

**Byla C-437/23****Prašymo priimti prejudicinį sprendimą santrauka pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 98 straipsnio 1 dalį****Gavimo data:**

2023 m. liepos 13 d.

**Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:**

*Fővárosi Törvényszék* (Sostinės apygardos teismas, Vengrija)

**Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:**

2023 m. liepos 3 d.

**Ieškovė:**

*LEGO Juris A/S*

**Atsakovė:**

*Pozitív Energiaforrás Kft.*

**Pagrindinės bylos dalykas**

Siekdama įgyvendinti iš nacionalinių prekių ženklų apsaugos kylančias teises, ieškovė prašo nacionalinio teismo byloje dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo pripažinti, kad prekės, kurias norima importuoti į Vengriją, pažeidžia teises į prekių ženklą, uždrausti atsakovei jas importuoti, nurodyti sulaikyti ir sunaikinti teises pažeidžiančias prekes, įpareigoti atsakovę pateikti informaciją ir atlyginti žalą.

**Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas**

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl išaiškinimo – Intelektinės nuosavybės teisių paisymas – Valstybių narių teisės aktų derinimas – Direktyva (ES) 2015/2436 – Reglamentas 608/2013/ES – Nacionaliniai vaizdiniai ir (arba) trimačiai prekių ženklai – Trečiosios šalies kilmės prekių, kuriomis tariamai pažeidžiamos teisės į prekių ženklą, importas – Dalis – Procedūra dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo – Muitinės priemonė – Prekių ženklo naudojimo sąvoka – Nacionalinės praktikos suderinamumas su Sąjungos teise – Galimybė

supainioti – Esminės ir kitos prekių ženklo funkcijos – Kilmės nurodymo funkcija – Skiriamasis požymis – Nacionalinio teismo diskrecijos patenkinti prekių ženklo savininko reikalavimus apimtis – Prekių ženklo savininko teisių ir teisėtos prekybos apribojimų draudimo principo taikymo palyginimas – Negaliojančio patento ar kitų išimtinių intelektinės nuosavybės teisių „galiojimo pratęsimas“ siekiant apsaugoti prekių ženklą

Teisinis pagrindas: SESV 267 straipsnis

### Prejudiciniai klausimai

1. Ar Sąjungos teisę atitinka valstybės narės teismų jurisprudencija, pagal kurią teisių į prekių ženklą, kuriuo saugomas konstravimo žaislo vieno iš konstravimo elementų kvazi fotografinis atvaizdas, pažeidimu laikomas neteisėtas šio prekių ženklo naudojimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriam būdinga tai, kad nagrinėjamo modulinio konstravimo žaislo uždaroje pakuotėje galima rasti konstravimo kaladėlę (toliau – dalis), kurios formą galima supainioti su prekių ženklu saugomos kaladėlės atvaizdu, ir surinkimo instrukcija, kurioje ši dalis pavaizduota taip, kad ją galima supainioti su prekių ženklu, nors uždaros konstravimo žaislo pakuotės išorėje nepavaizduota nei prekių ženklu saugoma kaladėlė, nei žymuo, kurį galima su juo supainioti, arba jie vaizduojami tik iš dalies, ir joks kitas pakuotės elementas nenurodo prekių ženklo savininko?
2. Jeigu pirma apibūdintas prekių ženklo naudojimas laikytinas naudojimu, dėl kurio prekių ženklo savininkas gali imtis veiksmų pagal 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 10 straipsnio 2 dalies b punktą, ar šią nuostatą reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas gali reikalauti sustabdyti viso konstravimo žaislo kaip prekės importą į šalį ir šiuo tikslu sulaikyti tokias prekes, net jei prekių ženklas naudojamas tik vienai ar kelioms konstravimo žaislo dalims, kurias galima atskirti nuo prekių ir kurios yra techniškai lygiavertės kitoms dalims, ir vaizduojant šias dalis surinkimo instrukcijoje?
3. Jeigu Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali pareikšti reikalavimus dėl visos prekės, net jeigu prekių ženklas neteisėtai naudojamas ant vienos ar kelių nuo prekės atskiriamų ir techniškai lygiaverčių konstravimo žaislo dalių ir vaizduojant šias dalis surinkimo instrukcijoje, ar Sąjungos teisei neprieštarauja tai, kad valstybės narės teismui suteikiama diskrecija, pagal kurią, atsižvelgdamas į tai, kad pažeidimas yra dalinis, susijęs tik su viena ar keliomis dalimis, kurias galima rasti uždaroje pakuotėje, į nesunkų pažeidimo pobūdį ir mastą visos prekės atžvilgiu bei interesus, susijusius su neribojama prekyba konstravimo žaislu, kuri iš esmės nekelia jokių abejonių, jis nesutinka uždrausti toliau importuoti

konstravimo žaislą į šalį ir šiuo tikslu atmeta prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurias taikant šis žaislas būtų sulaikytas?

### **Nurodytos Sąjungos teisės nuostatos**

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 18 konstatuojamoji dalis, 10 straipsnio 2 dalies b punktas ir 3 dalies c punktas.

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003, 17 straipsnio 1 dalis.

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 130 straipsnio 1 dalis.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 3 straipsnio 1 ir 2 dalys.

### **Nurodytos nacionalinės teisės nuostatos**

*A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény* (1997 m. XI įstatymas dėl prekių ženklų ir geografinių nuorodų apsaugos; toliau – Prekių ženklų įstatymas) 12 ir 27 straipsniai.

### **Nurodyta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija**

2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas *Lego Juris / VRDT*, C-48/09 P.

2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimas *Anheuser-Busch*, C-245/02.

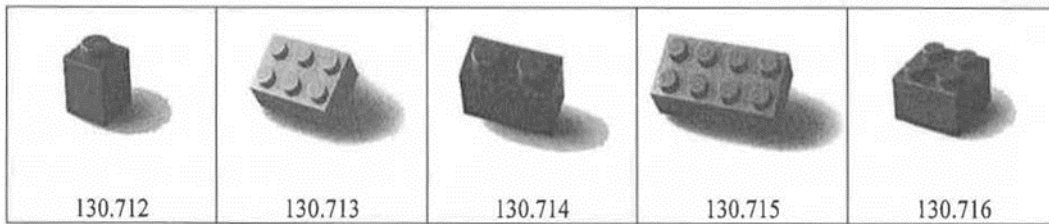
2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Arsenal Football Club*, C-206/01.

2007 m. rugsėjo 11 d. Sprendimas *Céline*, C-17/06.

2010 m. kovo 23 d. Sprendimas *Google France ir Google*, C-236/08–C-238/08.

### **Glaustas faktinių aplinkybių ir proceso pagrindinėje byloje aprašymas**

- 1 Ieškovei priklauso Vengrijos nacionaliniai prekių ženklai, kurių registracijos numeriai yra 130 712, 130 713, 130 714, 130 715 ir 130 716, jie saugomi nuo 1990 m. gruodžio 7 d. ir juose kvazi fotografiniu būdu atvaizduotos konstravimo kaladėlės su cilindro formos iškilimais, kurių skaičius įvairuoja, ir paprastai jos vadinamos LEGO kaladėlėmis. Prekių ženklo apsauga taikoma prie Nicos sutarties 28 klasės priklausantiems „žaidimams ir žaislams“.



- 2 Atsakovė ketino į Vengriją importuoti modulinius konstravimo žaislus. Daugumos plastikinių konstravimo žaislų pakuotę sudaro uždara kartoninė dėžutė, kurios išorėje yra spalvota figūrėlės, sukonstruotos iš dalių, panašių į LEGO kaladėles, nuotrauka. Vyraujantis žodinis elementas ant pakuotės paprastai būna spalvotas, grafiškai apipavidalintas žodinis elementas, apibūdinantis tą figūrą, pavyzdžiui, „SkyBreaker Pterodactyl“, „Kaiser Dinosaur“ arba „Holy Lion“. Ant kiekvienos pakuotės galima pastebėti mažesnę nei pirma aprašytas žodinis elementas logotipą, kurį sudaro kvadratu įrašytas žodinis elementas „Qman“, be to, ant pakuotės galima perskaityti nuorodas, susijusias su žaislo savybėmis. Uždaroje dėžutėje yra įvairių formų plastikinės sudedamosios konstruktoriaus dalys, kurių dauguma taip pat yra su plokščiais cilindro formos iškilimais. Žodinį elementą „ENLI“ galima perskaityti ant kaladėlės cilindro formos iškilimų. Pakuotėje yra surinkimo instrukcija, kurioje, pateikiant spalvotą aksonometrinį atvaizdą, parodytos kiekvienu konstravimo etapu naudotinos konstravimo kaladėlės ir į kokią formą jos surenkamos.
- 3 *Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága* (Nacionalinės mokesčių ir muitų inspekcijos Veszprėmo apskrities direktoratas, Vengrija), kaip už muitų surinkimą atsakinga institucija, nusprendė, kad pirma apibūdintomis prekėmis tikriausiai pažeidžiamos pareiškėjos intelektinės nuosavybės teisės. Dėl šios priežasties ši institucija, gavusi ieškovės pareiškimą, pagal Reglamento Nr. 608/2013, 17 straipsnio 1 dalį nurodė muitinei imtis veiksmų dėl prekių, kol bus nustatyta, ar šiomis prekėmis yra pažeidžiamos ieškovės intelektinės nuosavybės teisės.
- 4 Ieškovė, siekdama, kad būtų toliau taikoma muitinės priemonė ir kad, be kita ko, būtų užtikrintos teisės, kylančios iš nacionalinio prekių ženklų apsaugos pagal Prekių ženklų įstatymą, 2022 m. birželio 2 d. kreipėsi į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusį teismą, prašydama taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sulaikyti prekes, kurioms yra neteisėtai naudojamas nacionalinis prekių ženklas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas atmetė šį reikalavimą. *Fővárosi Ítéltábla* (Sostinės aukštasis teismas, Vengrija), gavęs ieškovės apeliacinį skundą, pakeitė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo sprendimą ir nurodė sulaikyti prekes. Atsakovei pateikus kasacinį skundą, *Kúria* (Aukščiausiasis Teismas, Vengrija) 2023 m. balandžio 12 d. sprendimu paliko galioti galutinį *Fővárosi Ítéltábla* (Sostinės aukštasis teismas) sprendimą.

- 2022 m. spalio 14 d. ieškovė pateikė prašymą (prašymą pradėti procedūrą dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo) dėl minėtos laikinosios apsaugos priemonės taikymo.

### **Svarbiausi pagrindinės bylos šalių argumentai**

- Ieškovė mano, kad nagrinėjamų prekių importas yra neteisėtas ir kad šios prekės bei jų dalys (tam tikri elementai) pažeidžia jo teises į prekių ženklą, todėl ji iš pradžių pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o vėliau pareiškė ieškinį dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo.
- Atsakovė prašo atmesti ieškinį. Gindamasi ieškovė, be kita ko, nurodo, kad, jos nuomone, tik tam tikri atsakovės importuojamų žaislų elementai yra pažeidimas. Vis dėlto, kaip teigia atsakovė, pažeidimo nėra, nes ji neimportuoja konstravimo kaladėlių, ji importuoja žaislus, kuriuos galima surinkti iš dalių, o ginčijamų surinkimo elementų ant surinktų žaislų nematyti. Sąjungos rinkoje laisvai prekiaujama daugybe panašių konstravimo žaislų. Tokių žaislų importo ir prekybos Vengrijoje apribojimas pasitelkus prekių ženklo apsaugą reiškia piktnaudžiavimą ir taip pažeidžiamas laisvo prekių judėjimo principas.

### **Glaustas faktinių aplinkybių ir proceso pagrindinėje byloje aprašymas**

- Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad Europos Sąjungoje nėra visiškai vienareikšmės pozicijos dėl galimybės pripažinti prekių ženklo apsaugą LEGO kaladėlės formai. 2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimu *Lego Juris* (C-48/09 P) Teisingumo Teismas patvirtino, kad Europos Sąjungos prekių ženklo, kuriuo saugoma raudonos spalvos LEGO kaladėlės su 2x4 eilėmis išdėstytais sujungimo elementais forma, registracija turi būti pripažinta negaliojančia. Prieš tai Vengrijoje pradėtos procedūros dėl nacionalinių prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas pagrindinėje byloje, registracijos pripažinimo negaliojančia buvo galutinai užbaigtos 2007 m., paliekant prekių ženklų suteikiamą apsaugą.
- Dėl to prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iki šiol tenkino ieškinius dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo, grindžiamus prekių ženklų suteikiama apsauga LEGO kaladėlių atvaizdui. Visose šiose bylose ieškovė ėmėsi veiksmų prieš trečiuosius asmenis importuotojus, siekiančius importuoti į Vengriją konstravimo žaislus uždaroje dėžutėse, kuriose galima rasti ir konstravimo kaladėlių, kurios yra atskiros statinio dalys ir kurių forma gali būti supainiota su nacionalinio prekių ženklo saugoma forma, ir surinkimo instrukcijas, kuriose šios dalys pavaizduotos taip, kad jas galima supainioti su prekių ženklo saugomomis dalimis. Iš pirmo žvilgsnio gali aiškiai atrodyti, kad šie konstravimo žaislai yra LEGO imitacijos, nes ant jų nurodytas atskiras prekių ženklo pavadinimas, kurį galima aiškiai atskirti nuo ieškovės pavadinimo ir iš šio pavadinimo sukurto gerai žinomo LEGO logotipo. Prekių ženklo saugoma konstravimo kaladėlė paprastai nėra vaizduojama ant pakuotės arba išimtiniais

atvejais ją galima atpažinti kaip atskirą konstruktoriaus dalį, pavaizduotą ant pakuotės. Be to, tai būdinga daugeliui konstravimo žaislų, kuriems pagrindinėje byloje taikoma muitinės priežiūra.

- 10 Dar prieš Vengrijai įstojant į Europos Sąjungą buvo nuolat konstatuojama, kad tokiais žaislais pažeidžiamos teisės į prekių ženklą.
- 11 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas remiasi Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija, nuo 2002 m. iki visai neseniai formuota byloje, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškoms pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms, ir iš jos daro išvadą, kad pagal Vengrijos jurisprudenciją teisės į prekių ženklą pažeidžiamos, kai prekės neteisėtai importuojamos naudojant prekių ženklą tiek vienai ar kelioms konstravimo žaislo, sudaryto iš uždaroje dėžėje parduodamų daugelio elementų, dalims, tiek pasitelkus aksonometrinių vaizdą, pateikiamą šių elementų surinkimo instrukcijoje, neatsižvelgiant į tai, kad ant ginčijamos prekės pakuotės nepavaizduotas joks prekių ženklas ir nėra jokios kitos ieškovės nuorodos į prekių ženklo savininką.
- 12 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nėra visai tikras, ar tokia jurisprudencija atitinka Sąjungos teisę.
- 13 Pirmasis prejudicinis klausimas susijęs su vienodu Sąjungos teisės aiškinimu, kiek tai susiję su teisių į prekių ženklą pažeidimo sąvoka ir į ją įeinančia „naudojimo“ sąvoka.
- 14 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo ankstesnius Teisingumo Teismo sprendimus panašiose byloje, ypač išimtinių teisių tikslą, prekių ženklo funkcijas ir draudimo jį naudoti sąlygas. Remdamasis šia jurisprudencija, šis teismas teigia, jog neyla jokių abejonių, kad kalbama apie prekių, kurioms taikoma muitinės procedūra, importą vykdant komercinę veiklą be prekių ženklo savininko sutikimo ir prekes, kurioms yra įregistruoti prekių ženklai.
- 15 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad, kiek tai susiję su viena iš Sąjungos jurisprudencijoje nustatytų sąlygų (pakenkimas prekių ženklo funkcijai), tam, kad prekių ženklo savininkas galėtų imtis veiksmų dėl prekių ženklo konkretaus naudojimo, pagrindinėje byloje reikia taikyti atitinkamas 2023 m. redakcijos Prekių ženklų įstatymo nuostatas, priimtas perkeliant Direktyvą 2015/2436 į nacionalinę teisę.
- 16 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas remiasi būtent minėtos direktyvos 18 konstatuojamąja dalimi, pagal kurią „teisių į prekių ženklą pažeidimas gali būti nustatytas tik tuomet, jei padaroma išvada, kad teisės pažeidžiantis ženklas ar žymuo naudojamas vykdant komercinę veiklą siekiant atskirti prekes ar paslaugas. Žymens naudojimui kitai paskirčiai nei siekiant atskirti prekes ar paslaugas turėtų būti taikomos nacionalinės teisės nuostatos“.

- 17 Tada prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar nacionalinio prekių ženklo, kuriuo saugomas konstravimo elemento atvaizdas, atliekamai kilmės nurodymo funkcijai turi ar gali turėti neigiamą poveikį tai, kad prekių ženklas apskritai nėra pavaizduotas ant prekių pakuotės arba kad jį galima atpažinti nebent kaip įkomponuotą į ant pakuotės pavaizduotą konstravimo kaladėlę, o vidutinis vartotojas gali pastebėti šį žymenį, kuris gali būti supainiotas su šiuo prekių ženklu (kaip konstravimo kaladėlę arba kaip žaislo surinkimo instrukcijoje pavaizduotą atvaizdą) tik atidaręs uždarytą pakuotę. Kitaip tariant, ar toks prekių ženklo naudojimas gali būti laikomas atliekančiu vienu prekių atskyrimo nuo kitų funkciją.
- 18 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomone, pagrindinėje byloje nagrinėjamo prekių ženklo naudojimo negalima laikyti atliekančiu vienos prekės atskyrimo nuo kitos funkciją. Kitaip tariant, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad toks naudojimas nekenkia prekių ženklo atliekamai esminei kilmės nurodymo funkcijai.
- 19 Jeigu negalima nustatyti, kad, naudojant prekių ženklą ieškovės kritikuojamu būdu, atliekama vienu prekių atskyrimo nuo kitų funkcija arba kad toks naudojimas gali pakenkti kitoms prekių ženklo funkcijoms, prekių ženklo savininkas pagal Prekių ženklų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies b punktą negali imtis veiksmų prieš tokį naudojimą arba prieš šių prekių importuotoją, todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turėtų atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi pirmuoju klausimu siekiama išsiaiškinti, ar taip yra ir ar dėl to būtina peržiūrėti Vengrijos jurisprudenciją.
- 20 Antruoju prejudiciniu klausimu klausinama, ar Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali imtis veiksmų dėl tokio prekių ženklo naudojimo, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje.
- 21 Nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atsižvelgti į tai, kad prekių ženklas paprastai naudojamas tik vienai ar kelioms dalims konstravimo žaislo, sudaryto iš daug įvairių dalių, nors šiame žaisle yra dešimtys ar net daugiau kitų dalių, kuriomis teisės į prekių ženklą nepažeidžiamos, kurios yra tos pačios rūšies ir atlieka tą pačią funkciją kaip teisės į prekių ženklą pažeidžiančios dalys ir kurios yra techniškai lygiavertės pastarosioms dalims. Taigi pagrindinėje byloje nagrinėtinų aplinkybių ypatumas tas, kad nagrinėjamo žymens naudojimas susijęs ne su visa preke, o tik su viena ar keliomis prekės dalimis, ir kad visame konstravimo žaisle šių dalių paprastai yra labai nedaug, kaip yra pagrindinėje byloje.
- 22 Kyla klausimas, ar tokiu atveju prekių ženklo savininkas, remdamasis Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 2 dalies b punktu, gali imtis veiksmų dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo visos prekės atžvilgiu, t. y. ar iš šios nuostatos matyti, kad prekių ženklo savininkas, kaip pagrindinėje byloje, gali prašyti taikyti laikinąją apsaugos priemonę, kad uždraustų atsakovei toliau importuoti visą prekę, į kurią įeina teisės į prekių ženklą pažeidžiančios dalys, ir dėl to sulaikytų prekes.

- 23 Motyvuodamas šį prejudicinį klausimą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas abejoja dėl tokios išvados tinkamumo, t. y. ar prekių ženklas naudojamas prekėms. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad konstravimo kaladėlę, kaip prekę, kurią taip pat galima įsigyti atskirai specializuotose ieškovės parduotuvėse, teisiškai reikia skirti nuo konstravimo kaladėlių, parduodamų kaip konstravimo žaidimo sudedamosios dalys.
- 24 Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar tuo atveju, kai teisės į prekių ženklą pažeidžia tik viena atskiriama prekės dalis, reikia laikyti, kad teisės į prekių ženklą pažeidžia visa prekė, ir ar ieškovė turi teisę prašyti uždrausti visą prekę ir imtis priemonių, būtinų šiam draudimui įgyvendinti.
- 25 Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas trečiuoju klausimu siekia išsiaiškinti jo turimos diskrecijos tenkinant prekių ženklo savininko reikalavimus apimtį ir, konkrečiai kalbant, ar jis gali atmesti šiuos reikalavimus.
- 26 Taikytinoje nacionalinėje nuostatoje, t. y. Prekių ženklų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad „atsižvelgiant į bylos aplinkybes, prekių ženklo savininkas gali pareikšti pažeidėjui toliau nurodytus reikalavimus pagal civilinę teisę <...>“. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas šią nuostatą aiškina taip, kad joje jam nenustatoma pareiga be išlygų tenkinti prekių ženklo savininko reikalavimus teisių į prekių ženklą pažeidimo atveju ir kad šiuo klausimu jam suteikiama diskrecija.
- 27 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad, skirtingai nei Prekių ženklų įstatyme, Reglamento 2017/1001 130 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė netaikyti draudimo dėl „ypatingų priežasčių“, tačiau pagal minėtą jurisprudenciją ji vis dėlto turi būti aiškinama siaurai.
- 28 Kadangi nacionaliniai teismai taip pat turi aiškinti nacionalinės teisės normas taip, kad jos atitiktų Sąjungos teisę, Sąjungos teisės požiūriu būtina apibrėžti nagrinėjamos teismo diskrecijos apimtį, juolab kad Prekių ženklų įstatyme ir Reglamente 2017/1001 aiškiai leidžiama pasinaudoti diskrecija netenkinti prekių ženklo savininko reikalavimų teisių į prekių ženklą pažeidimo atveju, nors laisvė pasinaudoti šia diskrecija kiekviename iš šių dviejų teisės aktų apibrėžiama skirtingai.
- 29 Kalbant apie šios diskrecijos turinį, pažymėtina, kad pagal teisingumo ir proporcingumo principus nacionalinis teismas, tenkindamas prekių ženklo savininko reikalavimus, grindžiamus teisių į prekių ženklą pažeidimu, turi būti ypač atidus, nes sukeltos teisinės pasekmės turi atitikti pažeidimo mastą.
- 30 Be to, nors pagal minėtą valstybės narės teismo jurisprudenciją prekių ženklo savininko reikalavimas sulaikyti visą prekę gali būti patenkintas vien dėl to, kad viena ar kelios šio konstravimo žaislo dalys pažeidžia vieną ar kelias teises į nacionalinį prekių ženklą, prekių ženklo savininkas iš esmės turi tokią pačią teisę,



kuria galėjo pasinaudoti jau prieš kelis dešimtmečius, remdamasis jau nebegaliojančiu patentu, kuriuo buvo saugomas konstravimo žaislų techninis aspektas. Dar reikėtų pridurti, kad konstravimo kaladėlė, kuri yra prekių ženklų saugomo atvaizdo objektas, taip pat turi tam tikrą funkciją, todėl prekių ženklų savininkas turi atsižvelgti ir į tai, kad šios funkcijos naudojimu gali būti suinteresuoti tretieji asmenys.

- 31 Nekyla jokių abejonių, kad nustatydamas teisinę prekių ženklų apsaugos pripažinimo kliūtis, teisės aktų leidėjas siekia išvengti jau nebegaliojančios išimtinės teisės (pavyzdžiui, patento arba teisės į dizainą) „pratęsimo“, toliau pratęsiant prekių ženklų suteikiamą apsaugą, taigi ir nepagrįsto jau pasibaigusio monopolio išlaikymo. Vis dėlto šioje byloje, atsižvelgiant į tai, kad nacionalinių prekių ženklų registracija nebuvo panaikinta (jie ir toliau saugomi), prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar toks teisės aktų leidėjo ketinimas gali būti įgyvendintas taikant šią taisyklę ir šiomis aplinkybėmis priimant sprendimą dėl reikalavimo, susijusio su teisių į prekių ženklą pažeidimu.
- 32 Žinoma, apie tokios diskrecijos galimybę būtų galima spręsti iš Direktyvos 2004/48 nuostatų, visų pirma iš jos 3 straipsnio 1 ir 2 dalių.
- 33 Taigi tuo atveju, jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas manytų, jog pagrindinėje byloje tikėtina, kad atsakovė pažeidžia teises į nacionalinį prekių ženklą, jam kyla klausimas, ar, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, jis, remdamasis Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais kriterijais ir siekdamas, be kita ko, nesukurti nereikalingų kliūčių teisėtai prekybai, galėtų iš dalies patenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar netgi atmesti tokį prašymą.
- 34 Neabejotina, kad, be šios diskrecijos įvertinimo, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla pareiga padėti prekių ženklų savininkui naudotis savo intelektinės nuosavybės teisėmis ir užtikrinti, kad dėl teismų praktikos nebūtų paneigta pati iš prekių ženklų apsaugos kylančių išimtinių teisių esmė.
- 35 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kyla klausimas, ar, remiantis Sąjungos teise, teismo diskrecija gali būti tokia plati, kad valstybės narės teismas galėtų atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriuo prašoma uždrausti toliau į šalį importuoti konstravimo žaislą ir šiuo tikslu įpareigoti sulaikyti prekes. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo naudingai atsakyti į trečiąjį prejudicinį klausimą, kad būtų galima tinkamai nustatyti teismo diskreciją.