

GENERALINĖS ADVOKATĖS

JULIANE KOKOTT IŠVADA,

pateikta 2005 m. sausio 27 d.¹

I — Įžanga

1. Teisingumo Teismas šiame procese yra pakartotinai paprašytas pareikšti savo poziciją dėl prekių ženklų skiriamųjų požymių taisyklių. Šiuo atveju yra ginčijamasi, ar „šūkis“ arba reklaminis posakis „HAVE A BREAK“ galėjo įgyti skiriamąjį požymį dėl to, kad jis naudojamas kaip registruoto prekių ženklo „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ dalis. Teisinio ginčo esmė yra klausimas, ar toks žymens naudojimo būdas gali nulemti prekių ženklų teisės požiūriu reikšmingus skiriamuosius požymius, arba, atvirkščiai, ar jis užkerta kelią pripažinti kaip prekių ženklą.

tymams, susijusiems su prekių ženklais suderinti², 2 straipsnis prekių ženklus apibrėžia taip:

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų pakuotės vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“

3. Atsisakymo registruoti prekių ženklus pagrindai yra reglamentuoti 3 straipsnyje. Šiuo atveju ypač aktualus yra 1 dalies b punktas:

II — Teisinis pagrindas

„1. Toliau išvardyti žymenys nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:

2. 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmosios direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įsta-

a) <...>;

1 — Originalo kalba: vokiečių.

2 — OL L 40, 1989, p. 1, su pakeitimais, padarytais 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimu 92/10/EEB (OL L 6, 1992, p. 35).

- b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių; turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

c) — h) <...>.”

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

4. Tačiau 3 straipsnio 3 dalies 1 sakinyje numato šio registravimo draudimo išimtį:

- b) bet koki žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

„Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį.“

2.–5. <...>“

5. Didžiojoje Britanijoje šios nuostatos buvo įgyvendintos *Trade Mark Act 1994, Section 3*.

7. 10 straipsnio 2 dalies a punktas detaliau apibūdina prekių ženklo naudojimą, kai tas ženklas naudojamas išsaugant jo skiriamuosius požymius, sąvoką:

6. Direktyvos 89/104 5 straipsnis apibrėžia prekių ženklo suteikiamas teises:

„2. 1 dalyje naudojimu taip pat laikoma:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinę teisę į jį. Savininkas

- a) prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji požymiai;“

8. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo³ yra įtvirtintos iš esmės tokios pačios nuostatos.

jimo faktiškai turi skiriamąjį požymį, kad juo reklamuojamas produktas būtų priskiriamas šokolado plytelių *Kit Kat* gamintojams.

III — Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

9. *Court of Appeal* nagrinėja teisinį ginčą, ar šūkis „HAVE A BREAK“ Didžiojoje Britanijoje gali būti registruojamas kaip prekių ženklas šokoladui, šokolado produktams, saldiniams, saldumynams ir sausainiams. Pareiškėjas – *Société des produits Nestlé SA*, kuri taip pat yra toms pačioms prekių grupėms įregistruotų prekių ženklų „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ ir „KIT KAT“ savininkė. *Mars UK Ltd.* pateikė protestą dėl prekių ženklo „HAVE A BREAK“ registravimo.

11. Britanijos Patentų tarnybos pareigūno bei pirmosios instancijos teismo sprendimu prekių ženklo registracija buvo atmesta, nes „HAVE A BREAK“ pats neturi skiriamąjo požymio ir neįgijo būtino skiriamąjo požymio naudojamas kaip „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“.

12. Remdamasis Teisingumo Teismo praktika, *Court of Appeal* pritaria žemesnėse instancijose priimtiems sprendimams tiek, kiek „HAVE A BREAK“ neturi esminio skiriamąjo požymio Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

10. Abi šalys ginčijasi dėl to, ar šūkis „HAVE A BREAK“ pats savaime (savo esme) ar dėl jo, kaip prekių ženklo „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ sudėtinės dalies, naudo-

13. Tačiau *Court of Appeal* neatmeta galimybės, kad „HAVE A BREAK“ dėl jo, kaip prekių ženklo apsaugoto šūkio „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ sudėtinės dalies, naudojimo įgijo skiriamąjį požymį. Nors žemesnėse instancijose prekių ženklo sudėtinės dalies naudojimui ir nebuvo suteikta kokios nors įrodomosios vertės, susijusios su savarankišku skiriamuoju požymiu, tačiau, *Court of Appeal* nuomone, ir tokia

3 — OL L 11, 1994, p. 1, su pakeitimais, padarytais 2003 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1992/2003, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, siekiant įteisinti Europos bendrijos prisijungimą prie 1989 m. birželio 27 d. priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklo registracijos protokolo.

dalis galėtų įgyti savarankišką skiriamąjį požymį, pavyzdžiui, joje vartotojams neišvengiamai pateikiant nuorodą į saugomą prekių ženklą.

Išskyrus atskirus, šiuo atveju neaktualius ypatingus atvejus⁴, žymuo, t. y. ir frazė, pagal Direktyvą 89/104⁵ gali būti registruojamas kaip prekių ženklas, jeigu jis turi skiriamąjį požymį. Tai išplaukia iš įvairių direktyvos nuostatų dėl atsisakymo registruoti pagrindų, jos konstatuojamųjų dalių formuluočių bei bendros sistemos⁶.

14. Todėl *Court of Appeal* pateikė Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą:

„Ar gali prekių ženklas įgyti skiriamąjį požymį Tarybos direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 3 dalies ir Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies kito prekių ženklo ar kartu su juo?“

16. Skiriamasis požymis reiškia, kad žymuo turi savybę priskirti prekės ar paslaugos kilmę konkrečiai įmonei ir kartu atskirti ją nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų⁷. Teisingumo Teismas vadovaujasi universalia skiriamąjo požymio sąvoka, kuri atskirų prekių ženklų atveju negali būti pakeista specialiais kriterijais⁸.

17. Tikrinant, ar prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, turi būti nagrinėjamos prekės ar paslaugos, dėl kurių paduodama paraiška, ir suinteresuotųjų asmenų grupės, kurią

IV — Vertinimas

A — Įžanga

15. Prejudiciniu klausimu yra siekiama išsiaiškinti, ar frazė „HAVE A BREAK“ gali būti registruojama kaip prekių ženklas.

4 — Tai yra „pirminiai“ atsisakymo registruoti pagrindai, pvz. Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies e punktas. Palyginimui žr. 2002 m. birželio 18 d. Sprendimą *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 74 ir paskesni punktai) ir 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimą *Linde ir kiti* (C-53/01–C-55/01, Rink. p. I-3161, 43 ir paskesni punktai).

5 — Šiuo atveju *Court of Appeal* paminėtas Reglamentas Nr. 40/94 netaikomas, todėl toliau nebus minimas. Tačiau tiek, kiek tai yra aktualu, bus pateikiama Teisingumo Teismo praktika, susijusi su atitinkamomis reglamento nuostatomis ir sąvokomis.

6 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Philips* 29 ir paskesni punktai.

7 — 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimas *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 46 punktas); 4 išnašoje minėto sprendimo *Linde* 40 ir 47 punktai ir 2004 m. spalio 21 d. Sprendimas *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* (C-64/02 P, Rink. p. I-10031, 33 punktas).

8 — 7 išnašoje minėto sprendimo *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 36 punktas.

sudaro vidutiniai, pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs vartotojai⁹, prekių ženklo vertinimas. Tai turi būti įvertinta konkrečiai¹⁰.

18. Skiriamieji požymiai yra skirstomi į savaiminius ir įgytus. Savaiminiai skiriamieji požymiai yra tikrinami atsižvelgiant į atsisakymo registruoti pagrindą – skiriamųjų požymių nebuvimą – pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą. Šis tikrinimas iš esmės turi būti vykdomas neatsižvelgiant į žymens naudojimą. Jis grindžiamas tik patikrinimu, ar žymuo pats savaime turi skiriamųjų požymių.

19. *Court of Appeal* nagrinėjamoje byloje yra nustatęs, kad atitinkami vartotojai frazę „HAVE A BREAK“ jos kilmės požiūriu priskiria neutraliam raginimui, ir dėl to jam nėra būdingas savaiminis skiriamasis požymis.

B — Dėl naudojimo sąvokos

20. Tačiau žymuo pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį gali dėl naudojimo įgyti

skiriamąjį požymį, kurio anksčiau neturėjo, ir todėl būti įregistruotas kaip prekių ženklas. Taigi žymuo tik naudojamas įgyja skiriamąjį požymį, kuris yra jo įregistravimo sąlyga. Ši nuostata labai susilpnina 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą taisyklę, pagal kurią prekių ženklas be skiriamąjo požymio negali būti registruojamas¹¹.

21. *Court of Appeal* klausimu siekiama išsiaiškinti, ar taip pat ir prekių ženklo dalis pagal 3 straipsnio 3 punktą, naudojant pagrindinį prekių ženklą, gali savarankiškai ir nepriklausomai nuo pagrindinio prekių ženklo įgyti skiriamąjį požymį. *Nestlé* stengiasi būtent įrodyti, kad naudojant pagrindinį prekių ženklą „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ taip pat ir savarankiška sudėtinė dalis „HAVE A BREAK“, esanti ginčo objektu, įgijo skiriamąjį požymį. *Mars* atmets bet kokią įrodymų, susijusių su pagrindinio prekių ženklo naudojimu, vertinimą ir pripažįsta tik pačios sudėtinės dalies naudojimą, neatsižvelgdama į pagrindinį prekių ženklą.

22. Visų pirma yra pažymėtina, kad Teisingumo Teismas, nagrinėdamas prejudicinį klausimą, negali nustatyti, ar atitinkamas žymuo galėjo įgyti skiriamąjį požymį. Teisingumo Teismo užduotis yra taip išsiaiškinti

9 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Philips* 59 ir 63 punktai; 4 išnašoje minėto sprendimo *Linde ir kt.* 41 punktas; 2004 m. vasario 12 d. Sprendimas *Henkel* (C-218/01, Rink. p. I-1725, 50 punktas) ir sprendimas *Koninklijke KPN Nederland* (C-363/99, Rink. p. I-1619, 34 punktas); 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimas *Henkel prieš VRDT* (C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089, 35 punktas); sprendimas *Procter & Gamble prieš VRDT* (C-468/01 P – C-472/01 P, Rink. p. I-41741, 33 punktas) ir sprendimas *Procter & Gamble prieš VRDT* (C-473/01 P ir C-474/01 P, Rink. p. I-5173, 33 punktas).

10 — 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas *Nichols* (C-404/02, Rink. p. I-8499, 27 punktas).

11 — 7 išnašoje minėto sprendimo *Windsurfing Chiemece* 44 ir paskesni punktai.

Bendrijos teisė, kad besikreipiantysis teismas galėtų ją tinkamai taikyti pagrindinėje byloje. Dėl to Teisingumo Teismas gali tik pateikti Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalies aiškinimą, tačiau negali atsakyti į klausimą, ar „HAVE A BREAK“ Didžiojoje Britanijoje įgijo skiriamąjį požymį.

23. Pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį prekių ženklo registracija yra galima, jeigu prekių ženklas dėl jo naudojimo įgijo skiriamąjį požymį. *Mars* ir Komisija iš šios nuostatos daro išvadą, kad siekiant įrodyti skiriamojo požymio buvimą pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį, negali būti remiamasi kito prekių ženklo sudėtinės dalies naudojimo faktu. Tačiau tokia nuomonė nėra įtikinama, nes, kaip teigia ir Airijos vyriausybė, prekių ženklo naudojimas pagal šio žodžio prasmę apima tiek jo savarankišką naudojimą, tiek jo naudojimą kaip kito sudėtinio prekių ženklo dalies.

24. Priešingai Didžiosios Britanijos vyriausybės pozicijai, tokia pati išvada darytina remiantis ir Direktyvos 89/104 10 straipsniu. 10 ir paskesni straipsniai numato prekių ženklo suteikiamos apsaugos praradimą dėl jo nenaudojimo. Prekių ženklo savininkas gali atitinkamus žymenis registruoti kaip prekių ženklą savo išimtiniam naudojimui tik tuo atveju, kai jis šiuos žymenis faktiškai naudoja. Sisteminiu požiūriu būtų aiškiai klaidinga pripažinti, kad naudojamas žymuo gali įgyti skiriamąjį požymį, tačiau taip pat klaidinga būtų to nelaikyti pakankamu požymiu, užkertant kelią prekių ženklo suteikia-

mos apsaugos praradimui. Taip pat nėra atmestina galimybė prekių ženklo, kaip kito ženklo dalies, naudojimą laikyti pakankamu pagal 10 straipsnį. Pagal 10 straipsnio 2 dalies a punktą naudojimu taip pat yra laikomas prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji požymiai. Šis apibrėžimas gali apimti ir žymens naudojimą kaip pagrindinio prekių ženklo dalies. Jeigu ši dalis būtų registruota ne tik kaip pagrindinio prekių ženklo dalis, bet ir atskirai, be kitų likusių pagrindinio prekių ženklo sudėtinių dalių, pagrindinio prekių ženklo naudojimas skirtųsi nuo atskirai įregistruotos prekių ženklo dalies tik atskiromis dalimis. Tai neturėtų poveikio prekių ženklo dalies skiriamajam požymiui, kurį ši dalis buvo įgijusi dėl naudojimo prieš jos įregistravimą kaip prekių ženklo.

25. Prekių ženklo naudojimo sąvoka, be Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio, taip pat yra vartojama 5 straipsnyje, kuriame apibrėžiamos prekių ženklo suteikiamos teisės. Prekių ženklo savininkas gali uždrausti tretiesiems asmenims naudoti jo prekių ženklą arba kitus žymenis, jeigu yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti. Dėl to Teisingumo Teismas naudojimo sąvoką apribojo tik tais atvejais, kai trečiojo asmens naudojamas žymuo neigiamai veikia arba galėtų neigiamai paveikti prekių ženklo

funkcijas, ypač jo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekės kilmę vartotojams¹². Šis atribojimas išplaukia iš to, kad prekių ženklo suteikiamos apsaugos tikslai nepateisina draudimo naudoti, taip apribodami naudotojų laisvę, kuomet ginčijamas naudojimas prekių ženklo funkcijai nedaro esminio poveikio¹³.

28. Be kitų dalykų, Teisingumo Teismas sprendime *Philips* taip pat tikrino, ar prekės formos žymuo naudojamas gali įgyti skiriamąjį požymį. Minėtu atveju nagrinėtas elektroninės skutimosi mašinėlės su trimis besisukančiomis galvutėmis viršutinio paviršiaus, susidedančio iš lygiakraščio trikampio forma išdėstytų apvalių galvutčių su besisukančiais skutimosi peiliukais, atvaizdas. Ilgą laiką vien *Philips* siūlė įsigyti šios formos skutimosi mašinėlės ir tvirtino, kad kaip prekių ženklas įregistruotas atvaizdas dėl tokio ilgalaikio išimtinio pateikimo rinkai įgojo skiriamąjį požymį.

26. Naudojimo sąvoka pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį yra platesnė nei 5 straipsnio 1 dalyje, nes ji atlieka visiškai kitą funkciją. 3 straipsnio 3 dalyje ji ne apibrėžia prekių ženklo suteikiamos apsaugos apimtį, o tik aprašo, kaip skiriamąjo požymio neturintis žymuo gali įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Todėl ir atskirų prekių ženklo dalių atveju svarbiausia yra tai, ar galimas skiriamąjo požymio įgijimas dėl naudojimo.

29. Teisingumo Teismas nusprendė, kad vertinant žymens, susidedančio iš prekės formos, skiriamąjį požymį ir kartu su jo naudojimu įgytą skiriamąjį požymį, turėtų būti vertinama tai, kaip nagrinėjamą prekių ar paslaugų kategoriją numanomai vertins vidutinis, pakankamai informuotas ir protin-gai pastabus bei nuovokus vartotojas¹⁵.

30. Šią aplinkybę jis galiausiai įvertino taip:

27. *Mars* mano, kad tokiame aiškinimui prieštarauja sprendimas *Philips*¹⁴. Šiuo atveju Teisingumo Teismas būtina skiriamąjo požymio įgijimo sąlyga aiškiai pripažino „ženklą naudojamą kaip prekių ženklą“.

„To, kad atitinkama suinteresuotųjų asmenų grupė atpažįsta prekę kaip pagamintą tam tikroje įmonėje, priežastis turėtų būti *ženklą, kaip prekių ženklą, naudojimas* ir kartu jo prigimtis bei poveikis, kurie leidžia atskirti

12 — Žr. 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimą *Hölderhoff* (C-2/00, Rink. p. I-4187, 16 punktą); 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimą *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 51 ir 54 punktai) ir 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimą *Anheuser-Busch* (C-245/02, Rink. p. I-10989, 59 punktą).

13 — 12 išnašoje minėto sprendimo *Arsenal* 51 ir paskesni punktai.

14 — Minėtas 4 išnašoje.

15 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Philips* 63 punktą.

atitinkamą prekę nuo kitų įmonių prekių.“¹⁶
(Neoficialus vertimas)

31. Tuo remdamasi *Mars* teigia, kad žymens, esančio kito prekių ženklų dalimi, naudojimo faktų negali būti remiamasi siekiant įrodyti skiriamojo požymio įgijimą. Ši išvada nėra įtikinama jau vien dėl to, kad sprendime *Philips* nėra jokios nuorodos į tai, kad ženklų grupės, sudarančios kito prekių ženklų sudėtinę dalį, naudojimas nėra ženklų naudojimas kaip prekių ženklų.

32. Be to, pirmiau minėta nuostata gali būti tinkamai aiškinama tik atsižvelgiant į Bendrijos teismų praktiką prekių ženklų srityje, kai ženklų naudojimas, kaip prekių ženklų, apima kiekvieną naudojimą, kuris lemia skiriamojo požymio įgijimą. Kitu atveju žymenys, nors ir įgiję skiriamąjį požymį, negalėtų būti saugomi kaip prekių ženklai tik dėl to, kad žymuo, kuris lėmė skiriamojo požymio įgijimą, nebuvo „naudojamas kaip prekių ženklas“. Iš esmės Teisingumo Teismas remiasi išimtinai skiriamuoju požymiu ir nepripažįsta ypatingų kriterijų taikymo atskiroms prekių ženklų rūšims¹⁷. Žymenys, turintys skiriamąjį požymį, gali būti nepripažinti prekių ženklais tik tuo atveju, kuomet egzistuoja vienas iš Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų besąlygi-

nių, „pirminiais“ sprendime *Linde* vadinamų atsisakymo registruoti pagrindų¹⁸.

33. Naudojimo sąvoka pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį turi būti suprantama atsižvelgiant į rezultatą. Kiekvienas naudojimas, kuris žymeniui suteikia jo registravimui kaip prekių ženklų būtiną skiriamąjį požymį, yra laikytinas ženklų naudojimu kaip prekių ženklų ir yra pakančiamas 3 straipsnio 3 dalies prasme. Tokį aiškinimą patvirtina pirmiau minėta sprendimo *Philips* ištrauka, nes Teisingumo Teismas remiasi ir prekių ženklų „prigimtimi, ir poveikiu“¹⁹. Ženklo prigimtis ir poveikis būtent atlieka atskyrimo funkciją. Naudojimas, kuris lemia skiriamojo požymio įgijimą, turi būti įvertintas atsižvelgiant į 3 straipsnio 3 dalį.

34. *Griežtesnių* kriterijų taikymą, vertinant prekių ženklų dalių skiriamąjį požymį, remiantis Didžiosios Britanijos vyriausybės ir *Mars* pozicija, turėtų lemti *nepagrįsto* pagrindinio prekių ženklų suteikiamos apsaugos *išplėtimo* rizika. Šis nuogąstavimas re-

18 — Minėtas Teisingumo Teismo teiginys 4 išnašoje minėto sprendimo *Philips* 64 punkte paaiškinamas Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies e punkte numatyto pirminių neregistravimo pagrindų – prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti. Potencialus žymens skiriamasis požymis atsirado ne dėl jo paties ar dėl naudojimo, bet greičiausiai dėl tos aplinkybės, kad vartotojai visus nagrinėto tipo prietaisus priskyrė ligšioliniam monopolistui ir todėl tokių aparatų pavaizdavimą vertino kaip nuorodą į šią įmonę. Tačiau būtų pakakę Teisingumo Teismo sprendimo dėl šio pirminio atsisakymo registruoti pagrindo, nesusiejant su tu Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalies aiškinimu.

19 — Šis ryšys 4 išnašoje minėto sprendimo *Philips* redakcijos prancūzų kalba 64 punkte yra aiškesnis nei jo redakcijose vokiečių ir anglų kalbomis, nes prancūzų kalboje *l'usage* yra vyriškosios, o *la marque* – moteriškos giminės žodis.

16 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Philips* 64 punktas.

17 — Galiausia žr. 7 išnašoje minėto sprendimo *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 33 ir paskesnius punktus.

miasi nuostata, kad prekių ženklo dalys neįgyja savarankiško skiriamąjo požymio, o tik perima jį iš pagrindinio prekių ženklo. Pripažinus šį perimtą skiriamąjį požymį, reikėtų pripažinti ir kitus išvestinius antros eilės prekių ženklus, kurie savaime neįgytų skiriamąjo požymio, o perimtų jį iš pirmos eilės prekių ženklų. Šis išplėtimo procesas galėtų tęstis *ad infinitum*.

35. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši rizika neišvengiama. Tačiau detalesnė analizė leidžia teigti, kad tai tik iliuzija. Galimas skiriamąjo požymio perėmimas iš esmės priklauso nuo atitinkamo pagrindinio prekių ženklo skiriamąjo požymio, kurį prekių ženklas turi pats savaime arba įgijo naudojamas. Pagrindiniai prekių ženklai, turintys ryškų skiriamąjį požymį, potencialiai gali savo sudėtinėms dalims perduoti pakankamai daug skiriamųjų požymių. Kartu stiprūs prekių ženklai turi pakankamai daug pagrindinio prekių ženklo sudėtinių dalių ir variantų, kurie jau vien dėl pagrindinio prekių ženklo naudojimo patys turi skiriamąjį požymį, leidžiantį atitinkamai suinteresuotųjų asmenų grupei susieti jas su pagrindiniu prekių ženklu ir su prekės kilme netgi tuo atveju, kai jos yra naudojamos kaip prekių ženklas, neatsižvelgiant į pagrindinį prekių ženklą. Taip skiriamąjį požymį turintis pagrindinis prekių ženklas perduoda skiriamąjį požymį išvestiniams prekių ženkams. Šiuo atveju prekių ženklo suteikiamos apsaugos išplėtimas yra neišvengiama tokio skiriamąjo požymio perdavimo pasekmė.

36. Tačiau išvestiniai prekių ženklai paprastai negali skiriamąjį požymį perleisti kitiems – žemesnio lygmens – išvestiniams prekių ženkams. Jie yra daug mažiau žinomi nei pagrindinis prekių ženklas. Jeigu jau pirmo lygmens išvestinis prekių ženklas neturi pakankamo savarankiško skiriamąjo požymio, o jį įgyja tik dėl sąsajos su pagrindiniu prekių ženklu, tuomet nėra tikėtina, kad antro lygmens išvestinis prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį tik dėl sąsajos su pirmo lygmens išvestiniu prekių ženklu. Taigi nėra pagrindo nuogąstauti dėl prekių ženklo suteikiamos apsaugos išplėtimo.

37. Didžiosios Britanijos vyriausybė pritaria Patentų tarnybos pareigūno argumentams, kad atsisakoma registruoti prekių ženklą, jeigu jis yra panašus į jau įregistruotą kitą prekių ženklą ir dėl to jie gali būti painiojami. Registracija galima tik tuomet, jei žymenys faktiškai buvo naudojami, todėl atitinkami vartotojai juos suvokė kaip žyminčius produkto kilmę.

38. Šiai nuostatai pritartina tiek, kiek ja remiantis neregistruojami žymenys, kurie nei patys savaime turi kokį nors skiriamąjį požymį, nei buvo naudojami savarankiškai. Pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį prekių ženklai, neturintys skiriamąjo požymio patys savaime, jį gali įgyti tik dėl naudojimo. Taip naudojimo reikalavimas neleidžia žymens registruoti kaip prekių ženklo, kurio skiriamasis požymis yra kildinamas vien iš jo panašumo su stipriu prekių ženklu, tačiau jis pats nėra naudojamas kartu

su šiuo stipriu prekių ženklu. Bet kuriuo atveju taip neatmetama galimybė, kad prekių ženklo atskirų dalių naudojimas, kaip dalies pagrindinio prekių ženklo, turi poveikį ir šių atskirų dalių skiriamąjo požymio įgijimui.

39. Tačiau ir minėtas prekių ženklo registraciją pagrindžiančio skiriamąjo požymio priešpastatymas šiam registravimui trukdantis prekių ženklo supainiojimo rizikai neturi reikšmės. Tiek supainiojimo rizika, tiek skiriamasis požymis grindžiami tuo, kad vartotojas pagal žymenį, naudojamą kaip prekių ženklas, sprendžia, jog pažymėtas produktas yra prekių ženklo savininko. Taigi egzistuoja sankirtos taškas tarp tam tikro skaičiaus žymenų, kuriuos suinteresuotieji vartotojai gali painioti su stipriu pagrindiniu prekių ženklu, ir tam tikro skaičiaus pagrindinio prekių ženklo dalių, iš kurių minėti vartotojai gali atpažinti pažymėto produkto kilmę lygiai taip pat, kaip ir iš paties prekių ženklo. Nepaisant šio sąlyčio, galimybė pripažinti šias dalis prekių ženklais išlieka tais atvejais, jeigu tos dalys yra įgijusios skiriamąjį požymį.

40. Beje, iki šiol atitinkamų kompetentingų Bendrijos institucijų praktika neprieštarauja atskiras prekių ženklo dalis, įgijusias (turėjusias įgyti) skiriamąjį požymį dėl pagrindinio prekių ženklo naudojimo, pripažinti prekių ženklais. Sprendime *Windsurfing Chiemsee* ginčijamas žymuo buvo žodis „Chiemsee“, kuris dėl naudojimo kartu su vaizdiniu

prekių ženklu galėjo įgyti skiriamąjį požymį²⁰. Pirmosios instancijos teismas sprendime *Alcon*²¹ nagrinėjo kompleksinių žodinių prekių ženklo sudėtinės dalis, o sprendime *Eurocermex*²² – vaizdinį prekių ženklą, kuris daugeliu atveju buvo naudojamas kartu su žodiniais prekių ženklais, nenagrinėdamas klausimo dėl bendro naudojimo kartu su pagrindiniu prekių ženklu. Taip pat ir VRDT apeliacinė taryba dalyvaujančių asmenų inicijuotame apeliaciniame procese *Ringling Bros* nekvestionavo galimybės žodiniam prekių ženklu, esančiam kombinuoto žodinio ir vaizdinio prekių ženklo sudėtine dalimi, įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo²³. Galiausiai VRDT Ekspertizės skyriaus 1999 m. kovo 1 d. pateikta praktikos apžvalga naudojimo faktui įrodyti leidžia pasitelkti kompleksinio žymens sudėtinės dalies naudojimo įrodymą²⁴.

41. Taigi dėl žodžių sekos, esančios žodinio prekių ženklo sudėtine dalimi, naudojimo minėta žodžių seka iš principo gali įgyti skiriamąjį požymį, reikalingą įregistruoti ją kaip prekių ženklą.

20 — Minėta 7 išnašoje, 10 punktas.

21 — 2003 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Alcon* prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Rink. p. II-411, 59 punktas).

22 — 2004 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Eurocermex SA* (T-399/02, dar nepaskelbta Rinkinyje, 50 ir paskesni punktai).

23 — 2001 m. gegužės 23 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 111/2000-2 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc.* (THE GREATEST SHOW ON EARTH).

24 — http://oami.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm (pasutintį kartą lankytasi 2004 m. gruodžio 16 d.).

C — Dėl įrodymo apie įgytą skiriamąjį požymį vertinimo

42. Iš pateikto prejudicinio klausimo matyti, kad naudojamo prekių ženklo sudėtinių dalių skiriamasis požymis kelia ypatingų problemų. Į jas reikia atsižvelgti, nepaisant universalios skiriamosio požymio kriterijaus galiojimo. Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad nors skiriamosio požymio vertinimo kriterijai yra vienodi visoms prekių ženklo rūšims, taikant šiuos kriterijus gali paaiškėti, kad ne visi iš minėtos suinteresuotųjų asmenų grupės būtinai suvokia taip pat, todėl gali būti sunkiau įrodyti atitinkamų rūšių prekių ženklo skiriamąjį požymį²⁵.

43. Suinteresuotųjų asmenų grupė, kaip teisingai pastebi Komisija, kompleksinį prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir neatsižvelgia į įvairias smulkmenas, ypač į sudėtinės prekių ženklo dalis²⁶. Jau vien remdamasis šiuo faktu Teisingumo Teismas atmetė galimybę nagrinėjant sudėtinius prekių ženklus atskirai vertinti jų sudėtinės dalis. Atvirkščiai, turėtų būti remiamasi jo sukeliamu bendru įvaizdžiu²⁷. Todėl skiriamajam požymiui, įgytam naudojant sudėtinio prekių

ženklą dalį, įrodyti nepakanka rašytine forma užfiksuoti sudėtinio prekių ženklo naudojimą. Papildomai turi būti įrodyta, kad suinteresuotųjų asmenų grupė atskirai naudojamą ginčijamą sudėtinę dalį suvokia kaip žymincią atitinkamoje įmonėje pagamintą prekę ir taip atskiriančią vienos įmonės prekes nuo kitos įmonės prekių.

44. Taigi skiriamosio požymio įgijimas yra labiau tikėtinas, kuomet ginčijama sudėtinė dalis sudėtinio prekių ženklo atžvilgiu yra esminė, kaip antai prekių ženklo, kuris buvo nagrinėjamas sprendime *Windsurfing Chiemsee*, atveju²⁸. Atvirkščiai, atrodo neįtikėtina, kad neesminės sudėtinės dalys, naudojamos savarankiškai, įgytų būtiną skiriamąjį požymį. Suinteresuotieji vartotojai įprastai nepriskirs neesmine prekių ženklo sudėtinė dalimi pažymėtų prekių ar paslaugų sudėtinio prekių ženklo savininkui.

45. Nagrinėjamu atveju neturėtų būti kalbama apie neesminę sudėtinę dalį jau vien dėl to, kad šūkį „HAVE A BREAK“, naudojamą atskirai, daugelis suinteresuotųjų vartotojų tariamai nesąmoningai užbaigia žodžių junginiu „HAVE A KIT KAT“. Tačiau vien šio fakto nepakanka konstatuoti skiriamosio požymio buvimą. Papildomai turi būti įrodyta, kad suinteresuotieji vartotojai prekių ženklu „HAVE A BREAK“ pažymėtą prekę

25 — 8 išnašoje minėto sprendimo *VRDT prieš Erpo Möbelwerk* 34 punktas.

26 — 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas *SABEL* (C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktas) ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktas).

27 — 26 išnašoje minėto sprendimo *SABEL* 23 punktas ir su žodiniu prekių ženklu susijęs 2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimas *DKV prieš VRDT* (COMPANYLINE) (C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 24 punktas).

28 — Cituotas 7 išnašoje, 10 punktas.

arba paslaugą, pavyzdžiui, šokolado parduvės iškabą arba kekso dėžutės užrašą, priskiria *Kit Kat* gamintojams. Todėl Didžiosios Britanijos vyriausybė teisingai teigia, kad

neužtenka vien to, jog tokie vartotojai tik svarsto, ar prekė arba paslauga yra šio gamintojo. Tai tik patvirtina tikimybę, kad visuomenė jas gali supainioti.

V — Išvada

46. Todėl siūlau Teisingumo Teismui į pateiktą prejudicinį klausimą atsakyti taip:

„Dėl žodžių sekos, kuri yra žodinio prekių ženklo dalis, naudojimo ši žodžių seka iš principo gali įgyti skiriamąjį požymį, būtiną ją įregistruoti kaip prekių ženklą. Skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo kaip sudėtinio prekių ženklo dalies, įrodymas yra tai, kad ginčijama sudėtinė dalis, naudojama atskirai, suinteresuotųjų asmenų suvokiama taip, jog ja pažymėta prekė yra pagaminta tam tikroje įmonėje ir todėl minėtą prekę atskiria nuo kitų įmonių prekių.“