



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2017 m. liepos 20 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė nuosavybė – Europos Sąjungos prekių ženklas – Vieningas pobūdis – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009–9 straipsnio 1 dalies b ir c punktai – Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiamos teisės vienoda apsauga nuo galimybės supainioti ir nuo kenkimo geram vardui – Šio prekių ženklo ir nacionalinio prekių ženklo, kurį trečioji šalis naudoja vienoje Europos Sąjungos dalyje, taikus koegzistavimas – Taikaus koegzistavimo nebuvimas kitoje Sąjungos dalyje – Vidutinio vartotojo suvokimas – Skirtingose Sąjungos dalyse galintys egzistuoti suvokimo skirtumai“

Byloje C-93/16

dėl *Audiencia Provincial de Alicante* (Alikantės provincijos teismas, Ispanija) 2016 m. vasario 8 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2016 m. vasario 15 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Ornuo Co-operative Ltd, ankstesnis pavadinimas – *The Irish Dairy Board Co-operative Ltd*,

prieš

Tindale & Stanton Ltd España, SL

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič (pranešėjas), teisėjai A. Prechal, A. Rosas, C. Toader ir E. Jarašiūnas,

generalinis advokatas M. Szpunar,

posėdžio sekretorė M. Ferreira, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2017 m. sausio 18 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Ornuo Co-operative Ltd*, ankstesnis pavadinimas – *The Irish Dairy Board Co-operative Ltd*, atstovaujamos *abogado* E. Armijo Chávarri,
- *Tindale & Stanton Ltd España SL*, atstovaujamos *abogados* A. von Mühlendahl ir J. Güell Serra,
- Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze ir M. Hellmann,
- Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos D. Colas ir D. Segoin,

* Proceso kalba: ispanų

– Europos Komisijos, atstovaujamos É. Gippini Fournier, T. Scharf ir J. Samnadda, susipažinęs su 2017 m. kovo 29 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada, priima šį

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 9 straipsnio išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *Ornuua Co-operative Ltd*, ankstesnis pavadinimas – *The Irish Dairy Board Co-operative Ltd* (toliau – *Ornuua*), ir *Tindale & Stanton Ltd España SL* (toliau – T & S) ginčą, kilusį dėl to, kad T & S naudojo žymenį, kuris, *Ornuua* nuomone, gali būti supainiotas su jai priklausančiais Europos Sąjungos prekių ženklais ir dėl kurio naudojimo gali būti pakenkta šių prekių ženklų geram vardui.

Teisinis pagrindas

- 3 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) iš dalies pakeistas 2015 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), kuris įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d. Atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktinių aplinkybių susiklostymo laiką, šį prašymą priimti prejudicinį sprendimą reikia nagrinėti atsižvelgiant į Reglamentą Nr. 207/2009, galiojusį iki šio dalinio pakeitimo.
- 4 Šio reglamento 3 konstatuojamojoje dalyje numatyta:

„[Europos Sąjungos] tikslams pasiekti būtina numatyti [Sąjungoje] tokią prekių ženklams skirtą tvarką, kuri, taikant vieną procedūrų sistemą, leistų įmonėms gauti vienodą apsaugą suteikiančią [Europos Sąjungos] prekių ženklą, galiojančią visoje [Sąjungos] teritorijoje. Išskyrus šiame reglamente numatytus atvejus, [Europos Sąjungos] prekių ženklui turėtų būti taikomas jo vieningo pobūdžio principas.“
- 5 Minėto reglamento I dalies „Bendrosios nuostatos“ 1 straipsnio 2 dalyje numatyta:

„[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 paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyk[as], jo naudojimas gali būti uždraustas tik visos [Sąjungos] mastu. Šis principas galioja ir yra reikšmingas visais atvejais, nebent šis reglamentas numato kitaip.“
- 6 To paties reglamento II dalis pavadinta „Taisyklės, susijusios su prekių ženklais“. Jos 2 skyriuje „[Sąjungos] prekių ženklų veikimas“ yra, be kita ko, 9 ir 12 straipsniai, pavadinti atitinkamai „[Europos Sąjungos] prekių ženklų suteikiamos teisės“ ir „[Europos Sąjungos] prekių ženklo veikimo apribojimas“.

7 Minėto 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

- a) bet koki žymenį, tapatų [Europos Sąjungos] prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapachios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms [Europos Sąjungos] prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet koki žymenį, kai dėl savo tapatumo [Europos Sąjungos] prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti; tikimybė supainioti žymenį su prekių ženklu atsiranda ir dėl jų susiejimo tikimybės;
- c) bet koki žymenį, tapatų [Europos Sąjungos] prekių ženklui 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.“

8 Minėtame 12 straipsnyje numatyta:

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

- a) savo vardą, pavardę arba adresą;
- b) nuorodas, susijusias su prekių ar teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;
- c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį;

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

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- 9 *Ornua* yra pagal Airijos teisę įsteigta bendrovė, vykdanči veiklą maisto sektoriuje. Ji prekiauja, be kita ko, sviestu ir kitais pieno produktais.

- 10 Jai priklauso keli Europos Sąjungos prekių ženklai: žodinis prekių ženklas KERRYGOLD, 1998 m. įregistruotas peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklu registruoti 29 klasės prekės, t. y. konkrečiai sviestui ir kitiems pieno produktams, ir du vaizdiniai prekių ženklai, įregistruoti atitinkamai 1998 ir 2011 m. tai pačiai prekių klasei (toliau kartu vadinami Europos Sąjungos prekių ženklais KYRRYGOLD):



- 11 Šiais prekių ženklais žymimos prekės eksportuojamos į įvairias šalis. Sąjungoje minėtomis prekėmis daugiausiai prekiaujama Ispanijoje, Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Airijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Kipre, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje.
- 12 T & S yra pagal Ispanijos teisę įsteigta bendrovė, kuri importuoja ir platina Ispanijoje žymeniu KERRYMAID pažymėtą margariną. Šias prekes Airijoje gamina bendrovė *Kerry Group plc*.
- 13 Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje *Kerry Group* įregistravo nacionalinį prekių ženklą KERRYMAID.
- 14 2014 m. sausio 29 d. *The Irish Dairy Board Co-operative*, 2015 m. kovo 31 d. tapusi *Ornua*, *Juzgado de lo Mercantil de Alicante* (Alikantės komercinių bylų teismas, Ispanija) kaip Europos Sąjungos prekių ženklų teisme pareiškė T & S ieškinį dėl teisių pažeidimo siekdama, kad būtų pripažinta, jog T & S pažeidžia Europos Sąjungos prekių ženklų KERRYGOLD suteikiamas teises, nes importuoja ir platina Ispanijoje žymeniu KERRYMAID pažymėtą margariną. Dėl to, kad T & S naudoja žymenį KERRYMAID, atsiranda galimybė supainioti ir nepagrįstai naudojamasi minėtų prekių ženklų skiriamuoju požymiu ir geru vardu.
- 15 Šis teismas visų pirma konstatavo, kad vienintelis žymens KERRYMAID ir Europos Sąjungos prekių ženklų KERRYGOLD panašumas yra elementas „kerry“, kuris siejasi su galvijų auginimu garsėjančia Airijos grafyste.
- 16 Be to, jis nurodė, kad šalys neginčija, jog Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje taikiai koegzistuoja Europos Sąjungos prekių ženklai KERRYGOLD ir nacionalinis prekių ženklas KERRYMAID.
- 17 Remdamasis tuo minėtas teismas padarė išvadą, kad Ispanijoje negali būti galimybės supainioti Europos Sąjungos prekių ženklų KERRYGOLD su žymeniu KERRYMAID. Iš tikrųjų taikus šių prekių ženklų ir šio žymens koegzistavimas Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, kurių gyventojų skaičius, jas vertinant kartu, sudaro didelę Sąjungos gyventojų skaičiaus dalį, turėtų, atsižvelgiant į vieningą Europos Sąjungos prekių ženklo pobūdį, lemti išvadą, jog nėra galimybės supainioti minėtų prekių ženklų ir minėtą žymenį visoje Sąjungos teritorijoje.

- 18 Tas pats teismas nusprendė, kad dėl minėto taikaus koegzistavimo Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje T & S Ispanijoje nepagrįstai nesinaudotų Europos Sąjungos prekių ženklų KERRYGOLD skiriamuoju požymiu ir geru vardu.
- 19 Remdamasis tokiais argumentais *Juzgado de lo Mercantil de Alicante* (Alikantės komercinių bylų teismas) 2015 m. kovo 18 d. sprendimu atmetė ieškinį dėl teisių pažeidimo.
- 20 Toks sprendimas buvo apskūstas apeliacine tvarka prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui.
- 21 Remdamasis tvirtinimu, kad taikus Europos Sąjungos prekių ženklų KERRYGOLD ir žymens KERRYMAID koegzistavimas įrodytas tik Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas sukėlė abejonių dėl pirmosios instancijos teismo išvados suderinamumo su Reglamentu Nr. 207/2009. Prielaida, kad šie prekių ženklai ir šis žymuo taikiai koegzistuoja Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, leidžia manyti, jog nėra galimybės supainioti šiose dviejose valstybėse narėse, tačiau, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomone, remiantis tuo negalima daryti išvados, kad nėra galimybės supainioti minėtų prekių ženklų su minėtu žymeniu kitose valstybėse narėse. Iš tikrųjų dėl tokios išvados savo veiksmingumą gali prarasti pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnį Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui suteikiamos teisės.
- 22 Tokiomis 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 taikoma likusioje Sąjungos teritorijoje nustatant, ar trečioji šalis teisėtai naudoja vėlesnį žymenį?“
- 23 Teisingumo Teismas paprašė, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas paaiškintų, ar šio teismo prašoma Reglamentą Nr. 207/2009 taikyti ir tikrinant pirmosios instancijos teismo vertinimą, pagal kurį bet kuriuo atveju negali būti galimybės supainioti dėl to, kad žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, yra geografinės kilmės nuoroda „kerry“, o elementai „gold“ ir „maid“ nepanašūs.
- 24 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teigiamai atsakė į šį prašymą pateikti paaiškinimą.

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

- 25 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas iš esmės siekia sužinoti, ar Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad faktas, jog vienoje Sąjungos dalyje taikiai koegzistuoja Europos Sąjungos prekių ženklas ir nacionalinis prekių ženklas, leidžia, atsižvelgiant į vieningą Europos Sąjungos prekių ženklo pobūdį, daryti išvadą, jog kitoje Sąjungos dalyje, kurioje šis Europos Sąjungos prekių ženklas ir šiam prekių ženklui tapatus žymuo taikiai nekoegzistuoja, nėra galimybės supainioti minėtą Europos Sąjungos prekių ženklą ir šį žymenį.
- 26 Šis klausimas pateiktas atsižvelgiant į vieningą Europos Sąjungos prekių ženklo pobūdį, todėl pažymėtina, jog pagal šį principą, kuris įtvirtintas Reglamento Nr. 207/2009 3 konstatuojamojoje dalyje ir patikslintas to paties reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, Europos Sąjungos prekių ženklai naudojami vienoda apsauga ir sukelia pasekmes visoje Sąjungoje. Pagal šią nuostatą Europos Sąjungos prekių ženklas negali, nebent šiame reglamente numatyta kitaip, būti registruojamas, perleidžiamas, negali būti jo atsisakoma, jis negali būti savininko teises anuliuojančio ar paskelbiančio negaliojančiomis sprendimo dalykas, o jo naudojimas gali būti uždraustas tik visoje Sąjungoje.
- 27 Nors Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta tik prekių ženklo registracija, jos perleidimas, prekių ženklo suteikiamų teisių praradimas ir draudimas naudoti šį prekių ženklą, iš šios nuostatos, siejamos su to paties reglamento 3 konstatuojamąja dalimi, matyti, kad minėto reglamento II dalies 2 skyriuje išvardytos Europos Sąjungos prekių ženklo sukeltos pasekmės taip pat yra vienodos visoje Sąjungos teritorijoje.
- 28 Teisingumo Teismas jau buvo nusprendęs, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalį Europos Sąjungos prekių ženklo jo savininkui suteikiama išimtinė teisė iš principo apima visą Sąjungos teritoriją (šiuo klausimu žr. 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimo *DHL Express France*, C-235/09, EU:C:2011:238, 39 punktą).
- 29 Dėl Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punkto pažymėtina, kad pagal suformuotą Teisingumo Teismo jurisprudenciją ši nuostata gina Europos Sąjungos prekių ženklo savininką nuo bet kokio naudojimo, kuris kenkia ar gali pakenkti šio prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai (2016 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, 27 punktą ir nurodyta jurisprudencija).
- 30 Vienoda apsauga, kuri pagal šią nuostatą suteikiama Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui, apima šio savininko galimybę visoje Sąjungoje uždrausti bet kuriai trečiajai šaliai komercinėje veikloje ir be jo sutikimo naudoti tapatų arba panašų žymenį tapačioms arba panašioms prekėms, jeigu dėl tokio naudojimo kenkiama arba gali būti pakenkta prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai ir atsiranda galimybė supainioti.
- 31 Tam, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas galėtų remtis šia teise, nebūtina, kad tapataus arba panašaus žymens naudojimas, dėl kurio atsiranda galimybė supainioti, būtų įvykęs visoje Sąjungos teritorijoje.
- 32 Nors Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas saugomas tik nuo pažeidimų, padarytų visoje Sąjungos teritorijoje, jis negali uždrausti tapačių arba panašių žymenų naudojimo, dėl kurio atsiranda galimybė supainioti, tik vienoje šios teritorijos dalyje, net jei Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punkto tikslas yra apsaugoti šį savininką visoje Sąjungoje nuo bet kokio naudojimo, kuriuo kenkiama jo prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai.

- 33 Taigi, kai naudojant žymenį Sąjungos dalyje kyla galimybė jį supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu, nors kitoje Sąjungos dalyje dėl tokio naudojimo tokios galimybės nėra, pažeidžiama šio prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė. Šiuo atveju Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, į kurį buvo kreiptasi, turi uždrausti prekybą nagrinėjamu žymeniu pažymėtomis susijusiomis prekėmis visoje Sąjungos teritorijoje, išskyrus tą jos dalį, dėl kurios buvo konstatuota, kad joje nėra galimybės supainioti (2016 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, 25 ir 36 punktai).
- 34 Šiuo atveju iš Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, kad pagrindinės bylos šalys neginčija, jog Europos Sąjungos prekių ženklai KERRYGOLD ir nacionalinis prekių ženklas KERRYMAID taikiai koegzistuoja Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, nes *Ornua* neprieštaruja šio nacionalinio prekių ženklo naudojimui šiose valstybėse narėse.
- 35 Be to, neginčijama, kad tokio taikaus koegzistavimo nėra ieškinyje dėl teisių pažeidimo nurodytoje Sąjungos teritorijos dalyje, t. y. Ispanijos teritorijoje, ir kad T & S žymenį KERRYMAID naudojo be *Ornua* sutikimo.
- 36 Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad galimybės supainioti buvimo vienoje Sąjungos dalyje nagrinėjimas turi būti paremtas bendru visų konkrečiam atvejui svarbių veiksnių vertinimu ir kad šis vertinimas turi apimti vizualų, fonetinį arba conceptualų prekių ženklo ir žymens, kurį naudoja trečioji šalis, palyginimą, o tai gali lemti, be kita ko, dėl lingvistinių priežasčių, vienokias išvadas vienos Sąjungos dalies ir visai kitokias kitos jos dalies atžvilgiu (šiuo klausimu žr. 2016 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, 31 ir 33 punktus bei nurodytą jurisprudenciją).
- 37 Iš to matyti, kaip generalinis advokatas nurodė savo išvados 39 punkte, kad, esant tokiai situacijai, kaip pagrindinėje byloje, kai yra konstatuotas taikus Europos Sąjungos prekių ženklų ir žymens koegzistavimas Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, kuriam pateiktas ieškinyje dėl teisių pažeidimo, susijęs su šio žymens naudojimu kitoje valstybėje narėje, šiuo atveju Ispanijos Karalystėje, neturėtų savo vertinimo grįžti vien minėtu taikiu koegzistavimu Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Priešingai, šis teismas turi bendrai įvertinti visus svarbius veiksnius.
- 38 Atsižvelgiant į šiuos argumentus, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas aiškintinas taip, jog aplinkybė, kad vienoje Europos Sąjungos dalyje taikiai koegzistuoja Europos Sąjungos prekių ženklas ir nacionalinis prekių ženklas, neleidžia daryti išvados, kad kitoje Sąjungos dalyje, kurioje nėra šio Europos Sąjungos prekių ženklo ir šiam nacionaliniam prekių ženklui tapataus žymens taikaus koegzistavimo, nėra galimybės supainioti minėto Europos Sąjungos prekių ženklo ir šio žymens.

Dėl antrojo klausimo

- 39 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia sužinoti, ar Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, jog į įrodymus, Europos Sąjungos prekių ženklų teismo, kuriam pateiktas ieškinyje dėl teisių pažeidimo, laikomus tinkamais vertinant, ar Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti žymenį šiame ieškinyje nenurodytoje Sąjungos dalyje, šis teismas gali atsižvelgti vertindamas, ar savininkas gali uždrausti to žymens naudojimą minėtame ieškinyje nurodytoje Sąjungos dalyje.
- 40 Kaip nurodyta šio sprendimo 36 punkte, patikrinimas, kurį turi atlikti kompetentingas Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, turi būti grindžiamas bylai, dėl kurios į jį kreiptasi, visų svarbių veiksnių vertinimu.
- 41 Šis bendras vertinimas, kiek jis susijęs su nagrinėjamo Europos Sąjungos prekių ženklo ir trečiosios šalies naudojamo žymens vizualiu, skambėjimo ar conceptualiu palyginimu, turi būti grindžiamas bendru įspūdžiu, kurį šis prekių ženklas ir šis žymuo sukuria atitinkamai visuomenei, kurią sudaro

vidutiniai pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs atitinkamų prekių arba paslaugų vartotojai (šiuo klausimu žr. 2015 m. birželio 25 d. Sprendimo *Loutfi Management Propriété intellectuelle*, C-147/14, EU:C:2015:420, 21 ir 25 punktus bei nurodytą jurisprudenciją).

- 42 Kaip generalinis advokatas nurodė savo išvados 41 ir 42 punktuose, jeigu skirtingose Sąjungos dalyse rinkos sąlygos ir socialinės-kultūrinės arba kitokios aplinkybės, darančios įtaką bendram išpūdžiui, kuri Europos Sąjungos prekių ženklas ir nagrinėjamas žymuo sukuria vidutiniam vartotojui, smarkiai nesiskiria, niekas netrukdo tam, kad vertinant, ar šio prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti šį žymenį vienoje Sąjungos dalyje arba visoje Sąjungos teritorijoje, būtų atsižvelgta į svarbius veiksnius, kurių buvimas vienoje Sąjungos dalyje buvo įrodytas.
- 43 Šiuo atveju, kaip matyti iš atsakymo į prašymą pateikti paaiškinimų ir iš Teisingumo Teismui pateiktų pastabų, T & S tvirtina, kad žymuo KERRYMAID, kuri jį naudoja Ispanijoje, nepanašus į *Ornuua* priklausančius Europos Sąjungos prekių ženklus KERRYGOLD, todėl dėl jo neturėtų atsirasti galimybės supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą, nes elementas „kerry“ yra geografinės kilmės nuoroda, kuri, kaip matyti iš šio reglamento 12 straipsnio, nepatenka į pagal minėtą 9 straipsnį *Ornuua* suteiktos išimtinės teisės taikymo sritį.
- 44 Vis dėlto pagal Reglamentą Nr. 207/2009 suteiktos išimtinės teisės ribojimas, kuriuo remiasi T & S, galimas su sąlyga, kad žymens, kuriame yra geografinės kilmės nuoroda, naudojimas suderinamas su sąžininga pramoninės ir komercinės veiklos praktika. Norint patikrinti, ar ši sąlyga, kuri yra pareigos sąžiningai elgtis teisėtų prekių ženklo savininko interesų atžvilgiu išraiška, yra įvykdyta, teismas, į kuri kreiptasi, turi bendrai įvertinti visas svarbias aplinkybes (be kita ko, žr. 2004 m. sausio 7 d. Sprendimo *Gerolsteiner Brunnen*, C-100/02, EU:C:2004:11, 24 ir 26 punktus; 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimo *Anheuser-Busch*, C-245/02, EU:C:2004:717, 82 ir 84 punktus bei 2005 m. kovo 17 d. Sprendimo *Gillette Company ir Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, 41 punktą).
- 45 Šiuo klausimu svarbu atsižvelgti, be kita ko, į bendrą prekės, kuria prekiauja trečioji šalis, pateikimą, sąlygas, kuriomis atskiriamas nagrinėjamas prekių ženklas nuo šios trečiosios šalies naudojamo žymens, ir minėtos trečiosios šalies pastangas užtikrinti, kad vartotojai atskirtų jos prekes nuo prekių ženklo savininko prekių (šiuo klausimu žr. 2005 m. kovo 17 d. Sprendimo *Gillette Company ir Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, 46 punktą).
- 46 Jei siekdamas įvertinti, ar *Ornuua* gali uždrausti naudoti žymenį KERRYMAID Ispanijoje, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turėtų atsižvelgti į aplinkybes Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, jis turėtų iš anksto įsitikinti, kad smarkiai nesiskiria rinkos sąlygos arba socialinės-kultūrinės aplinkybės, būdingos atitinkamai ieškinyje dėl teisių pažeidimo nurodytai Sąjungos daliai ir tai Sąjungos daliai, kurioje yra geografinė zona, atitinkanti nagrinėjamame žymenyje esantį geografinį pavadinimą. Negalima atmeti, kad elgesys, kurio gali būti tikimasi iš trečiosios šalies, kad jos atliekamas žymens naudojimas būtų suderinamas su sąžininga pramoninės ir komercinės veiklos praktika, toje Sąjungos dalyje, kurioje vartotojus sieja ypatingas ryšys su geografiniu pavadinimu, esančiu nagrinėjamame prekių ženkle ir žymenyje, turi būti analizuojamas kitaip nei toje dalyje, kurioje šis ryšys silpnesnis.
- 47 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą turi būti aiškinamas taip, jog į įrodymus, Europos Sąjungos prekių ženklų teismo, kuriam pateiktas ieškinys dėl teisių pažeidimo, laikomus tinkamais vertinant, ar Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti žymenį šiame ieškinyje nenurodytoje Europos Sąjungos dalyje, šis teismas gali atsižvelgti vertindamas, ar savininkas gali uždrausti to žymens naudojimą minėtame ieškinyje nurodytoje Sąjungos dalyje, jeigu rinkos sąlygos ir socialinės-kultūrinės aplinkybės skirtingose nurodytose Sąjungos dalyse nelabai skiriasi.

Dėl trečiojo klausimo

- 48 Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad faktas, jog vienoje Sąjungos dalyje taikiai koegzistuoja gerą vardą turintis Europos Sąjungos prekių ženklas ir žymuo, leidžia, atsižvelgiant į vieningą Europos Sąjungos prekių ženklo pobūdį, daryti išvadą, kad kitoje Sąjungos dalyje, kurioje tokio taikaus koegzistavimo nėra, yra šio žymens naudojimą pagrindžiantis teisėtas pagrindas.
- 49 Kaip nurodyta šio sprendimo 28 punkte, išimtinė teisė, kurią Europos Sąjungos prekių ženklas suteikia savo savininkui pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalį, iš principo apima visą Sąjungos teritoriją.
- 50 Platesnė apsauga, kuri pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą suteikiama gerą vardą turinčių Europos Sąjungos prekių ženklų savininkams, apima šių savininkų teisę uždrausti bet kuriai trečiajai šaliai komercinėje veikloje be savininko sutikimo nepagrįstai naudoti tapatų arba panašų žymenį tiek prekėms ir paslaugoms, panašioms į prekes ir paslaugas, kurioms šie prekių ženklai registruoti, tiek nepanašioms į jas, jeigu jį naudojant nesąžiningai naudojamosi minėtų prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems kenkiama (šiuo klausimu žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, 68 ir 70 punktus).
- 51 Tam, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas galėtų pasinaudoti šia platesne apsauga, pagal minėto 9 straipsnio 1 dalies c punktą jis turi įrodyti, kad šis prekių ženklas „turi gerą vardą [Sąjungoje]“. Šiuo tikslu pakanka įrodyti, kad minėtas prekių ženklas turi tokį gerą vardą esminėje Sąjungos teritorijos dalyje, kuri tam tikrais atvejais gali sutapti su vienos valstybės narės teritorija. Jeigu ši sąlyga įvykdyta, nagrinėjamas Europos Sąjungos prekių ženklas turi būti laikomas turinčiu gerą vardą visoje Sąjungoje (2009 m. spalio 6 d. Sprendimo *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, 27, 29 ir 30 punktai ir 2015 m. rugsėjo 3 d. Sprendimo *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, 19 ir 20 punktai).
- 52 Šia jurisprudencija užtikrinama, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas galėtų naudotis Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktu suteikiama platesne apsauga visoje Sąjungoje arba kad ja visiškai nesinaudotų. Taigi kiekvieno Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiama apsauga yra vienoda visoje Sąjungos teritorijoje.
- 53 Vis dėlto tam, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, besinaudojantis minėta platesne apsauga, galėtų remtis minėto 9 straipsnio 1 dalies c punktu jam suteikiama teise, nebūtina, kad žymens naudojimas, kuriuo kenkiama minėtai teisei, būtų atliekamas visoje Sąjungos teritorijoje.
- 54 Iš tikrųjų, jeigu šis savininkas būtų saugomas tik nuo pažeidimų, padarytų visoje Sąjungos teritorijoje, jis negalėtų priešintis pažeidimams, padarytiems tik vienoje šios teritorijos dalyje, kai Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punkto tikslas yra apsaugoti šį savininką visoje Sąjungoje nuo bet kokio nepagrįsto tapataus arba panašaus žymens naudojimo, dėl kurio nesąžiningai naudojamosi šių prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems kenkiama.
- 55 Šiuo atveju atrodo (su sąlyga, kad tai patikrins prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas), kad neginčijama, jog Europos Sąjungos prekių ženklai KERRYGOLD turi gerą vardą pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą.
- 56 Be kita ko, iš Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, jog pagrindinės bylos šalys neginčija, kad dėl šių prekių ženklų ir nacionalinio prekių ženklo KERRYMAID taikaus koegzistavimo Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje yra šio žymens naudojimą šioje Sąjungos dalyje pagrindžiantis teisėtas pagrindas.

- 57 Kaip jau buvo minėta šio sprendimo 35 punkte, neginčijama ir tai, kad tokio taikaus koegzistavimo nėra ieškinyje dėl teisių pažeidimo nurodytoje Sąjungos teritorijos dalyje, t. y. Ispanijos teritorijoje, ir kad T & S žymenį KERRYMAID naudojo be *Ornuu* sutikimo.
- 58 Iš suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad tikrinant, ar kenkiama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą, turi būti remiamasi bendru vertinimu, kurį atliekant atsižvelgiama į visus konkrečiai situacijai svarbius veiksniai (2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.*, C-487/07, EU:C:2009:378, 44 punktas ir 2013 m. liepos 18 d. Sprendimo *Specsavers International Healthcare ir kt.*, C-252/12, EU:C:2013:497, 39 punktas).
- 59 Iš to matyti, kad šiuo atveju, kai yra teisėtas pagrindas, pagrindžiantis žymens KERRYMAID naudojimą Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje dėl to, kad šiose dviejose valstybėse narėse taikiai koegzistuoja Europos Sąjungos prekių ženklai KERRYGOLD ir nagrinėjamas nacionalinis prekių ženklas, Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, kuriam pateiktas ieškinyje dėl teisių pažeidimo, susijęs su šio žymens naudojimu kitoje valstybėje narėje, savo vertinimo neturėtų grįžti vien minėtu taikiu koegzistavimu Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje; priešingai, jis turėtų bendrai įvertinti visus svarbius veiksniai.
- 60 Taigi į trečiąją klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad faktas, jog vienoje Europos Sąjungos dalyje taikiai koegzistuoja gerą vardą turintis Europos Sąjungos prekių ženklas ir žymuo, neleidžia daryti išvados, kad kitoje Sąjungos dalyje, kurioje tokio taikaus koegzistavimo nėra, yra šio žymens naudojimą pagrindžiantis teisėtas pagrindas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 61 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių 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 (antroji kolegija) nusprendžia:

1. **2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad faktas, jog vienoje Europos Sąjungos dalyje taikiai koegzistuoja Europos Sąjungos prekių ženklas ir nacionalinis prekių ženklas, neleidžia daryti išvados, jog kitoje Sąjungos dalyje, kurioje šis Europos Sąjungos prekių ženklas ir šiam prekių ženklui tapatus žymuo taikiai nekoegzistuoja, nėra galimybės supainioti minėtą Europos Sąjungos prekių ženklą ir šį žymenį.**
2. **Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, jog į įrodymus, Europos Sąjungos prekių ženklų teismo, kuriam pateiktas ieškinyje dėl teisių pažeidimo, laikomus tinkamais vertinant, ar Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti žymenį šiame ieškinyje nurodytoje Europos Sąjungos dalyje, šis teismas gali atsižvelgti vertindamas, ar savininkas gali uždrausti to žymens naudojimą minėtame ieškinyje nurodytoje Sąjungos dalyje, jeigu rinkos sąlygos ir socialinės-kultūrinės aplinkybės skirtingose nurodytose Sąjungos dalyse nelabai skiriasi.**
3. **Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad faktas, jog vienoje Europos Sąjungos dalyje taikiai koegzistuoja gerą vardą turintis Europos Sąjungos prekių ženklas ir žymuo, neleidžia daryti išvados, kad kitoje Sąjungos dalyje, kurioje tokio taikaus koegzistavimo nėra, yra šio žymens naudojimą pagrindžiantis teisėtas pagrindas.**

Parašai.

