



## Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. liepos 18 d.\*

„Prekių ženklai — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Registracijos panaikinimo pagrindai — „Naudojimo iš tikrųjų“ sąvoka — Su kitu prekių ženklu arba kaip sudėtinio prekių ženklo dalis naudojamas prekių ženklas — Prekių ženkle naudojami spalva arba spalvų derinys — Geras vardas“

Byloje C-252/12

dėl *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Jungtinė Karalystė) 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2012 m. gegužės 16 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

**Specsavers International Healthcare Ltd,**

**Specsavers BV,**

**Specsavers Optical Group Ltd,**

**Specsavers Optical Superstores Ltd**

prieš

**Asda Stores Ltd**

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič (pranešėjas), teisėjai E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader ir C. G. Fernlund,

generalinė advokatė J. Kokott,

posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2013 m. kovo 20 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd* ir *Specsavers Optical Superstores Ltd*, atstovaujамų solisitorių A. Gold ir K. Mattila bei QC J. Mellor ir A. Speck,

— Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos L. Christie, padedamo baristerio S. Malynicz,

\* Proceso kalba: anglų.

- Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze bei J. Kemper ir V. Cramer,
- Europos Komisijos, atstovaujamos F. Bulst ir J. Samnadda,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinės advokatės nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

### Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktų, 15 straipsnio 1 dalies ir 51 straipsnio 1 dalies a punkto išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp *Specsavers International Healthcare Ltd*, *Specsavers BV*, *Specsavers Optical Group Ltd* ir *Specsavers Optical Superstores Ltd* (toliau kartu – *Specsavers* grupė) ir *Asda Stores Ltd* (toliau – *Asda*) dėl tariamo *Specsavers* grupės registruotų Bendrijos prekių ženklų pažeidimo.

### Teisinis pagrindas

#### *Tarptautinė teisė*

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

„(1) Jeigu šalyje užregistruoto ženklo panaudojimas yra privalomas, registracija gali būti anuliuota, tik praėjus tam tikram terminui ir tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo nepristatys įrodymų, kurie pateisintų jo neveiksmingumo priežastis.

(2) Jeigu prekės ženklą jo savininkas naudoja tokia forma, kurios atskiri elementai skiriasi nuo užregistruoto vienoje iš Sąjungos šalių [siekiant užtikrinti Paryžiaus konvencijos 1 straipsniu nustatytą pramoninės nuosavybės apsaugą], bet nekeičia pagrindinių ženklo skiriamųjų požymių, tai toks panaudojimas neleidžia registracijos pripažinti negaliojančia ir neapriboja ženkliui suteiktos apsaugos.“

#### *Sąjungos teisė*

- 4 Reglamento Nr. 207/2009 10 konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„Nėra jokių Bendrijos prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujančio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami.“

- 5 Šio reglamento 7 straipsnyje „Absoliutūs atmetimo pagrindai“ įtvirtinta:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

<...>

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

<...>

3. 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos.“

- 6 Pagal šio reglamento 9 straipsnio „Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės“ 1 dalį:

„Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

<...>

- b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklų ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta; tikimybė suklaidinti apima galimybę susieti žymenį su prekių ženklu;
- c) bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis [Sąjungoje] turi gerą vardą ir jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo [dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties] įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui.“

- 7 To paties reglamento 15 straipsnio „Bendrijos prekių ženklų naudojimas“ 1 dalis suformuluota taip:

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

Taikant pirmą pastraipą naudojimas taip pat yra:

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

<...>“

- 8 Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio „Panaikinimo pagrindai“ 1 dalyje nurodyta:

„Bendrijos prekių ženklų savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus [Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui)] prašymą arba priešiškinį teisių pažeidimo byloje:

- a) jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas [Sąjungoje] iš tikrųjų nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir nėra rimtų [tinkamų] priežasčių jo nenaudoti; tačiau niekas negali reikalauti panaikinti savininko teisių į Bendrijos prekių ženklą, jeigu laikotarpiu tarp penkerių metų laikotarpio pabaigos ir prašymo ar priešiškinio padavimo buvo pradėta arba vėl imta iš tikrųjų naudoti prekių ženklą; į naudojimo pradėjimą arba atnaujinimą neatsižvelgiama, jei tai įvyko per tris mėnesius iki prašymo arba priešiškinio padavimo dienos, prasidėjusius ne anksčiau kaip pasibaigus penkerių metų [iš eilės] trukmės nenaudojimo laikui, jeigu [<...>] pasiruošimas naudojimo pradėjimui arba atnaujinimui prasidėjo tik po to, kai savininkas sužinojo, kad gali būti paduotas prašymas arba priešiškinis;

<...>“

### Faktinės pagrindinės bylos aplinkybės ir prejudiciniai klausimai

- 9 2009 m. spalio mėn. *Asda*, kuri yra prekybos centrų tinklo savininkė, pradėjo prieš *Specsavers* grupę, kuri turi plačiausią optikos parduotuvių tinklą Jungtinėje Karalystėje ir yra pagrindinė *Asda* konkurentė, nukreiptą optikos prekių reklamos kampaniją. Šioje kampanijoje *Asda* naudojo šūkius „Be a real spec saver at Asda“ bei „Spec savings at ASDA“ ir šiuos logotipus:



- 10 Praėjus nedaug laiko nuo šios reklamos kampanijos pradžios 2009 m. spalio 19 d. *Specsavers* pateikė *High Court of Justice* (England & Wales) (*Civil division*) prieš *Asda* nukreiptą ieškinį, kuriame nurodyta, kad pažeistos teisės į tokius Bendrijos prekių ženklus:

— žodinius Bendrijos prekių ženklus Nr. 1321298 ir Nr. 3418928, sudarytus iš žodžio „Specsavers“,

— vaizdinius Bendrijos prekių ženklus Nr. 449256 ir Nr. 1321348, kuriame naudojamas šis žymuo (toliau – šešėlinį logotipą vaizduojantis prekių ženklas):



— vaizdinį Bendrijos prekių ženklą Nr. 5608385, kuriame vaizduojamas šis žymuo:



— ir vaizdinį Bendrijos prekių ženklą Nr. 1358589, kuriame vaizduojamas šis žymuo (toliau – logotipą be užrašų vaizduojantis prekių ženklas):



- 11 2010 m. spalio 6 d. sprendimu *High Court of Justice (England & Wales)* nurodė, kad *Asda* nepažeidė *Specsavers* grupei priklausančių Bendrijos prekių ženklų. Minėtas teismas taip pat pripažino logotipą be užrašų vaizduojančio prekių ženklą registraciją negaliojančia dėl to, kad šis prekių ženklas nebuvo naudojamas. *Specsavers* grupė tokį sprendimą apskundė *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)*.
- 12 2012 m. sausio 31 d. sprendimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas priėmė byloje sprendimą, kiek tai susiję su tariamu *Specsavers* priklausančių žodinių Bendrijos prekių ženklų Nr. 1321298 ir Nr. 3418928 bei vaizdinių Bendrijos prekių ženklų Nr. 449256, Nr. 1321348 ir Nr. 5608385 pažeidimu. Jis nusprendė, kad remdamasi šiais prekių ženklais ir Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktu *Specsavers* turėjo teisę uždrausti *Asda* naudoti šūkius „Be a real spec saver at Asda“ bei *Spec savings at Asda*“ ir per reklamos kampaniją *Asda* naudotą logotipą.
- 13 Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nusprendė, kad tam, kad išnagrinėtų pagrindinėje byloje kilusį su logotipą be užrašų vaizduojančiu prekių ženklų susijusį klausimą jis turi kreiptis į Teisingumo Teismą dėl toliau nurodytų aspektų.
- 14 Viena vertus, dėl to, kad *Asda* prašė pripažinti, jog teisės, sietinos su logotipą be užrašų vaizduojančiu prekių ženklų, negalioja dėl šio prekių ženklų nenaudojimo, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar šešėlinį logotipą vaizduojančių prekių ženklų naudojimą galima laikyti logotipą be užrašų vaizduojančio prekių ženklų naudojimu.
- 15 Kita vertus, šis teismas siekia išsiaiškinti, ar į sustiprėjusį žalios spalvos figūros, kurią *Specsavers* grupė visuomet naudojo norėdama pavaizduoti jai priklausančią logotipą be užrašų vaizduojančią prekių ženklą, gerą vardą galima atsižvelgti pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, nepaisant to, kad šis prekių ženklas buvo įregistruotas pavaizdavus jį balta ir juoda spalvomis. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad turėtų taip būti, tačiau vis dėlto nurodo, kad šiuo klausimu reikia Sąjungos teisės išaiškinimo.

16 Tokiomis aplinkybėmis *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Jeigu ūkio subjektas yra atskirai įregistravęs Bendrijos prekių ženklus:

- a) vaizdinį prekių ženklą ir
- b) žodinių prekių ženklą

ir juos naudoja kartu, ar toks naudojimas gali būti laikomas vaizdinio prekių ženklo naudojimu, kaip jis suprantamas pagal Reglamento [Nr. 207/2009] 15 ir 51 straipsnius? Jeigu taip, kaip vertinti vaizdinio prekių ženklo naudojimo klausimą? <...>

2. Ar yra skirtumas, jeigu:

- a) žodinis prekių ženklas uždėtas ant vaizdinio elemento;
- b) ūkio subjektas turi ir jungtinį prekių ženklą, kurį sudaro vaizdinis elementas ir žodinis prekių ženklas, įregistruotą kaip Bendrijos prekių ženklas?

3. Ar atsakymas į [pirmąjį ir antrąjį klausimus] priklauso nuo to, ar vidutinis vartotojas suvokia, kad vaizdinis elementas ir žodžiai [pirma] yra atskiri žymenys arba [antra] kiekvienas iš jų atlieka savarankišką skiriamąją funkciją? Jei taip, kaip jis priklauso?

4. Jeigu Bendrijos prekių ženklas nėra registruotas kokios nors spalvos, tačiau jo savininkas jį plačiai naudojo tam tikros spalvos ar spalvų derinio, todėl didelė visuomenės dalis (Bendrijos dalyje, tačiau ne visoje Bendrijoje) jį pradėjo sieti su ta spalva arba spalvų deriniu, ar tokia spalva ar spalvos, kuriomis ginčijamą ženklą naudoja atsakovė, yra reikšmingos atliekant visapusi galimybes supainioti, kaip numatyta [Reglamento Nr. 207/2009] 9 straipsnio 1 dalies b punkte, arba įgyto nesąžiningo pranašumo, kaip numatyta 9 straipsnio 1 dalies c punkte, vertinimą? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, kokia jų reikšmė?

5. Jeigu į [ketvirtąjį] klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar atliekant visapusi vertinimą svarbu, kad didelė visuomenės dalis pačią atsakovę sieja su spalva ar tam tikru spalvų deriniu, kuriuos ji naudoja ginčijamame žymenyje?“

## **Dėl prejudicinių klausimų**

### *Dėl pirmojo–trečiojo klausimų*

17 Pirmuoju–trečiuoju klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės teiraujasi, ar Bendrijos prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį ir 51 straipsnio 1 dalies a punktą, tenkinama tuo atveju, kai vaizdinis Bendrijos prekių ženklas naudojamas tik kartu su ant jo uždėtu žodiniu Bendrijos prekių ženklu ir, be to, pats dviejų prekių ženklų derinys įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas.

18 Visos pastabas Teisingumo Teismui pateikusios bylos šalys iš esmės tvirtina, kad vaizdinio Bendrijos prekių ženklo naudojimas kartu su kitu ant jo uždėtu žodiniu prekių ženklu gali būti laikomas naudojimu iš tikrųjų, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį ir 51 straipsnio 1 dalies a punktą, su sąlyga, kad tokį vaizdinį prekių ženklą bendrame derinyje ir toliau galima atskirti.



- 19 Pirmiausia reikia patikslinti, kad situacija, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai žodinis prekių ženklas uždėtas ant vaizdinio prekių ženklo, priskiriama Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio a punkte numatytam atvejui, t. y. kai prekių ženklas naudojamas ne ta forma, kuria įregistruotas.
- 20 Iš tiesų žodinio žymens „Specsavers“ uždėjimas ant logotipą be užrašo vaizduojančio prekių ženklo pakeičia formą, kuria šis prekių ženklas įregistruotas, ir tai nėra paprastas prijungimas, nes kai kurios logotipą be užrašų vaizduojančio prekių ženklo dalys paslepiamos žodiniu ženklu.
- 21 Taip pat pabrėžtina, kad iš Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto formuluotės tiesiogiai išplaukia, kad prekių ženklo naudojimas ne ta forma, kuria įregistruotas, laikomas naudojimu pagal šio straipsnio pirmą pastraipą, su sąlyga, kad nepakeičiamas prekių ženklo skiriamasis pobūdis formos, kuria jis įregistruotas, atžvilgiu.
- 22 Prekių ženklo skiriamasis pobūdis pagal Reglamentą Nr. 207/2009 reiškia, kad šis prekių ženklas leidžia nustatyti, kad prekė, kuriai prašoma tokį prekių ženklą įregistruoti, priklauso konkrečiai įmonei, ir taip atskirti šią prekę nuo kitų įmonių prekių (šiuo klausimu žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-468/01 P-C-472/01 P, Rink. p. I-5141, 32 punktą; 2008 m. gegužės 8 d. Sprendimo *Eurohypo prieš VRDT*, C-304/06 P, Rink. p. I-3297, 66 punktą ir 2012 m. liepos 12 d. Sprendimo *Smart Technologies prieš VRDT*, C-311/11 P, Rink. p. I-6135, 23 punktą).
- 23 Toks skiriamasis registruoto prekių ženklo pobūdis gali atsirasti ir dėl tokio prekių ženklo sudedamosios dalies naudojimo, ir dėl kito prekių ženklo naudojimo kartu su registruotu prekių ženklu. Abiem atvejais užtenka, kad dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys iš tiesų manytų, kad atitinkamos prekė ar paslauga priklauso konkrečiai įmonei (pagal analogiją žr. 2005 m. liepos 7 d. Sprendimo *Nestlé*, C-353/03, Rink. p. I-6135, 30 punktą).
- 24 Iš to matyti, kad logotipą be užrašų vaizduojančio prekių ženklo su ant jo uždėtu žodiniu žymeniu „Specsavers“ naudojimas, net jeigu galiausiai tai yra registruoto prekių ženklo dalies naudojimas arba naudojimas su tokiu prekių ženklu, gali būti laikomas pačiu logotipą be užrašų vaizduojančio prekių ženklo naudojimu, su sąlyga, kad toks prekių ženklas taip, kaip yra įregistruotas, t. y. kai dalies jo nepaslepia ant jo uždėtas žodinis žymuo „Specsavers“, tokia forma visuomet nurodo *Specsavers* grupei priklausančias prekes, kurioms prekių ženklas įregistruotas, o tai turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
- 25 Šios išvados nepakeičia aplinkybė, kad žodinis žymuo „Specsavers“ ir logotipo be užrašų su ant jo uždėtu žodiniu žymeniu „Specsavers“ derinys taip pat įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklai.
- 26 Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį, gali būti tenkinama tik tuo atveju, kai prekių ženklas naudojamas tik kaip kito sudėtinio prekių ženklo sudedamoji dalis ar kartu su kitu prekių ženklu, o pats abiejų šių prekių ženklų derinys įregistruotas kaip prekių ženklas, su sąlyga, kad prekių ženklas ir toliau suvokiamas kaip nurodantis atitinkamos prekės kilmę (šiuo klausimu žr. 2013 m. balandžio 18 d. Sprendimo *Collosum Holding*, C-12/12, 35 ir 36 punktus).
- 27 Be to, Teisingumo Teismas taip pat nusprendė, kad, kiek tai susiję su 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmosios 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) 10 straipsnio 2 dalies a punktu, kurio tekstas iš esmės sutampa su Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktu, registruoto prekių ženklo savininkas, siekdamas įrodyti šio prekių ženklo naudojimą, kaip tai suprantama pagal šią teisės nuostatą, gali remtis tokio prekių ženklo naudojimu kitokia forma, nei šis prekių ženklas įregistruotas, jeigu šių dviejų formų skirtumai nekeičia šio prekių ženklo skiriamųjų požymių ir jeigu ši kitokia forma pati įregistruota kaip prekių ženklas (2012 m. spalio 25 d. Sprendimo *Rintisch*, C-553/11, 30 punktą).

- 28 Argumentus, kuriais remdamasis Teisingumo Teismas taip išaiškino Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punktą, galima *mutatis mutandis* pritaikyti nagrinėjant Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą.
- 29 Tokį aiškinimą itin patvirtina Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktu siekiamas tikslas: nereikalaujant griežto formos, naudojamos prekybinėje veikloje, ir formos, kuria prekių ženklas įregistruotas, atitikties, siekiama leisti šio prekių ženklo savininkui prekybinėje veikloje naudoti kelis šio žymens variantus, kurie nekeistų skiriamųjų požymių ir dėl kurių prekių ženklas geriau atitiktų prekybos atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis ir reklamos reikalavimus. Šio tikslo nebūtų laikomasi, jeigu tam, kad būtų nustatyta, jog registruotas prekių ženklas naudojamas, būtų keliama papildoma sąlyga, pagal kurią kitokia forma, kuria šis prekių ženklas naudojamas, neturi būti įregistruota kaip prekių ženklas (pagal analogiją žr. minėto Sprendimo *Rintisch* 21 ir 22 punktus).
- 30 Be to, toks Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto aiškinimas atitinka Paryžiaus konvencijos 5 straipsnio C dalies 2 punktą, nes iš šios nuostatos nematyti, kad, įregistravus žymenį kaip prekių ženklą, šio žymens naudojimu nebegalima remtis nustatant kito registruoto prekių ženklo, nuo kurio jis skiriasi tik tiek, kad pastarojo prekių ženklo skiriamieji požymiai dėl to lieka nepakitę, naudojimą (žr. minėto Sprendimo *Rintisch* 23 punktą).
- 31 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pirmąjį–trečiąjį klausimus reikia atsakyti taip: Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas aiškintini taip, kad „naudojimo iš tikrųjų“ sąlyga, kaip ji suprantama pagal šias teisės nuostatas, gali būti tenkinama tuo atveju, kai vaizdinis Bendrijos prekių ženklas naudojamas tik kartu su ant jo uždėtu žodiniu Bendrijos prekių ženklu, be to, pats dviejų prekių ženklų derinys įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, su sąlyga, kad prekių ženklo naudojimo formos ir formos, kuria prekių ženklas buvo įregistruotas, skirtumai nepakeičia tokio prekių ženklo skiriamųjų požymių, atsižvelgiant į tai, kaip jis įregistruotas.

#### *Dėl ketvirtojo klausimo*

- 32 Pateikdamas ketvirtąjį klausimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia sužinoti, ar Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai Bendrijos prekių ženklas nėra įregistruotas kokios nors spalvos, tačiau jo savininkas jį plačiai naudojo tam tikros spalvos ar spalvų derinio, todėl didelė visuomenės dalis jį pradėjo sieti su ta spalva arba spalvų deriniu, ar tokia spalva ar spalvos, kurią (-ias) trečiasis asmuo naudoja norėdamas pavaizduoti žymenį, kuriuo, kaip nurodoma, toks prekių ženklas pažeidžiamas, yra reikšmingos atliekant visapusišią galimybės supainioti arba nesąžiningo pranašumo, kaip tai suprantama pagal šias teisės nuostatas, vertinimą.
- 33 *Specsavers* grupė ir Europos Komisija siūlo į šį klausimą atsakyti teigiamai, o Jungtinės Karalystės vyriausybė, atvirkščiai, mano, kad į jį reikia atsakyti neigiamai.
- 34 Pirma, dėl galimybės supainioti, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą, analizės primintina, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybė suklaidinti visuomenę turi būti vertinama visapusiškai ir atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius veiksnius (žr., be kita ko, 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktą; 2005 m. spalio 6 d. Sprendimo *Medion*, C-120/04, Rink. p. I-8551, 27 punktą ir 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 34 punktą).
- 35 Teisingumo Teismas taip pat sistemingai aiškino, kad visapusišią galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, skambėjimo ar conceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukeliama įspūdžiu, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Tai, kaip vidutinis nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra lemiamas



kriterijus visapusiškai vertinant minėtą galimybę supainioti. Šiuo atžvilgiu vidutinis vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo atskirų detalių (žr., be kita ko, minėtų sprendimų *SABEL* 23 punktą; *Medion* 28 punktą ir *VRDT prieš Shaker* 35 punktą).

- 36 Be to, iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad kuo ryškesni skiriamieji požymiai, tuo didesnė galimybė supainioti. Taigi prekių ženklai, patys savaime arba dėl žinomumo rinkoje turintys ryškų skiriamąjį požymį, saugomi labiau nei tie, kurių skiriamieji požymiai yra ne tokie ryškūs (1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 18 punktas).
- 37 Kai susiduriama su situacija, kad registruotas prekių ženklas nėra konkrečios ar išskirtinės spalvos, tačiau jame naudojamos juoda ir balta spalvos, spalva ar jų derinys, kuriais šis prekių ženklas vėliau vaizduojamas jį faktiškai naudojant, daro poveikį tam, kaip šį prekių ženklą suvokia vidutinis atitinkamų prekių vartotojas, gali padidėti galimybė supainioti ir susieti ankstesnį prekių ženklą ir žymenį, kuriuo, kaip nurodoma, toks prekių ženklas pažeistas.
- 38 Tokiomis aplinkybėmis nelogiška manyti, kad į tai, jog norėdamas pavaizduoti žymenį, kuriuo, kaip nurodoma, pažeistas ankstesnis prekių ženklas, trečiasis asmuo naudoja konkrečią spalvą ar spalvų derinį, kuriuos didelė visuomenės dalis pradėjo sieti su šiuo ankstesniu prekių ženklu dėl to, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas jį naudojo tokios spalvos ar tokio spalvų derinio, negali būti atsižvelgta atliekant visapusi vertinimą remiantis vien tuo, kad minėtas ankstesnis prekių ženklas įregistruotas juodos ir baltos spalvų.
- 39 Antra, kiek tai susiję su nesąžiningo pranašumo, įgyto pasinaudojant prekių ženklo skiriamaisiais požymiais arba geru vardu, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą, analize, taip pat reikia atlikti visapusi vertinimą, atsižvelgiant į visus svarbius konkretaus atvejo veiksnys, prie kurių priskiriami, be kita ko, ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumas ir skiriamąjį požymio laipsnis, prekių ženklą, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis bei atitinkamų prekių ar paslaugų rūšis ir artimumo laipsnis. Dėl gero vardo stiprumo ir prekių ženklo skiriamąjį požymio laipsnio Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, kad juo ryškesnis šio prekių ženklo skiriamasis požymis ir geresnis jo vardas, tuo lengviau bus galima pripažinti žalos buvimą (žr. 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.*, C-487/07, Rink. p. I-5185, 44 punktą).
- 40 Šiuo klausimu iš sprendimo, kuriuo teikiamas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, matyti, kad buvo sąmoningai siekiama *Specsavers* grupės prekių ženklų ir *Asda* naudojamų žymenų panašumo norint, kad visuomenė šiuos ženklus sietų. Tai, kad *Asda* naudojo spalvą, kuri buvo panaši į *Specsavers* grupės naudotą spalvą, norėdama pasinaudoti šios grupės prekių ženklų skiriamaisiais požymiais ir geru vardu, yra veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti nustatant, ar galima konstatuoti, kad pasinaudojus prekių ženklo skiriamaisiais požymiais arba geru vardu buvo įgytas nesąžiningas pranašumas (pagal analogiją žr. minėto Sprendimo *L'Oréal ir kt.* 48 punktą).
- 41 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į ketvirtąjį klausimą reikia atsakyti taip: Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai Bendrijos prekių ženklas nėra įregistruotas kokios nors spalvos, tačiau jo savininkas jį plačiai naudojo tam tikros spalvos ar spalvų derinio, todėl didelė visuomenės dalis šį prekių ženklą pradėjo sieti su ta spalva arba jų deriniu, tokia spalva ar spalvos, kurią (-ias) trečiasis asmuo naudoja norėdamas pavaizduoti žymenį, kuriuo, kaip nurodoma, toks prekių ženklas pažeidžiamas, yra reikšmingos atliekant visapusi galimybes supainioti arba nesąžiningo pranašumo, kaip tai suprantama pagal šias teisės nuostatas, vertinimą.

#### *Dėl penktojo klausimo*

- 42 Pateikdamas penktąjį klausimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, kad aplinkybė, jog žymenį, kuris, kaip nurodoma, pažeidžia registruotą prekių ženklą, naudojančią trečiąją asmenį didelė

visuomenės dalis sieja su spalva ar tam tikru spalvų deriniu, kuriuos jis naudoja norėdamas pavaizduoti šį žymenį, yra svarbus veiksnys visapusiškai vertinant galimybę supainioti ir nesąžiningą pranašumą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

- 43 *Specsavers* grupė į šį klausimą siūlo atsakyti teigiamai, o Komisija savo ruožtu mano, kad į šį elementą galima atsižvelgti tik norint įvertinti tinkamą priežastį, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą. Kadangi į ketvirtąjį klausimą Jungtinės Karalystės vyriausybė siūlo atsakyti neigiamai, ji mano, kad į penktąjį klausimą atsakyti nereikia.
- 44 Šiuo atžvilgiu primintina, kad, kaip nurodyta šio sprendimo 34 ir 39 punktuose, ir galimybę supainioti, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą, ir nesąžiningą pranašumą, kaip tai suprantama pagal to paties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą, reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius svarbius veiksnius.
- 45 Be to, iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, kad atliekant tokį vertinimą reikia atsižvelgti į konkrečias aplinkybes, kuriomis tariamai į registruotą prekių ženklą panašus žymuo buvo naudojamas (šiuo klausimu, kiek tai susiję su Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalimi, žr. 2008 m. birželio 12 d. Sprendimo *O2 Holdings ir O2 (UK)*, C-533/06, Rink. p. I-4231, 64 punktą).
- 46 Šiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti: tai, kad žymenį, kuris, kaip nurodoma, pažeidžia registruotą prekių ženklą, naudojantį trečiąjį asmenį didelė visuomenės dalis sieja su spalva ar tam tikru spalvų deriniu, kuriuos jis naudoja norėdamas pavaizduoti šį žymenį, yra elementas, kuris, įskaitant kitus, gali turėti tam tikrą svarbą nagrinėjant galimybės supainioti ar nesąžiningo pranašumo buvimą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalis b arba c punktus.
- 47 Viena vertus, negalima atmesti, kad tokia aplinkybė gali turėti įtakos tam, kaip visuomenė suvokia aptariamus žymenis, todėl daryti poveikį šių ženklų supainiojimo galimybės buvimui, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punktą.
- 48 Pagrindinėje byloje dėl to, kad pati *Asda* siejama su žalia spalva, t. y. spalva, kurią ji naudoja žymenyse, kurie, kaip nurodyta, pažeidžia *Specsavers* grupei priklausančius prekių ženklus, galėtų, be kita ko, sumažėti šių žymenų ir *Specsavers* grupei priklausančių prekių ženklų supainiojimo ar susiejimo galimybė, nes atitinkama visuomenė gali manyti, jog šių žymenų žalia spalva yra *Asda* spalva, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
- 49 Kita vertus, kaip Teisingumo Teismui nurodytose pastabose teigė Komisija, tai, kad žymenį, kuris, kaip nurodoma, pažeidžia registruotą prekių ženklą, naudojantį trečiąjį asmenį didelė visuomenės dalis sieja su spalva ar tam tikru spalvų deriniu, kuriuos jis naudoja norėdamas pavaizduoti šį žymenį, yra svarbus veiksnys norint nustatyti, ar tokio žymens naudojimas pagrįstas „tinkama priežastimi“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą.
- 50 Taigi į penktąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktai aiškintini taip: aplinkybė, kad žymenį, kuris, kaip nurodoma, pažeidžia registruotą prekių ženklą, naudojantį trečiąjį asmenį didelė visuomenės dalis sieja su spalva ar tam tikru spalvų deriniu, kuriuos jis naudoja norėdamas pavaizduoti šį žymenį, yra svarbus veiksnys visapusiškai vertinant galimybę supainioti ir nesąžiningą pranašumą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

### Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 51 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą patekusio teismo nagrinėjamoje byloje, 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 (trečioji kolegija) nusprendžia:

1. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalį ir 51 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad „naudojimo iš tikrųjų“ sąlyga, kaip ji suprantama pagal šias teisės nuostatas, gali būti tenkinama tuo atveju, kai vaizdinis Bendrijos prekių ženklas naudojamas tik kartu su ant jo uždėtu žodiniu Bendrijos prekių ženklu, be to, pats dviejų prekių ženklų derinys įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, su sąlyga, kad prekių ženklo naudojimo formos ir formos, kuria prekių ženklas buvo įregistruotas, skirtumai nepakeičia tokio prekių ženklo skiriamųjų požymių, atsižvelgiant į tai, kaip jis įregistruotas.
2. Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai Bendrijos prekių ženklas nėra įregistruotas kokios nors spalvos, tačiau jo savininkas jį plačiai naudojo tam tikros spalvos ar jų derinio, todėl didelė visuomenės dalis šį prekių ženklą pradėjo sieti su ta spalva arba spalvų deriniu, tokia spalva ar spalvos, kurią (-ias) trečiasis asmuo naudoja norėdamas pavaizduoti žymenį, kuriuo, kaip nurodoma, toks prekių ženklas pažeidžiamas, yra reikšmingos atliekant visapusiškos galimybės supainioti arba nesąžiningo pranašumo, kaip tai suprantama pagal šias teisės nuostatas, vertinimą.
3. Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti taip, kad aplinkybė, jog žymenį, kuris, kaip nurodoma, pažeidžia registruotą prekių ženklą, naudojantį trečiąją asmenį didelė visuomenės dalis sieja su spalva ar tam tikru spalvų deriniu, kuriuos jis naudoja norėdamas pavaizduoti šį žymenį, yra svarbus veiksnys visapusiškai vertinant galimybę supainioti ir nesąžiningą pranašumą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

Parašai.