

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 27 d. *

Byloje C-252/07

dėl *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Jungtinė Karalystė) 2007 m. gegužės 15 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2007 m. gegužės 29 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Intel Corporation Inc.

prieš

CPM United Kingdom Ltd,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai M. Ilešič (pranešėjas), A. Tizzano, A. Borg Barthet, ir E. Levits,

* Proceso kalba: anglų.

generalinė advokatė E. Sharpston,
posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. balandžio 16 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Intel Corporation Inc.*, atstovaujamos QC J. Mellor, įgalioto *CMS Cameron McKenna LLP*,
- *CPM United Kingdom Ltd*, atstovaujamos baristerio M. Engelsan ir *registered trade mark attorney* (konsultantas prekių ženklų klausimais) M. Bilewycz,
- Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos V. Jackson, padedamos baristerio S. Malynicz,
- Italijos vyriausybės, atstovaujamos I. M. Braguglia, padedamo *avvocato dello Stato* G. Aiello,
- Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos W. Wils,

susipažinęs su 2008 m. birželio 26 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

- ¹ Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva) 4 straipsnio 4 dalies a punkto aiškinimu.
- ² Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ieškinį, kuriuo *Intel Corporation Inc.* (toliau – *Intel Corporation*) prašo panaikinti prekių ženklo INTEL MARK, priklausančio *CPM United Kingdom Ltd* (toliau – CPM), registraciją.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisė

- ³ Direktyvos 4 straipsnis „Kiti atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai, susiję su prieštaravimu ankstesnėms teisėms“ nurodo:

„1. Prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija bus paskelbiama negaliojančia:

- a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ir paslaugos, kurioms jis taikomas arba registruojamas, yra tapatos prekės arba paslaugoms, kurias apsaugo ankstesnis prekių ženklas;
- b) jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės, arba gali būti klaidingai susiejamas su ankstesniu prekių ženklu.

2. 1 dalyje „ankstesnis ženklas“ reiškia:

- a) toliau išvardytus prekių ženklus, kurių paraiškos registruoti padavimo data yra ankstesnė už paraiškos registruoti kitą ženklą padavimo datą, atsižvelgiant prireikus į jiems prašomą suteikti prioritetą:

<...>

- ii) valstybėje narėje <...> įregistruotus ženklus;

<...>

<...>

4. Be to, bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas nebus registruojamas arba jo registracija bus pripažįstama negaliojančia, jeigu:

- a) jis yra tapatus arba panašus į ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, kaip jis apibrėžiamas 2 dalyje, ir turi būti arba buvo registruotas prekėms ar paslaugoms, nepanašioms į prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu toje valstybėje narėje jis turi gerą vardą ir jeigu dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo be tinkamos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems būtų pakenkta; (Pataisytas vertimas)

<...>“

4 Direktyvos 5 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ 2 dalyje nurodoma:

„Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet koki 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 naudojimo be tinkamos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta.“ (Pataisytas vertimas)

5 Pastarosios nuostatos išaiškinimą Teisingumo Teismas pateikė 2003 m. spalio 23 d. Sprendimo *Adidas-Salomon* ir *Adidas Benelux* (C-408/01, Rink. p. I-12537) 29 ir 30 punktuose:

„29 Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatyti pažeidimai, jeigu jie padaromi, kyla dėl tam tikro prekių ženklo ir žymens panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė susieja žymenį ir prekių ženklą, t. y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja (šiuo klausimu žr. 1999 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *General Motors*, C-375/97, Rink. p. I-5421, 23 punktą).

30 Tokio ryšio buvimas, kaip ir galimybė supainioti pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą, turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksnius (dėl galimybės supainioti žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL*, (C-251/95, Rink. p. I-6191) 22 punktą ir 2000 m. birželio 22 d. Sprendimo *Marca Mode* (C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktą).“

Nacionalinė teisė

6 Direktyva į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės nacionalinę teisę buvo perkelta 1994 m. Prekių ženklų įstatymu (Trade Marks Act 1994, toliau – Įstatymas dėl prekių ženklų).

7 Pagal Prekių ženklų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies a punktą „prekių ženklas, kuris <...> yra tapatus arba panašus į ankstesnį prekių ženklą, neregistruojamas, jeigu ankstesnis prekių ženklas turi gerą vardą Jungtinėje Karalystėje (arba Bendrijos prekių ženklo (arba tarptautinio prekių ženklo (EB)) atveju – Europos Bendrijoje), ir jeigu dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo be tinkamos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems būtų pakenkta“.

- 8 Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies a punkte nurodoma, kad „prekių ženklo registracija gali būti pripažįstama negaliojančia, jeigu <...> egzistuoja ankstesnis prekių ženklas, kurio atžvilgiu tenkinamos 5 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyse išvardytos sąlygos“.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- 9 *Intel Corporation* yra Jungtinėje Karalystėje registruoto nacionalinio žodinio prekių ženklo INTEL bei įvairių kitų nacionalinių ir Bendrijos prekių ženklų, sudarytų iš žodžio „Intel“ arba kuriuose šis žodis yra, savininkė. Prekės ir paslaugos, kurioms šie prekių ženklai registruoti, iš esmės yra kompiuteriai ir su jais susijusios prekės bei paslaugos, kurios priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti 9, 16, 38 ir 42 klasėms.
- 10 Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad Jungtinėje Karalystėje prekių ženklas INTEL turi labai gerą vardą mikroprocesorių produktų (elektroniniai lustai ir periferiniai įrenginiai) bei multimedijos ir profesionalios programinės įrangos rinkoje.
- 11 *CPM United Kingdom Ltd* yra nacionalinio žodinio prekių ženklo INTEL MARK, nuo 1997 m. sausio 31 d. Jungtinėje Karalystėje registruoto Nicos sutarties 35 klasei priskiriamoms „rinkodaros ir telerinkodaros paslaugoms“, savininkė.

- 12 2003 m. spalio 31 d. *Intel Corporation* pateikė *United Kingdom Trade Mark Registry* Prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi pagrįstą prašymą panaikinti prekių ženklo INTELMARK registraciją nurodydama, kad dėl šio prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota jos ankstesnio prekių ženklo INTEL skiriamuoju požymiu arba jo geru vardu ar jiems būtų pakenkta to paties įstatymo 5 straipsnio 3 dalies prasme.
- 13 2006 m. vasario 1 d. Sprendimu *Hearing Officer* (kompetentingas *United Kingdom Trade Mark Registry* pareigūnas) atmetė jos prašymą.
- 14 *Intel Corporation* pateikė skundą *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property)*, kuris 2006 m. liepos 26 d. Sprendimu jį atmetė.
- 15 Dėl šio sprendimo *Intel Corporation* pateikė apeliacinį skundą *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)*.
- 16 Šiam teismui *Intel Corporation* nurodė, kad direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktu ir 5 straipsnio 2 dalimi siekiama apsaugoti gerą vardą turinčio prekių ženklo savininką nuo galimo prekių ženklo atskiedimo.
- 17 Remdamasi minėtu sprendimu *Adidas-Salomon* ir *Adidas Benelux* ji nurodo, jog tam, kad būtų galima naudotis direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte numatyta apsauga, pakanka to, kad dėl ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo panašumo laipsnio suinteresuotoji visuomenė nustatytų ryšį tarp šių dviejų

prekių ženklų. „Ryšį“ reikia suprasti kaip bet kokią minėtų prekių ženklų mintinį susiejimą. Taigi pakanka paprasčiausia prisiminti ankstesnį prekių ženklą.

18 Be to, remdamasi minėto sprendimo *General Motors* 30 punktu, *Intel Corporation* tvirtina, kad kai ankstesnis prekių ženklas yra unikalus, turintis ryškų skiriamąjį požymį, reikia pripažinti, kad jam pakenktų praktiškai bet koks jo naudojimas bet kokioms kitoms prekėms ir paslaugoms. Ji priduria, kad kai ankstesnis prekių ženklas yra unikalus ir gerai žinomas, svarbu nuo pat pradžių sustabdyti bet kokios žalos darymą, nes, priešingu atveju šis prekių ženklas po truputį netektų savo turinio.

19 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmiausia konstatuoja, kad „Intel“ yra išgalvotas žodis, reiškiantis tik prekes, kurias jis identifikuoja, kad prekių ženklas INTEL yra unikalus, nes jį sudarantį žodį vartoja tik *Intel Corporation* savo parduodamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ir kad minėtas prekių ženklas turi labai gerą vardą Jungtinėje Karalystėje kompiuterių ir su jais susijusių prekių rinkoje.

20 Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad prekių ženklai INTEL ir INTEL MARK yra panašūs, tačiau tvirtina, jog dėl INTEL MARK naudojimo negali atsirasti komercinis ryšys su *Intel Corporation*.

- 21 Trečia, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatuoja, kad prekės, ypač kompiuteriai ir su jais susijusios prekės, bei paslaugos, kurioms buvo registruoti nacionaliniai ir Bendrijos prekių ženklai, sudaryti iš žodžio „Intel“ arba kuriuose šis žodis yra ir kurių savininkė *Intel Corporation*, ir paslaugos, kurioms buvo registruotas prekių ženklas INTEL MARK, nėra panašios.
- 22 Jis kelia klausimą, ar tokiomis faktinėmis aplinkybėmis ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo savininkas turi teisę į direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte numatytą apsaugą. Bendrai tariant, jis klausia, kokios yra šios apsaugos sąlygos ir apimtis.
- 23 Todėl *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* nusprendė atidėti sprendimo priėmimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar pagal direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktą to, kad:

- a) ankstesnis prekių ženklas turi labai gerą vardą tam tikrų prekių ar paslaugų kategorijų atžvilgiu;
- b) šios prekės ar paslaugos nėra panašios ar didele dalimi nepanašios į vėlesnio prekių ženklo prekes ir paslaugas;

- c) ankstesnis prekių ženklas yra unikalus bet kokių prekių ar paslaugų atžvilgiu;
- d) paprastas vartotojas, susidūręs su vėlesniu prekių ženklu, kuriuo žymimos vėlesnio prekių ženklo paslaugos, prisimintų ankstesnį prekių ženklą,

pakanka, kad būtų nustatytas: i) „ryšys“ minėto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 29 ir 30 punktų prasme ir (arba) ii) nesąžiningas naudojimasis ir (arba) kenkimas šio straipsnio prasme?

- 2. Jei atsakymas yra neigiamas, į kokius veiksnius nacionalinis teismas turi atsižvelgti nusprenddamas, ar šis ryšys yra pakankamas. Kokią reikšmę, visapusiškai vertinant, ar egzistuoja ryšys, turi būtent prekės ir paslaugos vėlesnio prekių ženklo aprašyme?
- 3. Atsižvelgiant į direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktą, kada yra tenkinama kenkimo skiriamajam požymiui sąlyga? Pavyzdžiui: i) ar ankstesnis prekių ženklas turi būti unikalus; ii) ar pirmo panaudojimo, dėl kurio kyla ginčas, pakanka, kad būtų pakenkta skiriamajam požymiui; ir iii) ar būtina, kad pakenkiant ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui būtų padarytas poveikis vartotojo ekonominiam elgesiui?“

Dėl prejudicinių klausimų

Pirminės pastabos

- ²⁴ Reikia konstatuoti, kad direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto ir 5 straipsnio 2 dalies formuluotės iš esmės yra tapačios ir jomis siekiama suteikti tokią pačią apsaugą gerą vardą turintiems prekių ženkams.
- ²⁵ Todėl minėtame Teisingumo Teismo sprendime *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* pateiktas direktyvos 5 straipsnio 2 dalies išaiškinimas tinka ir direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktui (šiuo klausimu žr. 2003 m. sausio 9 d. Sprendimo *Davidoff, C-292/00*, Rink. p. I-389, 17 punktą).

Dėl direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte numatytos apsaugos

- ²⁶ Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktas gerą vardą turinčių prekių ženklų naudai numato apsaugą, kuri yra didesnė už numatytąją to paties straipsnio 1 dalyje. Šios apsaugos specifinę sąlygą sudaro vėlesnio prekių ženklo naudojimas be tinkamos priežasties, dėl kurio nesąžiningai naudojamasi arba būtų pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama ar būtų

pakenkta (šiuo klausimu dėl direktyvos 5 straipsnio 2 dalies žr. minėtų sprendimų *Marca Mode* 36 punktą; *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 27 punktą bei 2008 m. balandžio 10 d. Sprendimo *adidas ir adidas Benelux*, C-102/07, Rink. p. I-2439, 40 punktą).

27 Žala, nuo kurios gerą vardą turinčių prekių ženklų naudai minėtą apsaugą suteikia direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktas, yra, pirma, kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, antra, kenkimas šio prekių ženklo geram vardui ir, trečia, nesąžiningas naudojimasis minėto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu.

28 Vienos iš šių trijų žalos rūšių pakanka, kad būtų taikoma ši nuostata.

29 Konkrečiai kalbant apie kenkimą ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, kuris dar apibūdinamas žodžiais „atskiedimas“, „išplovimas“ arba „blukinimas“, pažymėtina, kad jis atsiranda nuo to momento, kai susilpnėja šio prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis registruotas ir naudojamas kaip pagamintoms ar suteiktoms minėto prekių ženklo savininko, nes vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo poveikio visuomenės sąmonei išsklaidymą. Taip yra būtent tada, kai ankstesnis prekių ženklas, iš karto sukeldavęs asociacijas su prekėmis ar paslaugomis, kurioms jis registruotas, nebegali to padaryti.

30 Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte numatyta žala, jeigu ji padaroma, kyla dėl tam tikro ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo panašumo, dėl kurio

suinteresuotoji visuomenė susieja šiuos du prekių ženklus, t. y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja. (dėl direktyvos 5 straipsnio 2 dalies žr. minėtų sprendimų *General Motors* 23 punktą; *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 29 punktą bei *adidas ir adidas Benelux* 41 punktą).

31 Jeigu tokio ryšio visuomenė nenustato, dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo negali būti nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems pakenkta.

32 Tačiau vien tokio ryšio buvimo nepakanka, kad būtų nuspręsta, jog egzistuoja viena iš direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytų žalos rūšių, kurios sudaro, kaip nurodyta šio sprendimo 26 punkte, šioje nuostatoje numatytos gerą vardą turinčių prekių ženklų apsaugos specifinę sąlygą.

Dėl atitinkamos visuomenės

33 Visuomenė, į kurią reikia atsižvelgti nustatant, ar, remiantis direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktu, vėlesnio prekių ženklo registracija gali būti panaikinta, gali keistis, nelygu ankstesnio prekių ženklo savininko nurodytos žalos rūšis.

34 Iš tikrųjų prekių ženklo skiriamasis požymis ir geras vardas turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, kaip juos suvokia atitinkama visuomenė, sudaryta iš paprastų prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas registruotas, vartotojų, kurie yra pakankamai

informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs (dėl skiriamojo požymio žr. 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rink. p. I-1619, 34 punktą; dėl gero vardo žr. minėto sprendimo *General Motors* 24 punktą).

35 Todėl žala, kurią sudaro pakenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba jo geram vardui, turi būti vertinama atsižvelgiant į paprastą prekių ar paslaugų, kurioms registruotas šis prekių ženklas, vartotoją, pakankamai informuotą ir protingai pastabų bei nuovokų.

36 Kalbant apie žalą, kurią sudaro nesąžiningas naudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu, tiek, kiek tai, kas uždrausta, yra nauda, kurią vėlesnio prekių ženklo savininkas gauna iš ankstesnio prekių ženklo, tokia žala turi būti vertinama atsižvelgiant į paprastą prekių ar paslaugų, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, vartotoją, pakankamai informuotą ir protingai pastabų bei nuovokų.

Dėl įrodymo

37 Kad galėtų naudotis direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte numatyta apsauga, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi įrodyti, jog dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo „būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems būtų pakenkta“.

- 38 Šiuo tikslu ankstesnio prekių ženklo savininkas neturi įrodyti, kad egzistuoja konkreti ir reali žala jo prekių ženklui direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto prasme. Iš tikrųjų, jeigu numatoma, kad tokia žala atsiras dėl to, jog vėlesnio prekių ženklo savininkas naudosis savo prekių ženklu, ankstesnio prekių ženklo savininkas neturėtų privalėti laukti realaus žalos atsiradimo, kad galėtų uždrausti prekių ženklo naudojimą. Bet kuriuo atveju ankstesnio prekių ženklo savininkas privalo įrodyti, kad yra veiksmų, leidžiančių daryti išvadą, jog egzistuoja rimta galimybė, jog tokia žala atsiras ateityje.
- 39 Jeigu ankstesnio prekių ženklo savininkui pavyksta įrodyti, kad egzistuoja konkreti ir reali žala jo prekių ženklui direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto prasme, arba, to neįrodžius, kad egzistuoja rimta galimybė, jog tokia žala atsiras ateityje, vėlesnio prekių ženklo savininkas turi įrodyti, jog šis prekių ženklas naudojamas pagrįstai.

Dėl pirmojo klausimo i punkto ir dėl antrojo klausimo

- 40 Pirmojo klausimo i punktu ir antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, į kokius veiksmius reikia atsižvelgti vertinant, ar yra ryšys minėto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* prasme (toliau – ryšys) tarp ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo, kurio registraciją prašoma panaikinti.
- 41 Tokio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksmius (dėl direktyvos 5 straipsnio 2 dalies žr. minėtų sprendimų *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 30 punktą bei *adidas ir adidas Benelux* 42 punktą).

42 Prieš šių veiksmų galima priskirti:

- prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį,
- prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra atitinkamai registruoti, rūši, įskaitant šių prekių ar paslaugų panašumo ar nepanašumo laipsnį bei suinteresuotąją visuomenę,
- ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą,
- ankstesniam prekių ženklui būdingo ar dėl naudojimo įgyto skiriamąjo požymio laipsnį,
- galimybės suklaidinti visuomenę buvimą.

43 Šiuo atžvilgiu reikia pateikti šiuos paaiškinimus.

44 Kalbant apie prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį, pažymėtina, kad kuo jie panašesni, tuo labiau tikėtina, jog vėlesnis prekių ženklas atitinkamai

visuomenei primins gerą vardą turintį ankstesnį prekių ženklą. Taip yra *a fortiori*, kai minėti prekių ženklai tapatūs.

45 Tačiau prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumo ir *a fortiori* paprasčiausio jų panašumo nepakanka, kad būtų galima nuspręsti, jog tarp šių prekių ženklų yra ryšys.

46 Iš tikrųjų galima prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, įregistruoti atitinkamai prekėms ar paslaugoms, kurių atžvilgiu suinteresuotoji visuomenė nesutampa.

47 Be to, reikia priminti, kad prekių ženklo geras vardas yra vertinamas suinteresuotosios visuomenės ir prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas registruotas, atžvilgiu. Taigi tai gali būti plačioji arba specialių žinių turinti visuomenė (žr. minėto sprendimo *General Motors* 24 punktą).

48 Taigi negalima atmesti, kad prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas ankstesnis prekių ženklas, suinteresuota visuomenė visiškai skiriasi nuo suinteresuotos prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, ir kad ankstesnis prekių ženklas, nepaisant gero vardo, būtų nežinomas visuomenei, kuriai skirtas vėlesnis prekių ženklas. Gali būti, kad visuomenė, kuriai skirtas vienas iš dviejų ženklų, niekada nesusidurs su kitu prekių ženklu, todėl nenustatys jokio ryšio tarp jų.

49 Be to, net jeigu prekėmis ar paslaugomis, kurioms prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra atitinkamai registruoti, suinteresuota visuomenė yra ta pati arba sutampa tam tikra

dalimi, minėtos prekės ar paslaugos gali būti tokios nepanašios, kad vėlesnis prekių ženklas atitinkamai visuomenei neprimins ankstesnio prekių ženklo.

- 50 Taigi vertinant, ar yra ryšys tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, turi būti atsižvelgiama į prekių ar paslaugų, kurioms šie prekių ženklai atitinkamai registruoti, rūši.
- 51 Taip pat reikia pažymėti, jog kai kurie prekių ženklai gali būti įgiję tokį gerą vardą, kad jį gali žinoti ne tik prekėmis ar paslaugomis, kurioms šie prekių ženklai registruoti, suinteresuota visuomenė.
- 52 Tokioje situacijoje įmanoma, kad prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, suinteresuota visuomenė sulysins prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, net jeigu ji visiškai skirsis nuo visuomenės, suinteresuotos prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas ankstesnis prekių ženklas.
- 53 Taigi vertinat ryšį tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, gali reikėti atsižvelgti į ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą nustatant, ar ši gerą vardą žino ne tik visuomenė, kuriai skirtas šis prekių ženklas.
- 54 Be to, kuo stipresnis ankstesniam prekių ženklui būdingas ar dėl jo naudojimo įgytas skiriamasis požymis, tuo labiau tikėtina, kad susidūrusi su tapačiu arba panašiu vėlesniu prekių ženklu atitinkama visuomenė prisimins minėtą ankstesnį prekių ženklą.

55 Todėl vertinant, ar yra ryšys tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, reikia atsižvelgti į ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio laipsnį.

56 Šiuo atžvilgiu, kadangi prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis registruotas ir naudojamas, kaip pagamintoms ar suteiktoms minėto prekių ženklo savininko, ir todėl jo skiriamasis požymis tuo stipresnis, kuo unikalesnis yra šis prekių ženklas – t. y. kalbant apie tokį žodinį prekių ženklą kaip INTEL, kai žodį, iš kurio jis sudarytas, vartoja tik šio prekių ženklo savininkas savo parduodamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, – reikia patikrinti, ar ankstesnis prekių ženklas yra unikalus arba iš esmės unikalus.

57 Galiausiai ryšys tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tikrai yra galimybės supainioti atveju, t. y. kai atitinkama visuomenė mano arba gali manyti, jog prekės ar paslaugos, pažymėtos ankstesniu prekių ženklu, ir prekės ar paslaugos, pažymėtos vėlesniu prekių ženklu, yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (šiuo klausimu žr. 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 17 punktą ir 2008 m. birželio 18d. Sprendimo *O2 Holdings ir O2 (UK), C-533/06*, Rink. p. I-4231, 59 punktą).

58 Tačiau, kaip matyti iš minėto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 27–31 punktų, tam, kad būtų taikoma direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte įtvirtinta apsauga, nebūtinai galimybės supainioti buvimas.

- 59 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konkrečiai klausia, ar pirmojo prejudicinio klausimo a–d punktuose išvardytų aplinkybių pakanka tam, kad būtų galima nuspręsti, jog yra ryšys tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas.
- 60 Kalbant apie šio klausimo d punkte nurodytą aplinkybę, faktas, jog vėlesnis prekių ženklas paprastam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui primena ankstesnį prekių ženklą, yra tolygus tokio ryšio buvimui.
- 61 Kalbant apie to paties klausimo a–c punktuose nurodytas aplinkybes, kaip matyti iš šio sprendimo 41–58 punktų, jos nebūtinai patvirtina ryšį tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tačiau jo ir nepaneigia. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi grįžti savo analizę visomis pagrindinės bylos faktinėmis aplinkybėmis.
- 62 Taigi į pirmojo klausimo i punktą ir į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktą reikia aiškinti taip, jog ryšio minėto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* prasme tarp gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksniai.
- 63 Faktas, jog vėlesnis prekių ženklas paprastam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui primena ankstesnį prekių ženklą, yra tolygus ryšio minėto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* prasme tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, buvimui.

64 Faktas, kad:

- ankstesnis prekių ženklas turi labai gerą vardą tam tikrų prekių ar paslaugų kategorijų atžvilgiu,
- šios prekės ar paslaugos ir prekės ar paslaugos, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, yra nepanašios ar didele dalimi nepanašios,
- ankstesnis prekių ženklas yra unikalus bet kokių prekių ar paslaugų atžvilgiu,

nebūtinai reiškia, kad yra ryšys minėto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* prasme tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas.

Dėl pirmojo klausimo ii punkto ir trečiojo klausimo

65 Pirmojo klausimo ii punktu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar a–d punktuose išvardytų aplinkybių pakanka įrodyti, jog dėl vėlesnio prekių ženklo naudojamosi arba būtų pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama ar būtų pakenkta. Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, kokie kriterijai yra svarbūs vertinant, ar vėlesnio prekių ženklo naudojimas kenkia arba gali pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui.

- ⁶⁶ Pirma, kaip nurodyta šio sprendimo 30 punkte, direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte numatyta žala, jeigu ji padaroma, kyla dėl tam tikro ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė susieja šiuos du prekių ženklus, t. y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja.
- ⁶⁷ Kuo greičiau ir labiau vėlesnis prekių ženklas primena ankstesnį prekių ženklą, tuo didesnė galimybė, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo dabar arba ateityje nesąžiningai naudojamosi ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama.
- ⁶⁸ Iš to išplaukia, kad, atsižvelgiant į ryšio tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, buvimą, vienos iš žalos rūšių, nurodytų direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte, arba rimtos galimybės, kad tokia žala atsiras ateityje, buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksnius, kurie jau išvardyti šio sprendimo 42 punkte.
- ⁶⁹ Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą ir skiriamąjo požymio laipsnį, pažymėtina, jog Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir geresnis jo vardas, tuo lengviau bus pripažintas žalos buvimas (dėl direktyvos 5 straipsnio 2 dalies žr. minėto sprendimo *General Motors* 30 punktą).
- ⁷⁰ Antra, pirmojo klausimo a–d punktuose išvardytų aplinkybių nepakanka tam, kad būtų nustatytas nesąžiningas naudojimas ir (arba) kenkimas direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto prasme.

- 71 Kalbant apie šio klausimo d punktą, kaip matyti iš šio sprendimo 32 punkto, ryšio tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, buvimas neatleidžia ankstesnio prekių ženklo savininko nuo pareigos įrodyti konkrečią ir realią žalą jo prekių ženklui direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto prasme arba rimtą galimybę, kad tokia žala atsiras ateityje.
- 72 Galiausiai, kalbant konkrečiai apie pakenkimą ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, į trečiojo klausimo antrą dalį reikia atsakyti, jog ankstesnis prekių ženklas nebūtinai turi būti unikalus, kad būtų galima nustatyti tokios žalos ar rimtos galimybės, jog ji atsiras ateityje, buvimą.
- 73 Iš tikrųjų gerą vardą turintis prekių ženklas būtinai turi skiriamąjį požymį, bent jau įgytą dėl naudojimo. Todėl net jeigu gerą vardą turintis ankstesnis prekių ženklas nėra unikalus, vėlesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo naudojimas gali susilpninti minėto ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį.
- 74 Tačiau kuo unikalesnis ankstesnis prekių ženklas, tuo labiau dėl tapataus arba panašaus vėlesnio prekių ženklo naudojimo bus pakenkta jo skiriamajam požymiui.
- 75 Antra, tapataus arba panašaus vėlesnio prekių ženklo pirmo panaudojimo gali pakakti, kad būtų konkrečiai ir realiai pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba atsirastų rimta galimybė taip pakenkti ateityje.

- 76 Trečia, kaip buvo pažymėta šio sprendimo 29 punkte, kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui atsiranda nuo to momento, kai susilpnėja šio prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis registruotas ir naudojamas kaip pagamintoms ar suteiktoms minėto prekių ženklo savininko, nes vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo poveikio visuomenės sąmonei išsklaidymą.
- 77 Iš to išplaukia, kad įrodymas, jog dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo kenkiama arba būtų pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reiškia, jog turi būti įrodytas prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas registruotas, paprastų vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo arba rimta galimybė, kad toks pasikeitimas įvyks ateityje.
- 78 Tačiau vertinant, ar dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo kenkiama arba būtų pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, nesvarbu tai, ar ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra realiai komerciškai naudingas vėlesnio prekių ženklo savininkui.
- 79 Todėl į pirmojo klausimo ii punktą ir į trečiąjį klausimą reikia atsakyti, jog direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad vėlesnio prekių ženklo naudojimas, dėl kurio nesažiningai naudojamosi arba būtų pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama ar būtų pakenkta, turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksnus.

80 Fakto, kad:

- ankstesnis prekių ženklas turi labai gerą vardą tam tikrų prekių ar paslaugų kategorijų atžvilgiu,
- šios prekės ar paslaugos ir prekės ar paslaugos, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, yra nepanašios ar didele dalimi nepanašios,
- ankstesnis prekių ženklas yra unikalus bet kokių prekių ar paslaugų atžvilgiu,
- vėlesnis prekių ženklas paprastam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuvokiam vartotojui primena ankstesnį prekių ženklą,

nepakanka įrodyti, jog dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo nesąžiningai naudojamasi arba būtų pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama ar būtų pakenkta direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkto prasme.

81 Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip:

- dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo gali būti pakenkta gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, net jeigu šis prekių ženklas nėra unikalus,
- vėlesnio prekių ženklo pirmo panaudojimo gali pakakti tam, kad būtų pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui,
- įrodymas, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo kenkiama arba būtų pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reiškia, jog turi būti įrodytas prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas registruotas, paprastų vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo arba rimta galimybė, kad toks pasikeitimas įvyks ateityje.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

82 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 (pirmoji kolegija) nusprendžia:

1. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 4 straipsnio 4 dalies a punktą reikia aiškinti taip, jog ryšio 2003 m. spalio 23 d. Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* (C-408/01) prasme tarp gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksnius.
2. Faktas, jog vėlesnis prekių ženklas paprastam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui primena ankstesnį prekių ženklą, yra tolygus ryšio minėto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* prasme tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, buvimui.
3. Faktas, kad:
 - ankstesnis prekių ženklas turi labai gerą vardą tam tikrų prekių ar paslaugų kategorijų atžvilgiu,
 - šios prekės ar paslaugos ir prekės ar paslaugos, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, yra nepanašios ar didele dalimi nepanašios,

- ankstesnis prekių ženklas yra unikalus bet kokių prekių ar paslaugų atžvilgiu,

nebūtinai reiškia, kad yra ryšys minėto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* prasme tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas.

4. Direktyvos 89/104 4 straipsnio 4 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad vėlesnio prekių ženklo naudojimas, dėl kurio nesažiningai naudojasi arba būtų pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama ar būtų pakenkta, turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksnius.

5. Fakto, kad:

- ankstesnis prekių ženklas turi labai gerą vardą tam tikrų prekių ar paslaugų kategorijų atžvilgiu,

- šios prekės ar paslaugos ir prekės ar paslaugos, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, yra nepanašios ar didele dalimi nepanašios,

- ankstesnis prekių ženklas yra unikalus bet kokių prekių ar paslaugų atžvilgiu,
- vėlesnis prekių ženklas paprastam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui primena ankstesnį prekių ženklą,

nepakanka įrodyti, jog dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo nesąžiningai naudojamasi arba būtų pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama ar būtų pakenkta Direktyvos 89/104 4 straipsnio 4 dalies a punkto prasme.

6. Direktyvos 89/104 4 straipsnio 4 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip:

- dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo gali būti pakenkta gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, net jeigu šis prekių ženklas nėra unikalus,
- vėlesnio prekių ženklo pirmo panaudojimo gali pakakti tam, kad būtų pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui,

- įrodymas, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo kenkiama arba būtų pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reiškia, jog turi būti įrodytas prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas registruotas, paprastų vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo arba rimta galimybė, kad toks pasikeitimas įvyks ateityje.

Parašai.