



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. balandžio 11 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė nuosavybė – Prekių ženklai – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 9 straipsnio 1 dalis – Direktyva 2008/95/EB – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Prekių ženklo suteikiamos teisės – Individualus prekių ženklas, kurį sudaro kokybės žymuo“

Byloje C-690/17

dėl 2017 m. lapkričio 30 d. *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2017 m. gruodžio 8 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Öko-Test Verlag GmbH

prieš

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co KG

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas E. Regan, teisėjai C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (pranešėjas) ir I. Jarukaitis,

generalinis advokatas M. Campos Sánchez-Bordona,

posėdžio sekretorius D. Dittert, skyriaus vadovas,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2018 m. lapkričio 7 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *ÖKO-Test Verlag GmbH*, atstovaujamos advokatės N. Dinig,
 - *Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG*, atstovaujamos advokato M. Wiume,
 - Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze, M. Hellmann, J. Techert ir U. Bartl,
 - Europos Komisijos, atstovaujamos É. Gippini Fournier, W. Mölls ir G. Braun,
- susipažinęs su 2019 m. sausio 17 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada, priima šį

* Proceso kalba: vokiečių.

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1), 9 straipsnio ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 5 straipsnio išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *ÖKO-Test Verlag GmbH* ir *Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG* (toliau – *Dr. Liebe*) ginčą dėl individualiam prekių ženklui, kurį sudaro kokybės žymuo, tapataus arba į jį panašaus žymens naudojimo.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

Reglamentas Nr. 207/2009

- 3 Reglamentas Nr. 207/2009 buvo iš dalies buvo iš dalies pakeistas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), kuris įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d. Vėliau jis nuo 2017 m. spalio 1 d. buvo panaikintas ir pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1). Tačiau, atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktinių aplinkybių klostymosi laikotarpį, šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 207/2009 pirminę redakciją.
- 4 Reglamento Nr. 207/2009 8 konstatuojamojoje dalyje buvo numatyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklo, kurio svarbiausia paskirtis – garantuoti, kad prekių ženklas taps kilmės nuoroda, suteikiama apsauga ženklo, žymens ir prekių ar paslaugų tapatumo atvejais turi būti absoliuti. Ši apsauga taip pat turėtų galioti ženklo, žymens ir prekių ar paslaugų panašumo atvejais.
<...>“
- 5 Minėto reglamento 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse buvo nustatyta:

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

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

vardui [jeigu toks prekių ženklas turi gerą vardą [Sąjungoje] ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant tą žymenį nesąžiningai pasinaudojama [Europos Sąjungos] prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geram vardui arba jiems kenkiama].“

2. Vadovaujantis 1 dalies nuostatomis galima, *inter alia*, uždrausti:

a) tokiu žymeniu žymėti prekes arba jų pakuotes;

<...>“

Direktyva 2008/95

6 Direktyva 2008/95, kuri panaikino ir pakeitė 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąją Tarybos direktyvą 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), pati nuo 2019 m. sausio 15 d. buvo 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). Tačiau, atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktinių aplinkybių klostymosi laikotarpį, šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į Direktyvos 2008/95 nuostatas.

7 Direktyvos 2008/95 11 konstatuojamoje dalyje buvo nustatyta:

„Apsauga, suteikiama įregistruotu prekių ženklu, kurio funkcija visų pirma yra prekių ženklu garantuoti kilmę, turėtų būti absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ar paslaugų. Apsauga taip pat turėtų būti suteikiama ir esant ženklo panašumui į žymenį ir prekių arba paslaugų panašumui.
<...>“

8 Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1–3 dalyse buvo numatyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo[,] vartoti prekybos veikloje:

a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklu, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

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 galimybę.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo pranašumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo reputacijai.

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

a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų pakuotę;

<...>“

Vokietijos teisė

- 9 Vokietijos Federacinė Respublika įgyvendino Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalyje numatytą galimybę įtvirtindama *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (Prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų įstatymas) 14 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- 10 *Öko-Test Verlag* yra įmonė, kuri, atlikdama veiksmingumo ir atitikties tyrimus, vertina produktus tam, kad vėliau informuotų visuomenę apie tokio vertinimo išvadas. Ji prekiauja Vokietijoje leidžiamu žurnalu, kuriame be kitos vartotojams skirtos bendros informacijos skelbiamos minėtos išvados.
- 11 Nuo 2012 m. *ÖKO-Test Verlag* yra Europos Sąjungos prekių ženklo, kurį sudaro toliau vaizduojamas žymuo – ženklas, skirtas pristatyti su produktais atliktų bandymų rezultatus (toliau – kokybės žymuo), savininkė.



- 12 Jai taip pat priklauso nacionalinis prekių ženklas, kurį sudaro tas pats kokybės žymuo.
- 13 Šie prekių ženklai (toliau kartu – prekių ženklų ÖKO-TEST) įregistruoti, be kita ko, spaudiniams ir paslaugoms, skirtoms atlikti bandymus ir suteikti vartotojams informaciją ir konsultacijas.
- 14 *Öko-Test Verlag* atrinka produktus bandymams ir vertina juos remdamasi jos pačios pasirinktais moksliniais kriterijais. Tam ji neprašo gamintojų sutikimo. Vėliau ji skelbia šių bandymų rezultatus savo žurnale.
- 15 Prireikus *ÖKO-Test Verlag* siūlo ištirto produkto gamintojui sudaryti su ja licencijos sutartį. Pagal tokią sutartį gamintojui leidžiama, sumokėjus tam tikrą pinigų sumą, žymėti produktus kokybės žymeniu kartu nurodant išvadas (jos turi būti nurodytos šio žymens dalimi esančiame langelyje). Tokia licencija galioja iki naujo *ÖKO-Test Verlag* atliekamo atitinkamo produkto tyrimo.
- 16 *Dr. Liebe* yra įmonė, gaminanti dantų pastą, įskaitant „Aminomed“, ir ja prekiaujanti. Tarp šios rūšies dantų pastos yra produktas „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“, kurį *ÖKO-Test Verlag* 2005 m. ištyrė ir kuris buvo įvertintas „sehr gut“ („labai gerai“). Tais pačiais metais *Dr.Liebe* su *ÖKO-Test Verlag* sudarė licencijos sutartį.

- 17 2014 m. *ÖKO-Test Verlag* sužinojo, kad *Dr. Liebe* prekiaavo vienu iš jos produktų, kurio pakuotė atrodė taip:



- 18 *ÖKO-Test Verlag* pareiškė *Dr. Liebe* ieškinį dėl teisių pažeidimo *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas, Vokietija), kuriame tvirtino, kad *Dr. Liebe* neturėjo teisės 2014 m. naudoti prekių ženklą *ÖKO-TEST* remdamasi 2005 m. sudaryta licencijos sutartimi, nes 2008 m. visų pirma buvo paskelbtas naujais kriterijais paremtas dantų pastų tyrimas, be to, *Dr. Liebe* produktas nebeatitiko produkto, kurio tyrimas buvo atliktas 2005 m., nes pasikeitė jo pavadinimas, aprašas ir pakuotė.
- 19 Minėtame teisme *Dr. Liebe* tvirtino, kad toliau galioja šio sprendimo 16 punkte nurodyta licencijos sutartis. Be to, ji neigė tai, kad kokybės žymenį naudojo kaip prekių ženklą.
- 20 Minėtas teismas pripažino, kad *Dr. Liebe* padarė pažeidimą ir nurodė jam nebenaudoti kokybės žymens „Aminomed“ rūšies produktams, jais nebeprekiuoti ir juos sunaikinti. *Dr. Liebe* pažeidė *ÖKO-TEST* prekių ženklus, kai kokybės žymenį naudojo „vartotojų informavimo ir konsultavimo“ paslaugoms, t. y. paslaugoms, kurioms šie prekių ženklai buvo įregistruoti.
- 21 *Dr. Liebe* apskundė šį sprendimą *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija). *ÖKO-Test Verlag* savo ruožtu pateikė priešpriešinį apeliacinį skundą, kuriame prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą taikyti ir *Dr. Liebe* atliekamam tam tikrų žodinių ir vaizdinių žymenų, kurie nebuvo įregistruoti kaip prekių ženklai, bet kurie yra tapatūs prekių ženklams *ÖKO-TEST*, naudojimui.
- 22 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad šio sprendimo 16 punkte nurodyta licencijos sutartis baigė galioti prieš 2014 m. Tuo remdamasis minėtas teismas daro išvadą, kad *Dr. Liebe* prekybos veikloje naudojo prekių ženklams *ÖKO-TEST* tapatų arba panašų žymenį be *ÖKO-Test Verlag* sutikimo.
- 23 Tačiau kyla abejonių dėl to, ar *ÖKO-Test Verlag* gali remtis savo išimtaine teise, kuri įtvirtinta Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a arba b punktuose ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje, prieš *Dr. Liebe*. *Dr. Liebe* žymėjo prekių ženklams *ÖKO-TEST* tapačiu arba panašiu žymeniu produktus, kurie nėra tapatūs prekėms, kurioms žymėti buvo įregistruoti prekių ženklai *ÖKO-TEST*, ar į jas panašūs. Be to, galima manyti, kad šis žymuo nebuvo naudojamas „kaip prekių ženklas“.
- 24 Taigi minėtam teismui kyla abejonių dėl pirmosios instancijos teismo pozicijos, t. y. to, kad *Dr. Liebe* atliktas prekių ženklams *ÖKO-TEST* tapataus ar panašaus žymens naudojimas prilyginamas naudojimui paslaugoms, kurioms žymėti minėti prekių ženklai buvo įregistruoti.

25 Be to, jis kelia klausimą dėl Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punkto ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalies taikymo srities. Žinoma, įrodyta, kad kokybės žymuo, kuris buvo įregistruotas kaip prekių ženklas, turi gerą vardą visoje Vokietijos teritorijoje. Vis dėlto toks geras vardas siejamas su šiuo žymeniu, o ne su jo registracija kaip prekių ženklo. Reikėtų išsiaiškinti, ar tokiais aplinkybėmis prekių ženklo savininkas gali pasinaudoti apsauga pagal minėtas nuostatas.

26 Šiomis aplinkybėmis *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar tai yra teisės pažeidžiantis individualaus prekių ženklo naudojimas, kaip tai suprantama pagal [Reglamento 207/2009] <...> 9 straipsnio 1 dalies antro sakinio b punktą arba [Direktyvos 2008/95] 5 straipsnio 1 dalies antro sakinio a punktą, jeigu:

- individualiu prekių ženklu pažymėtas produktas, kurio atžvilgiu individualus prekių ženklas nėra įregistruotas,
- trečiojo asmens pritvirtintas individualus prekių ženklas visuomenės suprantamas kaip „kokybės žymuo“, t. y. taip, kad produktą pagamino ir pateikė į rinką prekių ženklo savininko nekontroliuojamas trečiasis asmuo, tačiau prekių ženklo savininkas atliko bandymus dėl tam tikrų produkto savybių ir jais remdamasis įvertino jį pažymiu, nurodomu „kokybės žymenyje“,
- individualus prekių ženklas, visų pirma, yra įregistruotas „prekes ir paslaugas besirenkantiems vartotojams informuoti ir konsultuoti, pirmiausia naudojant bandymų ir tyrimų rezultatus bei kokybės vertinimą“?

2. Jeigu į pirmąjį klausimą Teisingumo Teismas atsakytų neigiamai:

Ar tai yra teisės pažeidžiantis individualaus prekių ženklo naudojimas, kaip tai suprantama pagal [Reglamento 207/2009] 9 straipsnio 1 dalies antro sakinio c punktą ar [Direktyvos 2008/95] 5 straipsnio 2 dalį, jeigu:

- individualus prekių ženklas yra žinomas tik kaip „kokybės žymuo“ (aprašytas pirmajame klausime) ir
- individualų prekių ženklą kaip „kokybės žymenį“ naudoja trečiasis asmuo?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

27 Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad jais individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės žymuo, savininkui suteikiama teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo tokiam prekių ženklui tapačiu arba panašiu žymeniu ženklintų prekes, kurios nėra panašios į prekes ar paslaugas, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar joms tapачios.

28 Kalbant, pirma, apie Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a punktą, reikia priminti, kad šios nuostatos apima vadinamąjį „dvigubos sutapties“ atvejį, kai trečiasis asmuo naudoja prekių ženklui tapatų žymenį prekėms arba paslaugoms, tapaçioms toms prekėms arba paslaugoms, kurioms įregistruotas prekių ženklas (2011 m. rugšėjo 22 d. Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, 33 punktas).

- 29 Žodžių junginys „prekės ar paslaugos“ pagal minėtas teisės nuostatas iš esmės apima prekių ženklui tapatų žymenį naudojančio trečiojo asmens prekes ar paslaugas. Tam tikrais atvejais ji gali apimti kito asmens, kurio sąskaita veikia trečiasis asmuo, prekes ar paslaugas (2010 m. kovo 23 d. Sprendimo *Google France ir Google*, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 60 punktą ir jame nurodyta jurisprudencija).
- 30 Tačiau šis žodžių junginys iš esmės neapima prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų, kurias pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a punktą apima žodžių junginys „toms prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas“. „Prekių ar paslaugų“ sutapties reikalavimu, kuris minimas Reglamento Nr. 207/2009 8 konstatuojamojoje dalyje ir Direktyvos 2008/95 11 konstatuojamojoje dalyje ir įtvirtintas minėto reglamento 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte, siekiama apriboti draudimo teisę, kuri pagal šias nuostatas suteikiama individualių prekių ženklų savininkams, kai sutampa ne tik prekių ženklas ir trečiojo asmens naudojamas žymuo, bet ir prekės, kuriomis prekiauja trečiasis asmuo arba asmuo, kurio naudai toks trečiasis asmuo veikia, ar paslaugos, kurias tokie asmenys teikia, ir prekės ar paslaugos, kurioms prekių ženklo savininkas įregistravo savo prekių ženklą.
- 31 Kaip jau nurodė Teisingumo Teismas, šiomis nuostatomis išimtinai reglamentuojamas trečiojo asmens atliekamas žymens naudojimas siekiant nurodyti prekių ženklo savininko prekes, kai jos yra trečiojo asmens teikiamų paslaugų dalykas. Tokiu atveju minėtas žymuo naudojamas prekių, kurios yra minėtų paslaugų dalykas, kilmei nustatyti, ir tarp prekių ženklu žymimų prekių ir minėtų paslaugų yra konkretus ir neatsiejamas ryšys. Vis dėlto, išskyrus šį specifinį atvejį, Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad šios nuostatos reglamentuoja prekių ženklui tapataus ar į jį panašaus žymens naudojimą prekėms ar paslaugoms, kai jomis prekiauja ar jas teikia trečiasis asmuo ir kai jos yra tapачios prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas prekių ženklas (šiuo klausimu žr. 2007 m. sausio 25 d. Sprendimo *Adam Opel*, C-48/05, EU:C:2007:55, 27 ir 28 punktus).
- 32 Pirmesniame punkte nurodyta konkreti hipotetinė situacija visų pirma apima atvejus, kai paslaugų teikėjas negavęs sutikimo naudoja žymenį, kuris yra tapatus prekių gamintojo prekių ženklui, tam kad informuotų visuomenę, kad jis specializuojasi šių prekių srityje arba yra jų specialistas (šiuo klausimu žr. 2016 m. kovo 3 d. Sprendimo *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, 28 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 33 Nagrinėjamu atveju atrodo, kad *Dr. Liebe* naudojant ÖKO-TEST prekių ženklu tariai tapatų žymenį ji nesiekė, kaip *ÖKO-Test Verlag* ar jos naudai, vykdyti ekonominės veiklos, kurią sudaro informacijos ir konsultacijų teikimas vartotojams, ir tokios veiklos praktiškai nevykdė; tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Taip pat atrodo, kad nėra informacijos, kuria remiantis galima būtų teigti, kad naudodama šį žymenį *Dr. Liebe* siekia visuomenei atrodyti kaip specialistė bandymų su produktais srityje ar kad tarp jos ekonominės veiklos, kurią sudaro dantų pastos gamyba ir prekyba ja, ir *ÖKO-Test Verlag* ekonominės veiklos egzistuoja konkretus neatsiejamas ryšys. Atvirkščiai, atrodo, kad tokiems prekių ženklu tapatų ar į juos panašiu žymeniu ženklinamos dantų pastos, kuria prekiauja *Dr. Liebe*, pakuotės tik siekiant, kad vartotojai atkreiptų dėmesį į tokios dantų pastos kokybę, ir taip skatinant *Dr. Liebe* produktų pardavimą. Vadinas, pagrindinėje byloje nagrinėjama situacija skiriasi nuo konkretaus atvejo, kuris nurodytas šio sprendimo 31 ir 32 punktuose.
- 34 Be to, kalbant apie Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktą, kuriais prekių ženklo savininkui suteikiama speciali apsauga nuo to, kad trečiasis asmuo naudotų prekių ženklui tapatų arba į jį panašius žymenis taip sukurdamas visuomenės suklaidinimo galimybę, pažymėtina, kad iš šių nuostatų, siejamų su minėto reglamento 8 konstatuojamąja dalimi ir minėtos direktyvos 11 konstatuojamąja dalimi, formuluotės

matyti, kad tokia prekių ženklo savininko apsauga suteikiama tik tais atvejais, kai ne tik trečiojo asmens naudojamas žymuo ir prekių ženklas sutampa arba jie yra panašūs: žymeniu žymimos prekės ar paslaugos ir prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos taip pat turi sutapti arba būti panašios.

- 35 Kaip ir žodžių junginys „prekės ar paslaugos“, vartojamas Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a punkte, žodžiai „žymeniu ženklinam[os] prek[ės] ar paslaug[os]“, vartojami tų 1 dalių b punkte, iš principo apima prekes, kuriomis prekiauja trečiasis asmuo, arba tokio asmens teikiamas paslaugas (2008 m. birželio 12 d. Sprendimo *O2 Holdings ir O2 (UK)*, C-533/06, EU:C:2008:339, 34 punktas). Kai trečiojo asmens prekės arba paslaugos nepanašios į prekes ar paslaugas, kurioms žymėti įregistruotas prekių ženklas, minėtomis nuostatomis užtikrinama apsauga netaikytina (be kita ko, žr. 2011 m. gruodžio 15 d. Sprendimo *Frisdranken Winters*, C-119/10, EU:C:2011:837, 31–33 punktus).
- 36 Taigi, Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punkte ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punkte, kaip ir minėtų 1 dalių a punktuose, įtvirtintas trečiojo asmens prekių ar paslaugų ir prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų palyginamumo reikalavimas. Šie a ir b punktai šiuo aspektu iš esmės skiriasi nuo minėto reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkto ir minėtos direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, kuriuose aiškiai nurodyta, kad tokio palyginamumo nereikalaujama, kai prekių ženklas turi gerą vardą.
- 37 Šis aiškiai Sąjungos teisės aktų leidėjo įtvirtintas skirtumas tarp apsaugos, kuri suteikiama kiekvieno individualaus prekių ženklo savininkui, ir papildomos apsaugos, kuria savininkas naudojasi, kai jo prekių ženklas, be to, turi gerą vardą, išliko ir po vėlesnių atliktų Sąjungos teisės aktų prekių ženklų srityje pakeitimų. Taigi, dabar formuluotės „prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms Europos Sąjungos prekių ženklas yra įregistruotas“ ir „prekės ar paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas prekių ženklas, arba į jas panašios“ įtvirtintos Reglamento 2017/1001 9 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose ir Direktyvos 2015/2436 10 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose – taip kiekvienu individualiu prekių ženklu teikiama apsauga atskiriama nuo apsaugos, numatytos šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies c punkte ir šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies c punkte, t. y. apsaugos, kuri taikoma, kai prekių ženklas turi gerą vardą ir kai trečiasis asmuo naudoja žymenį, kuris yra „tapatus <...> prekių ženklui arba į jį panašus, nepriklausomai nuo to, ar juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas <...> prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios“.
- 38 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės žymuo ir kuris įregistruotas spaudiniams ir paslaugoms, skirtoms atlikti bandymus ir suteikti vartotojams informaciją ir konsultacijas, savininkas gali, jeigu įvykdytos visos sąlygos, remtis Reglamento Nr. 207/2009 5 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatyta draudimo teise prieš trečiuosius asmenis, kaip antai potencialius savo konkurentus, naudojančius tokiam prekių ženklui tapatų arba panašų žymenį spaudiniams arba paslaugoms, skirtoms atlikti bandymus ir suteikti vartotojams informaciją ir konsultacijas, arba panašioms prekėms ar paslaugoms, tačiau jis negali tokia teise remtis prieš vartojimo produktą, su kuriais buvo atlikti bandymai, gamintojus, kurie tokiam prekių ženklui tapačiu arba į jį panašiu žymeniu ženkлина tokius vartojimo produktus.
- 39 Kadangi *ÖKO-Test Verlag* ir Vokietijos vyriausybė savo rašytinėse pastabose teigia, kad toks aiškinimas, nors ir grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 ir Direktyvos 2008/95 formuluotėmis ir sistema, nepagrįstai susilpnintų individualių prekių ženklų, kuriuos sudaro kokybės žymuo, kaip antai nurodytas pagrindinėje byloje, savininkų apsaugą, pažymėtina, kad, kaip Europos Komisija nurodė savo rašytinėse pastabose, prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė nėra absoliuti, nes Sąjungos teisės aktų leidėjas kaip tik konkrečiai apibrėžė šios teisės apimtį.

- 40 Be to, remiantis Sąjungos teisės aktuose prekių ženklų srityje įtvirtintais tikslais, kaip antai tikslu prisidėti prie neiškraipytos konkurencijos sistemos Sąjungoje (be kita ko, šiuo klausimu žr. 2001 m. spalio 4 d. Sprendimo *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, 21 ir 22 punktus ir 2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Lego Juris / VRDT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 38 punktą), negalima daryti išvados, kad atsižvelgiant į tokių teisės aktų paskirtį reikalaujama, kad individualaus prekių ženklo, sudaryto iš kokybės žymens, savininkas turi turėti galimybę, remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktais arba Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktais drausti produkto gamintojui žymėti tokiu žymeniu produktą, kartu nurodant bandymo, kuris atliktas su tokiu produktu, rezultata.
- 41 Tai juo labiau pavirtina aplinkybė, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas papildė Europos Sąjungos prekių ženklų sistemą, kai į Reglamentą Nr. 207/2009 įtraukė 74a ir paskesnius straipsnius, kurie tapo Reglamento 2017/1001 83 ir paskesniais straipsniais ir kuriuose numatyta galimybė kaip Europos Sąjungos sertifikavimo ženklą įregistruoti tam tikrus žymenis, tarp kurių – žymenys, kurie leidžia atskirti prekes ar paslaugas, kurių kokybė, palyginus su prekėmis ar paslaugomis, kurioms toks sertifikavimas netaikomas, yra patvirtinta prekių ženklo savininko. Kitaip nei individualaus prekių ženklo atveju, toks sertifikavimo ženklas suteikia savininkui teisę naudojimo taisyklėse nurodyti asmenis, kurie turi leidimą naudoti prekių ženklą.
- 42 Kadangi *ÖKO-Test Verlag* tvirtina, kad *Dr. Liebe* atliekamam ženklinimui kokybės žymeniu nebuvo taikoma anksčiau sudaryta licencijos sutartis, galiausiai reikia pridurti, kad tai, jog prekių ženklo savininkė, kaip antai *ÖKO-Test Verlag*, negali prieš gamintojus, su kurių produktais atliko bandymus, veiksmingai remtis Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktais ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktais, reiškia ne tai, kad iš jos atimama teisinė apsauga, kuria ji gali remtis prieš gamintojus, bet tik tai, kad tarp jos ir tokių gamintojų kilę ginčai turi būti nagrinėjami remiantis kitomis teisės taisyklėmis. Šios taisyklės gali apimti taisykles, reglamentuojančias sutartinę arba deliktinę atsakomybę, taip pat taisykles, kurios nurodytos antrajame klausime ir įtvirtintos Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punkte ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalyje.
- 43 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti taip: Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad jais individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės žymuo, savininkui nesuteikiama teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo tokiame prekių ženklui tapačiu arba į jį panašiu žymeniu ženklintų prekes, kurios nėra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar į jas panašios.

Dėl antrojo klausimo

- 44 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad jais gerą vardą turinčio individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės žymuo, savininkui suteikiama teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo tokiame prekių ženklui tapačiu arba į jį panašiu žymeniu ženklintų prekes, kurios nėra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar į jas panašios.
- 45 Pirmesniame punkte nurodytos nuostatos apibrėžia gerą vardą turinčių prekių ženklų savininkams suteikiamos apsaugos apimtį. Jomis tokiems savininkams suteikiama teisė uždrausti bet kuriam trečiajam asmeniui komercinėje veikloje be tokio savininko sutikimo be tinkamos priežasties naudoti tapatų arba panašų žymenį tiek prekėms ar paslaugoms, panašioms į prekes ar paslaugas, kurioms šie prekių ženklai įregistruoti, tiek nepanašioms į jas, jeigu jį naudojant nesąžiningai naudojamosi minėtų prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems kenkiama. Galimybė pasinaudoti šia teise

nesiejama su suinteresuotosios visuomenės suklaidinimo galimybės egzistavimu (šiuo klausimu, be kita ko, žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, 68, 70 ir 71 punktus ir 2017 m. liepos 20 d. *Ornua*, C-93/16, EU:C:2017:571, 50 punktą).

- 46 Kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, nagrinėjamu atveju tokį prašymą pateikęs teismas mano, kad *Dr. Liebe* savo produktus ženklino prekių ženklams ÖKO-TEST tapačiu ar į juos panašiu žymeniu neturėdama tam *ÖKO-Test Verlag* sutikimo. Vis dėlto jis abejoja, ar šie prekių ženklai suteikia *ÖKO-Test Verlag* minėtomis nuostatomis užtikrinamą apsaugą. Jis atkreipia dėmesį į tai, kad atitinkamos Vokietijos visuomenės nuomone būtent kokybės žymuo turi gerą vardą, o ne jo įregistravimas kaip prekių ženklo. Be to, ši visuomenė *Dr. Liebe* vykdomą žymėjimą supranta kaip kokybės žymens nurodymą, o ne kaip tokio žymens naudojimą kaip prekių ženklo.
- 47 Šiuo klausimu reikia priminti, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punkte ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „geras vardas“ reiškia tam tikrą žinomumo atitinkamai visuomenei lygį. Tokia visuomenė turi būti nustatyta atsižvelgiant į prekę ar paslaugą, kuriomis prekiaujama pažymėtomis atitinkamu prekių ženklu, o reikiamas žinomumo lygis laikomas pasiektu, kai prekių ženklas yra žinomas didelei tokios visuomenės daliai (šiuo klausimu žr. 2009 m. spalio 6 d. Sprendimo *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, 21–24 punktus ir 2015 m. rugsėjo 3 d. Sprendimo *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, 17 punktą).
- 48 Iš šių principų matyti, kad „geras vardas“, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas, priklauso nuo to, ar didelei visuomenės, kuriai *ÖKO-Test Verlag* skiria savo paslaugas – informuoti ir konsultuoti visuomenę – ir savo žurnalą, daliai yra žinomas šiuos prekių ženklus sudarantis žymuo – konkrečiu atveju, kokybės žymuo.
- 49 Kaip pažymėjo generalinis advokatas savo išvados 79 punkte, šis žinomumo reikalavimas negali būti aiškinamas taip, kad visuomenei turi žinoti, jog kokybės žymuo buvo įregistruotas kaip prekių ženklas. Pakanka, kad didelei atitinkamos visuomenės daliai toks žymuo būtų žinomas.
- 50 Kiek tai konkrečiai susiję su minėto 9 straipsnio 1 dalies c punktu, taip pat reikia priminti, kad tam, jog Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas galėtų pasinaudoti šia nuostata suteikiama apsauga, pakanka, kad minėtas prekių ženklas turėtų gerą vardą esminėje Sąjungos teritorijos dalyje, kuri tam tikrais atvejais gali sutapti su vienos valstybės narės teritorija. Jeigu ši sąlyga įvykdyta, nagrinėjamas Europos Sąjungos prekių ženklas turi būti laikomas turinčiu gerą vardą visoje Sąjungoje (šiuo klausimu žr. 2009 m. spalio 6 d. Sprendimo *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, 27, 29 ir 30 punktus ir 2017 m. liepos 20 d. Sprendimo *Ornua*, C-93/16, EU:C:2017:571, 51 punktą).
- 51 Žymuo, kuris sudaro prekių ženklus ÖKO-TEST, t. y. šio sprendimo 11 punkte pavaizduotas kokybės žymuo, kaip matyti iš sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nurodytų išvadų, yra žinomas didelei atitinkamos visuomenės daliai visoje Vokietijos teritorijoje. Tai reiškia, kad prekių ženklai ÖKO-TEST turi gerą vardą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalį, taigi, *ÖKO-Test Verlag* gali pasinaudoti šiomis nuostatomis užtikrinama apsauga.
- 52 Taigi, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi išnagrinėti, ar *Dr. Liebe* atliekamas prekių žymėjimas prekių ženklams ÖKO-TEST tapačiu ar į juos panašiu žymeniu suteikė *Dr. Liebe* galimybę nesąžiningai naudotis minėtų prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkti. Jeigu jis tai konstatuotų, papildomai jis turėtų išnagrinėti, ar šiuo atveju *Dr. Liebe* įrodė, kad egzistuoja „tinkama priežastis“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalį, šiuo žymeniu ženklinoti minėtas prekes. Iš tiesų pastaruoju atveju reikėtų daryti išvadą, kad *ÖKO-TEST Verlag* neturi teisės drausti tokio naudojimo remdamasi šiomis nuostatomis (pagal analogiją žr. 2014 m. vasario 6 d. Sprendimo *Leidseplein Beheer ir de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, 43 ir 44 punktus).

53 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąją klausimą reikia atsakyti taip: Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad jais gerą vardą turinčio individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės žymuo, savininkui suteikiama teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo tokiam prekių ženklui tapačiu arba panašiu žymeniu ženklintų prekes, kurios nėra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar į jas panašios, jeigu įrodyta, kad taip ženklinamas trečiasis asmuo nesąžiningai gauna naudos iš to paties prekių ženklo skiriamojo požymio ar gero vardo arba jiems kenkia, ir jeigu tokiu atveju trečiasis asmuo neįrodo, kad egzistuoja „tinkama priežastis“, kaip tai suprantama pagal minėtas nuostatas, kuri pagrįstų tokį ženklinimą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

54 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikuso 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:

1. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad jais individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės žymuo, savininkui nesuteikiama teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo tokiam prekių ženklui tapačiu arba į jį panašiu žymeniu ženklintų prekes, kurios nėra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar į jas panašios.
2. Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad jais gerą vardą turinčio individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės žymuo, savininkui suteikiama teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo tokiam prekių ženklui tapačiu arba panašiu žymeniu ženklintų prekes, kurios nėra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar į jas panašios, jeigu įrodyta, kad taip ženklinamas trečiasis asmuo nesąžiningai gauna naudos iš to paties prekių ženklo skiriamojo požymio ar gero vardo arba jiems kenkia, ir jeigu tokiu atveju trečiasis asmuo neįrodo, kad egzistuoja „tinkama priežastis“, kaip tai suprantama pagal minėtas nuostatas, kuri pagrįstų tokį ženklinimą.

Parašai.