

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 22 d.*

Byloje C-482/09

dėl *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Jungtinė Karalystė) 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2009 m. lapkričio 30 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Budějovický Budvar, národní podnik,

prieš

Anheuser-Busch Inc.

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (pranešėjas) ir M. Berger,

* Proceso kalba: anglų.

generalinė advokatė V. Trstenjak,
posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2010 m. lapkričio 24 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Budějovický Budvar, národní podnik*, atstovaujamos baristerių J. Mellor ir S. Malynicz, įgaliotų solisitoriaus M. Blair,

- *Anheuser-Busch Inc.*, atstovaujamos *Rechtsanwalt* B. Goebel,

- Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos S. Ossowski,

- Čekijos vyriausybės, atstovaujamos M. Smolek,

- Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

- Portugalijos vyriausybės, atstovaujamos L. Inez Fernandes,

— Slovakijos vyriausybės, atstovaujamos B. Ricziová,

— Europos Komisijos, atstovaujamos J. Samnadda,

susipažinęs su 2011 m. vasario 3 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, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 4 straipsnio 1 dalies a punkto ir 9 straipsnio 1 dalies išaiškinimu.
- 2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą, kilusį tarp alaus daryklos *Budějovický Budvar, národní podnik* (toliau – *Budvar*), įsteigtos Česke Budejovicų mieste (Čekijos Respublika), ir alaus daryklos *Anheuser-Busch* (toliau – *Anheuser-Busch*), kurios buveinė yra Sent Luise (Jungtinės Amerikos Valstijos), dėl prekių ženklo *Budweiser*, kurių savininkės jos abi yra Jungtinėje Karalystėje nuo 2000 m. gegužės 19 d.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisės aktai

- 3 Direktyvos 89/104 4 straipsnyje „Kiti atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai, susiję su prieštaravimu ankstesnėms teisėms“ buvo numatyta:

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

- a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ir paslaugos, kurioms jis yra taikomas arba registruojamas [kurioms prašoma jį įregistruoti arba kurioms jis įregistruotas], yra tapачios prekėms arba paslaugoms, kurias apsaugo ankstesnis prekių ženklas;

<...>

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:

- i) Bendrijos prekių ženklus;

- ii) valstybėje narėje arba, jeigu kalbama apie Belgiją, Liuksemburgą ar Olandiją, – Beniliukso prekių ženklų tarnyboje įregistruotus ženklus;

- iii) pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruotus prekių ženklus;

- b) Bendrijos prekių ženklus, kuriems pagal Reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklo teisėtai prašoma suteikti pirmenybę prieš a punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytus ženklus, net jeigu pastarojo buvo atsisakyta arba leista pasibaigti jo galiojimo laikui;

- c) a ir b punktuose nurodytas prekių ženklų paraiškas priklausomai nuo jų registravimo;

- d) prekių ženklus, kurie paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo metu arba prašymo suteikti prioritetą registruotam prekių ženklui metu [prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti prekių ženklą dieną] yra plačiai žinomi valstybėje narėje, kai sąvoka „plačiai žinomi“ vartojama Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio prasme.

<...>“

- 4 Direktyvos 89/104 5 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ 1 dalyje buvo nurodyta:

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

- a) bet kokią žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapачios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

<...>“

- 5 Direktyvos 89/104 9 straipsnyje „Apribojimas dėl neprieštaravimo“ buvo nustatyta:

„1. Jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje [ankstesnio prekių ženklo, koks nurodytas 4 straipsnio 2 dalyje, savininkas], nors apie tai ir žinodamas, 5 metus leido naudoti toje valstybėje narėje įregistruotą vėlesnį prekių ženklą, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu, prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauti vėlesniam [vėlesnio] prekių ženklo naudojimui prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas iki tol buvo naudojamas, ženklinimui, išskyrus atvejus, kada vėlesnio prekių ženklo registracija buvo naudojama [kada paraiška įregistruoti vėlesnį prekių ženklą buvo pateikta] nesąžiningai.

2. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad 1 dalies nuostatos bus taikomos *mutatis mutandis* 4 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyto ankstesnio prekių ženklo savininkui arba kitoms ankstesnėms teisėms, nurodytoms 4 straipsnio 4 dalies b ir c punktuose [4 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyto ankstesnio prekių ženklo arba kitų ankstesnių teisių, nurodytų 4 straipsnio 4 dalies b ir c punktuose, savininkui].

3. 1 ir 2 dalyje nurodytais atvejais vėliau įregistruoto prekių ženklų savininkas neturės teisės prieštarauti ankstesnių teisių naudojimui, net jeigu jomis nebegalima daugiau pasinaudoti vėlesnio prekių ženklų atžvilgiu.“

- 6 Direktyva 89/104 buvo panaikinta ir pakeista 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 299, p. 25), kuri įsigaliojo 2008 m. lapkričio 28 d. Vis dėlto, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, pagrindinei bylai taikoma Direktyva 89/104.

Nacionalinės teisės aktai

- 7 Direktyvos 89/104 nuostatos į Jungtinės Karalystės vidaus teisę buvo perkeltos 1994 m. Prekių ženklų įstatymu (*Trade Marks Act 1994*), įsigaliojusi 1994 m. spalio 31 d.
- 8 Siekiant įgyvendinti Direktyvą 89/104, 1994 m. Prekių ženklų įstatymu buvo pakeistas 1938 m. Prekių ženklų įstatymas (*Trade Marks Act 1938*).

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- 9 Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad *Budvar* ir *Anheuser-Busch* įėjo į Didžiosios Britanijos rinką atitinkamai 1973 m. ir 1974 m., kur abi pardavinėja savo alų, žymimą žodiniu žyminiu „Budweiser“ arba žodžiais, kurių sudėtyje yra toks žymuo.

- 10 Kaip toliau nurodyta sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, nors pavadinimai tie patys, tačiau *Budvar* ir *Anheuser-Busch* alaus rūšys yra skirtingos. Jų skonis, kaina ir išvaizda visuomet skyrėsi. Rinkose, kur abi alaus rūšys egzistuoja, vartotojai aiškiai pastebi, kad jos skirtingos, nors visuomet yra šokia tokia galimybė juos supainioti.

- 11 1976 m. lapkričio mėn. *Budvar* pateikė paraišką įregistruoti žodį „Bud“ kaip prekių ženklą. *Anheuser-Busch* pareiškė protestą dėl tokios registracijos.

- 12 1979 m. *Anheuser-Busch* pareiškė ieškinį *Budvar* dėl prisidengimo svetimu vardu ir pareikalavo, kad *Budvar* būtų uždrausta naudoti žodį „Budweiser“. *Budvar* pareiškė priešieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu ir savo ruožtu paprašė neleisti *Anheuser-Busch* naudoti žodį „Budweiser“.

- 13 Laukiant sprendimo dėl šių ieškinio ir priešieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu, buvo sustabdyta protesto dėl žodžio „Bud“ registracijos procedūra.

- 14 1979 m. gruodžio 11 d. *Anheuser-Busch* pateikė paraišką dėl žodžio „Budweiser“ įregistravimo kaip prekių ženklo „alui, šviesiajam alui ir porterui“. *Budvar* pareiškė protestą dėl šios paraiškos.

- 15 Ieškinys ir priešieškinys dėl prisidengimo svetimu vardu buvo atmesti pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, nes juos nagrinėjantys teismai nusprendė, kad nė viena šalis nesukuria klaidinamo įspūdžio ir kad abiem šalims priklauso žodinio žymens „Budweiser“ geras vardas.

- 16 Vėliau žodis „Bud“ buvo tinkamai įregistruotas kaip *Budvar* priklausantis prekių ženklas, nes *Anheuser-Busch* protestas buvo atmestas.
- 17 1989 m. birželio 28 d. *Budvar* pateikė priešpriešinę paraišką žodį „Budweiser“ įregistruoti kaip prekių ženklą. Dėl šios priešpriešinės paraiškos *Anheuser-Busch* pareiškė protestą.
- 18 2000 m. vasario mėn. *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* atmetė abu protestus dėl žodžio „Budweiser“ registracijos ir nusprendė, kad ir *Budvar*, ir *Anheuser-Busch* naudai gali būti įregistruotas šis žodis kaip prekių ženklas. Taikydamas 1994 m. Prekių ženklų įstatymą, šis teismas rėmėsi 1938 m. Prekių ženklų įstatymu, kuriuo buvo aiškiai leidžiama įregistruoti tapačius arba klaidinamai panašius prekių ženklus kartu esant sąžiningam paraleliniam naudojimui (anglų k. „honest concurrent use“) arba kitomis ypatingomis aplinkybėmis.
- 19 Priėmus šį teismo sprendimą, 2000 m. gegužės 19 d. kiekviena šalis buvo įrašyta į Jungtinės Karalystės prekių ženklų registrą kaip žodinio prekių ženklą „Budweiser“ savininkė prekėms „alus, šviesusis alus ir porteris“.
- 20 Todėl *Budvar* Jungtinėje Karalystėje tapo dviejų prekių ženklų registracijų savininke: viena registracija skirta „Bud“ (1976 m. lapkričio mėn. pateikta paraiška), o kita – „Budweiser“ (1989 m. birželio mėn. pateikta paraiška). *Anheuser-Busch* yra „Budweiser“ prekių ženklą registracijos savininkė (1979 m. gruodžio mėn. pateikta paraiška).
- 21 2005 m. gegužės 18 d., t. y. praėjus ketveriems metams ir 364 dienoms po to, kai *Budvar* ir *Anheuser-Busch* naudai buvo įregistruotas prekių ženklas „Budweiser“, *Anheuser-Busch* pateikė Jungtinės Karalystės prekių ženklų registravimo tarnybai prašymą *Budvar* naudai atliktą šio prekių ženklą registraciją pripažinti negaliojančia.

- 22 Savo prašyme dėl registracijos pripažinimo negaliojančia *Anheuser-Busch* visų pirma teigia, kad nors prekių ženklai „Budweiser“ abiem įmonėms buvo įregistruoti tą pačią dieną, *Anheuser-Busch* yra ankstesnio prekių ženklo savininkė pagal Direktyvos 89/104 4 straipsnio 2 dalį, nes jos paraiška įregistruoti buvo pateikta anksčiau nei *Budvar* paraiška. Antra, kadangi prekių ženklai ir prekės yra tapačios, kaip tai suprantama pagal tos pačios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktą, *Anheuser-Busch*, kaip ankstesnio prekių ženklo savininkė, turi teisę į tai, kad *Budvar* prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia. Trečia, šiuo atveju nėra apribojimo dėl neprieštaravimo, nes minėtos direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje numatytas penkerių metų laikotarpis nepraėjęs.
- 23 Jungtinės Karalystės prekių ženklų registravimo tarnyba patenkino *Anheuser-Busch* pateiktą prašymą registraciją pripažinti negaliojančia.
- 24 2008 m. vasario 19 d., *High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)* atmetė jame *Budvar* pareikštą ieškinį dėl prekių „alus, šviesusis alus ir porteris“.
- 25 Dėl šio sprendimo *Budvar* pateikė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teisme. Šis teismas pažymi, kad jam kyla abejonių dėl Direktyvos 89/104 9 straipsnio, būtent dėl šioje nuostatoje vartojamų „neprieštaravimo“ ir 5 metų „laikotarpio“ sąvokų aiškinimo. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą taip pat klausia, kaip reikia aiškinti direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktą. Šiuo klausimu jis pažymi, kad *Budvar* šiame teisme teigė, jog, nepaisant aiškiai absoliučios apsaugos, kuri taikoma ankstesniam prekių ženklui, kai tapačiu vėlesniu prekių ženklu žymimos tapačios prekės, šios apsaugos išimtis galėtų būti leidžiama tada, kai abu šie prekių ženklai paraleliai ir sąžiningai naudojami ilgą laiką. Iš tikrųjų tokiu atveju tai, kad kiekviena šalis naudoja tapačius prekių ženklus, nekenkia prekių ženklu suteikiamai prekių kilmės garantijai, nes šiais prekių ženklais žymimos ne tik vienos įmonės prekės, bet vienos ir kitos įmonės prekės.

26 Tokiomis aplinkybėmis *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* sustabdė bylos nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ką Direktyvos 89/104/EEB 9 straipsnio 1 dalyje reiškia žodis „leido“ (anglų k. „acquired“), ir būtent:

- a) ar žodis „leido“ yra Bendrijos teisės sąvoka, ar nacionalinis teismas gali taikyti nacionalines taisykles dėl neprieštaravimo (anglų k. „acquiescence“) (įskaitant trukmę arba ilgai trunkantį sąžiningą paralelinį naudojimą)?

- b) jeigu žodis „leido“ yra Bendrijos teisės sąvoka, ar galima manyti, jog prekių ženklo savininkas leido kitam ilgai ir sąžiningai naudoti tą patį prekių ženklą, kai tas savininkas seniai žinojo apie tokį naudojimą, bet negalėjo tam užkirsti kelio?

- c) bet kuriuo atveju, ar būtina, kad prekių ženklo savininkas būtų įregistravęs savo prekių ženklą prieš galėdamas pradėti „leisti“ kitam naudoti: i) tapatų; arba ii) klaidinamai panašų prekių ženklą?

2. Kada prasideda „5 metų“ laikotarpis ir ypač ar gali jis prasidėti (ir jeigu taip, ar gali pasibaigti) iki to laiko, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas faktiškai įregistruoja savo prekių ženklą; ir jeigu taip, kokias sąlygas reikia įvykdyti tam, kad prasidėtų šio laikotarpio eiga?

3. Ar Direktyvos 89/104/EEB 4 straipsnio 1 dalies a punktas taikomas taip, kad ankstesnio prekių ženklo savininkui suteikiama pirmenybės teisė, net jeigu tapatūs prekių ženklai tapačioms prekėms buvo ilgai, sąžiningai ir paraleliai naudojami taip, kad ankstesnio prekių ženklo kilmės garantija reiškia ne tai, jog šis ženklas žymi ankstesnio, o ne kito prekių ženklo savininko prekes, o tai, kad jis žymi ankstesnio prekių ženklo savininko arba kito naudotojo prekes?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo a ir b punktų

- ²⁷ Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar „neprieštaravimas“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 89/104/EEB 9 straipsnio 1 dalį, yra Sąjungos teisės sąvoka, ir, jeigu taip, ar galima manyti, kad prekių ženklo savininkas leido trečiajam asmeniui, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, ilgai ir sąžiningai naudoti šio savininko prekių ženklui tapatų prekių ženklą, kai tas savininkas seniai žinojo apie tokį naudojimą, bet negalėjo jam užkirsti kelio.
- ²⁸ Visų pirma reikia konstatuoti, kad Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje nėra jokio sąvokos „neprieštaravimas“ apibrėžimo, ji neapibrėžta ir kituose šios direktyvos straipsniuose. Be to, direktyvoje dėl šios sąvokos nėra jokios aiškios nuorodos į valstybių narių teisę.

- 29 Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką tiek iš reikalavimo vienodai taikyti Sąjungos teisę, tiek iš lygybės principo išplaukia, jog tuomet, kai Sąjungos teisės nuostatoje nedaroma aiški nuoroda į valstybių narių teisę tam, kad būtų nustatyta jos prasmė ir apimtis, jos turinys visoje Europos Sąjungoje paprastai turi būti aiškinamas autonomiškai ir vienodai, atsižvelgiant į nuostatos kontekstą ir nagrinėjamu teisės aktu siekiamą tikslą (žr., be kita ko, 1984 m. sausio 18 d. Sprendimo *Ekro*, 327/82, Rink. p. 107, 11 punktą; 2000 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo *Linster*, C-287/98, Rink. p. I-6917, 43 punktą ir 2010 m. spalio 21 d. Sprendimo *Padawan*, C-467/08, Rink. p. I-10055, 32 punktą).
- 30 Nors tiesa, kad pagal Direktyvos 89/104 trečią konstatuojamąją dalį „šiuo metu neatrodo būtina įgyvendinti visišką valstybių narių prekių ženklų įstatymų suderinimą“, vis dėl to šia direktyva suderinamos pagrindinės šios srities materialinės normos, t. y. pagal tą pačią konstatuojamąją dalį suderinamos taisyklės, susijusios su nacionalinėmis nuostatomis, kurios turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos funkcionavimui, ir šioje konstatuojamojoje dalyje neatmetama galimybė, kad būtų visiškai suderintos šios taisyklės (1998 m. liepos 16 d. Sprendimo *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rink. p. I-4799, 23 punktas ir 2003 m. kovo 11 d. Sprendimo *Ansul*, C-40/01, Rink. p. I-2439, 27 punktas).
- 31 Be to, Direktyvos 89/104 septintoje konstatuojamojoje dalyje primenama, jog „šio [valstybių narių] įstatymų suderinimo tikslams pasiekti reikia, kad, registruoto prekių ženklo įgijimo bei jo išlaikymo sąlygos visose valstybėse narėse būtų vienodos“. Direktyvos devintoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta: „siekiant palengvinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, labai svarbu užtikrinti, kad nuo šiol įregistruoti prekių ženklai būtų vienodai apsaugoti pagal visų valstybių narių teisinę sistemą“. Galiausiai direktyvos vienuoliktoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta: „siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir neteisingai nepažeisti ankstesnio prekių ženklo valdytojo [savininko] interesus svarbu numatyti, kad jis negali reikalauti registracijos paskelbimo negaliojančia

ir prieštarauti vėlesnių už jo turimų prekių ženklų, apie kuriuos jis žinojo pakankamai ilgą laiką ir jų naudojimui neprieštaravo, vartojimui, išskyrus atvejus, kai vėlesni prekių ženklai buvo taikomi nesąžiningai [paraiška vėlesniam prekių ženklui buvo pateikta turint nesąžiningų ketinimų].“

- 32 Atsižvelgdamas į Direktyvos 89/104 konstatuojamąsias dalis, Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyvos 89/104 5–7 straipsniais visiškai suderinamos su prekių ženklo suteikiamomis teisėmis susijusios taisyklės ir todėl juose apibrėžiamos teisės, kuriomis prekių ženklų savininkai naudojami Sąjungoje (minėto Sprendimo *Silhouette International Schmied* 25 punktas; 2001 m. lapkričio 20 d. Sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss, C-414/99-C-416/99*, Rink. p. I-8691, 39 punktas ir 2010 m. birželio 3 d. Sprendimo *Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09*, Rink. p. I-4965, 27 punktas).
- 33 Taip pat iš minėtų konstatuojamųjų dalių darytina išvada, kad Direktyvos 89/104 9 straipsniu visiškai suderinamos sąlygos, kuriomis įregistruoto vėlesnio prekių ženklo savininkas gali pagal apribojimą dėl neprieštaravimo išlaikyti savo teisę į šį prekių ženklą, kai tapataus ankstesnio prekių ženklo savininkas prašo šio vėlesnio prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia arba prieštarauja dėl šio prekių ženklo naudojimo.
- 34 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką iš Direktyvos 9/104 nuostatų, visų pirma iš jos 9 straipsnio, matyti, kad šia direktyva apskritai siekiama įtvirtinti pusiausvyrą tarp, pirma, prekių ženklo savininko suinteresuotumo išsaugoti esminę prekių ženklo funkciją ir, antra, kitų ūkio subjektų suinteresuotumo disponuoti žymenimis, galinčiais žymėti jų prekes ir paslaugas (2006 m. balandžio 27 d. Sprendimo *Levi Strauss, C-145/05*, Rink. p. I-3703, 28 ir 29 punktai).

- 35 Be to, svarbu konstatuoti, kad ta pati „neprieštaravimo“ sąvoka vartojama ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 54 straipsnio 1 dalyje.
- 36 Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema, sudaryta iš taisyklių visumos, ir ja siekiama jai būdingų tikslų, o jos taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos (žr. 2007 m. spalio 25 d. *Develey prieš VRDT*, C-238/06 P, Rink. p. I-9375, 65 punktą ir 2009 m. liepos 16 d. Sprendimo *American Clothing Associates prieš VRDT ir VRDT prieš American Clothing Associates*, C-202/08 P ir C-208/08 P, Rink. p. I-6933, 58 punktą).
- 37 Todėl „neprieštaravimas“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalį, yra Sąjungos teisės sąvoka, kurios prasmė ir apimtis turi būti vienoda visose valstybėse narėse. Vadinasi, Teisingumo Teismas turi pateikti autonomišką ir vienodą aiškinimą Sąjungos teisės sistemoje.
- 38 Dėl pirmojo klausimo b punkto prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad nors „neprieštaravimas“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalį, apima situacijas, kai prekių ženklo savininkas negali užkirsti kelio trečiajam asmeniui naudoti tapataus prekių ženklo, pagrindinėje byloje *Anheuser-Busch* ir *Budvar* buvo priverstos leisti viena kitai naudoti žodinių žymenį „Budweiser“ Jungtinėje Karalystėje daugiau nei 30 metų.
- 39 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką sąvokų, kurių jokia apibrėžtis Sąjungos teisėje nepateikiama, reikšmė ir apimtis turi būti nustatoma remiantis jų įprasta reikšme bendrinėje kalboje, kartu atsižvelgiant į kontekstą, kuriam esant jos vartojamos, ir

teisės aktų, kuriuose jos įtvirtintos, tikslus (žr., be kita ko, 2005 m. kovo 10 d. Sprendimo *easyCar*, C-336/03, Rink. p. I-1947, 21 punktą; 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo *Wallentin-Hermann*, C-549/07, Rink. p. I-11061, 17 punktą ir 2010 m. liepos 29 d. Sprendimo *UGT-FSP*, C-151/09, Rink. p. I-7591, 39 punktą).

- 40 Be to, Sąjungos teisės akto preambulės gali patikslinti jo turinį (žr. 2006 m. sausio 10 d. Sprendimo *IATA ir ELFAA*, C-344/04, Rink. p. I-403, 76 punktą ir minėto Sprendimo *Wallentin-Hermann* 17 punktą).
- 41 Visų pirma reikia konstatuoti, kad daugelyje Direktyvos 89/104 kalbinių redakcijų tas pats žodis yra vartojamas jos vienuoliktoje konstatuojamojoje dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje neprieštaravimui (prancūzų k. „tolérance“; anglų k. „acquiescence“) žymėti. Tai, kad redakcijoje anglų kalba vienuoliktoje konstatuojamojoje dalyje vartojamas žodis „tolerated“, o 9 straipsnio 1 dalyje – „acquiesced in“ neturi reikšmės, nes, kaip savo rašytinėse pastabose pažymi Jungtinė Karalystė, žodžio „tolerated“ vartojimas nereiškia, kad reikia pateikti mažiau ribojantį šio 9 straipsnio 1 dalies aiškinimą.
- 42 Toliau reikia pažymėti, kad veiksmožodis „leisti“ turi kelias įprastas reikšmes bendrinėje kalboje, viena iš jų – „leisti tęstis“ arba „netrukdyti“.
- 43 Taigi neprieštaravimas skiriasi nuo „sutikimo“, nurodyto Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalyje, kuris turi būti išreikštas taip, kad vienareikšmiškai parodytų ketinimą atsisakyti teisės (žr. minėto Sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 45 punktą).

- 44 Kaip pažymėjo generalinė advokatė savo išvados 70 punkte, remiantis, be kita ko, Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalies redakcijomis danų ir švedų kalbomis, neprieštarujančiam asmeniui būdingas tam tikras pasyvumas ir jis atsisako imtis savo turimų priemonių padėčiai, apie kurią žino ir kuri nebūtinai yra pageidaujama, ištaisyti. Kitaip tariant, neprieštaravimo sąvoka reiškia, kad neprieštaraujantis asmuo nieko nedaro susiklosčius padėčiai, kuriai esant jis galėtų prieštarauti.
- 45 Taikant Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalį, šią sąvoką „neprieštaravimas“ reikia aiškinti taip, jog negalima manyti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas leido trečiajam asmeniui ilgai ir sąžiningai naudoti savininko prekių ženklui tapatų vėlesnį prekių ženklą, kai savininkas seniai žinojo apie tokį naudojimą ir neturėjo jokios galimybės jo užprotestuoti.
- 46 Tokį aiškinimą patvirtina Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalies kontekstas ir šia direktyva siejami tikslai.
- 47 Iš tikrųjų, viena vertus, direktyvos vienuoliktoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas turėjo ilgai neprieštarauti dėl vėlesnio nei jo prekių ženklas prekių ženklo, apie kurį jis žinojo, naudojimo, t. y. „sąmoningai“, „apie tai žinodamas“. Toje pačioje konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad negali būti „neteisingai“ pažeisti ankstesnio prekių ženklo savininko interesai. Kaip pažymėjo generalinė advokatė savo išvados 72 punkte, būtų neteisinga, jei ankstesnio prekių ženklo savininkas netektų teisės prašyti tapataus vėlesnio prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia arba prieštarauti dėl tokio prekių ženklo naudojimo, jeigu jis net neturėjo galimybės tai daryti.

- 48 Kita vertus, kaip nurodyta šio sprendimo 34 punkte, Direktyva 89/104 siekiama įtvirtinti pusiausvyrą tarp prekių ženklo savininko suinteresuotumo išsaugoti esminę prekių ženklo funkciją ir kitų ūkio subjektų suinteresuotumo disponuoti žymenimis, galinčiais žymėti jų prekes ir paslaugas. Šis tikslas reiškia, kad, siekiant apsaugoti šią esminę funkciją, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi turėti galimybę, taikant šios direktyvos 9 straipsnio 1 dalį, užprotestuoti vėlesnio jo prekių ženklui tapataus prekių ženklo naudojimą.
- 49 Reikia pridurti, kad, kaip pažymėjo Komisija, ankstesnio prekių ženklo savininkui pradėjus kokią nors administracinę procedūrą ar teisminį procesą per Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje numatytą laikotarpį, nutrūksta apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpio eiga.
- 50 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmojo klausimo a ir b punktus reikia atsakyti taip: „neprieštaravimas“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalį, yra Sąjungos teisės sąvoka, ir negalima manyti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas leido trečiajam asmeniui ilgai ir sąžiningai naudoti savininko prekių ženklui tapatų vėlesnį prekių ženklą, kai savininkas seniai žinojo apie tokį naudojimą ir neturėjo jokios galimybės jo užprotestuoti.

Dėl pirmojo klausimo c punkto ir antrojo klausimo

- 51 Savo pirmojo klausimo c punktu ir antruoju klausimu, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje numatytas apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpis gali prasidėti iki to laiko, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas įregistruoja

savo prekių ženklą, ir, jeigu taip, kokias reikia sąlygas įvykdyti tam, kad prasidėtų šio apribojimo laikotarpio eiga.

- 52 Visų pirma reikia priminti, kad, kaip matyti iš Direktyvos 89/104 vienuoliktos konstatuojamosios dalies, šios direktyvos 9 straipsnyje numatyta apribojimo dėl neprieštaravimo taisyklė buvo įtvirtinta teisinio saugumo sumetimais.
- 53 Iš Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalies teksto matyti, kad tam, jog ankstesniam prekių ženklui tapataus ar klaidinamai į jį panašaus vėlesnio prekių ženklo naudojimo atveju prasidėtų apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpio eiga, turi būti įvykdytos keturios sąlygos.
- 54 Pirma, kadangi minėto 9 straipsnio 1 dalyje daroma nuoroda į „įregistruotą vėlesnį prekių ženklą“, šio prekių ženklo registracija atitinkamoje valstybėje narėje yra būtina sąlyga. Todėl apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpis negali prasidėti vien nuo tada, kai vėlesnis prekių ženklas naudojamas, net jeigu jo savininkas vėliau jį įregistruoja.
- 55 Kalbant apie vėlesnio prekių ženklo registraciją atitinkamoje valstybėje narėje, svarbu pažymėti, kad Direktyvos 89/104 penktoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta: „valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra nustatyti registravimo būdu įgyjamų prekių ženklų registravimo, registracijos panaikinimo ir jų paskelbimo negaliojančiais tvarką; <...> jos, pavyzdžiui, gali nustatyti [nustatyti] prekių ženklų registravimo ir registracijos paskelbimo negaliojančia procedūrų formą [ir] nuspręsti, ar ankstesnėms teisėms bus taikoma registravimo procedūra arba panaikinimo procedūra, ar abi [ankstesnėmis teisėmis reikia remtis per registracijos ar panaikinimo procedūrą ar per abi jas], ir jeigu jos leidžia taikyti registravimo procedūrą ankstesnėms teisėms [jeigu jos leidžia remtis ankstesnėmis teisėmis per registracijos procedūrą], ar taikyti [numatyti] priešingą [protesto] procedūrą arba *ex officio* patikrinimo procedūrą ar abi

procedūras; <...> valstybėms narėms paliekama teisė nustatyti prekių ženklų panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiais pasekmes“.

- 56 Antra, vėlesnio prekių ženklo paraišką jo savininkas turi būti pateikęs sąžiningai.
- 57 Trečia, vėlesnio prekių ženklo savininkas turi naudoti savo prekių ženklą valstybėje narėje, kurioje jis įregistruotas.
- 58 Ketvirta, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi žinoti, kad vėlesnis prekių ženklas įregistruotas ir kad jis naudojamas po šios registracijos.
- 59 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar šios keturių apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpiui prasidėti būtinos sąlygos yra įvykdytos pagrindinėje byloje.
- 60 Tai nurodžius, reikia pridurti, kad ankstesnio prekių ženklo registracija atitinkamoje valstybėje narėje nėra būtina sąlyga tam, kad prasidėtų apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpis.
- 61 Iš tiesų Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje pažymima, kad „ankstesnis prekių ženklas“ yra toks, „koks nurodytas [šios direktyvos] 4 straipsnio 2 dalyje“. Pagal šią nuostatą prekių ženklas gali būti laikomas ankstesniu ir jo neįregistravus, kaip tai yra atitinkamai šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose numatytų „prekių ženklų paraiškų priklausomai nuo jų registravimo“ ir „plačiai žinomų“ prekių ženklų atveju.

- 62 Todėl į pirmojo klausimo c punktą ir antrąjį klausimą reikia atsakyti taip, kad ankstesnio prekių ženklo registracija atitinkamoje valstybėje narėje nėra būtina sąlyga tam, kad prasidėtų Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje numatyto apribojimo dėl prieštaravimo laikotarpio eiga. Šio apribojimo laikotarpiui prasidėti būtinos sąlygos, kurias turi patikrinti nacionalinis teismas, yra šios: pirma, vėlesnis prekių ženklas turi būti įregistruotas atitinkamoje valstybėje narėje, antra, šio prekių ženklo paraiška turi būti pateikta sąžiningai, trečia, vėlesnio prekių ženklo savininkas turi naudoti šį prekių ženklą jo registracijos valstybėje narėje ir, ketvirta, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi žinoti, kad vėlesnis prekių ženklas įregistruotas ir naudojamas po jo registracijos.

Dėl trečiojo klausimo

- 63 Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas gali pasiekti, kad vėlesnio tapataus prekių ženklo, žymincio tapačias prekes, registracija būtų pripažinta negaliojančia tuo atveju, kai šie abu prekių ženklai ilgai, sąžiningai ir paraleliai naudojami.
- 64 Visų pirma reikia pažymėti, kad *Anheuser-Busch* ginčija šio klausimo priimtinumą dėl to, kad jis grindžiamas neteisinga prielaida, jog prekių ženklu „Budweiser“ žymimos tiek jos, tiek *Budvar* prekės. Be to, *Anheuser-Busch* naudoja patį prekių ženklą „Budweiser“ Jungtinėje Karalystėje, o *Budvar* prekiauja savo prekėmis, pažymėtomis žodžiais „Budweiser Budvar“.
- 65 Vis dėlto pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką nacionalinio teismo pateiktiems klausimams dėl Sąjungos teisės aiškinimo, atsižvelgiant į jo paties nustatytas teisines ir faktines aplinkybes, kurių tikslumo Teisingumo Teismui nepriklauso tikrinti, taikoma tinkamumo prezumpcija (žr. 2008 m. gruodžio 16 d. Sprendimo

Cartesio, C-210/06, Rink. p. I-9641, 67 punktą; 2010 m. spalio 7 d. Sprendimo *dos Santos Palhota ir kt.*, C-515/08, Rink. p. I-9133, 20 punktą ir 2011 m. balandžio 5 d. Sprendimo *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, C-119/09, Rink. p. I-2551, 21 punktą).

66 Todėl trečiasis klausimas yra priimtinas.

67 Siekiant atsakyti į šį klausimą, reikia priminti, kad Direktyvos 89/104 4 straipsnyje apibrėžiami kiti atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai prieštaravimo dėl ankstesnių teisių atveju. Taigi šio straipsnio 1 dalies a punkte numatyta, kad įregistruoto prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ir paslaugos, kurioms prekių ženklas įregistruotas, yra tapачios prekėms arba paslaugoms, kurias apsaugo ankstesnis prekių ženklas.

68 Šiuo klausimu Direktyvos 89/104 dešimtoje konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad įregistruotu prekių ženklu suteikiama apsauga, kurios tikslas – būtent užtikrinti prekių ženklo kilmės funkciją, yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens ir tarp prekių ar paslaugų.

69 Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sąlygos iš esmės atitinka šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sąlygas, pagal kurias nustatomi atvejai, kada prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti jo prekių ženklui tapачius žymenis prekėms ir paslaugoms, tapачioms toms, kurioms minėtas prekių ženklas įregistruotas (2003 m. kovo 20 d. Sprendimo *LTJ Diffusion*, C-291/00, Rink. p. I-2799, 41 punktas).

- 70 Todėl Teisingumo Teismo Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto aiškini-
mas taip pat taikomas šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktui, nes minėtas aišk-
kinimas *mutatis mutandis* taikomas šiai nuostatai (minėto Sprendimo *LTJ Diffusion*
43 punktas)
- 71 Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalyje
numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant suteikti prekių ženklo savininkui ga-
limybę apginti savo, kaip šio ženklo savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti,
kad prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas, todėl naudotis šia teise galima, tik jei
trečiajam asmeniui naudojant šį žymenį kenkiama arba galėtų būti pakenkta prekių
ženklo funkcijoms. Šioms funkcijoms priskiriama ne tik esminė prekių ženklo funkci-
ja užtikrinti vartotojams prekės ar paslaugos kilmę, bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai
funkcija garantuoti šios prekės ar paslaugos kokybę arba informavimo, investavimo
ar reklamos funkcijos (žr., be kita ko, 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.*,
C-487/07, Rink. p. I-5185, 58 punktą ir 2010 m. kovo 23 d. Sprendimo *Google France*
ir Google, C-236/08-C-238/08, Rink. p. I-2417, 77 punktą).
- 72 Reikia pridurti, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktu tam, kad būtų
suteikta absoliuti apsauga esant tapatumui tarp žymens ir prekių ženklo bei tarp pre-
kių ar paslaugų, nereikalaujama įrodyti, kad yra galimybė suklaidinti visuomenę (mi-
nėto Sprendimo *LTJ Diffusion* 49 punktas).
- 73 Prašyme priimti prejudicinį sprendimą nacionalinis teismas Teisingumo Teismo
klausia, kaip reikia aiškinti Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies a punktą atsižvel-
giant į prekių ženklo esminę funkciją.

- 74 Tokiomis aplinkybėmis iš to, kas išdėstyta, matyti, jog minėtą nuostatą reikia aiškinti taip, kad vélesnio įregistruoto prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, kai šis prekių ženklas yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, prekės, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas, yra tapačios toms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra saugomas, o naudojant šį žymenį kenkiama arba galėtų būti pakenkta prekių ženklo esminei funkcijai užtikrinti vartotojams prekių kilmę.
- 75 Nagrinėjamu atveju reikia konstatuoti: tai, kad *Budvar* naudoja prekių ženklą „Budweiser“ Jungtinėje Karalystėje, nekenkia ir negali pakenkti esminei prekių ženklo „Budweiser“, kurio savininkė yra *Anheuser-Busch*, funkcijai.
- 76 Šiuo požiūriu svarbu pažymėti, kad aplinkybės, dėl kurių kilo ginčas pagrindinėje byloje, yra išimtinės.
- 77 Iš tiesų, pirma, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad *Anheuser-Busch* ir *Budvar* abi Jungtinėje Karalystėje parduoda savo alų, žymimą žodiniu žymeniu „Budweiser“ arba prekių ženklu, kurio sudėtyje yra toks žymuo, beveik 30 metų iki jų registracijos.
- 78 Antra, 2000 m. vasario mėn. *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* priėmus sprendimą, *Anheuser-Busch* ir *Budvar* buvo leista kartu ir paraleliai įregistruoti savo prekių ženklus „Budweiser“.
- 79 Trečia, iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą taip pat matyti, kad nors *Anheuser-Busch* pateikė paraišką kaip prekių ženklą įregistruoti žodį „Budweiser“

anksčiau nei *Budvar*, kiekviena iš šių dviejų įmonių nuo pat pradžių sąžiningai naudoja savo prekių ženklus „Budweiser“.

80 Ketvirta, kaip pažymėta šio sprendimo 10 punkte, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatavo, kad nors pavadinimai tie patys, Jungtinės Karalystės vartotojai aiškiai pastebi, kad *Budvar* ir *Anheuser-Busch* alus yra skirtingas, nes jo skonis, kaina ir išvaizda visuomet skyrėsi.

81 Penkta, iš šių dviejų prekių ženklų koegzistavimo Jungtinės Karalystės rinkoje darytina išvada, kad net jeigu prekių ženklai tapatūs, *Budvar* ir *Anheuser-Busch* alus visada buvo aiškiai atskiriamas kaip pagamintas skirtingų įmonių.

82 Todėl, kaip teisingai pažymėjo Komisija savo rašytinėse pastabose, Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, ilgai ir sąžiningai paraleliai naudojant du tapačius prekių ženklus, žyminčius tapačias prekes, nekenkiama ir negali būti pakenkta prekių ženklo esminei funkcijai užtikrinti vartotojams prekių arba paslaugų kilmę.

83 Reikia pridurti, kad jeigu ateityje prekių ženklai „Budweiser“ būtų kaip nors nesąžiningai naudojami, tokia situacija prireikus galėtų būti išnagrinėta atsižvelgiant į nesąžiningos konkurencijos nuostatas.

84 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakymas į trečiąją klausimą yra toks: Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, jog ankstesnio

prekių ženklo savininkas negali reikalauti, kad tapataus vėlesnio prekių ženklo, žyminčio tapačias prekes, registracija būtų pripažinta negaliojančia tuo atveju, kai šie abu prekių ženklai ilgai, sąžiningai ir paraleliai naudojami, jeigu tokiomis aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, tokiu naudojimu nekenkiama arba negalima pakenksti prekių ženklo esmei funkcijai užtikrinti vartotojams prekių arba paslaugų kilmę.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- ⁸⁵ 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. „Neprieštaravimas“, kaip jis suprantamas pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 9 straipsnio 1 dalį, yra Sąjungos teisės sąvoka, ir negalima manyti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas leido trečiajam asmeniui ilgai ir sąžiningai naudoti savininko prekių ženklui tapatų vėlesnį prekių ženklą, kai savininkas seniai žinojo apie tokį naudojimą ir neturėjo jokios galimybės jo užprotestuoti.
2. Ankstesnio prekių ženklo registracija atitinkamoje valstybėje narėje nėra būtina sąlyga tam, kad prasidėtų Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje numatyta apribojimo dėl prieštaravimo laikotarpio eiga. Šio apribojimo

laikotarpiui prasidėti būtinos sąlygos, kurias turi patikrinti nacionalinis teismas, yra šios: pirma, vėlesnis prekių ženklas turi būti įregistruotas atitinkamoje valstybėje narėje, antra, šio prekių ženklo paraiška turi būti pateikta sąžiningai, trečia, vėlesnio prekių ženklo savininkas turi naudoti šį prekių ženklą jo registracijos valstybėje narėje ir, ketvirta, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi žinoti, kad vėlesnis prekių ženklas įregistruotas ir naudojamas po jo registracijos.

3. Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, jog ankstesnio prekių ženklo savininkas negali reikalauti, kad tapataus vėlesnio prekių ženklo, žyminčio tapačias prekes, registracija būtų pripažinta negaliojančia tuo atveju, kai šie abu prekių ženklai ilgai, sąžiningai ir paraleliai naudojami, jeigu tokiomis aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, tokiu naudojimu nekenkiama arba negalima pakenkti prekių ženklo esminei funkcijai užtikrinti vartotojams prekių arba paslaugų kilmę.

Parašai.