



Teismo praktikos rinkinys

GENERALINIO ADVOKATO
GIOVANNI PITRUZZELLA IŠVADA,
pateikta 2019 m. kovo 6 d.¹

Byla C-705/17

**Patent-och registreringsverket
prieš
Mats Hansson**

(*Svea hovrätt* (Stokholmo apeliacinis teismas, Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prekių ženklai – Direktyva 2008/95 – Atsisakymo registruoti arba negaliojimo pagrindai, susiję su prieštaravimu ankstesnėms teisėms – Ankstesnis prekių ženklas su geografine nuoroda, kuriai taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo (*disclaimer*) – Tokio pareiškimo įtaka vertinant galimybę suklaidinti“

1. Kai kuriose teisinėse sistemose numatyta, kad prekių ženklo paraišką galima pateikti kartu su pareiškimu dėl teisių atsisakymo (angl. *disclaimer*), jei tai paraiška dėl sudėtinio žymens, kurį sudaro vienas arba keli apibūdinamieji ar bendriniai žodžiai, apibūdinantys vieną ar kelis paraiškoje nurodytus gaminius arba paslaugas. Pareiškimo dėl teisių atsisakymo, kurį, nelygu taikomi teisės aktai, paraiškos pateikėjas gali pateikti savanoriškai arba kurio kaip registracijos sąlygos gali reikalauti kompetentingos institucijos, tikslas yra išaiškinti, jog paraiškoje nurodyto žymens apibūdinamasis žodis ar žodžiai be skiriamojo požymio nėra išimtinių teisių objektas, todėl gali būti naudojami kitų². Taigi prekių ženklo savininkas neturės teisės kitoms įmonėms neleisti naudoti šių žodžių.
2. Pagal Švedijos teisę leidžiama naudotis minėtu pareiškimu dėl teisių atsisakymo. Prašymu priimti prejudicinį sprendimą, dėl kurio teikiama ši išvada, *Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen* (Stokholmo apeliacinis teismas, veikiantis kaip intelektinės nuosavybės apeliacinis teismas, Švedija) Teisingumo Teismo teiraujasi, ar ir kiek esant konfliktui tarp žymens, kuris registruojamas kaip prekių ženklas, ir ankstesnio prekių ženklo, aplinkybė, kad pastarojo elementui taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, turi įtakos vertinant galimybę suklaidinti, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95³ 4 straipsnio 1 dalies b punktą.
3. Šis klausimas kilo nagrinėjant ginčą dėl *Patent-och registeringsverket* (Švedijos patentų ir registracijos tarnyba, toliau – PRV) sprendimo atmesti Mats Hansson pateiktą prašymą registruoti nacionalinį žodinį prekių ženklą.

1 Originalo kalba: italų.

2 Šiuo klausimu taip pat žr. 2016 m. rugsėjo 7 d. Sprendimą *Beiersdorf / EUIPO (Q10)* (T-4/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2016:447, 18 punktas) ir 2009 m. lapkričio 19 d. Sprendimą *Agencja Wydawnicza Technopol / VRDT (100 ir 300)* (T-425/07 ir T-426/07, EU:T:2009:454, 19 punktas).

3 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, 2008, p. 25). Nuo 2019 m. sausio 15 d. Direktyva 2008/95/EB panaikinta ir pakeista 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1; klaidų ištaisymas OL L 110, 2016 4 26, p. 5); ji įsigaliojo po to, kai susiklostė pagrindinės bylos faktinės aplinkybės.

Atitinkamos teisės normos

Sjungos teisė

4. Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta:

„1. Prekių ženklas neregistruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija gali būti pripažinta negaliojančia:

<...>

b) jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinimo galimybė apima galimybę jį susieti su ankstesniu prekių ženklu⁴.“

5. Pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktą:

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

<...>

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į prekių ženklą ir dėl šiuo prekių ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinimo galimybė apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę⁵.“

Nacionalinė teisė

6. *Varumärkslagen (2010:1877)* (2010 m. Prekių ženklų įstatymas Nr. 1877, toliau – 2010 m. įstatymas)⁶ 1 skirsnio 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kuriuo į Švedijos teisę perkeliamas Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktas, apibrėžiamas registruoto prekių ženklo savininko išimtinių teisių turinys: leidimo neturinčios trečiosios šalys negali naudoti žymenų, dėl kurių yra galimybė suklaidinti ar galimybė sieti su šiuo prekių ženklu.

7. Pagal 2010 m. Įstatymo 2 skirsnio 5 straipsnį, kuriuo į Švedijos teisę perkeliamas Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktas, tam, kad prekių ženklas būtų registruotas, reikia, kad jis turėtų skiriamąjį požymį prekių ar paslaugų, kurioms prašoma jo registracijos, atžvilgiu.

8. Pagal 2010 m. įstatymo 2 skirsnio 12 straipsnio 1 dalį, jei prekių ženklas turi elementą, kuris pats negali būti registruotas, ir jei kyla akivaizdi rizika, kad įregistravus prekių ženklą gali būti neaiški jo savininkui suteiktų išimtinių teisių apimtis, galima registruojant aiškiai nurodyti, kad tam elementui apsauga nebus taikoma. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jei iš karto po registravimo minėtas elementas atitinka nustatytas registravimo sąlygas, jis arba visas prekių ženklas gali būti registruotas netaikant 1 dalyje numatytos išimties, pateikus naują paraišką.

4 Direktyvos 2015/2436 5 straipsnio 1 dalies b punktas suformuluotas praktiškai identiškai.

5 Žr. 10 straipsnio 2 dalies b punktą.

6 2010 m. įstatymo vertimą į anglų kalbą (neoficialų) galima rasti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos interneto svetainėje: <https://wipo.int/en/text/290530>.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

9. 2015 m. gruodžio 16 d. Mats Hansson, atsakovas pagrindinėje byloje, pateikė PRV, ieškovei pagrindinėje byloje, prašymą registruoti žodį ROSLAGSÖL kaip žodinį nacionalinį prekių ženklą pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (toliau – Nicos sutartis) 32 klasei priskirtoms prekėms, būtent gaiviesiems gėrimams ir alui (toliau – prašomas prekių ženklas).

10. 2016 m. liepos 14 d. sprendimu PRV atmetė prašymą registruoti dėl galimybės supainioti prašomą prekių ženklą su toliau pavaizduotu ankstesniu vaizdiniu prekių ženklu ROSLAGS PUNSCH (toliau – ankstesnis prekių ženklas):



Fig. 1.

registruotu alkoholiniams gėrimams, pagal Nicos sutartį priskiriamais prie 33 klasės ir nuo 2007 m. priklausančiu bendrovei *Norrtelje Brenneri Aktiebolag*⁷. Pastarojo prekių ženklo registravimas pateiktas kartu su tokia nuoroda: „registracija nesuteikia išimtinių teisių į žodį „Roslagspunsch“.

11. Žodis „Roslagen“ (Roslagenas) reiškia geografinės vietovės rytinėje Švedijos pakrantėje pavadinimą.
12. Darydama išvadą dėl galimybės suklaidinti PRV atsižvelgė, pirma, į aplinkybę, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, prasideda aprašomuoju žodžiu „Roslags“, kuris abiejuose žymenyse yra dominuojantis, ir, antra, šie prekių ženklai skirti žymėti tokioms pačioms arba panašioms prekėms, kurios gali būti platinamos tais pačiais pardavimo kanalais ir skirtos tiems patiems klientams.

⁷ Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą aišku, kad pagal Švedijos teisę galimybės supainioti su ankstesniais prekių ženklais analizę tarnyba atlieka nagrinėdama prašymą registruoti.

13. 2016 m. liepos 14 d. PRV sprendimą M. Hansson apskundė *Patent-och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas, Švedija); jis nurodė, kad, pirma, prašomas žodinis prekių ženklas nėra panašus į ankstesnį vaizdinį prekių ženklą, ir, antra, žodį „Roslagen“ įprasta vartoti šiuo žodžiu nurodytame regione įsisteigusių įmonių skiriamuosiuose žymenyse. Vykstant procedūrai *Patent-och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas), šalys išdėstė savo poziciją dėl pareiškimo dėl teisių atsisakymo, kuris pateiktas registruojant ankstesnį prekių ženklą, poveikio. PRV teigė, kad paprastai prekių ženklo elementai, kuriems netaikoma apsauga, nes pateiktas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, laikomi neturinčiais skiriamojo požymio, taigi į juos nebūtina atsižvelgti atliekant galimybės suklaidinti analizę. PRV vis dėlto nurodė, kad jos geografinių pavadinimų registravimo praktika bėgant laikui keitėsi ir kad, vadovaujantis šiuo metu taikomomis taisyklėmis, į ankstesniame prekių ženkle esantį žodį „Roslags“ reikia atsižvelgti, nepaisant pareiškimo dėl teisių atsisakymo, siekiant įvertinti, ar egzistuoja atmetimo pagrindas, grindžiamas galimybe supainioti su ankstesniu prekių ženklu⁸.

14. *Patent-och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) patenkino M. Hansson skundą. Teismas iš esmės konstatavo, kad, nepaisant pareiškimo dėl teisių atsisakymo, vertinant galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, į žodžius „Roslags“ ir „Punsch“ reikėjo atsižvelgti, turint omenyje jų poveikį bendram išpūdžiui, kurį sukelia ankstesnis prekių ženklas. Vis dėlto šis teismas nusprendė, kad, pirma, dėl ankstesnio prekių ženklo vaizdinių elementų ir dėl to, kad jo žodinę dalį sudaro du atskiri žodžiai, minėti prekių ženklai skiriasi vizualiai, ir, antra, dėl ankstesnio prekių ženklo žodinio elemento „punsch“ ir prašomo prekių ženklo pabaigos žodį „öl“ sudarančių raidžių skirtingumo abiejų prekių ženklų fonetinis panašumas yra menkas. Nustatęs, kad ir nagrinėjamos prekės mažai panašios, *Patent-och marknadsdomstolen* (Patentų ir komercinių bylų teismas) priėjo prie išvados, kad galimybės suklaidinti nėra.

15. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo PRV pateikė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui.

16. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad, nors materialinės teisės nuostatos dėl prekių ženklų apsaugos yra visiškai suderintos su Direktyva 2008/95, procedūros taisyklės iš esmės lieka valstybių narių kompetencijos srityje. Šis teismas kelia klausimą, ar nacionalinė nuostata, pagal kurią leidžiama registruojant prekių ženklą pateikti pareiškimą dėl teisių atsisakymo, gali būti pripažįstama procedūros taisykle, jeigu ją taikant galima pakeisti kriterijus, kuriais vadovaujantis vertinamas bendras išpūdis, sukliamas prekių ženklo, kai toks vertinimas atliekamas analizuojant galimybę suklaidinti pagal Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 1 dalies b punktą.

17. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat kelia klausimą, ar šia nuostata draudžiama atliekant galimybės suklaidinti analizę neatsižvelgti į prekių ženklo elementus, kuriems taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, arba juos laikyti mažiau svarbiais, nei jie būtų, nesant pareiškimo dėl teisių atsisakymo.

18. Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad *Högsta förvaltningsrätten* (Aukščiausiasis administracinis teismas, Švedija; anksčiau – *Regeringsrätten*), kuris tuo metu buvo galutinės instancijos teismas prekių ženklų bylų srityje, 1991 m. sprendime⁹ pripažino, jog į registruoto prekių ženklo elementus, kuriems taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, reikia atsižvelgti nustatant tokio prekių ženklo keliamą bendrą išpūdį, kad būtų galima įvertinti, ar egzistuoja

8 Posėdyje atsakydama į Teisingumo Teismo klausimą dėl nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą minėtų praktikos pakeitimų PRV paaiškino, kad anksčiau buvo sistemingai reikalaujama pateikti pareiškimą dėl teisių atsisakymo – kaip sąlygą registruoti žymenis, kuriuos sudarė su geografinės kilmės vietos nuoroda susijusios sudėtinės dalys, o nuo 2012 m. taikydama 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimo *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230) 31 punkte nurodytą kriterijų PRV pradėjo atskirti atvejus, kai geografinės kilmės vietos nuoroda yra susijusi su nagrinėjama gaminių kategorija, nuo atvejų, kai tokios sąsajos neįmanoma nustatyti. Pirmuoju atveju registravimo paraiškos šiuo metu atmetamos, o antruoju – priimamos be prievolės pateikti pareiškimą dėl teisių atsisakymo.

9 RÅ 1991, 10 punktas, *MTV Music Television*.

galimybė jį supainioti su ankstesniu prekių ženklu. Tačiau negalutinės instancijos teismų neseniai priimtuose sprendimuose elementai, kuriems taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, buvo laikomi neturinčiais skiriamojo požymio, todėl nustatant prekių ženklo keliamą bendrą išpūdį jiems teko tik antraeilis vaidmuo¹⁰.

19. Būtent tokiomis aplinkybėmis 2017 m. lapkričio 20 d. Nutartimi *Svea hovrätt* (Stokholmo apeliacinis teismas) sustabdė bylos nagrinėjimą ir pateikė šiuos prejudicinius klausimus:

„Ar Direktyvos [2008/95] 4 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip: ar vertinant galimybę suklaidinti atliekamam visų susijusių veiksnių visapusiai vertinimui gali turėti įtakos tai, kad registruojant prekių ženklą aiškiai nurodyta, jog tam tikram jo elementui apsauga netaikoma, t. y. jį registruojant įrašytas vadinamasis pareiškimas dėl teisių atsisakymo?“

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, ar tokiu atveju teisių atsisakymas gali turėti įtakos visapusiai vertinimui, t. y. kompetentinga institucija į nagrinėjamą elementą turėtų atsižvelgti, tačiau suteikti jam mažesnę reikšmę ir nelaikyti jo turinčiu skiriamąjį požymį, net jeigu *de facto* šis elementas galėtų turėti skiriamąjį požymį ir būti dominuojantis ankstesnio prekių ženklo elementas?

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, o į antrąjį – neigiamas, ar atliekant visapusišką vertinimą teisių atsisakymo buvimas gali turėti kokios nors kitokios įtakos?“

Procesas Teisingumo Teisme

20. Pagal statuto 23 straipsnį Teisingumo Teismui rašytines pastabas pateikė PRV, M. Hansson ir Komisija. Šios suinteresuotosios šalys dalyvavo 2018 m. gruodžio 13 d. posėdyje.

Analizė

21. Pateikdamas šiame prašyme priimti prejudicinį sprendimą suformuluotus tris klausimus, kuriuos reikia nagrinėti kartu, *Svea hovrätt* (Stokholmo apeliacinis teismas) iš esmės teiraujasi, ar aplinkybė, kad ankstesnio prekių ženklo elementui taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, turi įtakos (jei taip – kokios) analizuojant galimybę suklaidinti pagal Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 1 dalies b punktą.

¹⁰ Kaip pavyzdį prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pateikia 2011 m. spalio 3 d. *Patentbesvärätten* (Administracinis patentų teismas) sprendimą byloje *BIOGEN* (Nr. 10-136).

22. Nors nėra aiškiai nurodyta, pareiškimo dėl teisių atsisakymo institutas, numatytas kai kuriose valstybėse narėse¹¹, pats savaime negali būti laikomas nesuderinamu su Direktyva 2008/95¹². Kaip nurodyta Direktyvos 4 konstatuojamojoje dalyje, direktyva nesiekia visiško valstybių narių prekių ženklų teisės aktų suderinimo; ji skirta suderinti tik nacionalinėms nuostatomis, kurios turi tiesioginį įtakos vidaus rinkos funkcionavimui¹³, pavyzdžiui, susijusioms su teisių į registruotą prekių ženklą įgijimo ir išlaikymo sąlygomis¹⁴, o valstybėms narėms, be kita ko, paliekama teisė „savo nuožiūra“ nustatyti prekių ženklams taikomą tvarką¹⁵, įskaitant susijusią su jų registravimu¹⁶.

23. Pagal pačią Europos Sąjungos prekių ženklų reglamentavimo sistemą, kuri galioja šalia suderintų nacionalinių sistemų¹⁷, daugiau nei 20 metų žymenų, sudarytų iš skiriamąjį požymio neturinčių elementų, registravimas buvo leidžiamas su sąlyga, kad pareiškėjas iš pradžių Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT), vėliau Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) reikalavimu pateiks pareiškimą, kuriuo atsisako išimtinę teisių į tokius elementus¹⁸.

24. Vis dėlto naudojimosi pareiškimu dėl teisių atsisakymo suderinamumas su Direktyva 2008/95 priklauso nuo jo suderinamumo su tos direktyvos nuostatomis.

25. Pavyzdžiui, negalima naudotis pareiškimu dėl teisių atsisakymo, siekiant registruoti prekių ženklus, sudarytus tik iš apibūdinamųjų elementų arba elementų be skiriamųjų požymių¹⁹, nes tai pažeistų Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies c ir b punktus. Be to, kadangi pareiškimo dėl teisių atsisakymo funkcija yra sudaryti sąlygas registruoti prekių ženklą, kuris kaip visuma yra registruotinas, bet turi atskirai neregistruotinų elementų, tiek šią funkciją, tiek Direktyvos 2008/95 nuostatas pažeistų pareiškimo dėl teisių atsisakymo naudojimas, dėl kurio būtų galima pašalinti absoliučius atsisakymo

11 Be Švedijos, Airijos ir Latvijos, Jungtinėje Karalystėje tarnybos reikalaujami pareiškimai dėl teisių atsisakymo registruojant buvo panaikinti; žr. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, 2013, skelbiamą internete: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>, p. 74, 240 punktas.

12 Šiuo klausimu žr. generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer išvadą byloje *Koninklijke KPN Nederland* (C-363/99, EU:C:2002:65, 45 punktas). Šioje byloje paskelbtame sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad registravimo poveikis negali būti ribojamas, bet nepateikė aiškios nuostatos, ar pareiškimai dėl atsisakymo priimtini (žr. 2004 m. vasario 12 d. Sprendimą *Koninklijke KPN Nederland* (C-363/99, EU:C:2004:86, 114 ir 115 punktai).

13 Direktyva 2015/2436 siekiama daugiau, nei buvo pasiekta ribotu suderinimu, įgyvendintu Direktyva 2008/95, jį išplečiant kitais materialinės ir procedūrinės teisės aspektais (visų pirma žr. 8 ir 9 konstatuojamąsias dalis).

14 Žr. Direktyvos 2008/95 8 konstatuojamąją dalį. Šiuo klausimu taip pat žr. Direktyvos 2015/2436 12 konstatuojamąją dalį.

15 Kaip minėta, Direktyva 2015/2436 siekiama labiau suderinti, kaip pabrėžiama 9 konstatuojamojoje dalyje, „ir prekių ženklų sistemos procedūrinės taisyklės“, nors apsiribojama tik pagrindinių principų apibrėžimu, paliekant valstybėms narėms teisę nustatyti konkretesnes taisyklės.

16 Remiantis Direktyvos 2008/95 6 konstatuojamąja dalimi, „jos [valstybės narės], pavyzdžiui, gali nustatyti prekių ženklų registravimo ir registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrų formą, nuspręsti, ar ankstesnėms teisėms bus taikoma registravimo procedūra, ar panaikinimo procedūra, ar abi“ ir nustatyti prekių ženklų panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiais pasekmes.

17 Žr. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) 2 konstatuojamąją dalį ir Direktyvos 2015/2436 3 konstatuojamąją dalį, pagal kurią „[k]artu egzistuojančios ir subalansuotos nacionalinio ir Sąjungos lygmens prekių ženklų sistemos yra Sąjungos požiūriu į intelektinės nuosavybės apsaugą pagrindas“.

18 Žr. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (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) 38 straipsnio 2 dalį ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 37 straipsnio 2 dalį. Pastaroji nuostata galiojo iki jos panaikinimo, kai 2016 m. kovo 23 d. įsigaliojo 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglament[ui] (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015, p. 21; žr. 1 straipsnio 35 dalies b punktą, o dėl įsigaliojimo datos – 4 straipsnio 1 ir 2 dalis).

19 Šiuo klausimu, kartu su Reglamentu Nr. 207/2009 37 straipsnio 2 dalimi, žr. 2016 m. rugsėjo 7 d. Sprendimą *Beiersdorf / EUIPO (Q10)* (T-4/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2016:447, 18 punktas), kuriame Bendrasis Teismas atmetė galimybę priimti pareiškėjo pareiškimą dėl teisių atsisakymo, pateiktą dėl prekių ženklo, kurio vaizdiniai elementai buvo sudaryti iš geltonos spalvos ir tam tikru būdu stilizuoto žodinio elemento „Q10“, žodinio elemento. Konstatavęs, kad žodinis elementas, kuriam taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, yra dominuojantis, o vaizdiniai elementai – tik dekoratyviniai, Bendrasis Teismas nusprendė: jei pareiškimas dėl teisių atsisakymo būtų priimtas, prašomame registruoti žymenys neliktų jokių skiriamųjų elementų, dėl kurių būtų galima pasinaudoti išimtinę teise, numatyta Reglamentu Nr. 207/2009 9 straipsnyje.

registruoti prekių ženklą pagrindus. Taip pat negalimas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, taikomas prašomo prekių ženklo skiriamiesiems elementams. Toks pareiškimas dėl teisių atsisakymo ne tik prieštarautų Direktyvos 2008/95 taisyklėms, kuriose nustatyti prekių ženklo įgijimo reikalavimai, bet juo būtų pernelyg apribota prekių ženklui suteikta apsauga, kurią šia direktyva siekta suvienodinti²⁰.

26. Trumpai tariant, pareiškimo dėl teisių atsisakymo institutas savaime nėra nesuderinamas su Direktyva 2008/95, nes jo funkcija – siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir teisinio aiškumo, tik apibrėžti registruotam prekių ženklui suteiktos apsaugos ribas (kai kurių jį sudarančių elementų atžvilgiu), kurias lemia nuostatų, susijusių su Direktyvoje 2008/95 numatytais absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais, taikymas. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, jog šios direktyvos 6 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“ 1 dalies b punkte nustatyta, kad prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajam šaliai vykdant komercinę veiklą naudoti „nuorodas²¹, susijusias su prekių ar teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiku arba kitomis prekių ar paslaugų charakteristikomis“²², taip apskritai pabrėžiant, kad tokias nuorodas, kurios pačios negali būti registruojamos kaip prekių ženklai²³, galima naudoti, net jeigu jos yra sudėtinių ar sudėtingų žymenų, registruotų kaip prekių ženklai, elementai²⁴.

27. Atsižvelgiant į aprašytus apribojimus, prekių ženklo registravimas kartu pateikiant pareiškimą dėl teisių atsisakymo gali būti laikomas atitinkančiu Direktyvą 2008/95 (dabar – Direktyvą 2015/2436), tačiau reikia įvertinti, kokios tokio pareiškimo dėl teisių atsisakymo pasekmės prekių ženklo konflikto su ankstesniu prekių ženklu atveju – to Teisingumo Teismo ir prašo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

28. Pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktą prekių ženklui suteikta apsauga užtikrinama prekių ženklo savininko teisė uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje „bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į prekių ženklą ir dėl šiuo prekių ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinimo galimybė apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę“. Kartu šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad prekių ženklas nebus registruojamas arba registracija bus paskelbta negaliojančia, jeigu egzistuoja galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu.

20 Žr. Direktyvos 2008/95 10 konstatuojamąją dalį, kurioje nurodyta, jog, „[s]iekiant palengvinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą“, labai svarbu užtikrinti, kad „įregistruoti prekių ženklai būtų vienodai apsaugoti pagal visų valstybių narių teisinės sistemas“. Šiuo klausimu taip pat žr. Direktyvos 2015/2436 10 konstatuojamąją dalį, kurioje nurodyta, jog „labai svarbu užtikrinti, kad įregistruoti prekių ženklai būtų vienodai apsaugoti pagal visų valstybių narių teisinės sistemas“.

21 Direktyvos 2015/2436 14 straipsnio 1 dalies b punkte informacija buvo papildyta nurodant ir apibūdinamuosius „žymenis“, ne tik apibūdinamuosius „nuorodas“, jau aptartas Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 1 dalies b punkte.

22 Pagal Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą toks naudojimas turi atitikti „sąžiningą pramoninį ar komercinį naudojimą“; dėl šios sąlygos išaiškinimo žr. 2004 m. sausio 7 d. Sprendimo *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, EU:C:2004:11), susijusio su 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmosios 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), Direktyvos 2008/95 pirmtakės, tos pačios nuostatos išaiškinimu, 25 punktą, pagal kurį vien aplinkybės, kad yra galimybė aptariamą geografinės kilmės nuorodą, net kai ji naudojama kaip prekių ženklas, fonetiškai supainioti su ankstesniu žodiniu prekių ženklu, nepakanka, kad būtų padaryta išvada jog tokios nuorodos naudojimas neatitinka šių sąlygų.

23 Plg. tekstą su Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies c punktu (šiuo metu –Direktyvos 2015/2436 4 straipsnio 1 dalies c punktas), nepaisant abiejų nuostatų autonomijos, kurią Teisingumo Teismas pabrėžė 1999 m. gegužės 4 d. Sprendime *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230, 28 punktas) ir 2011 m. kovo 10 d. Sprendime *Agencja Wydawnicza Technopol / VRDT* (C-51/10 P, EU:C:2011:139, 59–62 punktai).

24 Žr., atsižvelgiant į Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punktą, 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimą *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230, 28 punktas). Teisingumo Teismas nurodė, kad, „apribojant Direktyvos 89/104 5 straipsniu prekių ženklo savininkui suteikiamas teises, šios direktyvos 6 straipsniu siekiama suderinti prekių ženklu suteikiamų teisių apsaugos, laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas bendroje rinkoje pagrindinius interesus taip, kad prekių ženklų teisės aktai galėtų atlikti savo, kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią norima nustatyti ir išsaugoti Sutartimi, veiksnio vaidmenį“; taip pat žr. 1999 m. vasario 23 d. Sprendimą *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82, 62 punktas) ir 2004 m. sausio 7 d. Sprendimą *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, EU:C:2004:11, 16 punktas).

29. Taigi galimybė suklaidinti yra „speciali apsaugos sąlyga“, taikoma registruotam prekių ženklui, saugomam pagal Direktyvą 2008/95, ypač tuo atveju, kai tretieji asmenys naudoja ne identiškus žymenis²⁵. Teisingumo Teismas šią sąlygą apibrėžė kaip galimybę, jog visuomenė pagalvos, kad nagrinėjamos prekės arba paslaugos pagamintos tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais ekonomiškai susijusių įmonių²⁶.

30. Kaip nurodyta Direktyvos 2008/95 11 konstatuojamojoje dalyje²⁷, siekiant nustatyti galimybę suklaidinti, atsižvelgiama į įvairius veiksnius, ypač į prekių ženklo pripažinimą rinkoje, į asociaciją, kuri gali būti padaryta su naudojamu ar registruotu žymeniu, į prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnį. Taigi galimybė suklaidinti turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į visus su nagrinėjamu atveju susijusius veiksnius²⁸.

31. Visų pirma, siekiant įvertinti žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį, reikia nustatyti, kiek jie panašūs vizualiai, pagal skambesį ar conceptualiai, ir prireikus įvertinti svarbą, kurią būtina suteikti šiems skirtingiems veiksniams, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją ir į prekybos jomis sąlygas²⁹. Nagrinėjamų žymenų vaizdinį, garsinį ir conceptualų panašumą reikia vertinti visapusiškai, ir lemiamą reikšmę šiuo atveju turi tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas *suvokia* prekių ženklą³⁰. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir *nenagrinėja jo skirtingų detalių*³¹. Todėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdinio, garsinio ir conceptualaus panašumo visapusiškas vertinimas turi būti pagrįstas bendru tokių žymenų keliamu išpūdžiu, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus³². Teisingumo Teismas taip pat nusprendė, jog abiejų žymenų panašumo įvertinimas reiškia ne tai, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu, o tai, kad nagrinėjamus žymenis reikia lyginti, analizuojant kiekvieną jų kaip visumą³³. Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas išaiškino, jog teoriškai net ir elementas, turintis tik silpną skiriamąjį požymį, gali būti dominuojanti sudėtinio prekių ženklo bendro išpūdžio dalis, nes, ypač atsižvelgiant į jo vietą žymenyje ir dydį, „jis gali atkreipti vartotojo dėmesį ir išlikti jo atmintyje“³⁴. Galiausiai Teisingumo Teismas pažymėjo, jog žymenų panašumo vertinimą reikia atlikti ne abstrakčiai, bet konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tai, kaip vartotojas užmezga ryšį su prekių ženklu, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad „paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir remiasi netiksliu jų vaizdu iš atminties“³⁵.

25 Žr. Direktyvos 2008/95 11 konstatuojamąją dalį ir Direktyvos 2015/2436 16 konstatuojamąją dalį.

26 Visų pirma žr. 1999 m. gegužės 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 17 punktą), 2005 m. spalio 6 d. Sprendimą *Medion* (C-120/04, EU:C:2005:594, 24 ir 26 punktai) ir 2008 m. balandžio 10 d. Sprendimą *Adidas ir Adidas Benelux* (C-102/07, EU:C:2008:217, 28 punktą).

27 Šiuo atžvilgiu žr. Direktyvos 2015/2436 16 konstatuojamąją dalį.

28 Žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 22 punktą), 2000 m. birželio 22 d. Sprendimą *Marca Mode* (C-425/98, EU:C:2000:339, 40 punktą), 2005 m. spalio 6 d. Sprendimą *Medion* (C-120/04, EU:C:2005:594, 27 punktą), 2008 m. balandžio 10 d. Sprendimą *Adidas ir Adidas Benelux* (C-102/07, EU:C:2008:217, 29 punktą) ir 2007 m. birželio 12 d. Sprendimą *VRDT / Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 33 punktą).

29 Žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimą *VRDT / Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 36 punktą) ir 2011 m. kovo 24 d. Sprendimą *Ferrero / VRDT* (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 85 punktą).

30 Žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 punktą).

31 Visų pirma žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 punktą), 2007 m. birželio 12 d. Sprendimą *VRDT / Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 35 punktą) ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimą *Nestlé / VRDT* (C-193/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2007:539, 34 punktą).

32 Visų pirma žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 punktą), 1999 m. gegužės 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 25 punktą), 2007 m. birželio 12 d. Sprendimą *VRDT / Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 35 punktą) ir 2009 m. rugsėjo 3 d. Sprendimą *Aceites del Sur-Coosur / Koipe* (C-498/07 P, EU:C:2009:503, 60 punktą).

33 Visų pirma žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimą *VRDT / Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 41 punktą) ir Sprendimą *Aceites del Sur-Coosur / Koipe* (C-498/07 P, EU:C:2009:503, 61 punktą). Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas patikslino, kad net jei tiesa, jog sudarant sudėtinio prekių ženklo bendrą išpūdį, kurį jis kelia atitinkamai visuomenei, tam tikromis aplinkybėmis gali dominuoti viena ar kelios jo sudėtinės dalys, vertinti panašumą vien pagal dominuojantį elementą galima tik tuo atveju, kai visos kitos jo sudėtinės dalys yra neįžymios, žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimą *VRDT / Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 41 ir 42 punktai) ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimą *Nestlé / VRDT* (C-193/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2007:539, 42 ir 43 punktai ir juose nurodyta jurisprudencija).

34 Šiuo atžvilgiu žr. 2004 m. liepos 13 d. Sprendimą *AVEX / VRDT – Ahlers (a)* (T-115/02, EU:T:2004:234, 20 punktą) ir 2006 m. birželio 13 d. Sprendimą *Inex / VRDT ir Wiseman (Karvės odos atvaizdas)* (T-153/03, EU:T:2006:157, 32 punktą).

35 Žr., *inter alia*, 1999 m. gegužės 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 26 punktą).

32. Iš išdėstytų principų paaiškėja du esminiai atsakymo į prašyme priimti prejudicinį sprendimą iškeltus klausimus aspektai.

33. Pirma, kaip nurodyta, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas turi būti įvertintas atsižvelgiant į visuomenės suvokimą. Tokia taisyklė, kurios taikymo kriterijai buvo laipsniškai nustatyti Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencijoje, kyla iš funkcijos, kuri Sąjungos teisėje pripažįstama prekių ženklui. Direktyvoje 2008/95 (dabar –Direktyva 2015/2436), kaip ir ES prekių ženklo reglamente³⁶, prekių ženklas yra saugomas pirmiausia dėl savo skiriamosios funkcijos³⁷, t. y. tokio žymens, dėl kurio galima nustatyti prekių ir paslaugų, kurias jis išskiria, komercinės kilmės šaltinį. Galimybė suklaidinti, kaip prekių ženklui suteiktos apsaugos sąlyga, yra kriterijus, skirtas užtikrinti, kad minėta funkcija galėtų būti be trukdžių atliekama subjektų, kuriems skirtas prekių ženklas, t. y. juo žymimų prekių ir paslaugų vartotojų, atžvilgiu.

34. Kai žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimas, atsižvelgiant į galimybės suklaidinti analizę, atliekamas į tokį vertinimą *a priori* neįtraukiant vieno iš ankstesniojo prekių ženklo sudėtinių dalių, pasikeičia žymens, su kuriuo visuomenė užmezga ryšį, vaizdas, todėl tampa sudėtingiau konkrečiu atveju nuspręsti dėl vartotojo suvokimo, kaip to reikalaujama pagal minėtą jurisprudenciją³⁸.

35. Antra, remiantis Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencija, pirmenybė teikiama suvokimo taisyklei, pagal kurią prekių ženklas suvokiamas kaip visuma. Skirtingos jo sudėtinės dalys turi būti analizuojamos atskirai, siekiant nustatyti jų santykinę svarbą prekių ženklo viduje ir jų sąveiką, bet tokios analizės tikslas yra sintezės būdu nustatyti bendrą šio ženklo sudaromą įspūdį, kuris gali išlikti atitinkamos visuomenės atmintyje. Tai turi dvi pasekmes.

36. Pirma, jei žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas, lemiantis galimybę suklaidinti³⁹, turi būti vertinamas pagal bendrą įspūdį apie nagrinėjamas prekes ir paslaugas, kurį šie žymenys kelia paprastam vartotojui, tai reiškia, kad, nors pateikė pareiškimą dėl teisių atsisakymo, sudėtinio prekių ženklo savininkas negali reikalauti išimtinių teisių tik dėl vienos prekių ženklo dalies. Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta apsauga nuo žymenų, kurie yra klaidinamai panašūs į prekių ženklą kaip visumą, o ne į jo atskiras sudėtines dalis, naudojimo. Vadinas, pareiškimas dėl teisių atsisakymo yra tik priemonė apibrėžti prekių ženklui taikomos apsaugos ribas.

37. Antra, tai, kad reikia atkurti prekių ženklo keliamą bendrą įspūdį, leidžia manyti, kad pareiškimo dėl teisių atsisakymo buvimas neturi poveikio prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo tvarkai. Iš tiesų, jei nebūtų atsižvelgiama į elementą, kuriam taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, tai paveiktų konkretaus ir visuomenės suvokimą atitinkančio bendro įspūdžio nustatymą ir įpareigotų „padalyti“ įvairias prekių ženklo sudėtines dalis, o tai yra ne tik gerokai dirbtina, bet gali būti ir gana sudėtinga⁴⁰.

³⁶ Reglamentas 2017/1001.

³⁷ Žr., *inter alia*, 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimą *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 28 punktas).

³⁸ Tiesa, toks vertinimas turi būti grindžiamas žymenų, dėl kurių kyla ginčas, skiriamaisiais ir dominuojančiais elementais, o ne apibūdinamaisiais ir neskiriamaisiais elementais, tačiau taip pat būtina atsižvelgti į žymenį sudarančių skirtingų elementų ryšius, kad būtų atkurtas šio žymens visuomenei keliamas bendras įspūdis.

³⁹ Primenama, kad pagal suformuotą jurisprudenciją, jei žymenys, dėl kurių kyla ginčas, nepanašūs, savaime nėra galimybės suklaidinti ir nereikia analizuoti kitų veiksmų, nuo kurių patvirtinimo tokia galimybė priklauso; žr., *inter alia*, 2011 m. kovo 24 d. Sprendimą *Ferrero / VRDT* (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 65 punktas).

⁴⁰ Kalbama apie pagrindinės bylos aplinkybes, kuriomis pareiškimas dėl teisių atsisakymo taikomas tik vienam žodiniam elementui, o ne tam tikram tokio elemento stilizavimui.

38. Vadinas, kadangi vertinant, ar žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, reikia laikytis suvokimo taisyklės ir toks vertinimas turi būti griežtai objektyvus, manau, kad, aplinkybė, jog vienam iš prašomo apsaugoti prekių ženklo elementų taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, neturėtų paveikti minėto vertinimo parametru: toks pareiškimas neturėtų lemti nei neatsižvelgimo į tokį elementą, kai atliekamas vertinimas, nei realios situacijos neatitinkančios vertės žymens viduje ar skiriamąjo požymio suteikimo tam elementui. Bendro išpūdžio, kurį kelia prekių ženklas kaip visuma, nustatymas įvertinus visus veiksnius, net ir tokiu atveju turi būti grindžiamas vien atitinkamos visuomenės suvokimu.

39. Kaip minėta, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas yra tik vienas iš veiksnių, nuo kurių priklauso galimybė juos supainioti.

40. Ar yra galimybė suklaidinti dėl kilmės, turi būti patvirtinta atliekant galutinį vertinimą, kuriame būtų atsižvelgta į visus konkrečiam atvejui reikšmingus veiksnius, įvertinus jų svarbą⁴¹.

41. Net ir atliekant tokį vertinimą, svarbiausias vaidmuo tenka visuomenės suvokimui⁴². Teisingumo Teismas kelis kartus yra nusprendęs, kad „visapusis galimybės suklaidinti vertinimas apima svarbių veiksnių tarpusavio ryšius“⁴³. Šių skirtingų veiksnių, ypač panašumo tarp prekių ženklų ir jais žymimų prekių bei paslaugų, susiejimas ir subalansavimas turi būti atliktas atsižvelgiant į atitinkamą visuomenę. Tai, kad Teisingumo Teismas pripažįsta, jog tarp įvairių svarbių veiksnių egzistuoja tarpusavio ryšys, rodo, jog galimybės suklaidinti vertinimas turi būti kuo labiau grindžiamas faktiniu tokios visuomenės suvokimu.

42. Tarp veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant galimybę suklaidinti, Teisingumo Teismas taip pat nurodė prašomo saugoti prekių ženklo originalų ar įgytą skiriamąjį požymį⁴⁴.

43. Prekių ženklo stipresnis ar silpnesnis skiriamasis požymis taip pat turi būti įvertintas atsižvelgus į atitinkamos visuomenės suvokimą ir į visas konkrečias atvejo aplinkybes⁴⁵. Jis taip pat turi būti nustatytas paisant prekių ženklo sudėtinųjų dalių visumos. Jei iš šio vertinimo bus pašalintas vienas iš sudėtinio prekių ženklo elementų arba jam bus suteikta kitokia vertė, nei jis turi konkrečiu atveju, tai gali turėti poveikį prekių ženklo skiriamąjo požymio visumos vertinimui. Toks skiriamasis požymis priklauso nuo žymens gebos perteikti žinią, kurią visuomenė gali susieti su juo žymimomis prekėmis ir paslaugomis. Nors tokia žinia daugiausia bus perteikta labiau skiriamaisiais ir dominuojančiais prekių ženklo elementais, galėjimą nustatyti prekių ar paslaugų kilmę reikia vertinti, turint mintyje žymenį kaip visumą, taigi atsižvelgiant į visas jo sudėtines dalis.

44. Taip pat reikia pažymėti, kad, vertinant galimybę suklaidinti, prašomo apsaugoti prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas pagal situaciją, kokia susiklostė ne jo registravimo paraiškos pateikimo dieną, o vėlesniu reikšmingu laiku⁴⁶.

41 Žr., *inter alia*, 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 18 punktas).

42 Žr., *inter alia*, 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 punktas).

43 Žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimą *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 17 punktas) ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 19 punktas).

44 Žr., *inter alia*, 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 22 ir 24 punktai) ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 20 ir paskesni punktai).

45 1999 m. gegužės 22 d. Sprendime *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 23 punktas) Teisingumo Teismas pabrėžė, kad, apibrėžiant prekių ženklo skiriamąjį požymį, „reikia atsižvelgti, be kita ko, į nagrinėjamam elementui būdingas savybes <...>, įskaitant aplinkybę, kad jis turi prekes ar paslaugas, kurioms buvo registruotas, apibūdinantį elementą (arba jo neturi), atitinkamo prekių ženklo užimamą rinkos dalį, jo naudojimo dažnumą, geografinį paplitimą ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl šio prekių ženklo prekę ar paslaugą identifikuoja atitinkamai kaip pagamintą ar suteiktą konkrečios įmonės, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus“. 1999 m. gegužės 4 d. Sprendime *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230, 51 punktas) išvardyti tie patys kriterijai, susiję su geografinio pavadinimo skiriamąjo požymio įgijimu dėl jo naudojimo pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį (dėl būtino sprendimo konkretumui dėl prekių ženklo skiriamąjo požymio žr. šio sprendimo 52 punktą).

46 2006 m. balandžio 27 d. Sprendime *Levi Strauss* (C-145/05, EU:C:2006:264, 20 punktas), kiek tai susiję su Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalimi, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad, „siekiant nustatyti prekių ženklo apsaugos, teisėtai įgytos dėl jo skiriamąjo požymio, apimtį, teismas turi atsižvelgti į atitinkamos visuomenės suvokimą tuo momentu, kai buvo pradėtas naudoti tariamai prekių ženklą pažeidžiantis žymuo“. Kai tokia analizė atliekama, kaip pagrindinėje byloje, vėlesnio žymens registravimo tikslais, reikšminga yra tokio žymens registravimo paraiškos pateikimo data.

45. Šiuo aspektu reikia pažymėti, kad neatmestina galimybė, jog sudėtinio prekių ženklo elementas, kuris vykstant registracijai neturėjo skiriamojo požymio ir buvo tik apibūdinamasis, laikui bėgant jį įgijo, pavyzdžiui, dėl prekių ženklo naudojimo, ypač jei kalbama apie elementą, kuris prekių ženklo viduje nėra menkavertis arba kuris net dominuoja kuriant bendrą išpūdį, kurį prekių ženklas kelia atitinkamai visuomenei.

46. Pagrindinės bylos aplinkybės aiškiai iliustruoja išdėstytus argumentus. Kaip paaiškėjo per teismo posėdį⁴⁷, laikotarpiu nuo ankstesnio prekių ženklo registravimo iki galimybės su juo supainioti prašomą registruoti prekių ženklą vertinimo PRV pakeitė geografinės kilmės nuorodų registravimo praktika, derindama ją su kriterijais (daugiausia atitinkančiais suvokimo taisykles⁴⁸), kuriuos Teisingumo Teismas nurodė 1999 m. gegužės 4 d. Sprendime *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230), todėl ankstesnio prekių ženklo elementas, kuriam taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, pagal naują praktiką nebelaikomas neturinčiu skiriamojo požymio.

47. Jei sprendžiant, ar yra galimybė suklaidinti, būtų galima iš prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimo pašalinti vieną iš jo elementų vien todėl, kad, atsižvelgiant į registravimo momentu atliktą analizę, nustatyta, jog tas elementas neturi skiriamojo požymio ir reikia pateikti pareiškimą dėl teisių atsisakymo, tai reikštų, kad negalima atsižvelgti į tai, kaip prekių ženklo suvokimas galėjo pakisti nuo registravimo momento iki galimybės suklaidinti vertinimui svarbaus momento, ar į kokį kitą veiksni, atsiradusį po registravimo, kuris galėtų turėti įtakos tokiam vertinimui.

48. Tai ne tik neleistų nustatyti prekių ženklo skiriamojo požymio, laikantis aktualumo, efektyvumo ir konkretumo reikalavimų, nors tai būtina siekiant įvertinti, ar yra galimybė suklaidinti, bet ir kiltų grėsmė, atsižvelgiant į įvairių svarbių veiksnių tarpusavio priklausomybę⁴⁹, tokią galimybę įvertinti klaidingai.

49. Taigi, vadovaudamasis jau padarytomis išvadomis dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimo, manau, kad pareiškimo dėl teisių atsisakymo taikymas vienam iš prašomo apsaugoti prekių ženklo elementų neturi turėti įtakos nei tokio prekių ženklo skiriamojo požymio laipsnio nustatymui, nei įvairių atliekant galutinę galimybės suklaidinti vertinimą svarbių veiksnių tarpusavio ryšio analizei ir lyginimui.

50. Apskritai, mano nuomone, tokio pareiškimo dėl teisių atsisakymo kaip aptariamas pagrindinėje byloje egzistavimas neturi lemti Sąjungos lygmeniu suderintų galimybės suklaidinti vertinimo taisyklių pakeitimo. Be to, vien tai, kad prašomo apsaugoti sudėtinio prekių ženklo sudėtinei daliai taikomas pareiškimas dėl teisių atsisakymo, nepateisina automatinio tokios sudėtinės dalies neįtraukimo į minėtą vertinimą arba neatsižvelgimo į visuomenės suvokimą, kai vertinama, kokia tokios sudėtinės dalies reikšmė nustatant prekių ženklo keliamą bendrą išpūdį arba jo skiriamąjį požymį. Mano nuomone, joks prieinamumo reikalavimas negali pateisinti šių taisyklių pakeitimo, dėl kurio gali būti leidžiama registruoti žymenis, galinčius suklaidinti. Ūkio subjektų interesas laisvai naudoti prekių ir

47 Žr. šios išvados 8 išnašą.

48 Remiantis Teisingumo Teismo šiame sprendime nustatytais principais, didesnis ar mažesnis žymenų, kuriuose pateiktos geografinės kilmės nuorodos, skiriamasis požymis priklauso nuo visuomenės suvokiamo ryšio tarp prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų reputacijos arba ypatybių ir teritorijos, kuri joje nurodyta, taigi jis vertinamas griežtai pagal vartotojų suvokimą apie tokias prekes ir paslaugas.

49 Kaip veiksny, į kurį atsižvelgiama vertinant galimybę suklaidinti, prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti siejamas su visais kitais svarbiais veiksniais, kad toks vertinimas būtų kuo objektyvesnis. Todėl Teisingumo Teismas kelis kartus jau yra nusprendęs, kad prašomo apsaugoti prekių ženklo skiriamasis požymis yra vienas iš daugelio veiksnių, kurie yra svarbūs, bendrai vertinant, ar yra galimybė suklaidinti (visų pirma žr. 2012 m. lapkričio 29 d. Sprendimo *Hrbek / VRDT*, C-42/12 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2012:765, 61 punktą; 2014 m. spalio 2 d. Sprendimo *Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz / VRDT*, C-91/14 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:2261, 22 punktą ir 2016 m. lapkričio 8 d. Sprendimo *Bosch und Siemens Hausgeräte / VRDT*, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, 61 punktą), ir kad, nors iš tiesų galimybė suklaidinti yra juo didesnė, juo stipresnis yra ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, vis dėlto tokios galimybės negalima atmesti, kai ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra silpnas (visų pirma žr. 2015 m. lapkričio 19 d. Sprendimo *Fetim / VRDT*, C-190/15 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2015:778, 40 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją; taip pat 2016 m. lapkričio 8 d. Sprendimo *Bosch und Siemens Hausgeräte / VRDT*, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, 62 punktą), ypač kai panašūs nagrinėjami žymenis ir prekės ar paslaugos (visų pirma žr. 2014 m. spalio 2 d. Sprendimą *Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz / VRDT*, C-91/14 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:2261, 24 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją; 2015 m. gegužės 7 d. Sprendimo *Adler Modemärkte / VRDT*, C-343/14 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2015:310, 59 punktą ir 2016 m. lapkričio 8 d. Sprendimo *Bosch und Siemens Hausgeräte / VRDT*, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, 63 punktą).

paslaugų, kuriomis jie prekiauja, nuorodas ar apibūdinamuosius žymenis yra pakankamai apsaugotas, pirma, Direktyvos 2008/95 nuostatomis dėl absoliučių atmetimo pagrindų ir minėtomis nuostatomis, kuriomis ribojamos prekių ženklo suteikiamos teisės⁵⁰, antra, aplinkybėmis, kad dėl pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktą suteiktų teisių sudėtinio prekių ženklo savininkui neleidžiama prašyti apsaugos tik vienai prekių ženklo sudėtinei daliai, ir galiausiai pačiomis taisyklėmis, kuriomis reglamentuojamas galimybės suklaidinti vertinimas, pagal kurias ji nustatoma, ypač atsižvelgiant į žymenų, dėl kurių kyla ginčas, skiriamąsias ir dominuojančias sudėtines dalis ir prašomo apsaugoti prekių ženklo skiriamąjį požymį.

Išvada

51. Remdamasis visomis išdėstytomis pastabomis siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į *Svea hovrätt* (Stokholmo apeliacinis teismas, Švedija) pateiktus klausimus:

Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip: pareiškimo dėl teisių atsisakymo, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pateikto dėl vieno iš ankstesnį prekių ženklą sudarančių elementų, egzistavimas neturi įtakos vertinant galimybę supainioti tokį prekių ženklą ir vėlesnį žymenį, prašomą registruoti kaip prekių ženklą.

50 Žr. šios išvados 26 punktą.