



## Teismo praktikos rinkinys

**Byla C-65/12**

**Leidseplein Beheer BV**

**ir**

**Hendrikus de Vries**

**prieš**

**Red Bull GmbH**

**ir**

**Red Bull Nederland BV**

*(Hoge Raad der Nederlanden prašymas priimti prejudicinį sprendimą)*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 89/104/EEB — Prekių ženklu 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““

Santrauka – 2014 m. vasario 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1. *Teisės aktų suderinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Gerą vardą turintis prekių ženklas — Galimybė išplėsti apsaugą nepanašioms prekėms ar paslaugoms (direktyvos 5 straipsnio 2 dalis) — Valstybių narių, įgyvendinančių šią galimybę, pareiga minėtą apsaugą numatyti ir tais atvejais, kai žymuo naudojamas tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms*

*(Tarybos direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis)*

2. *Europos Sąjungos teisė — Aiškinimas — Metodai — Pažodinis, sisteminis ir teleologinis aiškinimas*
3. *Teisės aktų suderinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Gerą vardą turintis prekių ženklas — Nepanašioms prekėms ar paslaugoms išplėsta apsauga (direktyvos 5 straipsnio 2 dalis) — Sąlygos — Tapataus ar panašaus žymens naudojimas be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojant prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiant — Tinkamos priežasties sąvoka — Apimtis*

*(Tarybos direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis)*

4. *Teisės aktų suderinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Gerą vardą turintis prekių ženklas — Nepanašioms prekėms ar paslaugoms išplėsta apsauga (direktyvos 5 straipsnio 2 dalis) — Sąlygos — Tapataus ar panašaus žymens naudojimas be tinkamos priežasties*

*nesąžiningai pasinaudojant prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiant – Tinkamos priežasties sąvoka – Žymuo, naudotas iki prekių ženklo paraiškos pateikimo*

*(Tarybos direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalis)*

1. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 21, 34 punktus)

2. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 28 punktą)

3. Pirmąją direktyva 89/104 dėl prekių ženklų 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.

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.

Beniliukso intelektualinės nuosavybės konvencija (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) 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“.

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 naudojamosi 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 priežastiai.

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, interesais.

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.

Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, C-323/09, priimto 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 siūlomoms ne šio prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų imitacijos, o gero vardo prekių ženklo savininko prekėms ir paslaugoms alternatyvios prekės ar 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 ar paslaugų rinkoje, taigi jis vyksta dėl „tinkamos priežasties“.

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

(žr. 41–48 punktus)

4. Pirmosios direktyvos 89/104 dėl prekių ženklų 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama 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, tapatioms tom, kurioms minėtas prekių ženklas įregistruotas, jeigu paaaiškėja, kad šis žymuo buvo naudotas iki to paties prekių ženklo paraiškos pateikimo, ir jeigu tapatioms prekėms jis naudojamas sąžiningai. Vertindamas, ar taip yra, nacionalinis teismas turi atsižvelgti ypač į:

- minėto žymens įsitvirtinimą ir reputaciją suinteresuotoje 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.

(žr. 60 punktą ir rezoliucinę dalį)