati minėtu prekių ženklu žymimai prekei, ir paties prekių ženklo gero vardo įgijimo chronologiją.

57 Viena vertus, jei žymuo buvo naudotas paslaugoms ir prekėms, galinčioms būti susietoms su preke, kuriai įregistruotas gerą vardą turintis prekių ženklas, dar iki minėto prekių ženklo paraiškos pateikimo, šio žymens naudojimas tokiai prekei gali būti laikomas natūraliu paslaugų ir prekių, kurių atžvilgiu minėtas žymuo jau įgijęs tam tikrą reputaciją susijusioje visuomenėje, asortimento išplėtimu.

- 58 Šiuo atveju neginčijama, kad *De Vries* naudoja žymenį „The Bulldog“ „horeca“ prekėms ir paslaugoms, įskaitant prekybą gėrimais. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad susijusi visuomenė žino šį žymenį, ir į prekių ir paslaugų, kurioms jis buvo naudotas, pobūdį, prekyba energetiniais gėrimais, kurių pakuotės pažymėtos minėtu žymeniu, gali būti laikoma ne bandymu pasinaudoti *Red Bull* prekių ženklo geru vardu, bet *De Vries* siūlomų prekių ir paslaugų asortimento išplėtimu. Tai būtų dar labiau tikėtina, jei žymuo „The Bulldog“ būtų naudotas energetiniams gėrimams dar prieš prekių ženklui „Red Bull Krating-Daeng“ įgyjant gerą vardą.
- 59 Kita vertus, kuo geresnė žymens, naudoto iki panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo paraiškos pateikimo, reputacija, siejama su tam tikru prekių ir paslaugų asortimentu, tuo labiau jo naudojimas būtinas prekiaujant prekėmis, tapačiomis toms, kurioms įregistruotas prekių ženklas, ir taip yra juo labiau tada, kai šios prekės pagal savo pobūdį yra artimos prekių ir paslaugų, kurioms šis žymuo buvo naudotas anksčiau, asortimentui.
- 60 Todėl iš visų pateiktų paaiškinimų matyti, kad į pateiktą klausimą reikia atsakyti: Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo savininką galima įpareigoti, remiantis „tinkama priežastimi“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, toleruoti tai, kad trečioji šalis naudoja žymenį, panašų į šį prekių ženklą, prekėms, tapačioms toms, kurioms minėtas prekių ženklas įregistruotas, jeigu paaiškėja, kad šis žymuo buvo naudotas iki to paties prekių ženklo paraiškos pateikimo, ir jeigu tapačioms prekėms jis naudojamas sąžiningai. Vertindamas, ar taip yra, nacionalinis teismas turi atsižvelgti ypač į:
- minėto žymes įsitvirtinimą ir reputaciją susijusioje visuomenėje,
 - prekių ir paslaugų, kurioms tas pats žymuo iš pradžių buvo naudojamas, ir prekės, kuriai įregistruotas gerą vardą turintis prekių ženklas, artimumą ir
 - žymens, panašaus į šį prekių ženklą, naudojimo šiai prekei ekonominę ir komercinę svarbą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 61 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikuso 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:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/107/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo savininką galima įpareigoti, remiantis „tinkama priežastimi“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, toleruoti tai, kad trečioji šalis naudoja žymenį, panašų į šį prekių ženklą, prekėms, tapačioms toms, kurioms minėtas prekių ženklas įregistruotas, jeigu paaiškėja, kad šis žymuo buvo naudotas iki to paties prekių ženklo paraiškos pateikimo, ir jeigu tapačioms prekėms jis naudojamas sąžiningai. Vertindamas, ar taip yra, nacionalinis teismas turi atsižvelgti ypač į:

- minėto žymes įsitvirtinimą ir reputaciją susijusioje visuomenėje,
- prekių ir paslaugų, kurioms tas pats žymuo iš pradžių buvo naudojamas, ir prekės, kuriai įregistruotas gerą vardą turintis prekių ženklas, artimumą ir
- žymens, panašaus į šį prekių ženklą, naudojimo šiai prekei ekonominę ir komercinę svarbą.

Parašai.