



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 18 d.*

„Prekių ženklai — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 15 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „naudojimas iš tikrųjų“ — Prekių ženklas, naudojamas tik kaip sudėtinio prekių ženklo sudedamoji dalis arba kartu su kitu prekių ženklu“

Byloje C-12/12

dėl *Bundesgerichtshof* (Vokietija) 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2012 m. sausio 9 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Colloseum Holding AG

prieš

Levi Strauss & Co.

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas T. von Danwitz, teisėjai A. Rosas, E. Juhász (pranešėjas), D. Šváby ir C. Vajda,

generalinis advokatas P. Mengozzi,

posėdžio sekretorius K. Malacek, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2012 m. lapkričio 29 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Colloseum Holding AG*, atstovaujamos *Rechtsanwalt* M. Klette,
- *Levi Strauss & Co.*, atstovaujamos *Rechtsanwälte* H. Harte-Bavendamm ir M. Goldmann,
- Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze ir J. Kemper,
- Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos *avvocato dello Stato* M. Santoro,
- Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos C. Murrell, padedamos, baristerės S. Ford,
- Europos Komisijos, atstovaujamos F. Bulst ir F. Wilman,

* Proceso kalba: vokiečių.

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 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) 15 straipsnio 1 dalies, kuri nepakeista buvo perimta į 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 15 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, išaiškinimu.
- 2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant *Colloseum Holding AG* (toliau – *Colloseum*) ir *Levi Strauss & Co.* (toliau – *Levi Strauss*) ginčą dėl sąvokos „naudojimas iš tikrųjų“, nurodytos Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalyje, išaiškinimo, kai įregistruotas prekių ženklas yra naudojamas tik naudojant kitą sudėtinį prekių ženklą, kurio sudedamoji dalis jis yra, arba kai jis naudojamas tik kartu su kitu prekių ženklu, o pats šių dviejų prekių ženklų derinys yra įregistruotas kaip prekių ženklas.

Teisinis pagrindas

Tarptautinė teisė

- 3 1883 m. kovo 20 d. Paryžiuje pasirašytos Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, paskutinį kartą peržiūrėtos Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir iš dalies pakeistos 1979 m. rugsėjo 28 d. (*Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys*, 828 t., Nr. 11851, p. 305), 5 straipsnio C dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta:

„1. Jeigu šalyje užregistruoto ženklo panaudojimas yra privalomas, registracija gali būti anuliuota, tik praėjus tam tikram terminui ir tik tuo atveju, kai suinteresuotasis asmuo nepateiks įrodymų, kurie pateisintų jo neveikimo priežastis. 2. Jeigu prekės ženklą jo savininkas naudoja tokia forma, kurios atskiri elementai skiriasi nuo užregistruoto vienoje iš Sąjungos [kurią sudaro valstybės, kurioms taikoma Paryžiaus konvencija] šalių, bet nekeičia pagrindinių ženklo skiriamųjų požymių, tai toks panaudojimas neleidžia registracijos pripažinti negaliojančia ir neapriboja ženklui suteiktos apsaugos.“

Sąjungos teisė

- 4 Reglamento Nr. 40/94 devintoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta:
„kadangi nėra jokių Bendrijos prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujančio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami.“
- 5 Šio reglamento 7 straipsnio „Absoliutūs atmetimo pagrindai“ 1 dalyje nustatyta:
„Neregistruojami šie žymenys:

<...>

- b) neturintys jokio skiriamąjo požymio prekių ženklai;

- c) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms;
- d) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš tokių žymenų ar nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais;

<...>“

- 6 Šio reglamento 7 straipsnio 3 dalis suformuluota taip:

„Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos.“

- 7 Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio „Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės“ 1 dalyje nurodyta:

„Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

<...>

- b) bet koki žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklų ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti; tikimybė supainioti žymenį su prekių ženklų atsiranda ir dėl jų susiejimo tikimybės;

<...>“

- 8 Šio reglamento 15 straipsnyje „Bendrijos prekių ženklų naudojimas“ nustatyta:

„1. Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijos prekių ženklo Bendrijoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, Bendrijos prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl rimtų priežasčių.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį naudojimas taip pat yra:

- a) Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu;

<...>“

- 9 Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

„Jeigu Bendrijos prekių ženklų teismas nustato, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į Bendrijos prekių ženklą, jis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip, priima nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jis taip pat imasi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi.“

Vokietijos teisė

- 10 1994 m. spalio 25 d. Prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos įstatymo (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl.* 1994 I, p. 3082), iš dalies pakeisto 2008 m. liepos 7 d. (*BGBl.* 2008 I, p. 1191), 14 straipsnio 2 dalies 2 punkte, kuris atitinka Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies b punktą, numatyta prekių ženklo savininko teisė uždrausti naudoti:

„<...>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; galimybė suklaidinti apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę <...>“

- 11 Šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodyta:

„Kiekvienam, kuris naudoja žymenį pažeisdamas 2 ir 4 dalis, prekių ženklo savininkas gali pareikšti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, jei kyla pakartotinio pažeidimo grėsmė. Teisė uždrausti gali būti įgyvendinama net tada, kai pažeidimo grėsmė kyla pirmą kartą.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- 12 *Levi Strauss* yra kelių prekių ženklų, pirmiausia žodinio Bendrijos prekių ženklo LEVI'S, skirto, be kita ko, drabužiams žymėti, ir žodinio bei vaizdinio Vokietijos prekių ženklo Nr. DD 641 687, skirto vyriškoms, moteriškoms ir vaikiškoms kelnėms, marškiniams, palaidinėms ir striukėms žymėti, įregistruoto 1977 m. sausio 12 d., (toliau – prekių ženklas Nr. 3), savininkė. Pastarasis prekių ženklas, kurio raudoname stačiakampio formos elemente, esančiame kišenės kairiajame viršutiniame krašte, yra žodinis elementas LEVI'S, atrodo taip:



- 13 *Levi Strauss* taip pat yra 2001 m. liepos 5 d. įregistruoto spalvoto, t. y. raudono ir mėlyno, vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Nr. 2 292 373, skirto kelnėms žymėti (toliau – prekių ženklas Nr. 6),

savininkė. Pagal aprašymą registre tai yra pozicinis prekių ženklas, kurį sudaro raudona stačiakampio formos etiketė iš audinio, įsiūta kelnų, šortų ar sijonų užpakalinės kišenės kairės siūlės viršutinėje dalyje ir yra iš jos išsikišusi. Šis prekių ženklas atrodo taip:



- 14 Prekių ženklo Nr. 6 registro įrašas apima pareiškimą dėl atsisakymo, pagal kurį minėtu prekių ženklų nesuteikiamos išimtinės teisės į pačios kišenės formą ir spalvą. Prekių ženklas Nr. 6 buvo įregistruotas remiantis dėl naudojimo įgytu skiriamuoju požymiu, kaip nurodyta Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalyje.
- 15 *Colloseum* verčiasi viršutinių drabužių mažmenine prekyba. Vykdydama šią veiklą, ji parduoda kelnės, t. y. džinsus, pažymėtus prekių ženklais COLLOSEUM, S. MALIK ir EURGIULIO. Prie šių kelnų dešinės užpakalinės kišenės yra raudonos stačiakampio formos vėliavėlės iš audinio, įsiūtos kišenės dešinės siūlės viršutinėje dalyje, ir ant jų nurodyti atitinkami prekių ženklai arba pavadinimas SM JEANS.
- 16 *Levi Strauss* kreipėsi į kompetentingą pirmosios instancijos teismą su prašymu, be kita ko, uždrausti *Colloseum* siūlyti, prekiauti arba šiais tikslais sandėliuoti minėtas kelnės. Atsiliepime į ieškinį *Colloseum* pateikė pagrindą, susijusį su nepakankamu prekių ženklo Nr. 6 naudojimu.
- 17 Pirmosios instancijos teismas patenkino *Levi Strauss* prašymą, o apeliacinis teismas atmetė *Colloseum* apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo.
- 18 Gavęs *Colloseum* kasacinį skundą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas panaikino apeliacinio teismo sprendimą ir grąžino bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo. Kadangi apeliacinis teismas vėl atmetė *Colloseum* apeliacinį skundą, *Colloseum* pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui naują kasacinį skundą.
- 19 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad tai, ar bus patenkintas kasacinis skundas, priklausys nuo Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalies išaiškinimo. Jis mano, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalies b punktą yra galimybė supainioti prekių ženklą Nr. 6 su *Colloseum* prekiaujamų kelnų modeliais, jei prekių ženklas Nr. 6 tebegalioja.
- 20 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad reikia nustatyti, ar prekių ženklas Nr. 6 buvo naudojamas iš tikrųjų, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalį. Jis pažymi, kad, remiantis apeliacinio teismo išvadomis, į kurias ji privalo atsižvelgti pagal

procesines Vokietijos teisės nuostatas, prekių ženklas Nr. 6 buvo įregistruotas 2005 m. vasario 10 dieną. Jo savininkas neturi teisių, jeigu iki 2010 m. vasario 18 d. apeliacinio teismo posėdžio pabaigos prekių ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas, kaip tai suprantama pagal minėtą nuostatą.

- 21 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat pažymi, kad pagal apeliacinio teismo išvadas *Levi Strauss* naudojo prekių ženklą Nr. 6 tik prekių ženklo Nr. 3 forma. Todėl ginčo išsprendimas priklauso nuo to, ar įregistruotas prekių ženklas, kuris yra kito prekių ženklo sudedamoji dalis ir kuris įgijo skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies, tik dėl kito prekių ženklo naudojimo, taip pat gali būti laikomas naudojamu iš tikrųjų, kaip apibrėžta 15 straipsnio 1 dalyje, dėl to, kad naudojamas tas kitas prekių ženklas.
- 22 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad šis klausimas negali būti laikomas jau išnagrinėtu. Jis taip pat pažymi, kad prekių ženklai Nr. 3 ir Nr. 6 skiriasi ne tik elementais, kurie nekeičia prekių ženklų skiriamųjų požymių, ir kad dėl to šiuo atveju nėra įvykdytos Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytos sąlygos, todėl ši byla skiriasi nuo situacijos, dėl kurios buvo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą ir dėl kurios buvo priimtas 2012 m. spalio 25 d. Sprendimas *Rintisch* (C-553/11).
- 23 Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad tikėtina, jog tai, kad *Levi Strauss* naudoja raudoną stačiakampio formos vėliavėlę prekiaudama kelnėmis su užrašu LEVI'S, reiškia, kad tuo pat metu iš tikrųjų naudojamas ir prekių ženklas Nr. 6, ir žodinis prekių ženklas LEVI'S, nes pats šių dviejų prekių ženklų derinys buvo įregistruotas kaip prekių ženklas Nr. 3. Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar prekių ženklas gali būti laikomas naudojamu iš tikrųjų, kaip tai suprantama pagal Reglamento 15 straipsnio 1 dalį, jeigu jis naudojamas tik kartu su kitu ženklu, jei abu prekių ženklus visuomenė laiko atskirais skiriamaisiais žymenimis, ir, be to, jei pats šių dviejų prekių ženklų derinys įregistruotas kaip prekių ženklas.
- 24 Todėl *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis federalinis teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„Ar Reglamento (EB) Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad

- 1) prekių ženklas, kuris yra sudėtinio prekių ženklo sudedamoji dalis ir skiriamąjį požymį įgijo tik dėl sudėtinio prekių ženklo naudojimo, gali būti laikomas naudojamu užtikrinant jo savininko teisių išsaugojimą, jei naudojamas tik sudėtinis prekių ženklas;
- 2) prekių ženklas laikomas naudojamu užtikrinant jo savininko teisių išsaugojimą, jeigu jis naudojamas tik kartu su kitu prekių ženklu, jei abu prekių ženklus visuomenė laiko atskirais skiriamaisiais žymenimis, ir, be to, jei pats šių dviejų prekių ženklų derinys įregistruotas kaip prekių ženklas?“

Dėl prejudicinių klausimų

- 25 Šiais klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar įvykdoma prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga, t. y. ar naudojama užtikrinant prekių ženklo savininko teisių išsaugojimą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 70/94 15 straipsnio 1 dalį, jei įregistruotas prekių ženklas, kuris skiriamąjį požymį įgijo dėl kito sudėtinio prekių ženklo, kurio sudedamoji dalis jis yra, naudojimo, yra naudojamas tik naudojant šį kitą sudėtinį prekių ženklą arba jeigu jis naudojamas tik kartu su kitu prekių ženklu, o pats šių dviejų prekių ženklų derinys įregistruotas kaip prekių ženklas.

- 26 Iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad prekių ženklo skiriamasis požymis, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnį, reiškia, jog šis prekių ženklas leidžia identifikuoti prekę, kuriai prašoma registracijos, kaip pagamintą konkrečios įmonės ir taip atskirti šią prekę nuo kitų įmonių prekių (2012 m. liepos 12 d. Sprendimo *Smart Technologies prieš VRDT*, C-311/11 P, 23 punktą ir jame nurodyta teismo praktika). Esminė prekių ženklo funkcija yra leisti vartotojams nustatyti prekę pagaminusią įmonę (šiuo klausimu žr. 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimo *Anheuser-Busch*, C-245/02, Rink. p. I-10989, 59 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 27 Dėl prekių ženklo, kurį siekiama įregistruoti, skiriamąjo požymio įgijimo dėl naudojimo, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį, Teisingumo Teismas nusprendė, kad, atsižvelgiant į 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios tarybos direktyvos 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. 923) 3 straipsnio 3 dalį, kuri iš esmės atitinka minėtą Reglamento Nr. 40/94 nuostatą, toks skiriamasis požymis gali būti įgyjamas tiek dėl įregistruoto prekių ženklo sudedamosios dalies naudojimo kaip šio prekių ženklo dalies, tiek dėl kito prekių ženklo naudojimo kartu su įregistruotu prekių ženklu. Abiem atvejais pakanka, kad dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys prekes ar paslaugas, ženklinamas prašomu įregistruoti prekių ženklu, iš tikrųjų suvoktų kaip konkrečios įmonės prekes ar paslaugas (2005 m. liepos 7 d. Sprendimo *Nestlé*, C-353/03, Rink. p. I-6135, 30 punktą).
- 28 Todėl, nepaisant klausimo, ar žymuo naudojamas kaip įregistruoto prekių ženklo dalis, ar kartu su įregistruotu prekių ženklu, esminė sąlyga yra tai, kad dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys manytų, kad žymeniu, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, žymimos prekės yra pagamintos konkrečios įmonės.
- 29 Be kita ko, Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad išvada, padaryta minėto Sprendimo *Nestlé* 30 punkte, yra bendro pobūdžio ir taikoma tik siekiant nustatyti, ar ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį tam, kad būtų įrodyta galimybė supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą (žr. 2008 m. liepos 17 d. Sprendimo *L & D prieš VRDT*, C-488/06 P, Rink. p. I-5725, 50–52 punktus).
- 30 Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 struktūrą, tikslą ir šio reglamento 15 straipsnio 1 dalies tekstą reikia manyti, jog į minėto Teisingumo Teismo sprendimo *Nestlé* 30 punkte pateiktą išvadą turėtų būti atsižvelgiama ir kalbant apie sąvoką „naudojimas iš tikrųjų“, siekiant išsaugoti įregistruoto prekių ženklo savininko teises, kaip apibrėžta šioje nuostatoje.
- 31 Tiesa, naudojimas, dėl kurio pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį žymuo įgyja skiriamąjį požymį, susijęs su laikotarpiu iki šio žymens įregistravimo kaip prekių ženklo, o naudojimas iš tikrųjų pagal šio reglamento 15 straipsnio 1 dalį susijęs su penkerių metų laikotarpiu nuo įregistravimo, todėl naudojimu pagal minėto 7 straipsnio 3 dalį siekiant įregistruoti neturėtų būti remiamasi nustatant naudojimą pagal 15 straipsnio 1 dalį, siekiant išsaugoti įregistruoto prekių ženklo savininko teises.
- 32 Vis dėlto, kaip matyti iš minėto Sprendimo *Nestlé* 27–30 punktų, apskritai prekių ženklo „naudojimo“ sąvoka pagal šio žodžio prasmę apima ir šio prekių ženklo savarankišką naudojimą, ir jo naudojimą kaip kito prekių ženklo sudedamosios dalies ar kartu su tuo kitu prekių ženklu.
- 33 Taigi, kaip per posėdį Teisingumo Teisme nurodė Vokietijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės, vertinimas, ar naudojimo kriterijus, kuris visada yra esminis, yra tinkamas tam, kad atsirastų teisės, susijusios su prekių ženklu, arba būtų užtikrintas tokių teisių išsaugojimas, negali būti atliekamas remiantis skirtingomis aplinkybėmis. Taigi, jei prekių ženklo apsaugą žymuo gali įgyti dėl jo naudojimo tam tikra forma, ši naudojimo forma turėtų užtikrinti ir šios apsaugos išsaugojimą.

- 34 Todėl reikia manyti, kad reikalavimai, keliami tikrinant, ar prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnyje 1 dalyje, yra analogiški reikalavimams, susijusiems su žymens skiriamąjo požymi įgijimu dėl naudojimo siekiant jį įregistruoti, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 7 straipsnio 3 dalį.
- 35 Tačiau, kaip pažymėjo Vokietijos, Jungtinės Karalystės vyriausybės ir Europos Komisija, šiuo klausimu svarbu pažymėti, kad įregistruotas prekių ženklas, kuris yra naudojamas tik kaip sudėtinio prekių ženklo sudedamoji dalis ar kartu su kitu prekių ženklu, ir toliau turi būti suvokiamas kaip nagrinėjamos prekės kilmės nuoroda tam, kad šis naudojimas atitiktų minėto 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą „naudojimo iš tikrųjų“ sąvoką.
- 36 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pateiktus klausimus reikia atsakyti taip, kad prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 70/94 15 straipsnio 1 dalį, gali būti įvykdoma, jei įregistruotas prekių ženklas, kuris skiriamąjį požymį įgijo dėl kito sudėtinio prekių ženklo, kurio sudėtinė dalis jis yra, naudojimo, yra naudojamas tik naudojant šį kitą sudėtinį prekių ženklą arba kai jis naudojamas tik kartu su kitu prekių ženklu, o pats abiejų šių prekių ženklų derinys įregistruotas kaip prekių ženklas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 37 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio 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 (penktoji kolegija) nusprendžia:

Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga, kaip tai suprantama pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalį, gali būti įvykdoma, jei įregistruotas prekių ženklas, kuris skiriamąjį požymį įgijo dėl kito sudėtinio prekių ženklo, kurio sudėtinė dalis jis yra, naudojimo, yra naudojamas tik naudojant šį kitą sudėtinį prekių ženklą arba kai jis naudojamas tik kartu su kitu prekių ženklu, o pats šių dviejų prekių ženklų derinys įregistruotas kaip prekių ženklas.

Parašai.