

TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 11 d.*

Byloje C-17/06

dėl *cour d'appel de Nancy* (Prancūzija) 2006 m. sausio 9 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2006 m. sausio 17 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Céline SARL

prieš

Céline SA,

TEISINGUMO TEISMAS (didžioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas V. Skouris, kolegijų pirmininkai P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts ir R. Schintgen, teisėjai A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (pranešėjas), J. Malenovský, J.-C. Bonichot ir T. von Danwitz,

* Proceso kalba: prancūzų.

generalinė advokatė E. Sharpston,
posėdžio sekretorius M.-A. Gaudissart, skyriaus viršininkas,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. lapkričio 7 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Céline SA*, atstovaujamos advokato P. de Candé,

- Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos G. de Bergues ir J.-C. Niollet,

- Italijos vyriausybės, atstovaujamos I. M. Braguglia, padedamo *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

- Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos V. Jackson, padedamos *barrister* M. Tappin,

- Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos W. Wils,

susipažinęs su 2007 m. sausio 18 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos 89/104/EEB direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; toliau – direktyva) 5 straipsnio 1 dalies išaiškinimu.
- 2 Šis prašymas buvo pateiktas sprendžiant ginčą tarp *Céline SA* ir *Céline SARL* dėl pastarosios naudojamo firmos vardo „Céline“ ir iškabos „Céline“.

Teisinis pagrindas

- 3 Direktyvos 5 straipsnio, pavadinto „Prekių ženklo suteikiamos teisės“, 1, 3 ir 5 dalyse numatoma:

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

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

- b) bet kokį 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.

<...>

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

- a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;
- b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;
- c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
- d) naudoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.

<...>

5. 1–4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos prieš žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui.“

- 4 Direktyvos 6 straipsnio, pavadinto „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“, 1 dalyje numatoma:

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

- a) savo vardą arba adresą;

<...>

su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.“ (Pataisytas vertimas)

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

- 5 Bendrovės *Céline SA*, įsteigtos tokiu pavadinimu 1928 m. liepos 9 d., pagrindinė veikla yra drabužių ir mados aksesuarų gamyba bei prekyba jais.

- 6 1948 m. balandžio 19 d. ši bendrovė įregistravo žodinį prekių ženklą CÉLINE, kurio registracija paskui buvo nuolat atnaujinama (pastarąjį kartą 1998 m. kovo 6 d.), žymėti visoms peržiūretoje ir pataisytoje 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartyje dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti numatytais 1–42 klasių prekėms, įskaitant „rūbus ir avalynę“.

- 7 1950 m. rugsėjo 25 d. Nansi verslo ir įmonių registre Adrien Grynfgiel įregistravo vyrų ir moterų aprangos verslą su iškaba „Céline“.

- 8 *Céline SARL* pareiškė, kad teisę naudoti pavadinimą „Céline“ ji gavo iš A. Grynfgiel per vienas paskui kitą buvusius šios įmonės valdytojus. Ši bendrovė įregistruota verslo ir įmonių registre 1992 m. sausio 31 d., siekiant šiuo pavadinimu verstis gatavų drabužių, apatinio trikotažo, kailių, aprangos ir įvairių aksesuarų prekybos verslu.

- 9 Sužinojusi apie tai, *Céline SA* padavė *Céline SARL* į teismą, kad būtų nutraukti prekių ženklo CÉLINE pažeidimai ir nesąžiningos konkurencijos veiksmai neteisėtai naudojant firmos vardą „Céline“ bei iškabą „Céline“ ir kad jai būtų atlyginta žala.

- 10 2005 m. birželio 27 d. Sprendimu *tribunal de grande instance de Nancy* patenkino visus *Céline SA* reikalavimus ir uždraudė *Céline SARL* atskirai ar derinyje bet kokiems tikslams naudoti žodį „Céline“, nurodė jai pakeisti savo firmos vardą ir pasirinkti tokį žodį, kuris negalėtų būti painiojamas su ankstesniu prekių ženklu CÉLINE bei iškaba „Céline“, bei priteisė iš jos 25 000 eurų žalai *Céline SA* atlyginti.
- 11 2005 m. liepos 4 d. *Céline SARL* padavė dėl šio sprendimo apeliacinį skundą *cour d'appel de Nancy*, tvirtindama, kad ankstesniam žodiniam prekių ženklui tapataus žymens naudojimas, kaip firmos vardo ar iškabos, nėra pažeidimas, nes nei firmos vardu, nei iškaba nesiekama žymėti prekių ar paslaugų, ir kad bet kuriuo atveju visuomenė negali būti klaidinama dėl atitinkamų prekių kilmės dėl *Céline SA* užimamos ypatingos padėties drabužių ir prabangos aksesuarų rinkoje.
- 12 *Cour d'appel de Nancy* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą:

„Ar direktyvos <...> 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tai, jog trečiasis asmuo be sutikimo naudoja registruotą prekių ženklą kaip firmos vardą, komercinį pavadinimą arba iškabą prekiaudamas tapačiomis prekėmis, yra šio prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje, kurį ženklo savininkas turi teisę uždrausti remdamasis savo išimtinėmis teisėmis?“

Dėl prejudicinio klausimo

- 13 Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar tai, jog trečiasis asmuo be sutikimo naudoja registruotą prekių ženklą kaip firmos vardą, komercinį pavadinimą arba iškabą prekiaudamas prekėmis, tapaçiomis prekėms, kurioms įregistruotas prekių ženklas, yra toks naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalį.

Dėl direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto aiškinimo

- 14 Pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį įregistruotas prekių ženklas suteikia jo savininkui išimtines teises į jį. Pagal šios dalies a punktą šios teisės leidžia savininkui uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapaçios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas. Kitos direktyvos nuostatos, pavyzdžiui, 6 straipsnis nustato tam tikrus prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimus.
- 15 Siekiant išvengti prekių ženklo savininkui suteikiamos apsaugos skirtumų skirtingose valstybėse, Teisingumo Teismas turi pateikti vienodą direktyvos 5 straipsnio 1 dalies, ypač joje esančios „naudojimo“ sąvokos, išaiškinimą (2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 45 punktas ir 2007 m. sausio 25 d. Sprendimo *Adam Opel*, C-48/05, Rink. p. I-1017, 17 punktas).
- 16 Kaip matyti iš Teisingumo Teismo praktikos (minėtas sprendimas *Arsenal Football Club*; 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimas *Anheuser-Busch*, C-245/02, Rink.

p. I-10989 ir minėtas sprendimas *Adam Opel*), remdamasis direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktu registruoto prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiajam asmeniui naudoti jo prekių ženklui tapatų žymenį, tik jei tenkinamos šios keturios sąlygos:

- žymuo turi būti naudojamas prekybos veikloje,
- jis turi būti naudojamas be prekių ženklo savininko sutikimo,
- žymuo turi būti naudojamas prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas,
- naudojimas turi kenkti ar galėtų pakenkti prekių ženklo funkcijoms ir ypač jo pagrindinei funkcijai – užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę.

¹⁷ Pagrindinėje byloje akivaizdu, kad tapatus prekių ženklui žymuo buvo naudojamas prekybos veikloje siekiant ekonominės naudos, o ne asmeniniams tikslams (pagal analogiją žr. minėtų sprendimų *Arsenal Football Club* 40 punktą ir *Adam Opel* 18 punktą).

¹⁸ Taip pat akivaizdu, kad šis žymuo buvo naudojamas be prekių ženklo savininko pagrindinėje byloje sutikimo.

- 19 Tačiau *Céline SARL* nesutinka, kad nagrinėjamam prekių ženklui tapatus žymuo naudojamas „prekėms“ direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme.
- 20 Iš direktyvos 5 straipsnio struktūros matyti, kad žymens naudojimas prekėms ar paslaugoms šio straipsnio 1 ir 2 dalių prasme reiškia naudojimą siekiant atskirti tas prekes ar paslaugas, o šio straipsnio 5 dalyje kalbama apie „žymens naudojimą kitiems negu prekių ar paslaugų atskyrimas tikslams“ (1999 m. vasario 23 d. Sprendimo *BMW*, C-63/97, Rink. p. I-905, 38 punktas).
- 21 Tačiau firmos vardu, komerciniu pavadinimu ar iškaba iš esmės nesiekiami atskirti prekių ar paslaugų (šiuo klausimu žr. 2002 m. lapkričio 21 d. Sprendimo *Robelco*, C-23/01, Rink. p. I-10913, 34 punktą ir minėto sprendimo *Anheuser-Busch* 64 punktą). Firmos vardo tikslas yra identifikuoti bendrovę, o komercinio pavadinimo ar iškabos tikslas – žymėti verslą. Todėl kai firmos vardo, komercinio pavadinimo ar iškabos naudojimas tik identifikuoja bendrovę ar žymi verslą, negalima teigti, kad jis yra skirtas „prekėms ar paslaugoms“ direktyvos 5 straipsnio 1 dalies prasme.
- 22 Tačiau kai trečiasis asmuo prekes, kuriomis jis prekiauja, ženklina žymeniu, kuris yra firmos vardas, komercinis pavadinimas ar iškaba, toks žymuo naudojamas „prekėms“ direktyvos 5 straipsnio 1 dalies prasme (šiuo klausimu žr. minėtų sprendimų *Arsenal Football Club* 41 punktą ir *Adam Opel* 20 punktą).

- 23 Be to, net ir neženklinant, kai trečiasis asmuo naudoja tokį žymenį taip, kad atsiranda ryšys tarp trečiojo asmens žymens – firmos vardo, komercinio pavadinimo ar iškabos – ir trečiojo asmens parduodamų prekių arba teikiamų paslaugų, toks žymuo yra naudojamas „prekėms ar paslaugos“ šios nuostatos prasme.
- 24 Pagrindinėje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar *Céline SARL* žymuo „Céline“ yra naudojamas minėtoms prekėms direktyvos 5 straipsnio 1 dalies prasme.
- 25 Galiausiai *Céline SARL* teigia, kad visuomenė negali būti klaidinama dėl nagrinėjamų prekių kilmės.
- 26 Kaip priminta šio sprendimo 16 punkte, kai trečiasis asmuo be sutikimo naudoja registruotam prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapачios prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, toks naudojimas gali būti uždraustas pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą, tik jeigu jis kenkia ar gali pakenkti prekių ženklo funkcijoms ir ypač jo pagrindinei funkcijai – užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę.
- 27 Taip yra, kai trečiasis asmuo naudoja žymenį savo prekėms ar paslaugoms taip, kad vartotojai gali jį suprasti kaip nurodantį atitinkamų prekių ar paslaugų kilmę. Tokiu atveju tokio žymens naudojimas gali kelti pavojų pagrindinei prekių ženklo funkcijai, nes prekių ženklas gali atlikti savo, kaip pagrindinio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią EB sutartis siekia sukurti ir išlaikyti, elemento, vaidmenį tik tada, kai jis užtikrina, jog visos juo žymimos prekės ar paslaugos buvo pagamintos ar

suteiktos kontroliuojant vienai įmonei, kuri gali būti laikoma atsakinga už jų kokybę (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Arsenal Football Club* 48 punktą ir jame nurodomą teismo praktiką bei 56–59 punktus).

- 28 Pagrindinėje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar *Céline SARL* žymens „Céline“ naudojimas kenkia arba gali pakenkti prekių ženklo CÉLINE funkcijoms ir ypač jo pagrindinei funkcijai.

Dėl direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punkto aiškinimo

- 29 Pagal nusistovėjusią praktiką Teisingumo Teismas turi pateikti nacionaliniam teismui visapusišką Bendrijos teisės aiškinimą, kuris gali būti naudingas sprendimui šio teismo nagrinėjamoje byloje priimti, neatsižvelgiant į tai, ar nacionalinis teismas apie tai užsimena savo pateiktuose klausimuose (minėto sprendimo *Adam Opel* 31 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

- 30 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktą prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajam asmeniui prekybos veikloje naudoti savo vardą arba adresą su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

- 31 Teisingumo Teismas nusprendė, kad ši nuostata neapsiriboja tik fizinių asmenų vardais (minėto sprendimo *Anheuser-Busch* 77–80 punktai).
- 32 Tuo atveju, jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nuspręstų, kad *Céline SA* turi teisę pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą *Céline SARL* uždrausti naudoti žymenį „Céline“, siekiant šiam teismui padėti išspręsti jo nagrinėjamą ginčą reikėtų išsiaiškinti, ar esant tokiai situacijai, kokia susiklostė pagrindinėje byloje, direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktas leidžia prekių ženklo savininkui uždrausti trečiajam asmeniui naudoti jo prekių ženklui tapatų žymenį kaip firmos vardą ar komercinį pavadinimą.
- 33 Teisingumo Teismas nusprendė, kad direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta naudojimo „neprieštaraujant sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje“ sąlyga iš esmės reiškia pareigą sąžiningai elgtis teisėtų prekių ženklo savininko interesų atžvilgiu (minėto sprendimo *Anheuser-Busch* 82 punktas).
- 34 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad vertinant, ar sąžiningo naudojimo sąlyga yra tenkinama, pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, kiek atitinkama visuomenė ar bent jau nemaža jos dalis trečiojo asmens naudojamą vardą suvokia kaip nurodantį ryšį tarp trečiojo asmens prekių ar paslaugų ir prekių ženklo savininko arba 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 aptariamasis prekių ženklas valstybėje narėje, kurioje jis įregistruotas ir kurioje prašoma jį apsaugoti, turi tam tikrą gerą vardą, kuriuo galėtų pasinaudoti trečiasis asmuo parduodamas savo prekes ar paslaugas (minėto sprendimo *Anheuser-Busch* 83 punktas).

35 Kad galėtų konkrečiai nustatyti, ar *Céline SARL* gali būti pripažinta nesąžiningai konkuruojančia su *Céline SA*, nacionalinis teismas turėtų bendrai įvertinti visas svarbias pagrindinės bylos aplinkybes (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Anheuser-Busch* 84 punktą).

36 Atsižvelgiant į visus nurodytus argumentus, į pateiktą klausimą reikia atsakyti taip: jei trečiasis asmuo be sutikimo naudoja ankstesniam prekių ženklui taptų firmos vardą, komercinį pavadinimą arba iškabą prekiaudamas prekėmis, tapaçiomis prekėms, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, jo savininkas pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą turi teisę uždrausti tokį naudojimą, jei tai yra naudojimas prekėms, kuris kenkia ar gali pakenkti prekių ženklo funkcijoms.

Tokiu atveju direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktas gali neleisti jo uždrausti tik tada, kai trečiasis asmuo žymenį kaip firmos vardą ar komercinį pavadinimą naudoja laikydamasis sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

37 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiai teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendžia:

Jei trečiasis asmuo be sutikimo naudoja ankstesniam prekių ženklui tapatų firmos vardą, komercinį pavadinimą arba iškabą prekiaudamas prekėmis, tapačiomis prekėmis, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, jo savininkas pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies a punktą turi teisę uždrausti tokį naudojimą, jei tai yra naudojimas prekėmis, kuris kenkia ar gali pakenkti prekių ženklo funkcijoms.

Tokiu atveju direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktas gali neleisti jo uždrausti tik tada, kai trečiasis asmuo žymenį kaip firmos vardą ar komercinį pavadinimą naudoja laikydamasis sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje.

Parašai.