

GENERALINIO ADVOKATO
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER IŠVADA,
pateikta 2006 m. kovo 7 d.¹

I — Įžanga

1. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (regioninis teismas, kompetentingas nagrinėti civilines ir baudžiamąsias bylas) nori sužinoti, ar miniatiūriniai modeliai, atkartojantys gerai žinomo Vokietijos gamintojo automobilius, pažeidžia Direktyvos 89/104/EEB² 5 straipsnio 1 dalies a punkto saugomą teisę į prekių ženklą dėl prie radiatoriaus grotelių tvirtinamos atitinkamos emblemos. Subsidiariai tas teismas užduoda klausimą apie minėtos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punkte esančią leidžiančią nukrypti nuostatą.

2. Abejonė iškyla todėl, kad nagrinėjamas žymuo, kuris iš pradžių buvo įregistruotas tikroms motorinėms transporto priemonėms, vėliau pradėtas taikyti ir žaislams. Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nagrinėja automobilių ga-

mybos bendrovės emblemai suteikiamos apsaugos taikymo sritį, kai tretieji asmenys naudoja tą emblemą ant automobilių modelių.

3. Savo išvadoje byloje *VRDT prieš Zapf Creation*³ generalinis advokatas F. G. Jacobs teisingai pažymėjo, kad „kažką vaizduoti yra daugelio žaislų <...> esminė savybė“. Pridurčiau, kad žaislo esmė yra atkurti pasaulio istorijos objektus ir įvykius vaiko ar bet kurio kito asmens, kuriam yra būtinas vaizdingesnis ryšys su jo aplinka, mąstymui priimtina forma, neparodant sunkumų ir kančių, kurie kartais yra žmogaus egzistencijos dalis. Prieš Antrąjį pasaulinį karą anglų ir amerikiečių ekspedicija Chaldėjos Uro mieste atrado vaiko, mirusio 4000 m. pr. Kr., kapą. Tame kape buvo sidabrinė valtelė. Taigi žmogaus darbo produktų, lydėjusių į gyvenimo kelią susiruošusius žmones jų svajonėse, pėdsakų buvo jau daugiau nei prieš šešis tūkstančius metų. Todėl nagrinėjant šį prejudicinį klausimą būtina apsvarstyti, ar tiksli prekių

1 — Originalo kalba: ispanų.

2 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1).

3 — Pateikta 2004 m. vasario 19 d. (C-498/01 P; Rink. p. I-11349, 28 punktas).

ženklams, įregistruoto ir realybę imituojantiems žaislams, kopija pažeidžia prekių ženklą savininko teises, o gal ją galima laikyti vienu iš tokių teisių apribojimų.

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

<...>“ (Pataisytas vertimas)

II – Teisės aktai

4. Siekdamas išspręsti šią bylą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo išaiškinti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 6 straipsnio 1 dalies b punktą, kuriuos atitinka *Markengesetz*⁴ (Vokietijos prekių ženklų įstatymas) 14 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 23 straipsnio 2 dalis (ir todėl jų šioje išvadoje nereikia kartoti).

6. Direktyvos 6 straipsnio „Prekių ženklą suteikiamų teisių apribojimas“ 1 dalies b punkte nustatyta:

„1. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti:

5. Direktyvos 5 straipsnio „Prekių ženklą suteikiamos teisės“ 1 dalies a punkte nurodyta:

a) <...>

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinę teisę į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje:

- b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;

⁴ — 1994 m. spalio 25 d. *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG)* (BGBl. I, p. 3082).

<...>

su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

<...>“ (Pataisytas vertimas)

III — Pagrindinės bylos faktinės aplinkybės ir prejudiciniai klausimai

7. Ieškovė pagrindinėje byloje *Adam Opel AG* (toliau – *Opel*) yra viena iš didžiausių ir žinomiausių Europos automobilių pramonės bendrovių⁵. Ji daugelį metų naudoja savo vadinamąjį „Opelio žaibo ženklą“ („Opel Blitz“) kaip emblemą ir yra toliau atvaizduoto vaizdinio prekių ženklo Nr. 1157264 savininkė.



5 — *Opel AG* atstovo pastabose pateikti pardavimo duomenys atskleidžia bendrovės finansinį pajėgumą: 2004 m. ji pardavė 351 955 transporto priemones Vokietijos rinkoje ir daugiau kaip milijoną Europos rinkoje; tais pačiais metais jos rinkos dalis Vokietijoje sudarė 10,24%, o prekių ženklo žinomumo lygis – 96%.

8. Ši emblema buvo įregistruota Vokietijos registre 1990 m. balandžio 10 d. įvairiems produktams, taip pat „žaislams“. Todėl ieškovė naudoja prekių ženklą automobilių modeliams, nors gamina juos per licenciatų, taip pat parduoda juos kaip savo priedų linijos gaminius.

9. *AUTEC AG*, atsakovė *Landgericht Nürnberg Fürth*, gamina automobilių modelius su distanciniu valdymu ir parduoda juos pažymėtus prekių ženklu „Cartronic“.

10. 2004 m. pradžioje *Opel AG* pastebėjo, kad Vokietijos mažmeninėje rinkoje po 9 EUR už vienetą parduodami 24 kartus sumažinti automobilio modeliai su distanciniu valdymu. Tarp šių modelių buvo parduodama ir tiksli *Opel Astra V8* kupė kopija, prie kurios radiatoriaus grotelių, kaip ir tikrame to automobilio modelyje, pritvirtintas saugomas prekių ženklas.

11. Iš nutarties, kuria prašoma priimti prejudicinį sprendimą, yra aišku, kad kartu su pakuote pateikiamos naudojimo instrukcijos viršelyje aiškiai matyti žymuo „Cartronic®“, o paskutiniame puslapyje – „AUTEC® AG“ ir „Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg“. Taip pat automobilio distancinio valdymo pulto viršuje aiškiai matyti prekių ženklas „Cartronic®“, o ant pulto apačioje esančio lipduko yra nuoroda „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg“.

12. *Opel AG* mano, kad tai, jog jos emblema ženklinami kitos bylos šalies produktai, pažeidžia jos pramoninės nuosavybės teises. Ji tvirtina, kad atsakovė vienodai naudoja emblemą identiškoms prekėms, t. y. žaislinėms mašinoms, ir todėl reikalauja, kad atsakovei būtų nurodyta sumokėti iki 250 000 EUR baudą arba paskirta laisvės atėmimo bausmė ir nurodyta pašalinti nagrinėjamą žymenį nuo komercinių produktų, atlyginti visą patirtą žalą ir uždrausti atsakovei prekiauti tuo žymeniu pažymėtais modeliais, kurie yra tiksliai transporto priemonės kopija. Ji taip pat prašo sunaikinti visus jos emblema pažymėtus automobilių modelius⁶.

13. Atsakovė pagrindinėje byloje ir jos pusėje į bylą įstojusi šalis Vokietijos žaislų pramonės asociacija (*Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV*) tvirtina, kad *Opel AG* reikalavimus reikėtų atmesti.

14. Kadangi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad sprendimas šioje byloje priklauso nuo minėtų nuostatų išaiškinimo, jis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar toks prekių ženklų, apsaugoto ir „žaislų“ atžvilgiu, naudojimas, kai žaislinio automobilio modelio gamintojas imituoja sumažintą realiai egzistuojančio automobilio modelį kartu su atitinkamu prekių ženklu ir išleidžia šį sumažintą modelį į rinką, reiškia prekių ženklų naudojimą Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme?

2. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai,

ar pirmajame klausime aprašytas prekių ženklų naudojimas reiškia automobilio modelio rūšies ar kokybės žymėjimą Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punkto prasme?

3. Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai,

kokie kriterijai yra lemiantys tokiais atvejais nustatant, ar prekių ženklų naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje?

6 — Šių reikalavimų dydį lengviau išmatuoti pagal *Opel AG* posėdyje kaip įrodymus pateiktus skaičius; ji nurodė dirbanti su 23 licenciatais, kurie pagamina 85 % produkcijos, 2004 m. pardavimas sudarė 600 000 vnt., o 2005 m. – 760 000 vnt.

Ar taip visų pirma yra tada, kai automobilio modelio gamintojas pakuotę ir žaislo naudojimui reikalingus priedus ženklina žymeniu, visuomenei žinomu kaip jo prekių ženklas, ir savo įmonės pavadinimu, nurodydamas savo įmonės buveinę?“

IV — Procesas Teisingumo Teisme

15. Nutartį dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismo kanceliarija gavo 2005 m. vasario 8 dieną.

16. Per Teisingumo Teismo statuto 20 straipsnyje nustatytą terminą rašytines pastabas pateikė *Opel AG*, *AUTEC AG*, *Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV*, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės bei Europos Bendrijų Komisija.

17. Šalys pagrindinėje byloje, į bylą įstojusi šalis, Jungtinės Karalystės vyriausybės ir Komisijos atstovai savo žodines pastabas pateikė 2006 m. vasario 2 d. posėdyje.

V — Prejudicinių klausimų analizė

A — Dėl pirmojo klausimo

18. Savo pirmuoju klausimu *Landgericht Nürnberg-Fürth* nori sužinoti, ar pagrindinės bylos aplinkybėmis *Opel AG* emblema naudojama kaip „prekių ženklas“, vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika. Todėl būtina išsamiai išanalizuoti kai kurias išvadas ir sprendimus, į kuriuos būtina atsižvelgti nagrinėjant faktines bylos aplinkybes.

19. Doktrinoje vieningai sutariama, kad įregistruoto žymens savininko teisės yra „išimtinės teisės“⁷, leidžiančios savininkui uždrausti tretiesiems asmenims naudoti prekių ženklą be jo sutikimo.

20. Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą pirmą kartą buvo išaiškintas

7 — Vokietijos teisėje dėl *Markengesetz* 14 straipsnio 1 dalies žr. F. L. Ekey „Markenrecht“, C. F. Müller Verlag, Heidelbergas, 2003, p. 170, 2 punktą; Ispanijos ir Bendrijos teisėje — C. Fernández Nóvoa „Tratado sobre derecho de marcas“, Marcial Pons, Madridas/Barselona, 2004, p. 433; dėl Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (OL L 11, 1994, p. 1), iš dalies pakeistas 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94, skirtu Urugvajaus raunde pasiektiems susitarimams įgyvendinti (OL L 349, p. 83), ir 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 422/2004 (OL L 70, p. 1)), 9 straipsnio, atitinkančio Direktyvos 89/104 5 straipsnį, A. Von Mühlendahl ir D. C. Ohlgart, „Die Gemeinschaftsmarke“, Verlag C.H. Beck ir Verlag Stämpfli + Cie AG, Bernas ir Miunchenas, 1998, p. 45 ir kt.

sprendime *BMW*⁸, kurio 38 punkte šios nuostatos taikymo sritis buvo apibrėžta kaip priklausanti nuo to, ar emblema naudojama siekiant išskirti nagrinėjamas prekes arba paslaugas kaip konkrečios įmonės prekes arba paslaugas, t. y., ar ji naudojama kaip *prekių ženklas*, ar kitiems tikslams.

21. Todėl nagrinėjant Teisingumo Teismo praktiką šiuo klausimu pagrindinį dėmesį reikia atkreipti į tuos du aspektus: žymens naudojimą kaip prekių ženklo ir jo naudojimą kitais tikslais.

22. Teisingumo Teismui pateiktose pastabose faktinės aplinkybės nėra ginčijamos ir todėl jas galima laikyti įrodytomis, kad pramoninės nuosavybės teisės turėtojas galėtų pasinaudoti *ius prohibendi*, apie kurią kalbama Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalyje. Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi išsiaiškinti faktines aplinkybes. Panaši situacija yra „prekių“ atveju, kaip nurodyta toje nuostatoje, nes pagrindinėje byloje aiškiai minimi pagaminti daiktai⁹.

1. Žymens naudojimas kaip įregistruoto prekių ženklo

23. Nuo to laiko, kai buvo priimtas minėtas sprendimas *BMW*, Direktyvos 89/104

5 straipsnio 1 dalimi suteiktos išimtinės teisės kontūrai buvo patikslinti vėliau priimtuose sprendimuose.

24. Sprendimas *Arsenal Football Club* šiomis aplinkybėmis yra ypač svarbus. Savo išvadoje toje byloje pažymėjau, kad, kai direktyvoje nurodyta, jog apsauga yra absoliuti tapatumo atveju, tai reikia suprasti taip, kad, atsižvelgiant į prekių ženklų teisės tikslą ir paskirtį, „absoliuti“ reiškia, jog apsauga suteikiama savininkui, nepaisant to, ar yra tikimybė supainioti, nes tokiose situacijose daroma prielaida, kad tokia tikimybė yra, o ne atvirkščiai, kad apsauga suteikiama savininkui *erga omnes* ir visomis aplinkybėmis. Todėl 5 straipsnio 1 dalies a punkte sukuriama prielaida *iuris tantum*, kai produktai yra tapatūs¹⁰.

25. Taip pat Teisingumo Teismo sprendimuose, kuriuose į nagrinėjamas nuostatas buvo pripažinta, kad išimtinė teisė pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą buvo įtvirtinta siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip ženklo savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas atliktų savo funkcijas, visų pirma funkciją garantuoti vartotojams prekių kilmę¹¹.

8 — 1999 m. vasario 23 d. Sprendimas (C-63/97; Rink. p. I-9051).

9 — Vadovaujantis 2000 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club* (C-206/01; Rink. p. I-10273, 40 ir 41 punktai) metodika.

10 — Išvados 51 ir 52 punktai.

11 — Sprendimo *Arsenal Football Club* 51 punktas.

26. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką esminė prekių ženklo funkcija yra garantuoti prekių ar paslaugų kilmės tapatumą galutiniam pirkėjui, kad šis, nesant jokios galimybės supainioti, galėtų atskirti prekę ar paslaugą nuo kitų kitokios kilmės prekių ar paslaugų, užtikrinant, kad prekes pagamino arba paslaugas suteikė vienintelė už jų kokybę atsakinga įmonė¹².

27. Pagrindinėje byloje yra aišku, kad ant žaislinių modelių kėbulo yra pritvirtinta *Opel* emblema, nepaisant to, ar juos pagamino vienas iš įmonės licenciatų, ar trečiasis asmuo, ir kad panašumas yra toks, jog jis leidžia spręsti apie prekių tapatumą, minimą nagrinėjamoje nuostatoje. Tačiau šį vertinimą turi atlikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, kaip pažymėjau savo išvadoje byloje *Arsenal Football Club*¹³.

28. Galiausiai toje byloje priimtame sprendime buvo nurodytos Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalimi žymens savininkui suteiktų teisių ribos ir jam nebuvo suteikta teisė uždrausti naudoti tapatų žymenį, jei toks naudojimas negali turėti neigiamos įtakos jo, kaip prekių ženklo savininko, interesams apibrėžtomis sąlygomis. Taigi šios nuostatos taikymo sritis

neapima tam tikro naudojimo išimtinai apibūdinimo tikslais¹⁴.

29. Sprendime *Anheuser-Busch*¹⁵ buvo pateiktas būdas nustatyti galimą žalą, nurodant, kad taip yra tais atvejais, kai trečiajam asmeniui tariamai taip panaudojus tą žymenį sukuriama išpūdis, jog yra esminis ryšys tarp prekybos trečiojo asmens prekėmis ir prekių ženklo savininko. Reikia nustatyti, ar vartotojai, kuriems tokios prekės skirtos, vertina trečiojo asmens taip naudojamą žymenį kaip nurodantį įmonę, to prekės ženklo savininke¹⁶. Iš karto po to minėtame sprendime pakartojama, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar taip yra, atsižvelgęs į konkrečias pagrindinės bylos aplinkybes¹⁷.

2. Naudojimas, nesusijęs su prekių ženklams būdingomis funkcijomis

30. Žymens naudojimas pagal minėtame sprendime *BMW* nurodytas taisykles yra vienintelis pagal direktyvos sistemą, kurio neapima Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktu prekių ženklo savininkui suteiktos prerogatyvos.

12 — Be kitų, 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimas *Hoffman-La Roche* (102/77, Rink. p. 1139, 7 punktas); 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 30 punktas) ir 2003 m. kovo 11 d. Sprendimas *Ansul* (C-40/01; Rink. p. I-2439, 43 punktas).

13 — 53 ir 54 punktai.

14 — Sprendimo *Arsenal Football Club* 54 punktas.

15 — 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimas (C-245/02; Rink. p. I-10989).

16 — 15 išnašoje minėto sprendimo 60 punktas, kuriame Teisingumo Teismo sprendimo *Arsenal Football Club* 56 ir 57 punktuose atlikti vertinimai pateikiami kaip bendro pobūdžio principai.

17 — 61 punktas.

31. 6 straipsnyje numatytos išimty, visų pirma įtvirtintos 6 straipsnio 1 dalies b punkte, taikomos tada, kai įregistruota emblema atlieka prekių ženklui tipišką funkciją, tačiau dėl visuomenės intereso tretiesiems asmenims tam tikromis aplinkybėmis suteikiama teisė naudotis jos teikiamais privalumais.

32. Pagal teismų praktiką nuorodos į prekių ženklus tik apibūdinimo tikslais nėra laikomos jų naudojimu kaip prekių ženklo, nes tokiose situacijose nėra jokio interesų, kuriuos siekiama apsaugoti 5 straipsnio 1 dalimi, pažeidimo¹⁸.

33. Savo išvadoje byloje *Arsenal Football Club* pasirinkau požiūrį, apimančią nekomercinę naudojimą, pagal kurį išskyrčiau asmeninį naudojimą, įregistravimo sąlygų neatitinkančių simbolių naudojimą ir naudojimą švietimo tikslams¹⁹. Tačiau anksčiau, teigdamas, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nurodyti momentą, nuo kurio prekių ženklas yra taip naudojamas, pabrėžiau būtinybę apsvastyti kitus veiksnius, visų pirma nagrinėjamų prekių pobūdį,

18 — 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimas *Hölterhoff* (C-2/00; Rink. p. I-4187, 16 punktas). Byla buvo susijusi su komerciniu sandoriu, kuriuo M. Hölterhoff pasiūlė klientui pirkti kai kuriuos pusbrangius ir dekoratyvinius akmenis, kuriuos jis pagal formą vadino „Spirit Sun“ ir „Context Cut“, o šie buvo U. Freiesleben vardu įregistruoti prekių ženklai. Klientas iš M. Hölterhoff užsisakė du „Spirit Sun“ formos akmenis ir nors pristatymo dokumente bei sąskaitoje nebuvo jokios nuorodos į tuos prekių ženklus, jų savininkas pareiškė ieškinį M. Hölterhoff.

19 — Byloje *Arsenal Football Club* pateiktos išvados 55–64 punktai.

rinkos struktūrą ir prekių ženklo savininko padėtį rinkoje²⁰.

34. Apibendrinant reikia pažymėti, kad su prekių ženklu būdingomis funkcijomis nesusijusio naudojimo atvejai yra atvira kategorija, kurią reikia užpildyti kazuistiškai ir laipsniškai, todėl, skirtingai nei situacijoje pagal Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalį, jie neturi būti aiškinami siaurai, nes tai nėra išimty, o naudojimosi *ius prohibendi* ribos.

3. Ryšys su pagrindinės bylos faktinėmis aplinkybėmis

35. Apibendrinus šiai bylai reikšmingą teismų praktiką, norint pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui naudingą atsakymą, reikia ieškoti vienodų gairių, kurios tiktų su prejudiciniais klausimais susijusioms faktinėms aplinkybėms.

36. Šioje byloje „Opel Blitz“ emblemos tvirtinimas ant žaislų yra naudojimas, nesusijęs su prekių ženklo funkcija dėl dviejų priežasčių:

20 — Byloje *Arsenal Football Club* pateiktos išvados 53 punktas.

a) Nagrinėjamos prekės pobūdis

37. Nuo 1898 m. žaislų pramonėje buvo įprasta gaminti ir pardavinėti realiai egzistuojančių automobilių modelius, taip pat ir kitų susisiekimo priemonių (traukinių, lėktuvų ir laivų) modelius. Suaugusiems mažos mašinelės tapo „Prusto sausainiais „Madlen“²¹, menant save vaikystėje trumpomis kelnėmis, kai atsiduodama savo svajonėms.

38. Nors iš pradžių buvo norima atgaminti realybę miniatiūros forma tik labai konkrečiai visuomenės daliai – vaikams, kad suaugusiųjų pasaulis jiems taptų artimesnis jų dydžiui pritaikyta forma²², laikui bėgant asmenų, kuriems jie skirti, ratas didėjo ir apėmė suaugusius kolekcininkus. Pastarasis sektorius tikriausiai buvo reikšmingas kopijos kokybės požiūriu, nes buvo reikalaujama, kad kopija kuo labiau atitiktų originalą. Todėl dabar šis daiktas kuriamas kopijuojant ne tik pačias akivaizdžiausias ypatybes, bet ir pačias smulkiausias dalis.

21 — S. Defraudat „Majorette, ma voiture miniature préférée“, *Du May*, Boulogne-Villancourt, p. 8.

22 — Vaikų psichologija ne visada būna vienoda; yra daug pavyzdžių vaikų, kurie vadovaujami savo vaizduote, o ne mėgdžioja suaugusiuosius; Ana María Matute savo pasakoje „La rama seca“ (Sausa šakelė), *Historias de la Artámila*, Ediciones Destino, Barcelona, 1993, p. 123 ir kt., jaudinančiai pasakoja, kaip maža mergaitė žaidžia su savo „lėle“, kurią vadina „Pipa“, o ta lėlė – tai tik „maža sausa šakelė“, įvyniota į kartūno skiautę ir aprišta juostele (p. 125). Mergaitė suserga ir turi gulėti lovoje be savo lėlės, kurią negrįžtamai prarado. Kai jos kaimynė Doña Clementina jai atneša „garbanotų plaukų ir apvalių akių lėlę“, mergaitė nusivylusi sušunka: „Bet tai ne Pipa! Tai ne Pipa!“ (p. 129).

39. Komisija teisingai tvirtina, kad šių tikslių kopijų gamintojas išpildo kliento pageidavimus, susijusius su tiksliau originalo imitavimu, tik jei jam leidžiama nukopijuoti originalą su smulkiausiomis detalėmis, įskaitant ant realiai egzistuojančio automobilio esančias nuorodas, pavyzdžiui, jo kataloguose pateiktą informaciją.

40. Tačiau automobilių pramonėje tik neseniai buvo sužinota apie tų daiktų ekonominę galią taikant rinkodaros priemones, kai jie yra naudojami kaip reklaminė gudrybė siekiant įgyti klientų lojalumą. Tai pripažįsta *Opel AG* ir šios įmonės atveju tokią išvadą galima daryti iš to, kad, kaip nurodyta jos pačios pastabose, iki 1990 m. jos emblema nebuvo registruota žaislams. Todėl sunku įsivaizduoti, kad visuomenei automobilių emblema savaime asocijuojasi su gamintoju.

41. Taip pat, kaip pažymi Komisija, miniatiūrų rinkoje kyla monopolijos, galinčios atsirasti dėl pernelyg griežto *ius prohibendi* taikymo srities aiškinimo, pavojus, nes licenciatai turėtų išimtinę teisę su smulkiausiomis dalelėmis imituoti realiai egzistuojančius automobilius ir jų konkurentų įsisteigimo laisvė būtų nepateisinamai apribota.

b) Vartotojo suvokimas

42. Jau buvo nurodyta, kad, vadovaujantis sprendimu *Anheuser-Busch*, išvada, jog žala galėjo atsirasti dėl tariamo trečiojo asmens naudojimo, priklauso nuo to, ar tas naudojimas sukuria įspūdį, jog tarp trečiojo asmens prekių ir įmonės, prekių ženklo savininkės, yra esminis ryšys. Reikia nustatyti, ar vartotojai, kuriems tokios prekės yra skirtos, vertina žymenį kaip nurodantį jį įregistravusią įmonę.

43. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas išnagrinėjo ant modelių tvirtinamos *Opel* emblemos ir originalaus prekių ženklo ryšį bei laikėsi nuomonės, kad visuomenė atpažįsta žaislą kaip realiai egzistuojančio *Opel* automobilio modelį. T. y. ji susieja sumažintą prototipą su realiai egzistuojančia transporto priemone, o ne su *Opel AG* licenciatų gaminamais modeliais.

44. Sutinku su Komisija, kad iš to, kas nurodyta pirmiau, negalima daryti išvados, jog pagrindinėje byloje padarytas teisių į prekių ženklą pažeidimas, nes taip būtų tik tuo atveju, jei vartotojui ant trečiųjų asmenų gaminamų miniatiūrų tvirtinama *Opel* emblema asocijuotųsi su ant *Opel AG* parduodamų modelių tvirtinama emblema. Bet kuriuo atveju tai, kad naudotojas sieja žaislo prekių ženklą su originalo prekių ženklu, yra neišvengiama tikslaus atgaminimo, kurio

siekiama norint pritraukti visuomenę ir išpildyti jos norus, pasekmė²³.

45. Be to, manau, kad modelis ir jo originalas nepriklauso tai pačiai prekių kategorijai; todėl jie nėra tapatūs produktai Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme.

46. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas priežastis, siūlau Teisingumo Teismui pateikti tokį atsakymą į pirmąjį prejudicinį klausimą:

„Įregistruoto žymens naudojimas žaislams nėra jo naudojimas kaip prekių ženklo Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme, kai žaislinio automobilio modelio gamintojas imituoja realiai egzistuojantį automobilį sumažinta forma, įskaitant savininko prekių ženklą, ir pateikia jį į rinką.“

23 — Hansas Kristianas Andersenis savo pasakoje „Alavinis kareivėlis“ („Cuentos de Andersen“, *Todolibro Ediciones*, Madridas, 2000, p. 64) aprašo vartotojo lūkesčius, susijusius su tiksliais kopijomis, ir jo nusivylimą tada, kai jos nėra idealios, ir rašo: „Kai jis <...> galiausiai turėjo dėžutę savo rankose, susijaudinęs įbėgo į savo kambarį ir, uždaręs duris, beveik pagarbiai atidarė dėžutę. Jo širdis šoko! Suvynioti žaliame popieriuje, gulėjo kareivėliai spindinčiomis uniformomis ir su sautuvais ant pečių. Tačiau kaip gaila! Tarp tų dalių ir besišypsančių kareivių vienas – tik vienas – kareivis turėjo vieną koją.“ (Laisvas vertimas)

B — *Dėl antrojo ir trečiojo klausimų*

47. Antrasis ir trečiasis klausimai buvo iškelti tik tuo atveju, jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, taigi atsižvelgiant į tai, ką pasiūliau, jų nebūtų reikalo svarstyti. Tačiau subsidiariai ir tik hipotetiškai pateikiu dėl jų keletą pastabų.

48. Taigi pradėsiu nuo prielaidos, kad pagrindinėje byloje *Opel AG* teisės į prekių ženklą buvo pažeistos ir kad svarstoma, ar tą pažeidimą gali apimti Direktyvos 89/04 6 straipsnio 1 dalies b punkte esanti leidžianti nukrypti nuostata.

49. *Landgericht Nürnberg-Fürth*, atrodo, sutinka su tuo, kad nagrinėjamas prekių ženklo naudojimas turėtų būti laikomas požymiu, susijusiu tik su rūšimi ar kokybe, o ne su „kitomis charakteristikomis“, kaip nurodyta minėtame straipsnyje.

50. Šia nuostata siekiama pramoninės nuosavybės teisių turėtojo monopolinių interesų ir prekybos interesų pusiausvyros, apsaugant laisvę naudoti sąvokas prekėms ir paslaugoms apibūdinti²⁴. Tačiau, kaip teisingai pažymi Komisija, šios nuostatos, kaip

5 straipsnio išimties, pobūdis reikalauja, kad ji būtų aiškinama siaurai, todėl sunku *Opel* emblemos atgaminimą ant miniatiūrinių automobilių kėbulo pripažinti požymiu, susijusiu su rūšimi ar kokybe.

51. Tačiau dėl to, kad modelių kūrimo veikla iš esmės yra susijusi su tiksliai ir išsamiai realybėje egzistuojančio daikto kopijos padarymu, galima manyti, jog prekių ženklo emblema yra neatskiriama originalo dalis, kuri, siekiant, kad vartotojas būtų geriau informuotas ir visi sektoriuje veikiantys ūkio subjektai konkuruotų vienodomis sąlygomis²⁵, yra viena iš tų kitų „charakteristikų“, paminėtų direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punkte.

52. Toks sprendimas reiškia, kad kiekvienas transporto priemonės modelis yra tam tikra prekė, ir čia galimi keli pasiūlymai.

53. Pripažinus, kad pagrindinės bylos faktinės aplinkybės patenka į Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį, būtina atsakyti į trečiąjį klausimą, t. y. ar *Opel* prekių ženklas naudojamas neprieštaraujant

24 — Dėl Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 12 straipsnio 1 dalies a punkto žr. A. Von Mühlendahl ir D. C. Ohlgart, *op cit.*, p. 54.

25 — C. Fernández-Nóvoa, *op cit.*, p. 459, atkreipia dėmesį į tai, kad nurodytos nuostatos tikslas yra apsaugoti tokius interesus.

sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje, o tai yra antroji tos nuostatos taikymo sąlyga.

54. Šiuo atžvilgiu neseniai suformuotoje Teisingumo Teismo praktikoje pateikiamos aiškios gairės, todėl turiu tik trumpai jas paminėti.

55. Teisingumo Teismas yra pakartojęs, kad, pirma, sąlyga, jog prekių ženklas būtų naudojamas pagal rinkoje vyraujančią praktiką, yra pareigos veikti sąžiningai teisėtų prekių ženklo savininko lūkesčių atžvilgiu išraiška²⁶.

56. Antra, sprendime *Gillette Company ir Gillette Group Finland*²⁷ tie žodžiai buvo išaiškinti, nurodant, kad prekių ženklo naudojimas prieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ar komercinėje veikloje visų pirma tais atvejais, kai jis gali sudaryti įspūdį, jog trečiasis asmuo ir prekių ženklo savininkas yra komerciškai susiję; jei jis turi įtakos prekių ženklo vertei, nesąžiningai naudojančis jo skiriamuoju požymiu arba geru vardu; jei jis diskredituoja ar šmeižia tą prekių ženklą; arba jei trečiasis asmuo pateikia savo prekę kaip prekių ženklą, kurio savininkas jis nėra, žymimos prekės imitaciją ar tikslią kopiją.

57. Ši paskutinė situacija neapima žaislinių miniatiūrų, nes jomis kopijuojami ne *Opel* licenciatų gaminami modeliai, o tos automobilių bendrovės iš tikrųjų gaminama transporto priemonė – *Opel Astra V8* kupė.

58. Sprendime *Anheuser-Busch* Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, vertinant, ar sąžiningo naudojimo sąlyga yra įvykdoma, pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, kiek atitinkama visuomenė ar bent jau didelė jos dalis suvokia trečiojo asmens naudojamą firmos vardą kaip nurodantį ryšį tarp trečiojo asmens prekių ir prekių ženklo savininko ar asmens, kurį prekių ženklo savininkas įgaliojo naudoti prekių ženklą, ir, antra, kiek apie tai turėjo būti žinoma trečiajam asmeniui. Kita aplinkybė, į kurią reikia atsižvelgti atliekant šį vertinimą, yra tai, ar aptariamas prekių ženklas valstybėje narėje, kurioje jis įregistruotas ir kurioje prašoma jo apsaugos, turi tam tikrą reputaciją, kuria galėtų pasinaudoti trečiasis asmuo, parduodamas savo prekes²⁸.

59. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas gali taikyti šiuos kriterijus savo nagrinėjamai bylai. Iš tiesų paskutiniajame iš minėtų sprendimų buvo pridurta, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atlikti bendrą visų reikšmingų aplinkybių įvertinimą, kad nustatytų, ar naudojimas atitiko minėtą sąžiningą praktiką²⁹.

26 — Minėto sprendimo *BMW* 61 punktą ir 2004 m. sausio 7 d. Sprendimas *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02; Rink. p. I-691, 24 punktą).

27 — 2005 m. kovo 17 d. Sprendimas (C-228/03, Rink. p. I-2337).

28 — Sprendimo *Anheuser-Busch* 83 punktą.

29 — 28 išnašoje minėto sprendimo 84 punktą.

60. Todėl drįstu teigti, kad būdas, kuriuo *AUTEK* pateikia savo prekes, aiškiai nurodama savo žymenį „Cartronic®“ ir nuorodas „AUTEK® AG“ bei „Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg“ net ir ant distancinio valdymo pulto, rodo, kad ji elgėsi tinkamai, visiškai laikydamosi komercinės praktikos. Todėl šiame elgesyje neįmanoma įžvelgti jokio neteisėto *Opel* prekių ženklo, tvirtinamo ten, kur bet kuris vartotojas

tikėtusi jį rasti (ant transporto priemonės radiatoriaus grotelių), naudojimo.

61. Atsižvelgdamas į pateiktus argumentus, siūlau Teisingumo Teismui, jei tai tinkama, išnagrinėti antrąjį ir trečiąjį klausimus atsižvelgiant į tai, kas buvo nurodyta pirmiau.

VI — Išvada

62. Atsižvelgdamas į pateiktus svarstymus, siūlau Teisingumo Teismui pateikti *Landericht Nürnberg-Fürth* tokį atsakymą:

- „1. Įregistruoto žymens naudojimas žaislams nėra jo naudojimas kaip prekių ženklo 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme, jei žaislinio automobilio modelio gamintojas imituoja realiai egzistuojantį automobilį sumažinta forma, įskaitant prekių ženklą, ir pateikia jį į rinką.“

63. Jei Teisingumo Teismas nepritarė tokiai nuomonei dėl pirmojo klausimo, siūlau jam pateikti tokius atsakymus į antrąjį ir trečiąjį klausimus:

- „2. Pirmajame klausime aprašytas prekių ženklo naudojimas yra požymis, susijęs su kitomis automobilio modelio charakteristikomis Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.“
3. Tokiais atvejais, kokie nagrinėjami šioje byloje, lemiami kriterijai nustatant, ar prekių ženklo naudojimas neprieštaruja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje, yra tie, kuriuos Teisingumo Teismas nustatė sprendimuose *Anheuser-Busch* bei *Gillette Company ir Gillette Group*.

Jei automobilio modelio gamintojas pakuotę ir žaislo naudojimui reikalingą priedą ženklina žymeniu, rinkoje žinomą kaip jo prekių ženklas, ir savo įmonės pavadinimu, nurodydamas savo įmonės buveinę, jis veikia neprieštaraudamas sąžiningai praktikai pramoninėje ar komercinėje veikloje, jei tik bendrai apsvarstomos visos reikšmingos aplinkybės, o tai turi padaryti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.“