



Teismo praktikos rinkinys

GENERALINIO ADVOKATO
MACIEJ SZPUNAR IŠVADA,
pateikta 2017 m. kovo 29^{d.1}

Byla C-93/16

**Ornua Co-operative Limited, buvusi The Irish Dairy Board Co-operative Limited
prieš
Tindale & Stanton Ltd España SL**

(Audiencia Provincial de Alicante (Alikantės provincijos teismas, Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Vieningas statusas – 1 straipsnis – Galimybė supainioti – Pakenkimas geram vardui – 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktai – Prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas ir kuriuose yra geografinės kilmės nuoroda – Prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, taikus koegzistavimas Sąjungos teritorijos dalyje“

Ižanga

1. Šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant bylą, iškeltą kilus ginčui dėl žymenų KERRYGOLD ir KERRYMAID. Nors nagrinėjami žymenys, atitinkamai saugomi kaip Europos Sąjungos prekių ženklas ir nacionalinis prekių ženklas, daugiau kaip dvidešimt metų taikiai koegzistuoja Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, ši byla, kurią nagrinėja Ispanijos teismas, veikiantis kaip Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, susijusi su ginču dėl šių dviejų žymenų likusioje Europos Sąjungos teritorijos dalyje.

2. Dėl ypatingų šios bylos aplinkybių Teisingumo Teismas turi galimybę išplėtoti savo jurisprudenciją, susijusią su Europos Sąjungos prekių ženklo vieningo statuso principu². Be kita ko, reikės patikslinti, kaip supainiojimo galimybės ir pakenkimo geram vardui analizė pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009³ 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus turi apimti du aspektus, t. y. viena vertus, tai, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, taikiai koegzistuoja Sąjungos teritorijos dalyje, ir, kita vertus, tai, kad juose yra geografinės kilmės nuoroda⁴.

1 Originalo kalba: prancūzų.

2 Žr. 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimą *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238) ir 2016 m. rugsėjo 22 d. Sprendimą *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719).

3 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1), šiai bylai *ratione temporis* taikytina redakcija. Iš esmės analogiškos nuostatos pakartotos šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, iš dalies pakeistuose 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21).

4 Vartoju Reglamento Nr. 207/2009 12 straipsnio tekste esančią sąvoką. Įvairiuose tarptautinės ir Sąjungos teisės aktuose vartojamos sąvokos „indication de provenance“ (kilmės nuoroda) ir „indication géographique“ (geografinė nuoroda), o tiksli jų apimtis priklauso nuo nagrinėjamo teisės akto.

Teisinis pagrindas

3. Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklas turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje Sąjungoje: jis gali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis gali būti savininko teises panaikinančio ar paskelbiantio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas gali būti uždraustas tik visos Sąjungos mastu. Šis principas yra taikomas, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.“

4. Šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklo registracija suteikia savininkui išimtinės teises į tą ženklą. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

<...>

- b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo [Europos Sąjungos] prekių ženkliui ar panašumo į jį ir dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta; tikimybė suklaidinti apima galimybę susieti žymenį su prekių ženklu;
- c) bet kokį žymenį, tapatų [Europos Sąjungos] prekių ženkliui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms [Europos Sąjungos] prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis [Sąjungoje] turi gerą vardą ir jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama [Europos Sąjungos] prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui.“

5. To paties reglamento 12 straipsnyje nurodyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

<...>

- b) prekių ar teikiamų paslaugų <...> geografinės kilmės <...> nuorodas,

<...>

jeigu toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.“

Pagrindinė byla

6. Airijos bendrovei *Ornua Co-operative Limited*, kurios ankstesnis pavadinimas – *The Irish Dairy Board Co-operative Limited* (toliau – *Ornua*), priklauso žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas KERRYGOLD, įregistruotas 1998 m., ir du vaizdiniai prekių ženklai, kuriuose yra tas pats žodinis elementas, įregistruoti atitinkamai 1998 ir 2011 m. maisto produktams (toliau kartu vadinami prekių ženklais KERRYGOLD).

7. Ispanijos bendrovė *Tindale & Stanton Ltd España SL* (toliau – *T&S*) Ispanijoje importuoja ir platina žymeniu KERRYMAID pažymėtus *Kerry Group plc.* pieno produktus.

8. *Kerry Group* priklauso žodiniai nacionaliniai prekių ženklai KERRYMAID, įregistruoti Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

9. 2014 m. sausio 29 d. *Ornu*a iškėlė *T&S* bylą *Juzgado de lo Mercantil de Alicante* (Alikantės komercinių bylų teismas, veikiantis kaip Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, Ispanija) dėl pažeidimo, susijusio su tariamu teisių į prekių ženklus KERRYGOLD pažeidimu dėl žymens KERRYMAID naudojimo. Šis ieškiny s buvo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktais.

10. Minėtas teismas atmetė ieškinį, motyvuodamas tuo, kad vienintelį prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą lemia bendras elementas „Kerry“, nurodantis Airijos grafystę, žinomą dėl galvijų auginimo, ir neginčijama, kad Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje šie prekių ženklai taikiai koegzistuoja.

11. Iš tiesų, kaip nurodo minėtas teismas, taikaus koegzistavimo pasekmės šiose dviejose valstybės narėse, atsižvelgiant į Europos Sąjungos prekių ženklo vieningą statusą, turi būti bendrai taikomos visai Sąjungai. Dėl tos pačios priežasties negali būti naudos, nepagrįstai gautos iš nurodomų prekių ženklų skiriamojo požymio ar gero vardo, nes žymuo KERRYMAID Ispanijoje naudojamas parduodant produktus, kurie jau daug metų parduodami kitose valstybėse narėse, neprieštaraujant prekių ženklų KERRYGOLD savininkui.

12. *Ornu*a apskundė tokį sprendimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui.

13. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad prekių ženklai KERRYGOLD turi gerą vardą visoje Sąjungoje. Jis pažymi, kad šių prekių ženklų savininkas pripažįsta jų taikų koegzistavimą su prekių ženklu KERRYMAID tik Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla abejonų dėl galimybės atsižvelgti į šią aplinkybę analizuojant supainiojimo galimybę ir pakenkimą geram vadui visoje Sąjungos teritorijoje.

Prejudiciniai klausimai ir procesas Teisingumo Teisme

14. Šiomis aplinkybėmis *Audiencia Provincial de Alicante* (Alikantės provincijos teismas, Ispanija) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

- „1. Ar [Reglamento Nr. 207/2009] 9 straipsnio 1 dalies b punktas tiek, kiek jame reikalaujama supainiojimo galimybės buvimo tam, kad [Europos Sąjungos] prekių ženklo savininkas galėtų uždrausti bet kokiai trečiajai šaliai be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti žymenį jame nurodytais atvejais, gali būti aiškinamas taip, kad juo leidžiama atmesti supainiojimo galimybę, jeigu ankstesnis [Europos Sąjungos] prekių ženklas dėl jo savininko tolerancijos dviejose Sąjungos valstybėse narėse daug metų taikiai koegzistavo su panašiais nacionaliniais prekių ženklais, nes, atsižvelgiant į [Europos Sąjungos] prekių ženklo vieningą pobūdį, supainiojimo galimybės nebuvimo šiose valstybėse prezumpcija gali būti taikoma ir kitose valstybėse narėse arba visoje [Sąjungoje]?
2. Ar pirma nurodytu atveju vertinant galimybę supainioti galima atsižvelgti į geografines, demografines, ekonomines arba kitokias valstybių, kuriose vyko koegzistavimas, savybes, nes galimybės supainioti šiose valstybėse nebuvimo prezumpcija gali būti taikoma ir kitoje valstybėje arba visoje Sąjungoje?
3. Ar, kalbant apie [Reglamento Nr. 207/2009] 9 straipsnio 1 dalies c punkte numatytą situaciją, ši nuostata, atsižvelgiant į [Europos Sąjungos] prekių ženklo vieningą pobūdį, turi būti aiškinama taip, kad jeigu ankstesnis prekių ženklas tam tikrą metų skaičių koegzistavo dviejose Sąjungos valstybėse narėse su ginčijamu žymeniu ir prekių ženklo savininkas tam neprieštaravo, tokia savininko tolerancija vėlesnio žymens naudojimui šiose dviejose valstybėse gali būti remiamasi likusioje Sąjungos teritorijoje nustatant, ar trečioji šalis teisėtai naudoja vėlesnį žymenį?“

15. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismo kanceliarijoje užregistruotas 2016 m. vasario 15 d. Rašytines pastabas pateikė pagrindinės bylos šalys, Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės, taip pat Europos Komisija.

16. Teisingumo Teismas paprašė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pateikti paaiškinimų; šį prašymą jis patenkino 2016 m. gruodžio 12 d. Pagrindinės bylos šalys ir Komisija taip pat dalyvavo 2017 m. sausio 18 d. surengtame posėdyje.

Analizė

Pirminės pastabos

17. Šioje byloje reikia išaiškinti Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus dviem aspektais.

18. Viena vertus, kadangi abu prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, taikai koegzistuoja Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas savo trimis prejudiciniais klausimais siekia sužinoti, kokią išvadą lemia ši aplinkybė vertinant supainiojimo galimybę ir pakenkimą geram vardui likusioje Sąjungos teritorijos dalyje.

19. Kita vertus, šioje byloje Teisingumo Teismas taip pat galės patikslinti prekių ženklų, kuriuose yra ta pati geografinės kilmės nuoroda, supainiojimo galimybės analizės sąlygas⁵.

20. Iš tiesų iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad abiem prekių ženklams, dėl kurių kilo ginčas, bendras žodis „Kerry“ yra Airijos grafystės, žinomos dėl galvijų auginimo, pavadinimas. Šio aspekto, kuris nėra aiškiai matomas iš prejudicinių klausimų teksto, svarba buvo patvirtinta Teisingumo Teismui paprašius prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pateikti paaiškinimų, o suinteresuotosios šalys galėjo naudingai pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu per posėdį. Todėl šiuo aspektu reikia išplėsti prejudicinių klausimų apimtį pagal suformuotą jurisprudenciją, pagal kurią tai leidžiama padaryti siekiant pateikti naudingą atsakymą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui⁶.

Dėl Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio taikymo, jei prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, taikiai koegzistuoja Sąjungos teritorijos dalyje

21. Savo trimis prejudiciniais klausimais, kuriuos siūlau analizuoti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar tai, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, taikiai koegzistuoja Sąjungos teritorijos dalyje, gali turėti įtaką supainiojimo galimybės buvimo ir pakenkimo geram vardui analizei pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus likusioje Sąjungos teritorijos dalyje, ir, jei taip, tai kokią.

22. Pirmiausia pažymėtina, kad taikus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, koegzistavimas yra gana mažai Teisingumo Teismo jurisprudencijoje analizuotas aspektas.

5 Žr. 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimą *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230) ir 2004 m. sausio 7 d. Sprendimą *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, EU:C:2004:11).

6 Be kita ko, žr. 2000 m. gruodžio 7 d. Sprendimą *Telaustria ir Telefonadress* (C-324/98, EU:C:2000:669, 59 punktą) ir 2013 m. kovo 7 d. Sprendimą *Efir* (C-19/12, nepaskelbtas Rink., EU:C:2013:148, 27 punktą).

23. Dėl supainiojimo galimybės analizės pažymėtina, jog iš suformuotos jurisprudencijos matyti, kad tokios galimybės buvimas atitinkamoje visuomenėje turi būti vertinamas bendrai, atsižvelgiant į visas reikšmingas konkretaus atvejo aplinkybes⁷.

24. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas yra pripažinęs, jog negalima atmesti, kad bendras dviejų prekių ženklų egzistavimas konkrečioje rinkoje gali prisidėti kartu su kitais veiksniais prie to, kad sumažėtų galimybė atitinkamai visuomenei supainioti šiuos prekių ženklus⁸.

25. Šis argumentas taip pat buvo pateiktas Bendrojo Teismo jurisprudencijoje, susijusioje su protesto procedūromis, pagal kurią toks koegzistavimas turi būti ne tik taikus, bet ir grindžiamas supainiojimo galimybės atitinkamoje visuomenėje nebuvimu⁹.

26. Nors Teisingumo Teismas dar neturėjo galimybės paaiškinti sąlygų, susijusių su sąvokos „taikus koegzistavimas“ taikymu, vis dėlto iš minėtos jurisprudencijos matyti, kad taikus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, koegzistavimas atitinkamoje rinkoje yra svarbi aplinkybė, į kurią reikia atsižvelgti bendrai vertinant supainiojimo galimybę.

27. Šioje byloje neginčijama, kad taikus ir ilgalaikis prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, koegzistavimas reiškia, kad galima atmesti supainiojimo galimybę atitinkamoje rinkoje Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

28. Taigi šioje byloje kyla klausimas, ar į šią aplinkybę reikia atsižvelgti vertinant šią galimybę Ispanijoje, teritorijoje, kurioje buvo padarytas tariamas pažeidimas, ir likusioje Sąjungos teritorijos dalyje.

29. *Ornuua* nuomone, tam, kad, vertinant supainiojimo su Europos Sąjungos prekių ženklu galimybę, būtų galima atsižvelgti į taikų koegzistavimą, jis turi būti įrodytas visoje Sąjungos teritorijoje. Jos nuomone, šis argumentas paremtas Europos Sąjungos prekių ženklo vieningo statuso principu, taip pat tuo, kad šiuo prekių ženklu pasekmių sukeliama visoje Sąjungos teritorijoje. *Ornuua* teigimu, koegzistavimas Sąjungos teritorijos dalyje neleidžia daryti jokios išvados dėl likusios šios teritorijos dalies.

30. Šiam aiškinimui iš esmės pritaria Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės. Komisija taip pat nurodo, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, taikus koegzistavimas iš esmės turi būti įrodytas visoje teritorijoje, kurioje daromas įtariamasis pažeidimas, todėl, kalbant apie Europos Sąjungos prekių ženklą, visoje Sąjungos teritorijoje. Vis dėlto ji priduria, jog negalima atmesti, kad situacija teritorijoje, kur prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, koegzistuoja, gali suteikti naudingos informacijos supainiojimo galimybei kitose rinkose įvertinti.

31. Norėčiau pažymėti, kad panašus aiškinimas, pagal kurį taikaus koegzistavimo reikalaujama visoje Sąjungos teritorijoje, taip pat matyti iš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) praktikos, susijusios su protesto procedūromis¹⁰, kurią patvirtino Bendrasis Teismas¹¹. Vadovaujantis šiuo požiūriu, jei dėl Europos Sąjungos prekių ženklo aprėpties supainiojimo galimybė potencialiai yra visoje Sąjungos teritorijoje, supainiojimo galimybės nebuvimas dėl koegzistavimo turi būti įrodytas visoje Sąjungos teritorijoje.

7 Be kita ko, žr. 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 18 punktas).

8 2009 m. rugsėjo 3 d. Sprendimas *Aceites del Sur-Coosur / Koipe* (C-498/07 P, EU:C:2009:503, 82 punktas).

9 2005 m. gegužės 11 d. Sprendimas *Grupo Sada / VRDT – Sadia* (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, 86 punktas) ir 2007 m. gruodžio 11 d. Sprendimas *Portela & Companhia / VRDT – Torrens Cuadrado ir Sanz (Bial)* (T-10/06, nepaskelbtas Rink., EU:T:2007:371,76 punktas).

10 EUIPO gairėse numatyta, kad jei ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, yra Europos Sąjungos prekių ženklas, paraišką pateikęs asmuo turi įrodyti koegzistavimą visoje Sąjungos teritorijoje. Žr. „Nagrinėjimo Tarnyboje gairės“, C-2-6 dalis, p. 7 (<https://eipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-mark-guidelines>).

11 2013 m. balandžio 10 d. Sprendimas *Höganäs / VRDT – Haynes (ASTALOY)* (T-505/10, nepaskelbtas Rink., EU:T:2013:160, 49 ir 50 punktai).

32. *T&S* siūlo kitokį aiškinimą, teigdama, kad taikus koegzistavimas yra reikšminga aplinkybė, net jei susijęs tik su Sąjungos teritorijos dalimi. Jos teigimu, jei prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, koegzistavo esminėje Sąjungos teritorijos dalyje nesukeldami supainiojimo galimybės, iš to galima daryti išvadą, kad šios galimybės nėra jokioje Sąjungos dalyje.

33. Manęs neįtikina nė viena iš šių dviejų pozicijų, kurios yra radikaliai skirtingos.

34. Europos Sąjungos prekių ženklo sistema grindžiama šio prekių ženklo vieningo statuso principu, pagal kurį reikalaujama, kad jam būtų taikoma vienoda apsauga visoje Sąjungos teritorijoje.

35. Vis dėlto iš Reglamentu Nr. 207/2009 įtvirtintos sistemos savybių matyti, kad tam tikrais atvejais žymens supainiojimo su Europos Sąjungos prekių ženklu galimybės vertinimas nepateikia vieno rezultato, taikomo visai Sąjungos teritorijai.

36. Sprendime *combit Software* Teisingumo Teismas konstatavo, jog pagal šį vieningo statuso principą Europos Sąjungos prekių ženklų teismui nedraudžiama konstatuoti, kad naudojamą žymenį galima supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokios galimybės nėra kitoje jos teritorijos dalyje, ir, vadovaujantis šia išvada bei remiantis tik atsakovo pateiktais įrodymais, nurodyti nutraukti šio žymens naudojimą tik tam tikroje teritorijos dalyje¹².

37. Iš tiesų konstatavus, kad tam tikroje Sąjungos dalyje nėra supainiojimo galimybės, teisėta prekyba naudojant tą žymenį toje Sąjungos dalyje neturėtų būti draudžiama¹³.

38. Iš to paties sprendimo matyti, kad Europos Sąjungos prekių ženklų suteikiamos išimtinės teisės pažeidimo konstatavimas išimtiniais atvejais gali būti siejamas tik su tam tikra teritorija. Iš jo taip pat matyti, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės nebuvimas Sąjungos teritorijos dalyje nereiškia, kad tokios galimybės negalima konstatuoti kitoje jos teritorijos dalyje.

39. Taigi, priešingai, nei teigia *T&S*, net jei remiantis argumentu, susijusiu su taikiu koegzistavimu, būtų įrodyta, kad dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, naudojimo nėra jokios supainiojimo galimybės Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, vien ši aplinkybė netrukdo konstatuoti tokios galimybės buvimo kitoje Sąjungos teritorijos dalyje.

40. Vis dėlto, priešingai *Ornua* palaikomai pozicijai, manau, iš to taip pat negalima spręsti, kad taikus koegzistavimas Sąjungos teritorijos dalyje neturi reikšmės analizuojant supainiojimo su Europos Sąjungos prekių ženklu galimybę.

41. Vertinant supainiojimo galimybę byloje dėl Europos Sąjungos prekių ženklų suteikiamos išimtinės teisės pažeidimo reikia bendrai išanalizuoti visus reikšmingus veiksnius, galimai susijusius su visa Sąjungos teritorija. Atliekant šį vertinimą tam tikros aplinkybės reikšmingumo negalima atmesti vien todėl, kad ji susijusi su situacija, vyraujančia tik Sąjungos teritorijos dalyje.

42. Dviejų prekių ženklų taikų koegzistavimą nacionaliniu lygmeniu gali lemti įvairios aplinkybės. Šiuo atveju negalima atmesti, kad supainiojimo galimybės nebuvimas Sąjungos teritorijos dalyje, kurioje atitinkami prekių ženklai yra naudojami ilgą laiką ir intensyviai, gali rodyti šios galimybės nebuvimą kitose Sąjungos dalyse, jeigu jose reikšmingai nesiskiria rinkos sąlygos ir atitinkamos visuomenės suvokimas¹⁴.

12 2016 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, 36 punktas).

13 2016 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, 31 ir 32 punktai); šiuo klausimu taip pat žr. 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimą *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, 46–48 punktai).

14 Pažymiu, jog Komisija, atmesdama bet kokią automatinių taikymą, nurodo, jog niekas nedraudžia nacionaliniam teismui atsižvelgti į informaciją apie situaciją kitose valstybėse narėse, jei kalbinės ir sociokultūrinės, taip pat atitinkamos rinkos ypatybės yra panašios.

43. Taigi, jeigu, kaip šioje byloje, yra įrodyta, kad naudojant nagrinėjamą žymenį nėra galimybės jo supainioti Sąjungos teritorijos dalyje, kur šie žymenys ilgą laiką taikiai koegzistuoja, ši aplinkybė gali turėti reikšmę vertinant supainiojimo galimybę kitose galimo ginčo zonose.

44. Man atrodo, kad toks galėjo būti Ispanijos pirmosios instancijos teismo ketinimas, kai jis nurodė, kad vienintelis prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas yra geografinė nuoroda „Kerry“ ir kad, be to, šie prekių ženklai taikiai koegzistuoja Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl T&S veiklos klaidinama visuomenė kitoje Sąjungos dalyje.

45. Iš tiesų, kaip matyti iš mano pateiktos analizės¹⁵, tai, kad prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas, yra geografinės kilmės nuoroda, t. y. nuoroda į Airijos grafystę, ir tai galėtų būti viena iš aplinkybių, paaiškinančių taikų koegzistavimą Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, yra reikšmingas aspektas vertinant supainiojimo galimybę Sąjungos mastu.

46. Žinoma, kaip teisingai pažymi Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės, taip pat Komisija, taikaus koegzistavimo kai kuriose valstybėse narėse negalima taikyti likusiai Sąjungai. Toks automatinis taikymas negalimas. Vis dėlto manau, kad aplinkybės, susijusios su taikiu koegzistavimu Sąjungos teritorijos dalyje, gali būti svarbus veiksnys vertinant supainiojimo galimybę visoje Sąjungoje.

47. Taigi, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, manau, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, taikus koegzistavimas Sąjungos teritorijos dalyje yra aplinkybė, į kurią gali būti atsižvelgta bendrai vertinant supainiojimo su Europos Sąjungos prekių ženklu galimybę kitoje Sąjungos teritorijos dalyje pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą, nors ši aplinkybė ir nėra lemiamą.

48. Manau, tas pats argumentas taikomas ir analizei, numatytai Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punkte, kuriame nustatoma platesnė apsauga gerą vardą turintiems prekių ženkams.

49. Išvada, susijusi su šioje nuostatoje numatytu koku nors pakenkimu ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui, turi būti grindžiama, be kita ko, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tarpusavio ryšiu, kurį lemia tam tikras jų tarpusavio panašumas. Šio ryšio buvimą reikia vertinti bendrai, atsižvelgiant į visus reikšmingus byloje nagrinėjamo atvejo veiksnys, tarp kurių yra galimybė suklaidinti visuomenę¹⁶.

50. Dėl tų pačių priežasčių, kurias nurodžiau remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktu, atliekant bendrą vertinimą, kurio reikalaujama šio straipsnio c punkte, prirėikus reikia atsižvelgti į tai, kad prekių ženklai taikiai koegzistuoja Sąjungos teritorijos dalyje.

51. Taigi, kadangi pateikdamas trečiąjį prejudicinį klausimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mini galimybę atsižvelgti į taikų koegzistavimą kaip į teisėtą naudojimo pagrindą, manau, kad į šią aplinkybę reikia atsižvelgti atliekant bendrą vertinimą, susijusį su prekių ženklų tarpusavio ryšiu. Jei šio ryšio nebūtų, nereikėtų nagrinėti, ar yra teisėtas pagrindas.

52. Šiuo klausimu primenu, kad sąlyga dėl gero vardo laikoma įvykdyta tuomet, kai Europos Sąjungos prekių ženklas turi gerą vardą reikšmingoje Sąjungos teritorijos dalyje, o tokia dalis prirėikus gali atitikti ir vienos valstybės narės teritoriją¹⁷. Mano nuomone, aplinkybė, susijusi su taikiu koegzistavimu, gali būti dar reikšmingesnė šiomis aplinkybėmis, jeigu ji susijusi su Sąjungos teritorijos dalimi, kuri yra referencinė nustatant ankstesnio prekių ženklo gerą vardą.

15 Žr. šios išvados 65 punktą.

16 Pagal analogiją žr. 2008 m. lapkričio 27 d. Sprendimą *Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 30, 41 ir 42 punktai ir juose nurodyta jurisprudencija)*.

17 Šiuo klausimu žr. 2009 m. spalio 6 d. Sprendimą *PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, 27 ir 29 punktai)* ir 2015 m. rugsėjo 3 d. Sprendimą *Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, 19 punktas)*.

53. Atsižvelgdamas į visas pateiktas pastabas laikausi nuomonės, jog Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, kad tai, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, taikiai koegzistuoja Sąjungos teritorijos dalyje ir nekelia supainiojimo galimybės, nereiškia, kad supainiojimo galimybė yra automatiškai atmetama kitoje šios teritorijos dalyje. Vis dėlto šis koegzistavimas yra reikšminga aplinkybė, į kurią atitinkamai atvejais galima atsižvelgti bendrai vertinant supainiojimo galimybę ir nagrinėjamų prekių ženklų tarpusavio ryšio buvimą, kuriais atitinkamai grindžiama kiekviena iš šių nuostatų.

Dėl Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio taikymo prekių ženklų, kuriuose yra geografinės kilmės nuoroda, atveju

54. Pažymėtina, kad priimdamas Reglamentą Nr. 207/2009 Sąjungos teisės aktų leidėjas pripažino, jog egzistuoja bendras interesas saugoti nuorodų, kuriomis remiantis galima nurodyti atitinkamų gaminių geografinę kilmę, prieinamumą. Šiuo motyvu grindžiama dauguma šio reglamento nuostatų, be kita ko, nuostatos, susijusios su absoliučiais atisakymo registruoti prekių ženklą pagrindais, prekių ženklo sukeliama pasekmių ribojimu ir kolektyvinio prekių ženklo sukeliama pasekmėmis¹⁸.

55. Pagal Reglamento Nr. 207/2009 12 straipsnio b punktą Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas negali uždrausti tretiesiems asmenims vykdant komercinę veiklą naudoti nuorodų, susijusių, be kita ko, su geografine gaminių kilmę, jei trečiasis asmuo ženklą naudoja laikydamasis sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos. Analogiškas apribojimas yra numatytas Direktyvos 2008/95/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte¹⁹.

56. Šiuo prekių ženklų suteikiamų išimtinių teisių ribojimu siekiama suderinti prekių ženklo savininko ir kitų vidaus rinkoje veikiančių gamintojų interesus, atsižvelgiant į prekių ženklo kaip esminio neiškraipytos konkurencijos sistemos elemento, kurį ESV sutartyje siekiama nustatyti ir išlaikyti, vertybinę sistemą²⁰.

57. Bendrasis interesas išsaugoti žymenų ar nuorodų, galinčių nurodyti geografinę kilmę, visų pirma geografinių pavadinimų prieinamumą, yra pripažintas Teisingumo Teismo jurisprudencijoje²¹.

58. Siekiant remtis nagrinėjamu bendroju interesu, pakanka, kad geografinis pavadinimas galėtų nurodyti atitinkamų gaminių kilmę. Taip pat reikia nustatyti, ar geografinis pavadinimas nurodo vietą, kuri dabar, daugumos suinteresuotųjų subjektų požiūriu, turi ryšį su atitinkamų produktų kategorija, o gal galima pagrįstai numatyti, kad toks ryšys gali būti nustatytas ateityje²².

59. Taigi byloje, susijusioje su ginču dėl žymens „KERRY Spring“ ir prekių ženklo GERRI, naudojamo gaiviesiems gėrimams, Teisingumo Teismas nusprendė, kad nacionalinio prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti geografinės kilmės nuorodą, susijusią su kita valstybe nare, tik jei šis naudojimas neatitinka sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos. Vien garsinės šio ženklo supainiojimo galimybės buvimas nepakanka konstatuoti, kad šios nuorodos naudojimas komercinėje veikloje neatitinka sąžiningos veiklos praktikos²³.

18 Atitinkamai Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas, 12 straipsnio b punktas ir 66 straipsnio 2 dalis.

19 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, 2008 11 8, p. 25).

20 Šiuo klausimu dėl identiškos nuostatos 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (89/104/EEB) (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 6 straipsnio 1 dalies b punkte žr. 2004 m. sausio 7 d. Sprendimą *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, EU:C:2004:11, 16 punktas).

21 Pagal analogiją žr. 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimą *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230, 26 punktas).

22 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimas *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230, 31 punktas).

23 2004 m. sausio 7 d. Sprendimas *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, EU:C:2004:11, 25 ir 27 punktai).

60. Šie argumentai, kuriuos Teisingumo Teismas pateikė atsižvelgdamas į didelę tuometinės Europos bendrijos, kurią tada sudarė penkiolika valstybių narių, kalbinę įvairovę, yra dar svarbesni šiais laikais.

61. Net darant prielaidą, kad su valstybe nare siejama geografinės kilmės nuoroda kitos valstybės narės vartotojų požiūriu gali būti laikoma panašia į prekių ženkle esantį žodį, prekių ženklo savininkas negali uždrausti tokio naudojimo, jeigu jis atitinka sąžiningos veiklos praktiką. Taigi į dėl šio žodžio atsirandantį panašumą negalima atsižvelgti darant išvadą, kad yra supainiojimo galimybė.

62. Šioje byloje, kaip matyti iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, žodis „Kerry“, kuris yra bendras abiem žymenims, dėl kurių kilo ginčas, yra Airijos grafystės, žinomos dėl galvijų auginimo, pavadinimas, kuris gali būti pagrindinėje byloje nagrinėjamų pieno produktų kilmės nuoroda.

63. Šiomis aplinkybėmis Europos Sąjungos prekių ženklų teismas negali atsižvelgti į tokį žymenų panašumą, kurį lemia šios geografinės nuorodos naudojimas laikantis sąžiningos veiklos praktikos, kad konstatuotų supainiojimo su Europos Sąjungos prekių ženklu galimybę ar pakenkimą šio prekių ženklo geram vardui.

64. Iš tiesų šis teismas turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiamų išimtinių teisių pažeidimo konstatavimas tokiomis aplinkybėmis nepažeistų Reglamento Nr. 207/2009 12 straipsnio b punkte numatyto šio prekių ženklo sukeliama pasekmių ribojimo.

65. Atsižvelgdamas į visa tai, kas nurodyta, manau, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, jog tai, kad nagrinėjamuose prekių ženkluose yra tas pats žodis, reiškiantis geografinės kilmės nuorodą, naudojamą laikantis sąžiningos veiklos praktikos, negali suteikti pagrindo konstatuoti supainiojimo su Europos Sąjungos prekių ženklu galimybę ar pakenkimą šio prekių ženklo geram vardui.

Išvada

66. Atsižvelgdamas į pateiktus argumentus siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į *Audiencia Provincial de Alicante* (Alikantės provincijos teismas, Ispanija) pateiktus prejudicinius klausimus:

1. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, kad tai, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, taikiai koegzistuoja Sąjungos teritorijos dalyje, nekeldami supainiojimo galimybes, nereiškia, kad supainiojimo galimybė yra automatiškai atmetama kitoje Sąjungos teritorijos dalyje. Vis dėlto šis koegzistavimas yra reikšminga aplinkybė, į kurią atitinkamai atvejais galima atsižvelgti bendrai vertinant supainiojimo galimybę ir nagrinėjamų prekių ženklų tarpusavio ryšio buvimą, kuriais yra atitinkamai grindžiama kiekviena iš šių nuostatų.
2. Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, jog tai, kad nagrinėjamuose prekių ženkluose yra tas pats žodis, reiškiantis geografinės kilmės nuorodą, naudojamą laikantis sąžiningos veiklos praktikos, negali suteikti pagrindo konstatuoti supainiojimo su Europos Sąjungos prekių ženklu galimybę ar pakenkimą šio prekių ženklo geram vardui.