

GENERALINIO ADVOKATO
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER IŠVADA,
pateikta 2004 m. sausio 15 d.¹

I — Įžanga

1. Šioje byloje keliamas klausimas dėl paplitusių pavardžių skiriamųjų požymių intelektualinės nuosavybės srityje.

atveju – tokie vartotojai yra įpratę, jog pavardė naudojama paslaugos kilmei nurodyti. Tokiame sektoriuje labai paplitusi pavardė gali būti netinkama registruoti kaip prekių ženklą, kadangi ji neturi būtinų skiriamųjų požymių.

Jungtinės Karalystės *Trade Marks Registry* (Prekių ženklų registravimo biuras) apskritai atsisako registruoti dažnai Londono telefonų knygoje nurodomas pavardes, jeigu konstatuoja, kad tam tikroje prekių arba paslaugų rinkoje veikia daug operatorių.

II — Teisinis pagrindas

Iš pradžių reikėtų pažymėti, kad nei Prekių ženklų direktyva², nei koks nors bendras principas nereikalauja, kad pavardės būtų vertinamos kitaip nei kitos prekių ženklų rūšys. Jų konkretūs skiriamieji požymiai turi būti vertinami atsižvelgiant į produktus, kuriems skirtas toks prekių ženklas, bei į atitinkamų vartotojų suvokimą. Be to, reikia pripažinti, kad – ypač paslaugų, kurias teikia tam tikri profesionalūs paslaugų teikėjai,

1. *Bendrijos teisė: Prekių ženklų direktyva*

2. Pagal direktyvos 2 straipsnį 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 įpakavimo vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys

¹ — Originalo kalba: ispanų.

² — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL 1989, L 40, p. 1).

leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų“.

d) prekių ženklai, susidedantys tik iš tokių žymenų arba požymių, kurie dabartinėje kalboje, sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje tapo įprastiniais;

3. Toliau 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

<...>

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

g) prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę dėl, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės.“

a) žymenys, negalintys sudaryti prekių ženklų;

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

4. Direktyva leidžia registruoti žymenį, atitinkantį kurį nors iš 1 dalies b, c arba d punktuose apibūdintų atvejų, jeigu šis žymuo faktiškai leidžia nustatyti prekių arba paslaugų kilmę. 3 straipsnio 3 dalyje teigiama:

c) prekių ženklai, susidedantys tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes;

„Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklo 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.“

5. 6 straipsnio, pavadinto „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“, 1 dalyje nustatyta:

6. Pirmiau minėtos direktyvos nuostatos beveik visiškai atitinka Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo³ 4 straipsnio, 7 straipsnio 1 ir 3 dalių ir 12 straipsnio 1 dalies nuostatas.

„Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti:

2. Nacionalinės teisės aktai

a) savo vardą arba adresą;

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;

c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį;

7. Prekių ženklų direktyva į nacionalinę teisę buvo perkelta 1994 m. *Trade Marks Act* (Prekių ženklų įstatymas), kuris pakeitė nuo 1938 m. galiojusį įstatymą.

8. 2000 m. gegužės mėn. *Registrar of Trade Marks* (Prekių ženklų registravimo biuro direktorius) išplatino aplinkraštį (*Practice Amendment Circular* Nr. 6/00, toliau – PAC 6/00), kuriame paskelbė apie vardų ir pavardžių registracijos praktikos pakeitimus.

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

3 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), iš dalies pakeistas 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, skirtu Urugvajaus raunde pasiektiems susitarimams įgyvendinti (OL L 349, 1994, p. 83, toliau — reglamentas).

9. Ypač svarbios šios aplinkraščio ištraukos: labai paplitusi. Todėl Prekių ženklų registravimo biuras nelaikys pavardės paplitusia, jeigu Londono ar kitoje atitinkamoje telefonų knygoje ji nurodyta mažiau nei 200 kartų.“

„5. Vertindamas, ar pavardė gali leisti atskirti įmonės prekes ar paslaugas, Prekių ženklų registravimo biuras atsižvelgs į:

- a) pavardės paplitimą;
 - b) atitinkama veikla besiverčiančių įmonių, kurios galėtų parduoti ar teikti paraiškoje nurodytas prekes arba paslaugas, skaičių.
10. Du aplinkraštyje išdėstytus vertinimo kriterijus pagrindžia mintis, kad kuo mažiau ūkio subjektų veikia tam tikroje rinkoje, tuo didesnė tikimybė, kad net ir dažną pavardę vidutinis vartotojas suvoks kaip žymenį, leidžiantį atskirti konkrečios įmonės prekes ar paslaugas. PAC 6/00 kaip pavyzdžius nurodo žemės ūkyje naudojamų chemikalų gamintojus ir oro transporto paslaugų teikėjus⁴.

10. Šiuo tikslu atitinkamų įmonių skaičius apima prekių gamintojus, dizainerius ir specializuotus mažmenininkus bei pasaugų teikėjus.

11. Vertindamas pavardės paplitimą, Prekių ženklų registravimo biuras ir toliau remsis Londono telefonų knyga. Tačiau nuolat didėjant telefono ryšio naudotojų skaičiui šiuo metu įmanoma, kad daug kartų Londono telefonų knygoje nurodyta pavardė nėra

11. Ir atvirkščiai, jeigu ūkio subjektų yra daug, visuomenei sudėtingiau nustatyti komercinę kilmę, remiantis paplitusia pavarde. Kaip pavyzdį aplinkraštis nurodo aprangos ir maisto produktų arba gėrimų gamintojus bei teisinių paslaugų įmones⁵.

⁴ — PAC 6/00, 8 punktas.

⁵ — Ten pat, 9 punktas.

III — Faktinės aplinkybės

prekių atžvilgiu. Motyvuodamas sprendimą, jis rėmėsi dviem kriterijais, išdėstytais PAC 6/00⁷, ir pareiškė:

12. *Nichols plc* (toliau – *Nichols*) yra Jungtinėje Karalystėje įsteigta prekybos bendrovė. 2000 m. rugpjūčio 8 d. ji pateikė Jungtinės Karalystės *Trade Marks Registry* paraišką įregistruoti žodinį žymenį „Nichols“ Nicos sutarties 29, 30 ir 32 klasės prekėms⁶ žymėti. Šios prekės – tai pardavimo automatai ir dažniausiai tokiu būdu parduodami produktai (daugiausia maisto produktai ir gėrimai). Bendrovė nesirėmė tuo, kad skiriamasis požymis įgytas naudojant prekių ženklą.

Pirma, pavardė „Nichols“ kartu su kitomis fonetiškai panašiomis pavardėmis „Nicholls“ arba vienaskaitos forma „Nichol“ yra paplitusi Jungtinėje Karalystėje, kadangi Londono telefonų knygoje yra nurodyta 483 kartus.

Antra, 29, 30 ir 32 klasėms priklausančių maisto produktų ir gėrimų, dėl kurių buvo pateikta paraiška, rinkoje veikia daug ūkio subjektų. Todėl vartotojams, remiantis paplitusia pavarde, sudėtinga nustatyti produktų komercinę kilmę.

13. 2001 m. gegužės 11 d. Sprendimu *Trade Marks Registry* patenkino paraišką pardavimo automatų atžvilgiu, tačiau atmetė ją kitų

Dėl pardavimo automatų (priklausančių 9 klasei), Prekių ženklų registravimo biuras pripažino, kad šis sektorius labiau specializuotas, ir jame veikia mažiau įmonių.

6 — 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registracijos klasifikacijos su pakeitimais.

9 klasė

Pardavimo automatai; elektra valdomi automatiniai pardavimo aparatai ir žetonių maisto ir gėrimų pardavimo aparatai; visų pirmiau paminėtų prekių dalys ir priedai.

29 klasė

Pienas ir pieno milteliai; gėrimų gamyboje naudojami ruošiniai su pienu, pieno, riebalų, krakmolo ir saldikių mišiniai; pieno gėrimų komponentai; jogurtas ir jogurtiniai gėrimai; desertai; aromatizuoti vaisių ir daržovių sulčių ekstraktai.

30 klasė

Kava, arbata, kakava, geriamas šokoladas; kaip kavos pakaitalai naudojami kavos esencija, kavos ekstraktai, kavos ir cikorijos mišiniai; cukrus, konditerijos gaminiai, valgomieji ledai, kepiniai ir šaldytas maistas; desertų papuošalai ir ruošiniai desertams, gėrimams gaminti.

32 klasė

Nealkoholiniai gėrimai ir ruošiniai tokiems gėrimams gaminti; sriubos ir koncentratai nealkoholiniams gėrimams gaminti; vaisiais aromatizuoti gėrimai; ledo gėrimai.

42 klasė

Restoranų, kavinių ir virtuvės paslaugos.

7 — Žr. 6 punktą ir toliau.

14. Dėl šio sprendimo 2002 m. vasario 14 d. pareiškimu *Nichols* pateikė ieškinį, kuris pagal *Trade Marks Act* 76 straipsnio 3 dalį buvo perduotas *High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division* (kuris,

inter alia, kaip pirmoji instancija nagrinėja pramoninės nuosavybės klausimus).

16. Prašyme priimti prejudicinį sprendimą Jungtinės Karalystės *Trade Marks Registry* taikomas vertinimo pagrindas pateisinamas tuo, kad taip siekiama užkirsti kelią monopolizuoti tam tikrus paplitusius vardus ir jų variantus, o tai galėtų klaidinti.

15. Prašyme priimti prejudicinį sprendimą teisėjas Robin Jacob, paaiškinęs Jungtinės Karalystės prekių ženklų registravimo biuro praktiką dėl paplitusių pavardžių registracijos prekių ženklais, pridūrė, kad esminis klausimas – ar pakankamai paplitusi pavardė turi būti vertinama kaip neturinti jokio „skiriamąjo požymio“, jei šis požymis neįgyjamas naudojant.

17. Paplitę vardai, jeigu jie nėra įtvirtinti naudojimu, *per se* negali nurodyti priklausomybės konkrečiai įmonei. Tokių vardų naudojimas pakankama apimtimi laiko požiūriu reikalauja, kad jie eliminuotų kitus tokius pačius arba panašius vardus.

Teisėjo nuomone, dažnai pasitaikančios pavardės problema susijusi su tuo, kad, kol ji neįgijo skiriamųjų požymių dėl naudojimo, tokia pavardė iš tiesų nenurodo, jog prekės kilusios iš konkrečios įmonės. Tai dar aktualiau paslaugų atveju.

18. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas laikosi ne vien teorinio požiūrio, o pateikia praktinius samprotavimus dėl registruotų prekių ženklų sistemos funkcionavimo. Todėl jis atkreipia dėmesį į monopolizavimo pavojų įregistravus paplitusią pavardę dideliame prekių arba paslaugų skaičiui. Atsižvelgiant į šį pavojų, tiek laiko, tiek pinigų požiūriu brangi galimybė užginčyti kai kuriuos iš šių žymenų remiantis tuo, kad per penkerius metus po registracijos jie nėra naudojami, nėra pakankamai efektyvi priemonė.

Šioje srityje dėl naudojimo įtvirtintam prekių ženklui būdingas ypatumas, kad jis eliminuoja tokio paties ar panašaus vardo saviņinkus.

Jis taip pat pažymi, kad registracija suteikia monopoliją naudoti ne tik įregistruotą žodį, bet ir panašius žodžius, jeigu egzistuoja supainiojimo pavojus.

Dėl tų pačių priežasčių analizuojant prekių ženklo skiriamuosius požymius, nėra svarbūs argumentai, susiję su jo suteikiamų teisių

apribojimu, net jei atrodytų, kad toks požū-
ris buvo patvirtintas sprendimo *Baby-dry*⁸
37 punkte. Praktikoje įregistruoto prekių
ženklų savininkas naudojami tam tikrais pri-
valumais.

2. Ypač, ar žymenį, kol jis dėl naudojimo
neįgijo skiriamąjo požymio,

a) privaloma ar

19. Remiantis šiais svarstymais kyla klausi-
mas dėl Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnio
1 dalies poveikio vertinant pavardžių skiria-
muosius požymius.

b) galima

IV — Prejudiciniai klausimai

20. Nagrinėdamas skundą, *High Court* nus-
prendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pa-
teikti Teisingumo Teismui šiuos prejudici-
nius klausimus:

- „1. Kokiomis aplinkybėmis gali būti atsisa-
kyta registruoti iš vienos atskiros pavar-
dės sudarytą *prekių ženklą* (t. y. žymenį,
atitinkantį Prekių ženklų direktyvos
89/104/EEB 2 straipsnio reikalavimus)
motyvuojant tuo, kad jis neturi jokių
skiriamųjų požymių direktyvos 3 straips-
nio 1 dalies b punkto prasme?

atsisakyti registruoti, jeigu jį sudaro
valstybėje narėje, kurioje prašoma įre-
gistruoti prekių ženklą, arba vienoje ar
keliose kitose valstybėse narėse plačiai
paplitusi pavardė?

3. Jeigu į antro klausimo a arba b punktą
būtų atsakyta teigiamai, ar nacionalinės
valdžios institucijos gali vertinti aplin-
kybes remdamosi numanomais viduti-
nio vartotojo lūkesčiais, susijusiais su
prekėmis/paslaugomis, atsižvelgiant į
pavardės paplitimą toje valstybėje narė-
je, nagrinėjamų prekių/paslaugų rūšį ir
pavardžių vartojimo nagrinėjamoje rin-
koje paplitimą?
4. Ar siekiant nustatyti, ar pavardė neturi
skiriamųjų požymių direktyvos 3 straips-
nio 1 dalies b punkto prasme, yra svarbu

8 — 2001 m. rugsėjo 20 d. Sprendimas *Procter & Gamble prieš
VRDT*, C-383/99 P, Rink. p. I-6251.

tai, jog įregistruoto prekių ženklo suteiktos teisės ribojamos pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą?

V — Procedūra Teisingumo Teisme

21. Teisingumo Teismo sekretoriatas prašymą priimti prejudicinį sprendimą įregistravo 2002 m. lapkričio 12 d.

5. Jeigu taip,

- a) ar direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punkte pateikiamas žodis „vardas“ taikomas ir bendrovėms ar firmoms, ir

22. Be ieškovės pagrindinėje byloje procese taip pat dalyvavo Jungtinės Karalystės, Graikijos ir Prancūzijos vyriausybės bei Komisija.

- b) kaip reikia suprasti formuluotę „sąžininga praktika pramoninėje ir komercinėje veikloje“; ypač, ar ši formuluotė taikoma, kai

23. 2003 m. lapkričio 27 d. posėdyje dalyvavo pirmiau minėtų vyriausybių bei Komisijos atstovai.

VI — Šalių pastabos

- i) asmuo, kuriam pateiktas protestas dėl ženklo naudojimo, iš tikrųjų neklaidina visuomenės vartodamas savo vardą arba

Dėl pirmųjų trijų klausimų

- ii) asmuo, kuriam pateiktas protestas dėl ženklo naudojimo, tokiu vartojimu klaidina tik atsitiktinai?”

24. Ieškovės pagrindinėje byloje *Nichols* teigimu, Jungtinės Karalystės Prekių ženklų registravimo biuro praktika nesuderinama su direktyvos 3 straipsnio 1 dalimi. Jos nuomo-

ne, negalima atsisakyti registruoti prekių ženklo vien dėl to, kad naudojama paplitusi pavardė, o šio kriterijaus vertinimas remiantis telefonų knyga bet kuriuo atveju lemia savavališkus rezultatus.

pažymėti konkrečios įmonės produktus ir paslaugas. Jungtinės Karalystės Prekių ženklų registravimo biuro praktika siekiama užtikrinti, kad prekių ženklais būtų registruojamos tik tos paplitusios pavardės, kurios gali žymėti komercinę kilmę.

25. Graikijos ir Prancūzijos vyriausybės sutinka, kad pavardės paplitimas neprieštaruja jos galimybei būti prekių ženklu. Konkretus gebėjimas nurodyti nagrinėjamas prekes ar paslaugas kiekvienu atveju turi būti vertinamas reikšmingo vidutinio vartotojo požiūriu.

Ketvirtas ir penktas klausimai

26. Komisija kritikuoja aplinkybę, kad Jungtinės Karalystės Prekių ženklų registravimo biuras be jokio pagrindo pasirinko metodą, kuris radikaliai skiriasi nuo paprastai naudojamo siekiant įvertinti, ar prekių ženklas potencialiai leidžia atskirti prekes arba paslaugas.

28. *Nichols* teigimu, analizuojant prekių ženklo skiriamuosius požymius pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą būtina atsižvelgti į 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Be to, nėra priežasčių, kodėl jis turėtų veikti tik fizinių asmenų atžvilgiu. Terminas „sąžininga praktika“ turi būti aiškinamas kaip reiškiantis naudojimą *bona fide*.

27. Jungtinės Karalystės vyriausybė savo ruožtu teigia, kad paplitusi pavardė neturi skiriamųjų požymių, reikalaujamų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkte. Šio reikalavimo neįvykdo ir aplinkybė, kad žymenį galima atpažinti; vidutinio vartotojo požiūriu prekių ženklas taip pat turi faktiškai ir konkrečiai

29. Graikijos vyriausybės manymu, direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktą galima taikyti firmos pavadinimo atžvilgiu, jeigu šis pavadinimas susideda iš asmenvardžių. Be to, vertinant, ar naudojimas yra sąžiningas, reikia atsižvelgti į vidutinio gerai išsilavinusio asmens socialinės etikos požiūrį.

30. Visos kitos šalys sutinka, kad konkrečių skiriamųjų prekių ženklo požymių vertinimas turi būti atskirtas nuo šio ženklo suteikiamų teisių apribojimo vertinimo. Nei-
giamai atsakius į ketvirtą klausimą atsakyti į penktą klausimą nebūtų reikalo.

prekių ženklui pagal direktyvos 2 straipsnį, kadangi ji leidžia atskirti vienos įmonės produktus arba paslaugas nuo kitų įmonių produktų arba paslaugų.

Pačiame 2 straipsnyje esančiame nebaigtinia-
me sąraše⁹ nurodyti „asmenvardžiai“.

VII — Teisinis vertinimas

Be to, pavardės, įskaitant paplitusias, yra viena iš prekių ženklų kategorijų, kurias dažnai naudoja ūkio subjektai.

Pirmi trys klausimai

31. Kaip ir dauguma šios Teisingumo Teis-
me nagrinėjamos bylos šalių manau, kad pirmieji trys Jungtinės Karalystės teismo pateikti klausimai turi būti nagrinėjami kartu. Esminis klausimas — ar prekių žen-
klams, kuriuos sudaro paplitusios pavardės, vertinant jų tinkamumą atskirti produktus arba paslaugas ir ypač jų konkrečius skiria-
muosius požymius pagal direktyvos 3 straips-
nio 1 dalies b punktą, taikytinos specialios sąlygos.

Galiausiai 6 straipsnio 1 dalies formuluotė leidžia manyti, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas žinojo, jog pavardės yra tinkamos registruoti jas kaip prekių ženklus.

Taigi dėl šio principinio teiginio sutariama.

33. Taip pat reikia turėti galvoje, kad pavar-
dės nėra įtrauktos į žymenų sąrašą direktyvos

32. Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad pavardė atitinka minimalius reikalavimus, keliamus

⁹ — Kaip matyti iš šio straipsnio teksto ir direktyvos septintosios konstatuojamosios dalies.

3 straipsnio 1 dalies c punkte. Todėl iš pirmo žvilgsnio jos nėra prekių ar paslaugų rūšį ar tam tikras prekes ar paslaugas aprašantys žymenys. Kaip bus paaiškinta toliau, iš šios aplinkybės išplaukia, kad vertinant konkrečios pavardės skiriamuosius požymius negalima remtis argumentais, susijusiais su bendruoju interesu užtikrinti, jog žymeniu galėtų naudotis visi ūkio subjektai.

Teigiama, kad šis metodas netinkamas, kadangi taip savavališkai nustatoma riba, kurią peržengus pavardė laikoma paplitusia. Teisingumo Teismas neturi vertinti nacionalinės teisės aktų, o tik nuspręsti dėl jos atitikimo Bendrijos taisyklėms. Aš pripažįstu, kad bet koks metodas prekių ženklo skiriamiesiems požymiams nustatyti neišvengiamai yra daugiau ar mažiau subjektyvus.

34. Komisija rašytinėse pastabose teigia, kad Jungtinės Karalystės Prekių ženklų registravimo biuro praktika nustatant, ar pavardė yra tinkama registruoti ją kaip prekių ženklą, neatitinka direktyvos nuostatų, kaip jas aiškina Teisingumo Teismas.

35. Šioje byloje akivaizdu, kad Jungtinės Karalystės Prekių ženklų registravimo biuro naudojamas metodas skiriasi nuo metodo, kuriuo, vertindamas prekių ženklo skiriamuosius požymius, iki šiol naudojosi Teisingumo Teismas. Be to, nebuvo pateikta pakankamai įtikinamų argumentų, kurie pateisintų kitokio aiškinimo metodo pasirinkimą.

Jungtinės Karalystės Prekių ženklų registravimo biuras tikrina, ar pavardė, kurią prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, yra paplitusi, ir šiuo tikslu paprastai naudojami Londono telefonų knyga. Gavus teigiamą rezultatą, Prekių ženklų registravimo biuras suskaičiuoja atitinkamose rinkose veikiančius ūkio subjektus, ir taip ženklas registruojamas arba atsisakoma jį registruoti atsižvelgiant į nustatytą skaičių.

36. Aš pritariu daugumai iš šalių, kad klausimas, ar pavardė, kokia paplitusi ji bebūtų, gali nurodyti produktų ir paslaugų komercinę kilmę, turi būti analizuojamas remiantis konkrečia atitinkama rinka. Aplinkybė, kad tam tikrame ūkio sektoriuje įprastos pavardės paprastai naudojamos komercinei kilmei žymėti¹⁰ – o tai galėtų turėti pasekmių vertinant jos skiriamuosius požymius – negali būti automatiškai perkelta į bet

¹⁰ – Remiantis Jungtinės Karalystės vyriausybės teismo posėdyje išreikšta nuomone, taip yra teisininkų teikiamų paslaugų atveju.

kurį kitą sektorių. Blogiausiu atveju galima kalbėti apie tam tikras ypatingas aplinkybes, susijusias su žymimų prekių ar paslaugų ypatumais, bet ne apie specialius požymius, būdingus kuriai nors žymenų kategorijai¹¹.

prekę ar paslaugą nuo kitokios komercinės kilmės prekių ar paslaugų, ir prieiti prie išvados, kad ši prekė ar paslauga buvo pagaminta, suteikta, realizuojama ar tiekiamą kontroliuojant prekių ženklo turėtojai, prisiimančiam atsakomybę už jų kokybę. Šiuo atžvilgiu direktyvos 2 straipsnis neskirsto įvairių prekių ženklų kategorijų, ir todėl vertinant skiriamuosius požymius visuomet turi būti taikomi panašūs kriterijai¹².

37. Be to, direktyvoje nėra nuostatų, kurios pateisintų kitokį pavardžių vertinimą, kadangi 6 straipsnio 1 dalies a punktas, t. y. vienintelė specialiai pavardėms skirta nuostata, susijęs su prekių ženklų suteikiamų teisių apribojimu, o šis klausimas, kaip bus paaiškinta toliau, turi būti atskirtas nuo absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų nagrinėjimo.

40. Skiriamieji požymiai turi būti vertinami vidutinio tokių prekių ar paslaugų vartotojo¹³, laikomo „pakankamai informuotu, apdairiu ir nuovokiu“, požūriu¹⁴.

38. Šiomis aplinkybėmis vertinant pavardės skiriamuosius požymius turi būti laikomasi tų pačių gairių kaip ir kitų žodinių žymenų rūšių atveju.

41. Šiame kontekste būtina, pavyzdžiui, atsižvelgti į ypatybę, kad tam tikruose sektoriuose paplitę vardai arba pavardės nuolat naudojami komercinei kilmei pažymėti, karais ir kaip prekių ženklai. Tokiu atveju niekas negali užkirsti kelio registracijos

39. Teisingumo Teismo nuomone, prekių ženklas atlieka savo pagrindinę užduotį, jei jis leidžia visuomenei atskirti juo pažymėtą

12 — 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 47 ir 48 punktai).

13 — 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimas sujungtose bylose *Windsurfing Chiensee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 29 punktas).

14 — Žr. 1998 m. liepos 16 d. Sprendimą *Gut Springenheide ir Tuskys* (C-210/96, Rink. p. I-4657, 30–32 punktai) ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 26 punktas).

11 — Pavyzdžiui, trimačių formų, kurias sudaro prekės pavidalas, atveju.

institucijai konstatuoti, kad prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių. Toks teiginys turi būti suformuluotas konkrečiai, o ne bendrai ar abstrakčiai.

e punktai pagrįsti būtent šiais samprotavimais.

42. Tačiau pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą negali būti atsižvelgiama į bendrąjį interesą, kad tam tikras labai paplitusias pavardes galėtų naudoti visi šiuo metu veikiantys ir potencialūs ūkio subjektai.

Taip pat būtina pripažinti analogišką bendrąjį interesą, kad bendrinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje įprasti žymenys liktų visuotinai prieinami, ir todėl jų registracija draudžiama pagal d punktą.

43. Kaip jau buvo pažymėta¹⁵, šioje nuostatoje įtvirtinus absoliutų atsisakymo registruoti pagrindą siekiama uždrausti registruoti žymenis, kurie neturi konkrečių skiriamųjų požymių, t. y. žymenis, kurie pakankamai informuotam, apdairiam ir nuovokiam vidutiniam vartotojui nesuteikia patikimos informacijos apie tam tikrą komercinę kilmę. Todėl egzistuoja bendrasis interesas išvengti, kad tam tikri ūkio subjektai pasisavintų trimates formas, kurios yra naudingos estetikiniu arba techniniu požiūriu, arba monopolizuotų tam tikrus žymenis, galinčius pažymėti patį produktą, jo faktines arba tariamas savybes arba kitus požymius, pavyzdžiui, jo kilmę. Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c ir

44. Tačiau neatrodo, kad būtų tinkama taikyti tokią plačią apsaugą ir žymenims, kurie, nebūdami aprašomojo pobūdžio, neturi specifinių skiriamųjų požymių dėl kitų priežasčių. Nemanau, kad egzistuoja bendrasis interesas palikti visuomenei naudoti žymenis, neleidžiančius identifikuoti jais žymimų prekių ar paslaugų komercinės kilmės.

15 — 2003 m. lapkričio 6 d. Bendra išvada byloje *Henkel prieš VRDT* ir *Procter & Gamble prieš VRDT* (sujungtos bylos C-456/01 P ir C-457/01 P, 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimas, Rink. p. I-5189, I-5092, C-468/01 P–C-472/01, 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimas, Rink. p. I-5089, I-5092, ir C-474/01 P, 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimas, Rink. p. I-5173, I-5092, 78 punktas ir toliau).

45. Direktyvoje taip pat nėra nuostatų, užtikrinančių, kad pirmam ūkio subjektui, kuris pateikia paraišką registruoti tam tikrą pavardę, nebūtų suteikiamas joks santykinis prašumas.

46. Todėl pavardės skiriamieji požymiai priklauso nuo to, ar prekių ar paslaugų, dėl kurių pateikta registravimo paraiška, atveju atitinkamo vartotojo požiūriu žymuo nurodo vienos, o ne kitos įmonės prekes arba paslaugas. Pavardės paplitimas yra vienas iš veiksmų, į kuriuos būtina atsižvelgti, nuolat turint galvoje konkrečias prekes ar paslaugas, tačiau jis nėra lemiamas.

50. Tačiau, kaip nurodyta prašyme priimti prejudicinį sprendimą¹⁶, nors sprendimas *Baby-dry* nustatant žodinio žymens skiriamųjų požymių vertinimo teisinį pagrindą daro nuorodą į reglamento 12 straipsnį, kuris suformuluotas taip pat kaip ir direktyvos 6 straipsnis, šiame sprendime iš to nedaroma jokia praktinė išvada.

Ketvirtas klausimas

47. Pateikdamas ketvirtą klausimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nori sužinoti, ar vertinant iš pavardės sudaryto žymens skiriamuosius požymius pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą, būtina atsižvelgti į aplinkybę, jog prekių ženkle suteikiamos teisės ribojamos pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

48. Atsakyamas turėtų būti neigiamas.

49. Direktyvoje nėra reikalaujama, kad klasifikacijos tikslais atliekamas vertinimas turėtų būti ne toks nuodugnus, atsižvelgiant į nuostatas, ribojančias prekių ženkle suteikiamas teises.

51. Aš jau turėjau galimybę pažymėti, kad remiantis reglamento 12 straipsniu negalima teigti, jog vertinti prekių ženkle vaizduojamąjį požymį turi ne Tarnyba registracijos metu, o teismai, turintys užtikrinti pasinaudojimą prekių ženkle suteikiamomis teisėmis. Detalus 4 ir 7 straipsniuose pateikiamas atsisakymo registruoti pagrindų sąrašas ir platus teisinių priemonių, kurių galima imtis dėl atsisakymo registruoti, spektras veikiau parodo, kad registracijos sąlygų vertinimas neturi būti paviršutiniškas. Be to, nemanau, kad toks metodas būtų pateisinamas teisės politikos požiūriu, kadangi teisiniuose ginčuose, kuriuose remiamasi 12 straipsniu, prekių ženkle turėtojas visuomet turi pranašumą tiek dėl nepaslinkumo pasitikint oficialiais dokumentais, tiek dėl sunkumų,

¹⁶ — Žr. 16 punktą.

susijusių su galimybe atskirti aprašomąjį ir neaprašomąjį pobūdį¹⁷.

būti ne paviršutiniškas, o griežtas ir išsamus¹⁹.

52. Tokį požiūrį Teisingumo Teismas aiškiai patvirtino 2003 m. gegužės 6 d. sprendimu *Libertel*¹⁸, kuriame jis nustatė, kad direktyvos 6 straipsnis susijęs su jau įregistruoto Bendrijos prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimu. Be to, jis konstatavo, kad sumažinus atsisakymo registruoti pagrindų kontrolės svarstant registracijos paraišką apimtį motyvuojant tuo, kad riziką, jog tam tikri ūkio subjektai galėtų pasisavinti tam tikrus žymenis, kurie pagal savo prigimtį turėtų likti laisvi, galėtų neutralizuoti minėtas teisių apribojimas, kompetentinga institucija netektų atsisakymo registruoti pagrindų vertinimo prekių ženklo registracijos metu užduoties, kuri būtų perduota teismams, turintiems užtikrinti naudojimąsi prekių ženklo suteikiamomis teisėmis konkrečiu atveju. Šis požiūris prieštarauja direktyvos sistemai, kuri pagrįsta išankstiniu prieš registravimą atliekamu vertinimu, o ne kontrole *a posteriori*. Direktyvoje nėra nuorodų, leidžiančių daryti tokią išvadą iš jos 6 straipsnio. Priešingai, 2 ir 3 straipsniuose išdėstytų atsisakymo registruoti pagrindų skaičius ir detalus aprašymas bei platus priemonių, kurių galima imtis atmetimo atveju, ratas leidžia manyti, kad siekiant užkirsti kelią netinkamai prekių ženklų registracijai vertinimas, atliekamas pateikus registravimo paraišką, turi

53. Šie su direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktu (arba reglamento 12 straipsnio 1 dalimi) susiję svarstymai gali būti taikomi ir a punktui. Pagrindinė idėja — kad nuostatos, susijusios su prekių ženklų suteikiamų teisių apribojimu, neturi poveikio vertinimo, atliekamo priimant sprendimą, ar ženklui turi būti taikomi absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai, pobūdžiui.

54. Taigi aplinkybė, kad prekių ženklo, kuri sudaro pavardė, suteikiamos teisės ribojamos pagal direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktą, neturi jokios įtakos konkrečių ženklo skiriamųjų požymių vertinimui pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Penktas klausimas

55. Kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, paskutinis klausimas buvo pateiktas tik tam atvejui, jeigu atsakymas į ketvirtą klausimą būtų teigiamas. Kadangi taip nėra, į šį klausimą atsakyti nebūtina.

17 — Žr. mano 2002 m. gegužės 14 d. Išvados *DKV prieš VRDT* 85 ir 86 punktus (2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimas *DKV prieš VRDT*, C-104/00 P, Rink. p. I-7561).

18 — 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimas *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793).

19 — 58 ir 59 punktai.

VIII — Išvada

56. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui atsakyti į *High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division* pateiktus klausimus taip:

1. Žymens, kurį sudaro pavardė, skiriamieji požymiai 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies prasme priklauso nuo to, ar tam tikrų prekių ar paslaugų, kurioms buvo pateikta paraiška, atžvilgiu atitinkamo vartotojo požiūriu žymuo nurodo vienos, o ne kitos įmonės prekes arba paslaugas. Tam tikros pavardės paplitimas yra vienas iš veiksnių, į kuriuos gali būti atsižvelgta, nuolat turint galvoje konkrečias prekes ar paslaugas, tačiau jis nėra lemiamas.
2. Aplinkybė, kad prekių ženklo, kurį sudaro pavardė, suteikiamos teisės gali būti ribojamos pagal direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktą, neturi jokios įtakos šio ženklo skiriamųjų požymių vertinimui pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą.