

GENERALINĖS ADVOKATĖS
ELEANOR SHARPSTON IŠVADA,
pateikta 2007 m. sausio 18 d.¹

1. Pagal prekių ženklų direktyvos² 5 straipsnio 1 dalies a punktą savininkas turi teisę uždrausti be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet koki žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapачios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas.

2. Nansi Apeliacinis Teismas (*Cour d'appel*, Prancūzija) siekia išsiaiškinti, ar tokia teise gali naudotis prekybininkas, įregistravęs pavadinimą kaip žodinį prekių ženklą, skirtą tam tikroms prekėms, kito prekybininko atžvilgiu, kuris be savininko sutikimo prekiaudamas tokiomis pačiomis prekėmis perėmė tą patį pavadinimą firmos vardui ir išskabai.

3. Atsižvelgiant į šio klausimo atsakymą, gali iškilti dar vienas ar du susiję klausimai, nors prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nėra jų aiškiai nurodęs.

4. Jei situacijai netaikoma 5 straipsnio 1 dalis, pirmasis klausimas – ar nacionaliniams teisės aktams, suteikiantiems prekių ženklo savininkui teisę uždrausti tokią naudojimą, taikoma direktyvos 5 straipsnio 5 dalis, leidžianti valstybėms narėms imtis priemonių saugant žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui. Atsakyus neigiamai, – ar tokį nacionalinį teisės aktą galima grįsti bet kuria kita direktyvos nuostata?

5. Antrasis klausimas yra, ar situacijai daro poveikį tai, kad pagal direktyvos 6 straipsnio 1 dalį prekių ženklo savininkas negali uždrausti kitam asmeniui naudoti savo vardo arba adreso su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

¹ — Originalo kalba: anglų.

² — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) (toliau – direktyva).

Bendrijos teisės aktai

6. Direktyvos 5 straipsnis „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ numato:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje:

- a) bet kokią žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas;
- b) bet kokią žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti

prekybos veikloje bet kokią žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

- a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų pakuotes;
- b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;
- c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
- d) vartoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentacijoje arba reklamoje.

4. Jei pagal valstybės narės įstatymus žymens naudojimas 1 dalies b punkte ir 2 dalyje nurodytomis sąlygomis gali būti neuždraustas iki šių direktyvą įgyvendinančių nuostatų įsigaliojimo toje valstybėje narėje, prekių ženklo suteikiamos teisės negali būti panaudotos užkirsti kelią toliau naudoti tokį žymenį.

5. 1–4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos prieš žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui.“

7. 6 straipsnis pavadintas „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“. 6 straipsnio 1 dalis numato:

„Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti:

a) savo vardą arba adresą;

b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografinė kilmė, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;

c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį;

su sąlyga, kad toks vartojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.“

Nacionalinės teisės aktai

8. Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L713-2 straipsnio a dalis draudžia „atgaminti, naudoti ar papildyti prekių ženklą, net jei pridedami tokie žodžiai, kaip antai: formulė, būdas, sistema, padirbinys, rūšis, metodas, arba naudoti be prekių ženklo savininko sutikimo atgamintą prekių ženklą, skirtą registracijoje nurodytoms prekėms ir paslaugoms“.

9. To paties kodekso L713-2 straipsnis nustato:

„Išskyrus tą atvejį, kai gautas savininko sutikimas, esant galimybei suklaidinti visuomenę draudžiama:

a) atgaminti, naudoti ar papildyti prekių ženklą, arba naudoti atgamtą prekių ženklą prekėms ir paslaugoms, kurios panašios į nurodytąsias registracijoje;

b) prekių ženklo padirbimas ir padirbto prekių ženklo naudojimas prekėms ir paslaugoms, kurios panašios į nurodytąsias registracijoje.“

10. Pagal L713-6 straipsnio a dalį prekių ženklo registracija nedraudžia tą patį ar panašų žymenį naudoti kaip „firmos vardą, komercinį pavadinimą ar iškabą, jeigu jis buvo naudojamas iki jo registracijos arba kitas asmuo jį naudojo gera valia naudodamas savo pavardę“. Vis dėlto, „kai toks naudojimas pažeidžia registracijos savininko teises, jis gali reikalauti apriboti ar uždrausti naudojimą“.

11. Pagal L716-1 straipsnį draudimo, įtvirtinto *inter alia*, L713-2 ir L713-3 straipsniuose, nesilaikymas yra prekių ženklo savininko teisių pažeidimas, už kurį pažeidėjas atsako pagal civilinę teisę.

Faktai, procesas ir pateiktas klausimas

12. Pagrindinė byla iškilo tarp dviejų Prancūzijos bendrovių: *Céline SA* ir *Céline Sàrl*. Remiantis nutartimi dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą toliau nurodomos tokios bylos aplinkybės.

13. 1928 m.³ Paryžiuje buvo įsteigta ir įregistruota bendrovė *Céline SA*, kurios pagrindinis tikslas – gaminti drabužius ir aksesuarais bei jais prekiauti. 1948 m. ji įregistravo žodinį prekių ženklą prancūzų kalba „Céline“, skirtą drabužiams ir avalynei. Nuo to laiko šio prekių ženklo registracijos galiojimas buvo nepertraukiamai atnaujinamas.

3 — Bendrovės reklamoje teigiama, kad ji buvo įkurta 1945 m. (įkūrėja Céline Viapiana). Šis prieštaravimas nėra esminis. Bet kuriuo atveju 1948 m. žodinis prekių ženklas „Céline“ įregistruotas anksčiau nei pirmą kartą prekių ženklas „Céline“ buvo įregistruotas ar panaudotas 1950 metais.

14. 1992 m. Nansi buvo įsteigta ir įregistruota bendrovė *Céline Sàrl*, siekianti prekiauti darbužiais ir aksesuarais Nansi pastate, pavadintame „Céline“. Verslas buvo vykdomas tame pačiame pastate naudojant tą patį pavadinimą, kuris naudotas nuo 1950 m., t. y. nuo pirmosios registracijos vietos prekybos registre dienos⁴.

15. 2003 m. *Céline SA* sužinojo apie *Céline Sàrl* ir apie jų vykdomo verslo rūšies panašumus⁵. Ji pareiškė ieškinį prieš *Céline Sàrl* dėl prekių ženklų pažeidimo ir nesąžiningos konkurencijos be sutikimo naudojant jos firmos vardą ir komercinį pavadinimą. *Céline SA* grindžia savo ieškinį vien tuo, kad „Céline“ pavadinimas buvo naudojamas nurodant bendrovę *Céline Sàrl* ir jos vykdomą verslą. Nėra teigiama, jog pavadinimas būtų pridėtas prie kokių nors prekių.

16. Pirmojoje instancijoje ieškinys buvo patenkintas. Bendrovė *Céline Sàrl* įpareigota pakeisti savo firmos vardą ir iškabą bei atlyginti *Céline SA* žalą, patirtą dėl prekių ženklų pažeidimo ir nesąžiningos konkurencijos.

17. *Céline Sàrl* prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teisme pateikė apeliacinį skundą, kuriame pažymima, jog Teisingumo Teismas sprendime *Robelco*⁶ nurodė, kad jeigu žymuo nenaudojamas prekėms ar paslaugoms atskirti, valstybės narės turi nustatyti prekių ženklų savininkui, tvirtinančiam, jog dėl šio žymens naudojimo, kaip komercinio pavadinimo arba firmos vardo, jis patyrė žalą, suteiktos apsaugos apimtį bei pobūdį. Šioje byloje iškilo klausimas, ar apsauga, kurią valstybė narė gali suteikti pagal direktyvos 5 straipsnio 5 dalį, yra susijusi tik su tapataus prekių ženklų žymens naudojimu, ar ji taip pat yra susijusi ir su panašaus žymens naudojimu. Šiomis bylos aplinkybėmis vis dar abejotina, ar taikytinas 5 straipsnio 1 dalies a punktas. Pagal šiuo metu galiojančią Prancūzijos teismų praktiką pažeidimu laikomi atvejai, kai atgaminami skiriamieji prekių ženklų elementai, neatsižvelgiant į jų naudojimą.

18. Todėl *Cour d'appel* pateikė šį prejudicinį klausimą:

„Ar Direktyvos 89/104/EEB 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tai, jog įregistruotą žodinių prekių ženklą kaip firmos vardą, komercinį pavadinimą arba iškabą, prekiaudama tomis pačiomis prekėmis, perima

4 — Pasirodo, 1950 m. P. Grynfogel atidarė parduotuvę, kurią jis pavadino savo dukros Céline vardu; ši parduotuvė tebėra šeimos vykdomas verslas.

5 — *Céline Sàrl* nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje ginčija datą; ji teigia, kad *Céline SA* apie tokio jos verslo egzistavimą žinojo dar 1974 metais.

6 — 2002 m. lapkričio 21 d. Sprendimas (C-23/01, Rink. p. I-10913, 34 punktas).

sutikimo neturinti trečioji šalis, yra šio ženklo naudojimas prekybos veikloje, kurį ženklo savininkas gali uždrausti remdamasis savo išimtinėmis teisėmis?“

21. Pirmą, dėl tam tikrų tikslų gali būti neišvengiama atskirti oficialų tokio pavadinimo perėmimą ir jo naudojimo būdą perėmus.

19. *Céline SA*, Prancūzijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės bei Komisija Teisingumo Teismui pateikė rašytines ir žodines pastabas.

Vertinimas

22. Antra, pagrindinėje byloje nagrinėjamai situacijai gali būti taikomas tik 5 straipsnio 1 dalies a punktas, o ne 5 straipsnio 1 dalies b punktas, nes nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą aiškiai nurodyta, kad žymuo, prekių ženklas bei atitinkamos prekės yra ne vien panašios, bet ir tapачios. Todėl šiuo atveju nekyla klausimas dėl galimybės supainioti žymenį su prekių ženklu. Bet kuriuo atveju tai nepriklauso nuo klausimo, ar tarp žymens ir prekės esantis ryšys yra toks, kad abiejų punktų prasme jis būtų laikomas naudojimu.

Ižanginės pastabos

20. Pateiktu klausimu iš esmės klausiama, ar firmos vardo arba komercinio pavadinimo⁷ perėmimas yra naudojimas direktyvos 5 straipsnio 1 dalies prasme. Dėl taip suformuluoto klausimo pateikiamos dvi pastabos.

5 straipsnio 1 dalies a punktas

23. Direktyvos 5 straipsnio formuluotė pateikia tam tikrų aiškių skirtumų, kuriuos sustiprina skirtingos kalbinės versijos, tačiau tai neturėtų kliudyti matyti, kad jame tiesiogiai atskiriami du žymenų naudojimo būdai.

7 — Teismo posėdyje Prancūzijos vyriausybės atstovas patvirtino, kad šioje byloje teisiniu požiūriu nėra svarbus skirtumas tarp komercinio pavadinimo (*nom commercial*), nurodančio prekybininką, ir iškabos (*enseigne*), apibūdinančios prekybos patalpą. Šioje byloje šias dvi sąvokas vadinsiu „komerciniu pavadinimu“.

24. Viena vertus, 1 ir 2 dalyse (bei į jas nukreipiančiose 3 ir 4 dalyse) kalbama apie naudojimą prekėms ar paslaugoms. Kita vertus, 5 dalis nurodo naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais.

25. Iš šio sugretinimo aišku, ir tai patvirtina Teisingumo Teismo praktika⁸, kad naudojimas 1–4 dalių prasme yra naudojimas prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais.

26. Teisingumo Teismas toliau šią sąvoką aiškina atsižvelgdamas į 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir iš esmės nurodydamas, jog šia nuostata suteikiamos išimtinės teisės tikslas – suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip savininko, specifinius interesus, būtent – užtikrinti, jog prekių ženklas atliktų savo pagrindinę funkciją – garantuotų vartotojams prekės kilmę. Todėl šia teise galima naudotis, tik jei naudojamas žymuo daro arba gali daryti poveikį šioms funkcijoms. Atsižvelgdamas į tas funkcijas, savininkas negali uždrausti tokio naudojimo, jei jis nedaro poveikio jo, kaip prekių ženklo savininko, interesams. Išimtinis jo teisių

pobūdis gali būti pateisinamas tik laikantis šių apribojimų⁹.

27. Be to, prekių ženklo savininko interesams daromas toks poveikis, kad naudojimas sukuria įspūdį, jog yra esminis prekybos ryšys tarp savininko ir kito asmens parduoti pateiktų prekių. Todėl reikia nustatyti, ar vartotojai, kuriems skirta prekė, taip naudojamą žymenį supranta kaip nurodantį ar mėginantį nurodyti prekių kilmės įmonę¹⁰.

28. Šie įrodymai prisideda prie to, jog būtų atsakyta į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimą, atsižvelgiant į tai, kad galiausiai reikia vertinti faktines aplinkybes, ir tai turi padaryti kompetentingas teismas nagrinėdamas konkrečios bylos aplinkybes.

29. Jeigu pagrindinės bylos aplinkybėmis prekių ženklo savininkas turėtų teisę uždrausti skundžiamą naudojimą pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą, reikėtų įrodyti, kad toks žymens naudojimas atskiria atitinkamas prekes ir kad jis daro poveikį savininko interesams kėsindamasis į jo prekių ženklo vykdomą pagrindinę funkciją – užtikrinti vartotojams prekės kilmę. Ypač tai

8 — Žr. 1999 m. vasario 23 d. Sprendimą *BMW* (C-63/97, Rink. p. I-905, 38 punktus).

9 — Žr. 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimą *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 51–54 punktai); 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimą *Anheuser-Busch* (C-245/02, Rink. p. I-10989, 59 punktus).

10 — Žr. sprendimo *Arsenal Football Club* 56 ir 57 punktus; sprendimo *Anheuser-Busch* 60 punktą.

taikytina tuo atveju, kai nagrinėjamas naudojimas sukuria išpūdį, kad egzistuoja svarbus prekybos ryšys tarp prekių ženklo savininko bei kitos kilmės prekių. Šiuo atžvilgiu reikia nustatyti, ar vartotojai, kuriems skirta prekė, naudojamą žymenį supranta kaip nurodantį ar mėginantį nurodyti prekių kilmę.

30. Dėl Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkto Teisingumo Teismas nuolat nusprendavo, kad siekiant nustatyti, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę, reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visus su byla susijusius veiksnus¹¹. Be to, direktyvos dešimta konstatuojamoji dalis numato, kad supainiojimo galimybės vertinimas priklauso nuo daugelio elementų, ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, nuo sąsajų, kurios gali būti padarytos su naudojamu ar įregistruotu žymeniu, ir nuo prekių ženklo bei žymens ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnio.

31. Nors, kaip minėjau, supainiojimo galimybės pagal 5 straipsnio 1 dalies b punktą vertinimas skiriasi nuo nurodytojo 29 punkte

5 straipsnio 1 dalies a punkto atžvilgiu, aišku, kad abiem šiais atvejais reikia vadovautis tuo pačiu bendru požiūriu. Iš tikrųjų byloje *Arsenal*¹² Generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer savo išvadoje minėjo veiksmų sąrašą, nurodytą dešimtoje konstatuojamoje dalyje, į kurią reikia atsižvelgti pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą, t. y. prekių ir paslaugų pobūdis, asmenų, kuriems jos gali būti skirtos, padėtis, rinkos struktūra ir prekių ženklo savininko padėtis rinkoje. Visų šių veiksmų vertinimas nepatenka į Teisingumo Teismo kompetenciją, nes tai yra faktinių aplinkybių įvertinimas, o tai išimtinai priskiriama nacionaliniam teismui.

32. Pridursiu, ir šiuo požiūriu sutinku su Italijos vyriausybės argumentu, kad vertinimas turi būti objektyvus ir nepriklausyti nuo žymenį naudojančio asmens ketinimų.

33. Kadangi kompetentingas nacionalinis teismas faktines aplinkybes vertina atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo praktiką, kai kurios toliau pateiktos pastabos prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui gali suteikti papildomos informacijos.

11 — Žr., pavyzdžiui, 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktas); 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 18 punktas); 2000 m. birželio 22 d. Sprendimą *Marca Mode* (C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktas) ir 2005 m. spalio 6 d. Sprendimą *Medion* (C-120/04, Rink. p. I-8551, 27 punktas).

12 — Minėta 9 išnašoje; išvados 53 punktas.

34. Teismo posėdyje, atrodo, buvo sutarta, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas naudojimo būdas, būtent firmos vardo ir (arba) komercinio pavadinimo perėmimas bei naudojimas gali būti naudojimas direktyvos 5 straipsnio 1 dalies prasme, tačiau tai nereiškia, kad būtinai taip bus visais atvejais. Pritariu šiam teiginiui.

35. Konkrečiai kalbant, nėra būtina naudoti firmos vardą prekėms ar paslaugoms, kurias ši bendrovė teikia „prekybos veikloje“. Jo naudojimas turi apsiriboti labiau formaliomis sąlygomis, jog bendrovė vykdo faktinę veiklą su vienu ar keliais kitais pavadinimais. Ir net jei firmos vardas prekybos veikloje naudojamas prekėms ar paslaugoms, toks naudojimas nebūtinai atskiria prekes ar paslaugas taip, kad nurodoma jų kilmė ar sukuriamas išpūdis, jog yra esminis prekybos ryšys su tapataus ar panašaus prekių ženklo savininku. Teismo posėdyje dėl firmos vardo Jungtinė Karalystė pateikė sąskaitos faktūros pavyzdį su firmos vardu, skirtu prekiauti prekėmis, pažymėtomis skirtingais registruotos prekės pavadinimais arba prekių ženklais. *A fortiori*, pačiam firmos vardo perėmimui (registravimui) iki jo naudojimo – o tai yra nacionalinio teismo pateikto klausimo dalykas – paprastai netaikoma direktyvos 5 straipsnio 1 dalis.

36. Kita vertus, nepanašu, kad perėmus komercinį pavadinimą, jis vėliau nebūtų naudojamas „prekybos veikloje“. Tačiau jo naudojimo būdas, atsižvelgiant į visas aplinkybes, negali būti toks, kad būtų atskirtos prekės ar paslaugos, nurodyta jų kilmė ar sukurtas išpūdis, jog yra esminis prekybos ryšys su tapataus ar panašaus prekių ženklo savininku.

37. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas elgesio būdų, kurie *gali būti* uždrausti pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, sąrašas nėra baigtinis ir nereiškia, jog visais tokio elgesio atvejais bus taikomas galimas draudimas. Visada reikia išsiaiškinti, ar konkretus elgesys atitinka 29 punkte minėtus vertinimo reikalavimus.

38. Todėl atsakymas į nacionalinio teismo taip suformuluotą pateiktą klausimą turėtų būti toks: paprastai vien firmos vardo ar komercinio pavadinimo perėmimas dar nereiškia, jog jam taikoma direktyvos 5 straipsnio 1 dalis; siekdamas nustatyti, ar tai yra naudojimas prekių ar paslaugų atžvilgiu šios nuostatos prasme, vėlesnį tokio pavadinimo

naudojamą prekybos veikloje turi įvertinti kompetentingas teismas, atsižvelgdamas į kiekvienos bylos aplinkybes bei taikydamas 29 punkte nurodytus kriterijus.

39. Vis dėlto, be šio atsakymo, keletas toliau pateikiamų argumentų gali būti naudingi bylą nagrinėjančiam nacionaliniam teismui. Iš tikrųjų Jungtinė Karalystė paprašė pateikti daugiau informacijos dėl tam tikrų posėdyje nagrinėtų aspektų, o tai, jog ši byla buvo perduota nagrinėti Didžiajai kolegijai, gali reikšti, jog reikia išsamesnės analizės.

Kiti teisiniai apsaugos pagrindai

40. Tiek, kiek pagal teismų išaiškinimą Prancūzijos teisės aktas prekių ženklo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti firmos vardo ar komercinį pavadinimą tokiomis aplinkybėmis, kai nesiekama atskirti prekių ar paslaugų, nustatyti jų kilmės, sukurti įspūdį, jog egzistuoja esminis prekybos ryšys su prekių ženklo savininku ar kitaip pažeidžiami jo interesai, atsižvelgiant į prekių ženklo funkcijas, jis negali būti teisėtai grindžiamas direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi.

41. Vis dėlto draudimą galima pagrįsti 5 straipsnio 5 dalimi, kuri valstybėms narėms leidžia įtvirtinti apsaugą nuo žymens naudojimo „kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais“, ir tai patvirtino Teisingumo Teismas byloje *Robelco*, kurią nurodo *Cour d'appel*¹³. Jeigu tai yra toks atvejis, reikia priminti, jog 5 straipsnio 5 dalimi galima remtis tik tada, kai žymuo naudojamas be tinkamos priežasties ir nesąžiningai pasinaudojama jo privalumais arba pažeidžiami jo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui. Ir vėl faktinių bylos aplinkybių įvertinimas priskiriamas kompetentingam nacionaliniam teismui.

42. Be to, direktyvos šešta konstatuojamoji dalis patikslina, kad ji nepanaikina galimybės prekių ženkloms taikyti kitas nei valstybių narių prekių ženklų įstatymų nuostatas, pavyzdžiui, reguliuojančias nesąžiningą konkurenciją, civilinę atsakomybę arba vartotojų teisių apsaugą. Aišku, kad nacionalinės teisės aktais dėl nesąžiningos konkurencijos prekių ženklo savininkui gali būti suteiktos tokios teisės, kurias pagrindinėje byloje siekia apginti *Céline SA*. Bendrovių registravimo įstatymas taip pat gali riboti registruojamų pavadinimų rūšis, uždraudžiant, inter alia, tapatų ar panašų į jau egzistuojantį prekių ženklo pavadinimą.

13 — Žr. 17 punktą.

43. Vis dėlto reikia atsižvelgti į tai, kad iš nuostatų, kuriomis siekia remtis *Céline SA*, kylantis nacionalinio teismo klausimas susijęs tik su prekių ženklų teisės nuostatomis, kurios buvo visiškai suderintos pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalį¹⁴. Atsižvelgiant į šį derinimą, tokios nuostatos bus teisėtos, tik jeigu jos atitiks 5 straipsnio 1 dalį.

6 straipsnio 1 dalies a punktas

44. Tiek, kiek *Céline SA* siekia apginti teisę, kylančią iš prekių ženklų teisės ir jos, kaip prekių ženklo savininkės, padėties, negalima neatsižvelgti į direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintą apribojimą, pagal kurį savininkas negali uždrausti kitam asmeniui prekybos veikloje naudoti savo vardą arba adresą, su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

45. *Céline SA* siekia uždrausti, kad *Céline Sàrl* naudotų jos firmos vardo ir komercinį pavadinimą. Pritariu Jungtinės Karalystės vyriausybės teiginiui, jog nereikia atsižvelgti į tokį elementą, kaip antai „Sàrl“, kuris tik

nurodo konkrečią juridinio asmens teisinę formą. Be to, Teisingumo Teismas nusprendė, kad 6 straipsnio 1 dalies a punktas neapsiriboja fizinių asmenų vardais¹⁵.

46. Vis dėlto nepritariu Italijos vyriausybės teismo posėdyje pateiktai pastabai, kad 6 straipsnio 1 dalies a punktas nesuteikia teisės kitiems asmenims naudoti savo pavadinimų prekybos veikloje atskirti prekes ar paslaugas, jei pavadinimas ir įregistruotas prekių ženklas arba atitinkamos prekės ir paslaugos yra tapačios arba panašios, t. y. esant 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose apibrėžtomis aplinkybėmis.

47. Atvirkščiai, kadangi prekių ženklo savininko teisė uždrausti tokį elgesį iš esmės apibrėžiama minėtose nuostatose, 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas apribojimas turi būti susijęs su taip apibrėžta teise. Kitu atveju apribojimas daugiausia būtų susijęs tik su 5 straipsnio 2 ir 5 dalyse numatytais papildomomis teisėmis. Vis dėlto iš nuostatų formuluotės bei struktūros aiškiai matyti, jog 6 straipsnio 1 dalies a punkto apribojimas taikomas visam 5 straipsniui. Be to, Teisin-

14 — Žr., pavyzdžiui, 9 išnašoje minėto sprendimo *Arsenal* 43–45 punktus.

15 — Žr. 9 išnašoje minėto sprendimo *Anheuser-Busch* 77–80 punktus. Kai direktyvoje nėra nustatyta jokių naudojamų pavadinimų rūšių apribojimų, nacionalinės teisės aktų negalima aiškinti kaip nustatančių tokių apribojimų.

gumo Teismas sprendime *Anheuser-Busch*¹⁶ nusprendė, jog iš esmės 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta principo išimtimi gali remtis asmuo, kad jam būtų suteikta teisė jo prekių ženklo nurodymo tikslais naudoti panašų arba tapatų žymenį savo firmos vardui nurodyti, net jei tokiam naudojimui taikoma direktyvos 5 straipsnio 1 dalis, kuri kitu atveju prekių ženklo savininkas galėtų uždrausti remdamasis šia nuostata jam suteikiamomis išimtinėmis teisėmis.

48. Vis dėlto pagrindinės bylos aplinkybėmis svarbus klausimas yra toks: ar „Céline“ pavadinimo perėmimas prekybai Nansi (komercinio pavadinimo, o vėliau firmos vardo) *po to*, kai *Céline SA* įregistravo prekių ženklą „Céline“ ir vėliau jį naudojo prekėms (įrodžius tokį naudojimą), nepažeidžia sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje. (Jei pavadinimas buvo perimtas ir naudotas *iki* prekių ženklo registracijos, aišku, jog „sąžiningos praktikos“ sąlyga taikoma tik naudojimui po registracijos; tada taikymas būtų apribotas laiko atžvilgiu.)

49. Dar sykį primintina, kad tai yra faktinių aplinkybių vertinimas, kurį turi atlikti kompetentingas nacionalinis teismas. Teisingumo Teismas praeityje jau yra pateikęs aiškių nuorodų, kas turėtų būti laikoma sąžininga

praktika direktyvos 6 straipsnio 1 dalies prasme, tačiau šioje byloje Jungtinė Karalystė paprašė pateikti išsamesnį paaiškinimą. Jei Teisingumo Teismo Didžioji kolegija nuspręstų patenkinti šį prašymą, toliau pateiktos pastabos galėtų būti svarbios.

50. Konkrečiai kalbant, sąžiningos praktikos sąlyga yra sąžiningos veiklos išraiška teisėtų prekių ženklo savininko interesų atžvilgiu¹⁷. Nacionalinis teismas turėtų bendrai įvertinti visas svarbias aplinkybes, būtent – ar pavadinimo arba kitos nuorodos naudotoją prekių ženklo savininko atžvilgiu galima pripažinti nesąžiningu konkurentu¹⁸.

51. Teisingumo Teismas sprendime *Gillet*¹⁹ nusprendė, jog direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punkto prasme prekių ženklo naudojimas neatitinka sąžiningos praktikos pramoninėje ar komercinėje veikloje, jeigu tai, *inter alia*:

- buvo padaryta taip, kad galima pamanyti, jog naudotojas ir prekių ženklo savininkas yra komerciškai susiję, ar

16 — 9 išnašoje minėto sprendimo 81 punktas.

17 — 8 išnašoje minėto sprendimo *BMW* 61 punktas; 2004 m. sausio 7 dienos Sprendimas *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, Rink. p. I-691, 24 punktas); 9 išnašoje minėto sprendimo *Anheuser-Busch* 82 punktas.

18 — 17 išnašoje minėto sprendimo *Gerolsteiner Brunnen* 26 punktas; 9 išnašoje minėto sprendimo *Anheuser-Busch* 84 punktas.

19 — 2005 m. kovo 17 d. Sprendimas (C-228/03, Rink. p. I-2337).

- paveikia prekių ženklo vertę, nesąžiningai naudojantis jo skiriamuoju požymiu arba geru vardu, ar
- minėtą prekių ženklą diskredituoja arba šmeižia.

52. Ir vėl primenu, kad ši nuoroda turėtų padėti nacionaliniam teismui įvertinti nagrinėjamą bylą. Vis dėlto *Céline Sàrl* firmos vardo ar komercinio pavadinimo neperėmė ar nenaudojo iki *Céline SA* prekių ženklo „Céline“ registracijos.

53. Šiuo atveju aišku, kad tokiomis aplinkybėmis esminis veiksnys yra žinojimas.

54. Paprastai asmuo negali būti laikomas vykdančiu veiklą nepažeidžiant sąžiningos komercinės praktikos, jei jis naudojimąsi pavadinimu prekyboje, skirtu atskirti prekes ar paslaugas, perima žinodamas, kad šis yra tapatus ar panašus prekių ženklui, skirtam tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms.

55. Taip pat iš tikrųjų vien neatsižvelgimo į egzistuojantį prekių ženklą nepakanka, kad pavadinimui perimti ir naudoti būtų taikoma sąžininga praktika. Sąžininga praktika renkantis prekyboje naudojamą pavadinimą reikalauja pagrįsto stropumo nustatant, ar dėl pasirinkto pavadinimo nekyla ginčas, *inter alia*, su egzistuojančiu prekių ženklu, taip patikrinant bet kokio tokio prekių ženklo buvimą. Be to, nėra ypač sudėtinga ar sunku atlikti paiešką nacionaliniuose ar Bendrijų prekių ženklų registruose.

56. Vis dėlto, kai pagrįstai stropiai patikrinus nerandama tokio prekių ženklo, negalima teigti, kad toks asmuo, perimdamas pavadinimą, veikė pažeisdamas sąžiningą praktiką pramoninėje ar komercinėje veikloje. Tokiomis aplinkybėmis tik išimtiniais atvejais faktiškai egzistuoja panašus ar tapatus prekių ženklas, kurio savininkas siekia uždrausti jo naudojimą. Tačiau jeigu tai būtų toks atvejis, manau, prekių ženklo savininko teises ribotų direktyvos 6 straipsnio 1 dalis, nes apribojimas priklausytų tik nuo sąžiningo naudotojo elgesio²⁰.

20 — 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme kita tokia situacija gali iškilti, kai randamas panašus ar tapatus prekių ženklas, bet asmuo, perimdamas pavadinimą, sąžiningai suklydo nustatydamas atitinkamų žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnį.

57. Kita vertus, radus panašų ar tapatų prekių ženklą, prekių ženklo savininko draudimo naudoti vardą apimtis priklauso nuo tolesnio naudotojo elgesio. Pagal sąžiningą praktiką preziumuojama, jog reikia bent susisiekti su prekių ženklo savininku ir laukti jo atsakymo. Jeigu jis prieštarauja pavadinimo naudojimui remdamasis pagrįstais pagrindais (ir bet kuria 5 straipsnyje numatyta aplinkybe, galinčia būti pagrįsto prieštaravimo pagrindu), tolesnis pavadinimo, kuriam prieštaraujama, naudojimas būtų nesuderinamas su sąžininga praktika komercinėje veikloje.

laikantis sąžiningos praktikos, jei praėjus pagrįstam laikotarpiui nebuvo pareikšta prieštaravimų dėl panašaus ar tapataus pavadinimo naudojimo. Bet kuriuo atveju prekių ženklo savininko sutikimo naudoti panašų ar tapatų pavadinimą, atsižvelgus į aplinkybes, gali pakakti, jog tai reikštų sutikimą 5 straipsnio 1 dalies prasme, ir naudojimui nebūtų taikomi kiti draudimai.

59. Galiausiai nagrinėju su pagrindine byla nesusijusį klausimą, nes jis apsiriboja tik Prancūzijos teise ir Prancūzijos teritorija. Pagrindinis direktyvos tikslas, kaip nurodyta pirmoje konstatuojamojoje dalyje, – suderinti valstybių narių įstatymus, pašalinant „skirtumus, galinčius sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje“. Kaip būtų laikomasi pareigos vykdyti sąžiningą praktiką, jei *Céline Sàrl* būtų kitos valstybės narės bendrovė, patekusi į Prancūzijos rinką?

58. Junginės Karalystės vyriausybė pasiūlė, kad prekių ženklo savininko sutikimas gali jį sulaukyti nuo draudimo naudoti pavadinimą. Vis dėlto, nors toks draudimas asmeniui veikti gali atrodyti logiškas, atrodo, kad jis neįeina į 6 straipsnio 1 dalies sistemą, nes, kaip jau minėjau, ji priklauso nuo sąlygos, kad naudotojo elgesys nepažeistų sąžiningos praktikos. Todėl tokia taisyklė gali būti taikoma su sąlyga, kad ji negali pataisyti elgesio, kuris iš pat pradžių pažeidė sąžiningą praktiką, jeigu iš esmės toks elgesys ar jį sukeliantis ketinimas nepasikeičia. Kita vertus, asmuo, kuris susisiekė su prekių ženklo savininku (įsitikinus, kad pranešimas buvo gautas), gali būti pripažintas veikiančiu

60. Manau, jog reikia taikyti tuos pačius argumentus. Iš esmės ūkio subjektui turi būti leista naudoti tą patį asmens, firmos vardo ar komercinį pavadinimą visoje Bendrijoje, neuždraudžiant to daryti vienoje valstybėje narėje dėl vėlesnės tapataus ar panašaus prekių ženklo nagrinėjamam pavadinimui registracijos toje valstybėje narėje (ar Bend-

rijos prekių ženklų registre). Vis dėlto pavadinimo naudojimui *pratęsti* naujoje valstybėje narėje reikia taikyti tuos pačius sąžiningos praktikos reikalavimus, kai nusta-

toma, ar *iki* šio pavadinimo perėmimo toje valstybėje narėje *jau* yra įregistruotas panašus ar tapatus prekių ženklas (ar Bendrijos prekių ženklas).

Išvada

61. Dėl išvardytų priežasčių siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į Nansi *Cour d'appel* pateiktus klausimus:

Vien firmos ar komercinio pavadinimo, kuris panašus ar tapatus egzistuojančiam prekių ženklui, perėmimas nėra naudojimas Tarybos direktyvos 89/104/EEB 5 straipsnio 1 dalies prasme.

Vėlesnį tokio pavadinimo naudojimo prekybos veikloje vertinimą turi atlikti kompetentingas teismas, kad nustatytų, ar pagal šią nuostatą tai yra naudojimas prekių ar paslaugų atžvilgiu, t. y. ar jis yra toks, kad būtų atskirtos atitinkamos prekės ar paslaugos, ar daromas poveikis prekių ženklo savininko interesams, kėsiantis į pagrindinę jo prekių ženklo funkciją – užtikrinti vartotojams prekės ar paslaugos kilmę. Ypač tai taikoma, kai nagrinėjamas naudojimas sukuria įspūdį, kad yra faktinis prekybos ryšys tarp prekių ženklo savininko bei kitos kilmės prekių ar paslaugų. Šiuo atžvilgiu reikia nustatyti, ar vartotojai, kuriems skirta prekė, prekių ženklą supranta kaip nurodantį ar mėginantį nurodyti prekių ar paslaugų kilmę.

Prekių ženklo savininko teisę uždrausti tokį naudojimą riboja Direktyvos Nr. 89/104/EEB 6 straipsnio 1 dalies a punktas, kuris taikomas su sąlyga, kad naudotojas nepažeidė sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje. Konkrečiai kalbant, naudojimas neatitinka sąžiningos praktikos, jeigu sudaromas įspūdis, kad naudotoją ir prekių ženklo savininką sieja prekybos ryšys, daromas poveikis prekių ženklo vertei nesąžiningai naudojantis jo skiriamuoju požymiu arba geru vardu arba tai minėtą prekių ženklą diskredituoja ar šmeižia. Sąžininga praktika renkantis naudojamą pavadinimą prekyboje reikalauja pagrįsto stropumo susisie- kiant su bet kokio panašaus ar tapataus įregistruoto prekių ženklo, skirto panašioms ar tapatioms prekėms ar paslaugoms, savininku dėl pavadinimo naudojimo bei per protingą terminą įvykdant jo nustatytas sąlygas.