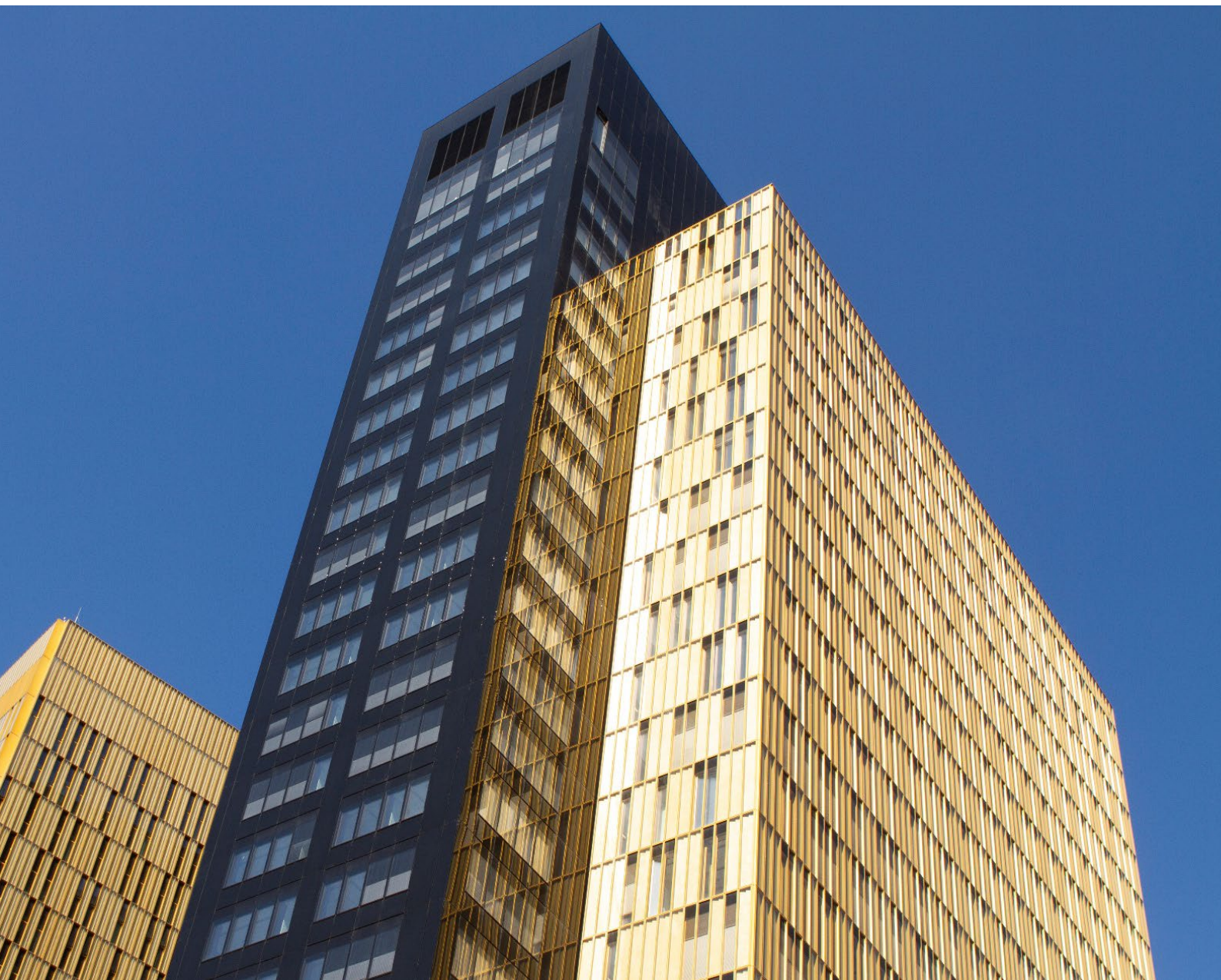




Teminis biuletenis

Prekių ženklų teisė

Turinys

IŽANGA.....	4
NURODYTŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS	5
I. ABSOLIUTŲS ATSIŠAKYMO REGISTRUOTI PAGRINDAI	8
1. Žymens grafinis vaizdas.....	8
2. Skiriamąjo požymio neturintys prekių ženklai.....	12
3. Apibūdinamieji prekių ženklai	24
4. Prekių ženklai, sudaryti tik iš ženklų ar nuorodų, tapusių bendriniais.....	35
5. Žymenys, kuriuos sudaro vien prekės forma.....	38
6. Viešajai tvarkai ar nusistovėjusiems moralės principams prieštaraujantys prekių ženklai	41
7. Klaidinantys prekių ženklai.....	44
8. Pareiškėjo nesąžiningumas.....	48
9. Skiriamąjo požymio įgijimas dėl naudojimo.....	51
II. SANTYKINIAI ATSIŠAKYMO REGISTRUOTI PAGRINDAI	58
1. Galimybė suklaidinti.....	58
2. Prekyboje naudojamas neregistruotas prekių ženklas.....	67
3. Reputaciją turintis prekių ženklas.....	70
III. KITI MATERIALINĖS TEISĖS KLAUSIMAI.....	75
1. Prekių ženklų poveikis.....	75
2. Naudojimas iš tikrųjų.....	83
3. Kolektyvinis prekių ženklas.....	96
4. Sertifikavimo prekių ženklas.....	98

Ižanga

Prekių ženklas yra prekyboje naudojamas žymuo, skirtas prekėms ar paslaugoms žymėti. Reglamentu (EB) Nr. 40/94¹ dėl Bendrijos prekių ženklo buvo įdiegta Bendrijos prekių ženkloms skirta tvarka, leidžianti, taikant vieną procedūrą, bet kuriam suinteresuotam asmeniui gauti vienodą apsaugą suteikiantį prekių ženklą, galiojantį visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu ši tvarka nustatyta Reglamente (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo². Be to, prekių ženklų apsauga nacionaliniu lygmeniu Sąjungos valstybėse narėse buvo suderinta Direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti³, taip palengvinant prekių ženklų registravimą ir administravimą visoje Sąjungoje.

Šiuo metu, kaip ir jau daugelį metų, prekių ženklų teisė yra svarbus ginčų šaltinis Europos Sąjungos teismuose. Pažymėtina, kad 2024 m. Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas priėmė daugiau kaip 360 sprendimų šioje srityje, o tai galima paaiškinti tuo, kad, pirma, Bendrasis Teismas turi jurisdikciją nagrinėti ieškinius, pateiktus dėl Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) apeliacinių tarybų sprendimų, ir, antra, Teisingumo Teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl Bendrojo Teismo sprendimų šioje srityje, taip pat prejudicinius klausimus dėl Direktyvos (ES) 2015/2436 aiškinimo. Taigi dėl labai didelio šių bylų skaičiaus visiškai pagrįsta, kad ne tik Teisingumo Teismui ir Bendrajam Teismui, bet ir visiems suinteresuotiesiems asmenims būtų prieinamos priemonės, pateikiant jiems bendrą aktualiausios jurisprudencijos šioje srityje apžvalgą. Iš tiesų toks yra šios teminės apžvalgos tikslas.

Atsižvelgiant į tai, šioje apžvalgoje pateikiamos 50 Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo sprendimų, priimtų iki 2025 m. pabaigos ir susijusių su prekių ženklų teise, santraukos. Ši jurisprudencija buvo pasirinkta vykdant glaudų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) bendradarbiavimą 2023 m. Šiomis aplinkybėmis Tyrimų ir dokumentacijos direktoratas buvo paprašytas atrinkti svarbiausius Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo sprendimus intelektinės nuosavybės srityje, siekiant papildyti PINO duomenų bazę ir šios organizacijos interneto svetainėje padaryti viešai prieinamą svarbiausią jurisprudenciją šioje Sąjungos teisės srityje. Šiuo tikslu atlikta atranka buvo papildyta svarbiausiais sprendimais, priimtais šioje srityje 2024 ir 2025 m.

¹ 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).

² 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).

³ 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1).

Nurodytų teisės aktų sąrašas

REGLAMENTAI

1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos **reglamentas (EB) Nr. 40/94** dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).

2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos **reglamento (EB) Nr. 6/2002** dėl Europos Sąjungos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142) redakcija, galiojusi iki 2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/2822 (OL L 2822, 2024) įsigaliojimo.

2009 m. vasario 26 d. Tarybos **reglamentas (EB) Nr. 207/2009** dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas (ES) Nr. 528/2012** dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012, p. 1).

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas (ES) 2015/2424**, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015, p. 21).

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas (ES) 2017/1001** dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).

2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotasis **reglamentas (ES) 2018/625**, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (OL L 104, 2018, p. 4).

DIREKTYVOS

1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos **direktyva 84/450/EEB** dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos suderinimo (OL L 250, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 227), iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB (OL L 290, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 365).

1988 m. gruodžio 21 d. **Pirmoji** Tarybos **direktyva 89/104/EEB** valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92).

2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva 2000/31/EB** dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva 2008/95/EB** valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25).

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva (ES) 2015/2436** valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija)(OL L 336, 2015, p. 1).

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

Peržiūrėta ir iš dalies pakeista 1957 m. birželio 15 d. **Nicos sutartis** dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti.

1883 m. kovo 20 d. Paryžiuje pasirašyta **Paryžiaus konvencija** dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, paskutinį kartą peržiūrėta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme ir iš dalies pakeista 1979 m. rugsėjo 28 d. (Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 828 t., Nr. 11851, p. 305).

I. Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai

1. Žymens grafinis vaizdas

2003 m. lapkričio 27 d. Sprendimas „Shield Mark“ (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

„Prekių ženklai – Teisės aktų derinimas – Direktyva 89/104/EEB – 2 straipsnis – Žymenys, galintys būti prekių ženklais – Žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai – Garsiniai žymenys – Muzikos notacija – Aprašymas – Onomatopėja“

Shield Mark yra savininkė keturiolikos prekių ženklų, įregistruotų Beniliukso prekių ženklų tarnyboje įvairioms prekėms⁴; vienuolika iš jų sudaro pirmosios devynios L. van Beethoven muzikos kūrinio „Für Elise“ natos, o likusius tris – onomatopėja, pamėgdžiojanti gaidžio giedojimą.

Per vieną reklaminę kampaniją, prasidėjusią 1995 m. sausio 1 d., J. Kist panaudojo melodiją iš pirmų devynių „Für Elise“ natų ir pardavinėjo kompiuterinę programą, kurią paleidžiant pasigirsdavo gaidžio giedojimas. *Shield Mark* pareiškė ieškinį J. Kist dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo ir nesąžiningos konkurencijos. Pirmosios instancijos teisme ieškinys buvo iš dalies patenkintas tiek, kiek buvo grindžiamas civilinės atsakomybės teise. Tačiau jis buvo atmestas tiek, kiek buvo grindžiamas prekių ženklų teise, motyvuojant tuo, kad Beniliukso valstybių narių vyriausybės laikėsi pozicijos atsisakyti registruoti garsus kaip prekių ženklus.

Gavęs *Shield Mark* apeliacinį skundą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 89/104 dėl prekių ženklų⁵ 2 straipsnio išaiškinimo ir, be kita ko, dėl galimybės garsinius žymenis įregistruoti kaip prekių ženklus.

Pirma, Teisingumo Teismas nusprendė, jog Direktyvos 89/104 2 straipsnį reikia aiškinti taip, kad turi būti galima garsinius žymenis laikyti prekių ženklais, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų ir jeigu juos galima pavaizduoti grafiškai.

Antra, jis teigė, jog Direktyvos 89/104 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad žymuo, kurio savaiame negalima suvokti vizualiai, gali būti prekių ženklas, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, su sąlyga, kad jį įmanoma pavaizduoti grafiškai, būtent figūromis, linijomis ar simboliais, ir šis vaizdas yra aiškus, tikslus, išsamus, lengvai prieinamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus.

⁴ Tai susiję su prekėmis ir paslaugomis, priskirtomis prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti 9, 16, 35, 41 ir 42 klasių.

⁵ 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92).

Garsinis žymuo neatitinka šių reikalavimų, kai jis grafiškai pavaizduojamas aprašant, kaip nuoroda, kad žymenį sudaro žinomo muzikos kūrinio natos, ar nuoroda, kad tai yra gyvūno leidžiamas garsas, ar pavartojant paprasčiausią onomatopėją be papildomų paaiškinimų, ar užrašant natų seką be papildomų paaiškinimų. Tačiau šiuos reikalavimus žymuo atitinka, kai jis vaizduojamas į taktus suskirstytoje penklinėje, kur, be kita ko, užrašytas raktas, natos ir pauzės, kurių forma nurodo jų ilgumą ir prireikusias alteracijas.

2005 m. spalio 27 d. Sprendimas „Eden / VRDT (Prinokusios braškės kvapas)“ (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

„Bendrijos prekių ženklas – Kvapinis prekių ženklas „Prinokusios braškės kvapas“ – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Žymuo, kurio negalima pavaizduoti grafiškai – Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies a punktas“

1999 m. *Laboratoires France Parfum SA* pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (VRDT) Bendrijos prekių ženklo registracijos paraišką, siekdama įregistruoti vizualiai nesuvokiamą kvapinį žymenį, aprašytą žodžiais „Prinokusios braškės kvapas“, kartu pateikiant spalvotą piešinį.

Vis dėlto ekspertas atmetė paraišką, motyvuodamas tuo, kad pirma, prašomo įregistruoti kvapinio žymens negalima pavaizduoti grafiškai ir, antra, jis neturi skiriamąjo požymio tam tikrų paraiškoje nurodytų prekių atžvilgiu. *Laboratoires France Parfum SA* pateikė apeliaciją Pirmajai apeliacinei tarybai, ši ją atmetė. Ji nusprendė, kad prašomo įregistruoti žymens negalima pavaizduoti grafiškai, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 ⁶ 4 straipsnį, todėl jam taikomas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas atsisakymo registruoti pagrindas.

Gavęs ieškinį dėl VRDT apeliacinės tarybos sprendimo, Bendrasis Teismas jį atmetė ir patikslino, jog Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad žymuo, kurio savaime negalima suvokti vizualiai, gali būti prekių ženklas su sąlyga, kad jį įmanoma pavaizduoti grafiškai, būtent figūromis, linijomis ar simboliais, ir šis vaizdas yra aiškus, tikslus, išsamus, lengvai prieinamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus. Grafinis žymens pavaizdavimas turi leisti tiksliai jį atskirti, siekiant užtikrinti prekių ženklų registravimo sistemos gerą veikimą. Todėl grafinio pavaizdavimo tinkamumo reikalavimai negali būti pakeisti ir sušvelninti norint palengvinti žymenų, dėl kurių pobūdžio yra sunkiau juos pavaizduoti grafiškai, registraciją.

Dėl kvapinio žymens Bendrasis Teismas teigė, jog negalima atmesti galimybės, kad toks žymuo gali būti aprašytas pagal visus Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus.

⁶ 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).

2007 m. sausio 25 d. Sprendimas „Dyson“ (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

„Prekių ženklai – Teisės aktų derinimas – Direktyva 89/104/EEB – 2 straipsnis – Žymens, galinčio sudaryti prekių ženklą, sąvoka – Permatomas dulkių surinkimo rezervuaras arba indas, kuris yra dulkių siurblio išorinio paviršiaus dalis“

Nuo 1993 m. *Dyson LTD* gamina ir parduoda dulkių siurblius *Dual Cyclone* be maišelio surinkti nešvarumus ir dulkes, kurie renkami į prietaisą integruotame permatomame plastikiniame inde. 1996 m. James Dyson bendrovė *Notetry Ltd* pateikė *Registrar of Trade Marks* (Prekių ženklų registravimo tarnyba, Jungtinė Karalystė, toliau – *Registrar*) paraišką įregistruoti šešis prekių ženklus „valymo prietaisams“⁷. Šios paraiškos buvo atsisakyta dėl keturių prekių ženklų, tačiau ji vis tiek liko pateikta dėl likusių dviejų prekių ženklų, kurie buvo apibūdinti taip: „[p]rekių ženklą sudaro permatomas dulkių surinkimo rezervuaras arba indas, kuris yra dulkių siurblio išorinio paviršiaus dalis, kaip pavaizduota piešinyje.“

Vis dėlto *Registrar* atmetė minėtą paraišką, o *Hearing officer* patvirtino šį sprendimą. Taigi *Dyson* pateikė apeliacinį skundą *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* (Aukštasis Teisingumo Teismas (Anglija ir Velsas), Kanclerio skyrius, Jungtinė Karalystė), šis nusprendė, kad abu nagrinėjami prekių ženklai neturi skiriamąjo požymio ir jais apibūdinamos registracijos paraiškoje nurodytų prekių savybės. Tačiau jam kilo klausimas, ar paraiškos pateikimo dieną minėti prekių ženklai nebuvo įgiję skiriamąjo požymio dėl naudojimo. Tokiomis aplinkybėmis jis nusprendė pateikti Teisingumo Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 89/104 išaiškinimo.

Teisingumo Teismas pažymėjo, jog Direktyvos 89/104 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad paraiškos įregistruoti prekių ženklus, susijusios su visomis įsivaizduojamomis permatomo dulkių surinkimo rezervuaro arba indo, kuris yra dulkių siurblio išorinio paviršiaus dalis, formomis, dalykas nėra „žymuo“ pagal šią nuostatą, todėl jis negali būti prekių ženklas pagal šią nuostatą.

Tos paraiškos dalykas, kuris iš tikrųjų remiasi paprasta nagrinėjamos prekės savybe, apima labai daug įvairių aspektų, todėl jis nėra apibrėžtas. Atsižvelgiant į prekių ženklų teisei būdingą išimtinumą, prekių ženklo, susijusio su neapibrėžtu dalyku, savininkas gautų, priešingai nei siekiama direktyvos 2 straipsniu, nepagrįstą konkurencinę naudą, nes jis turėtų teisę užkirsti kelią savo konkurentų galimybei siūlyti dulkių siurblius, ant kurių išorinio paviršiaus būtų bet koks permatomas dulkių surinkimo indas, kad ir kokia būtų jo forma.

⁷ Tai susiję su prekėmis, priskirtomis prie Nicos sutarties 9 klasės.

2018 m. spalio 24 d. Sprendimas „Pirelli Tyre / EUIPO – Yokohama Rubber („L“ formos griovelio vaizdas)“ (T-447/16, [EU:T:2018:709](#))⁸

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis „L“ formos griovelį – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Žymuo, kurį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis) – Reglamentas (ES) 2015/2424 – Teisės akto taikymas laiko atžvilgiu – Prekės forma – Žymens pobūdis – Atsižvelgimas į elementus, kurie naudingi nustatant pagrindines žymens savybes – Bendrasis interesas, kuriuo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis“

Nuo 2002 m. ieškovė *Pirelli Tyre SpA* yra Europos Sąjungos vaizdinio prekių ženklo, vaizduojančio L formos griovelį, skirtą padangoms⁹, savininkė. 2012 m. įstojusi į bylą šalis *The Yokohama Rubber Co. Ltd* pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia¹⁰, Europos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) anuliavimo skyrius jį patenkino, motyvuodamas tuo, kad ginčijamas žymuo sudarytas vien iš atitinkamų prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti.

Vis dėlto Anuliavimo skyriaus sprendimą panaikino EUIPO apeliacinė taryba, kuri iš dalies patenkino ieškovės apeliaciją ir nusprendė, kad minėtas skyrius klaidingai pripažino ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia prekėms, kurios nebuvo nurodytos prašyme pripažinti registraciją negaliojančia, todėl jo paskelbtas panaikinimas viršijo šio prašymo apimtį.

Gavęs ieškovės ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo, Bendrasis Teismas iš dalies panaikino Apeliacinės tarybos sprendimą ir nagrinėjo, ar ginčijamą žymenį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti¹¹. Šiuo tikslu jis nagrinėjo ginčijamo žymens pobūdį ir, be kita ko, jo grafinių vaizdą.

Šiuo klausimu Bendrasis Teismas priminė, pirma, kad prekių ženklo grafinis vaizdas turi būti savaime išsamus, lengvai prieinamas ir suprantamas tam, kad žymens suvokimas, užtikrinantis prekių ženklo kilmės funkciją, būtų vienodas ir saugus. Antra, jis pabrėžė, kad tokio grafinio vaizdo reikalavimo paskirtis – apibrėžti patį prekių ženklą tam, kad būtų nustatytas tikslus įregistruoto prekių ženklo savininkui suteikiamos apsaugos objektas.

⁸ Abu apeliaciniai skundai dėl šio sprendimo buvo atmesti 2021 m. birželio 3 d. Sprendimu *Yokohama Rubber ir EUIPO/Pirelli Tyre* (C-818/18 P ir C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Tai susiję su prekėmis, priskirtomis prie Nicos sutarties 12 klasės.

¹⁰ Šis prašymas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies a punktu, siejamu su to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu arba 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu.

¹¹ Kaip tai suprantama pagal Reglamento 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį.

2. Skiriamąjo požymio neturintys prekių ženklai

2003 m. gegužės 6 d. Sprendimas (mažasis plenumas) „Libertel“ (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

„Prekių ženklai – Teisės aktų derinimas — Direktyva 89/104/EEB – Žymenys, sudarantys prekių ženklą – Skiriamasis požymis – Spalva *per se* – Oranžinė spalva“

Libertel yra Nyderlanduose įsisteigusi bendrovė, kurios pagrindinė veikla – mobiliųjų telekomunikacijų paslaugų teikimas.

Benelux-Merkenbureau (Beniliukso prekių ženklų tarnyba, toliau – BPŽT) yra Belgijos Karalystės, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės kompetentinga institucija prekių ženklų klausimais. Nuo 1996 m. sausio 1 d. BPŽT nagrinėja prekių ženklų paraiškas atsižvelgdama į absoliučius atsisakymo registruoti pagrindus.

1996 m. rugpjūčio 27 d. *Libertel* pateikė BPŽT paraišką registruoti oranžinę spalvą kaip prekių ženklą tam tikroms telekomunikacijų prekėms ir paslaugoms. Paraiškos formos dalyje, skirtoje prekių ženklui pavaizduoti, buvo pateiktas oranžinis stačiakampis, o prekių ženklui aprašyti skirtoje dalyje – žodis „oranžinis“, nenurodant jokio spalvos kodo.

1997 m. vasario 21 d. raštu BPŽT informavo *Libertel*, kad ji preliminariai atsisako registruoti šį žymenį, nes jis neturi jokių skiriamųjų požymių, kaip tai suprantama pagal pakeisto Beniliukso bendrojo prekių ženklų įstatymo (toliau – BBPŽĮ)¹² 6bis straipsnio 1 dalies a punktą. *Libertel* pateikė prieštaravimą dėl šio preliminaraus atsisakymo, o 1997 m. rugsėjo 10 d. raštu BPŽT, manydama, kad nėra būtina persvarstyti šio atsisakymo, pranešė apie savo galutinį atsisakymą registruoti.

Remdamasi BBPŽĮ 6ter straipsniu *Libertel* apskundė šį atsisakymą *Gerechtshof te 's-Gravenhage* (Hagos apeliacinis teismas, Nyderlandai); šis 1998 m. birželio 4 d. sprendimu skundą atmetė.

1998 m. rugpjūčio 3 d. *Libertel* pateikė kasacinį skundą *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas); šis pateikė Teisingumo Teismui keletą prejudicinių klausimų, susijusių su Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimu.

Teisingumo Teismas visų pirma priminė, kad spalva *per se* gali būti prekių ženklas pagal Direktyvos 89/104 2 straipsnį, jeigu ji yra žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Teisingumo Teismo teigimu, direktyvos 2 ir 3 straipsniuose nurodytų klišių registracijai skaičius ir jų detalus aprašymas bei gynimo priemonių platus pasirinkimas atsisakymo registruoti atveju rodo, kad pateikiant registracijos paraišką kompetentingos institucijos

¹² Belgijos Karalystė, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė sujungė savo prekių ženklų teisę į bendrą dokumentą – Beniliukso bendrąjį prekių ženklų įstatymą (*Trb.* 1962, 58). 1996 m. sausio 1 d. įsigaliojo šio įstatymo pakeitimai, padaryti 1992 m. gruodžio 2 d. Protokolu dėl šio įstatymo pakeitimo (*Trb.* 1993, 12), kuriais buvo siekiama perkelti direktyvą į šių trijų valstybių narių teisės sistemas.

atliekamas patikrinimas neturi būti minimalus. Šis patikrinimas turi būti griežtas ir išsamus, siekiant užkirsti kelią netinkamam prekių ženklo registravimui. Iš tiesų teisinio saugumo ir tinkamo administravimo sumetimais būtina užtikrinti, kad nebūtų registruojami prekių ženklai, kurių naudojimą galima sėkmingai nuginčyti teisme.

Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad vertinant konkrečios spalvos kaip prekių ženklo galimą skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą ir 3 dalį, būtina atsižvelgti į bendrąjį interesą pernelyg neriboti spalvų prieinamumo kitiems ekonominės veiklos vykdytojams, siūlantiems prekes ir paslaugas, kurios yra tokios pačios rūšies kaip ir tos, kurioms prašoma registracijos. Spalvos *per se* atveju skiriamąjo požymio buvimas prieš naudojimą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą, galėtų būti įmanomas tik išimtiniais atvejais. Tačiau net jeigu spalva *per se* neturi *ab initio* toje nuostatoje nurodyto skiriamąjo požymio, ji gali jį įgyti prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos, atžvilgiu, ją naudojant pagal minėto straipsnio 3 dalį. Toks skiriamasis požymis gali būti įgyjamas, be kita ko, po to, kai atitinkama visuomenė susipažįsta su juo įprasta tvarka. Dėl spalvos *per se*, kuri neapribota erdvėje, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ji gali turėti Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3 dalyje nurodytą skiriamąjį požymį tam tikrų prekių ir paslaugų atžvilgiu su sąlyga, kad ją, be kita ko, galima aiškiai, tiksliai ir užbaigtu, lengvai prieinamu, suprantamu, pastoviu ir objektyviu būdu pavaizduoti grafiškai. Pastaroji sąlyga negali būti įvykdyta tiesiog pavaizduojant aptariamą spalvą ant popieriaus, bet ji gali būti įvykdyta pažymint šią spalvą tarptautiniu mastu pripažintu identifikacijos kodu.

Teisingumo Teismas taip pat patikslino, kad spalva *per se* gali būti pripažinta turinčia skiriamąjį požymį pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą ir 3 dalį su sąlyga, kad, atsižvelgiant į atitinkamos visuomenės suvokimą, prekių ženklas gali identifikuoti prekę ar paslaugą, kuriai prašoma registracijos, kaip pagamintą ar suteiktą konkrečios įmonės bei atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Teisingumo Teismo manymu, paraiška įregistruoti spalvą *per se* kaip prekių ženklą dideliame skaičiui prekių ar paslaugų, konkrečiai prekei ar paslaugai arba konkrečiai prekių ar paslaugų grupei turi reikšmės, kartu su kitomis konkrečiais atvejo aplinkybėmis, tiek vertinant prašomos įregistruoti spalvos skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą ir 3 dalį, tiek tai, ar jos registracija nepažeis bendrojo intereso pernelyg neriboti spalvų prieinamumo kitiems ekonominės veiklos vykdytojams, siūlantiems prekes ir paslaugas, kurios yra tokios pačios rūšies kaip ir tos, kurioms prašoma registracijos. Galiausiai Teisingumo Teismas nurodė, kad vertindama, ar prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą ir 3 dalį, prekių ženklus registruojanti kompetentinga institucija turi atlikti konkretų patikrinimą, atsižvelgdama į visas konkrečias atvejo aplinkybes ir ypač į šio prekių ženklo naudojimą.

2003 m. liepos 3 d. Sprendimas „Best Buy Concepts / VRDT (BEST BUY)“ (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

„Bendrijos prekių ženklas – Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis žymuo BEST BUY – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamasis požymis – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas“

1999 m. gegužės 7 d. ieškovė, remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 40/94, pateikė VRDT paraišką įregistruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą. Prekių ženklą, kurį buvo prašoma įregistruoti, sudarė geltonos (fonas) ir juodos (raidės, kontūras, apskritimas) spalvų etiketės, kurioje buvo žodinis žymuo BEST BUY ir elementas „®“, forma. Paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklausė peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti 35, 37 ir 42 klasėms.

1999 m. lapkričio 19 d. sprendimu ekspertas atmetė paraišką pagal Reglamento Nr. 40/94 38 straipsnį, motyvuodamas tuo, kad prašomam įregistruoti prekių ženklui taikomi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b–d punktai.

Dėl tokio eksperto sprendimo 1999 m. gruodžio 22 d. ieškovė pagal Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnį padavė apeliaciją VRDT.

2001 m. kovo 21 d. sprendimu Apeliacinė taryba atmetė minėtą apeliaciją. Iš esmės ji nusprendė, kad nagrinėjamas žymuo neturi skiriamojo požymio, yra apibūdinamasis, taigi patenka į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų taikymo sritį.

Gavęs ieškinį dėl minėto Apeliacinės tarybos sprendimo, Bendrasis Teismas jį atmetė ir nusprendė, kad vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro spalvotos etiketės su žodiniu žymeniu BEST BUY ir elementu „®“ ir kurį buvo prašoma įregistruoti verslo konsultacijų paslaugoms (Nicos sutarties 35 klasė), įrangos įrengimui ir priežiūrai (37 klasė), taip pat techninėms konsultacijoms ir pagalbai steigiant specializuotas parduotuves (42 klasė), neturi skiriamojo požymio pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Iš tikrųjų minėtą žodinį žymenį, kurį sudaro bendri anglų kalbos žodžiai, akivaizdžiai nurodantys naudingą ryšį tarp paraiškoje nurodytų paslaugų kainos ir jų rinkos vertės, atitinkama visuomenė iš karto suvokia kaip paprastą reklaminę frazę ar šūkį, o ne kaip nuorodą į paslaugų komercinę kilmę. Be to, spalvotos kainų etiketės prekyboje paprastai naudojamos visų rūšių prekėms ir paslaugoms, o „®“ tipo elementų buvimas šalia kitų elementų nepakanka, kad prekių ženklui kaip visumai būtų suteiktas skiriamasis požymis. Taigi pažymėtina, kad visas prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo sudarytas tik iš elementų, kurie, vertinami atskirai, neturi skiriamojo požymio atitinkamų paslaugų rinkodaros tikslais, be to, tarp šių skirtingų elementų nebuvo sąveikos, galinčios suteikti skiriamąjį požymį visumai.

2010 m. sausio 21 d. Sprendimas „Audi / VRDT“ (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 – 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 63 straipsnis – Žodinis prekių ženklas „Vorsprung durch Technik“ – Iš reklaminių šūkių sudaryti prekių ženklai – Skiriamieji požymiai – Prekių ženklo registracijos paraiška dideliui skaičiui prekių ir paslaugų – Atitinkama visuomenė – Visapusiškas vertinimas ir motyvavimas – Nauji dokumentai“

2003 m. sausio 30 d. *Audi*, remdamasi Reglamentu Nr. 40/94, pateikė VRDT paraišką įregistruoti žodinį prekių ženklą „Vorsprung durch Technik“ kaip Bendrijos prekių ženklą. Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklausė Nicos sutarties 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ir 45 klasėms.

2004 m. sausio 7 d. ekspertas, pranešdamas savo atsisakymo registruoti motyvus, nurodė, kad frazė „Vorsprung durch Technik“ (technikos pranašumas) tam tikrų 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ir 42 klasių prekių ir paslaugų, susijusių su technika, atveju buvo objektyvi informacija, kurią atitinkami vartotojai suvokė kaip reklaminių aprašymą. Dėl šios priežasties, eksperto nuomone, prašomas įregistruoti prekių ženklas neturėjo skiriamųjų požymių minėtų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Vis dėlto dėl 12 klasės prekių jis nurodė, kad minėtą prekių ženklą galima leisti įregistruoti dėl jo skiriamąjo požymio, kurį jis įgijo transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių atžvilgiu. Šiuo klausimu jis rėmėsi žodiniu Bendrijos prekių ženklu „Vorsprung durch Technik“, kuris 2001 m. balandžio 27 d. buvo įregistruotas numeriu 621086 minėtoms 12 klasės prekėms.

2004 m. vasario 24 d. raštu *Audi* užginčijo minėtame eksperto pranešime nurodytus motyvus, teigdamą, be kita ko, kad Bendrijos prekių ženklas Nr. 621086 buvo įregistruotas ne dėl jį naudojant įgyto skiriamąjo požymio, o todėl, kad jis turėjo jam būdingą skiriamąjį požymį. 2004 m. birželio 30 d. antrajame atsisakymo registruoti motyvų pranešime ekspertas paaiškino, kad nagrinėjant minėto prekių ženklo registracijos paraišką per neatidumą *Audi* nebuvo pranešta, jog prekių ženklas buvo įregistruotas tik dėl įgyto skiriamąjo požymio. Vis dėlto kadangi minėta registracijos paraiška buvo pateikta 1997 m., dabar būtų reikalaujama, kad *Audi* pateiktų įrodymų, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį visų nurodytų prekių ir paslaugų, įskaitant priskirtas prie 12 klasės, atžvilgiu.

2005 m. sausio 12 d. sprendimu ekspertas iš dalies atmetė minėto prekių ženklo registracijos tam tikroms 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms paraišką, pakartodamas savo 2004 m. sausio 7 d. atsisakymo registruoti motyvų pranešime išdėstytus motyvus. Naujame sprendime dėl atsisakymo registruoti jis taip pat pažymėjo, kad nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių skiriamąjo požymio įgijimą 12 klasės prekėms.

Ginčijamu sprendimu Antroji apeliacinė taryba patenkino *Audi* pateiktą apeliaciją dėl 12 klasės prekių motyvuodama tuo, kad ankstesnis sprendimas įregistruoti prekių ženklą Nr. 621086 patvirtino, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo įgijęs

skiriamąjį požymį transporto priemonėms ir sausumos susisiekimo priemonėms. Likusi apeliacijos dalis dėl kitų prekių ir paslaugų, sukėlusių eksperto prieštaravimus, buvo atmesta.

Šiuo klausimu apeliacinė taryba nusprendė, kad eksperto daromas skirtumas tarp su technika susijusių prekių ir paslaugų kelia abejonių. Jos nuomone, „beveik visos prekės ir paslaugos bent minimaliai susijusios su technika. Technika taip pat vaidina svarbų vaidmenį aprangos sektoriuje. Tokių prekių gamintojas, naudojantis pažangią techniką, turi didelį pranašumą prieš įmones konkurentes. Šūkis „Vorsprung durch Technik“ perteikia objektyvią idėją, jog techninis pranašumas leidžia gaminti ir tiekti geresnes prekes ir teikti geresnes paslaugas. Šia banalia objektyvia idėja apsiribojantis žodžių junginys iš esmės neturi skiriamojo požymio. Kadangi, išskyrus 12 klasės prekes, pareiškėja nepateikė šūkio „Vorsprung durch Technik“ įsitvirtinimo visuomenėje įrodymų, su kitų klasių prekėmis ir paslaugomis susijusi paraiškos dalis turi būti atmesta“.

Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė *Audi* pareikštą ieškinį dėl ginčijamo sprendimo.

Gavęs dėl skundžiamo sprendimo *Audi* pateiktą apeliacinį skundą, Teisingumo Teismas jį patenkino.

Šiuo klausimu, pirma, jis teigė, kad vien aplinkybės, kad atitinkama visuomenė suvokia prekių ženklą kaip reklaminę frazę ir kad, atsižvelgiant į jo pagiriamąjį pobūdį, jį iš esmės gali panaudoti ir kitos įmonės, savaime nepakanka išvadai, kad šis prekių ženklas neturi skiriamojo požymio, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Iš tikrųjų žodinio prekių ženklo pagiriamoji konotacija neužkerta kelio jo tinkamumui garantuoti vartotojams juo žymimų prekių ar paslaugų kilmę. Taigi atitinkama visuomenė gali suvokti tokį prekių ženklą kartu kaip reklaminę frazę ir kaip prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuorodą. Tai reiškia, kad jeigu ši visuomenė suvoks prekių ženklą kaip tokios kilmės nuorodą, aplinkybė, kad jis kartu ar net pirmiausia bus suvokiamas kaip reklaminė frazė, neturės reikšmės jo skiriamajam požymiui.

Antra, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog negalima reikalauti, kad reklaminis šūkis turėtų „vaizduotės elementą“ ar netgi „konceptijų nesuderinamumą, kuris keltų nuostabą ir dėl to galėtų išlikti atmintyje“ tam, kad toks šūkis būtų pripažintas turinčiu minimalų skiriamąjį požymį, kurio reikalaujamą pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

Kalbant apie prekių ženklą, kuris gali turėti keletą reikšmių, būti žodžių žaismu ar suvokiamas kaip išgalvotas, stebinantis ir netikėtas bei kartu būti įsimenamas, pažymėtina, kad nors tokių savybių buvimas nėra būtina sąlyga reklaminio šūkio skiriamajam požymiui nustatyti, vis dėlto jų buvimas iš esmės gali suteikti šūkiui tokį požymį.

Trečia, Teisingumo Teismas nurodė, kad prekių ženklai, sudaryti iš žymenų ar nuorodų, kurie taip pat naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys pirkti šiais prekių ženklais pažymėtas prekes ar paslaugas, didesniu ar mažesniu mastu visada perteikia objektyvią idėją. Vien dėl šios aplinkybės šie prekių ženklai nelaikomi neturinčiais skiriamųjų požymių, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte.

Taigi, jei šie prekių ženklai nėra apibūdinamieji pagal minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktą, jie gali išreikšti netgi paprastą objektyvią idėją ir vis dėlto būti tinkami nurodyti vartotojui konkrečių prekių ar paslaugų komercinę kilmę. Taip gali būti, pavyzdžiui, kai šie prekių ženklai neapsiriboja įprastu reklaminio pranešimu, bet pasižymi tam tikru originalumu ar kūrybiškumu, reikalauja bent minimalių aiškinimo pastangų ar skatina atitinkamos visuomenės sąmonės veiklą.

Galiausiai, ketvirta, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad šūkis „Vorsprung durch Technik“, kurį prašoma įregistruoti Nicos sutarties 12 klasei priklausančioms „Transporto priemonėms; sausumos, vandens ir oro susisiekiimo priemonėms“ bei 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ir 45 klasių prekėms ir paslaugoms, turi skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

Net padarius prielaidą, kad šūkis „Vorsprung durch Technik“ perteikia objektyvią idėją, jog techninis pranašumas leidžia gaminti ir tiekti geresnes prekes ir paslaugas, ši aplinkybė neleidžia daryti išvados, kad prašomam įregistruoti prekių ženklui nebūdingas joks skiriamasis požymis. Kad ir kokia paprasta būtų ši idėja, jos negalima pripažinti tokia įprasta, kad iš karto ir be jokios vėlesnės analizės būtų atmesta galimybė, jog šis prekių ženklas tinka nurodyti vartotojui konkrečių prekių ar paslaugų komercinę kilmę.

Minėta idėja akivaizdžiai neišplaukia iš nurodyto šūkio. Žodžių seka „Vorsprung durch Technik“, reiškianti „technikos pranašumą“, iš pirmo žvilgsnio leidžia įžvelgti tik priežastinį ryšį, todėl reikalauja tam tikrų visuomenės interpretavimo pastangų. Be to, šiam šūkiui būdingas tam tikras originalumas ir kūrybiškumas, darantis jį lengvai įsimenamą. Galiausiai, kadangi tai yra žinomas šūkis, kurį pareiškėja naudojo daugelį metų, negalima atmesti galimybės, kad aplinkybė, jog atitinkama visuomenė įprato sieti šį šūkį su pareiškėjos gaminamais automobiliais, taip pat palengvina šiai visuomenei nustatyti juo žymimų prekių ar paslaugų komercinę kilmę.

2020 m. lapkričio 25 d. Sprendimas „Brasserie St Avoild / EUIPO (Tamsaus butelio forma)“ (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Erdvinis žymuo – Tamsaus butelio forma – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamąjo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas“

Brasserie St Avoild pateikė paraišką įregistruoti erdvinį žymenį kaip tarptautinį prekių ženklą, joje nurodė Europos Sąjungą. Žymenį sudarė tamsaus butelio su apvaliu

kamšteliu erdvinis vaizdas. Balta etiketė netaisyklingai apvyniota aplink apatinę butelio dalį, išskyrus smailų išsikišimą, kuris nesiliečia su buteliu. Buvo prašoma suteikti prekių ženklo apsaugą gėrimams. EUIPO atsisakė suteikti tarptautinės registracijos apsaugą, motyvuodama tuo, kad žymuo neturi skiriamojo požymio, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001¹³ 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

Gavęs ieškinį dėl EUIPO sprendimo panaikinimo, Bendrasis Teismas jį atmetė. Jis patikslino sektoriaus normų ir įpročių apibrėžtį vertinant erdvinių prekių ženklų, sudarytų iš prekės formos, skiriamąjį požymį.

Visų pirma Bendrasis Teismas priminė: kadangi prekiaujant skystu gaminiu jo supilstymas į tarą neišvengiamas, vidutinis vartotojas tarai pirmiausia suteikia paprastą taros funkciją. Skiriamąjį požymį turi tik prekių ženklas, kuris labai skiriasi nuo sektoriaus normų ar įpročių. Taigi, jeigu erdvinį prekių ženklą sudaro prekės, kuriai prašoma jį įregistruoti, ar jos pakuotės forma, vien fakto, kad ši forma yra vienos iš įprastų šios rūšies prekių formų variantas, nepakanka pripažinti, jog minėtas prekių ženklas turi skiriamąjį požymį.

Toliau Bendrasis Teismas konstatavo, jog EUIPO įrodė, kad gėrimų sektoriui būdinga didelė etikečių formų ir jų padėčių ant butelių įvairovė. Bendrasis Teismas patikslino, kad net darant prielaidą, kad vyraujanti nagrinėjamų prekių etiketė yra stačiakampio formos, visiškai pritvirtinta prie cilindrinio butelio korpuso, sektoriaus normos ir įpročiai negali būti susiaurinti iki statistiškai dažniausiai paplitusios formos, bet turi būti vertinami kaip apimantys visas formas, kurias vartotojas yra įpratęs matyti rinkoje.

Galiausiai Bendrasis Teismas pabrėžė, kad nagrinėjama etiketė yra tik galimas jau egzistuojančių formų variantas. Ji labai nesiskiria nuo sektoriaus normų ar įpročių. Taigi Bendrasis Teismas nusprendė, kad ginčijamas žymuo negali nurodyti nagrinėjamų prekių kilmės. Vadinas, jis neturi reikalaujamo minimalaus skiriamojo požymio.

2021 m. liepos 7 d. Sprendimas „Ardagh Metal Beverage Holdings / EUIPO (Atidarant gazuoto gėrimo skardinę girdimų garsų derinys)“ (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo, kurį sudaro atidarant gazuoto gėrimo skardinę girdimų garsų derinys, paraiška – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 1 dalis“

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG pateikė EUIPO paraišką įregistruoti garsinį žymenį kaip Europos Sąjungos prekių ženklą. Šis garso įrašo rinkmenoje pateiktas žymuo primena garsą, sklindantį atidarant gėrimo skardinę, po kurio stoja maždaug vienos sekundės tyla, o vėliau girdimas maždaug devynias sekundes trunkantis

¹³ 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).

šnyptimas. Registracijos prašyta įvairiems gėrimams ir transportui bei sandėliavimui skirtiems konteneriams iš metalo.

EUIPO atmetė registracijos paraišką tuo pagrindu, kad pateiktas prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio.

Savo sprendime Bendrasis Teismas atmetė *Ardagh Metal Beverage Holdings* ieškinį ir pirmą kartą išdėstė poziciją dėl garso įrašo forma pateikto garsinio prekių ženklo įregistravimo. Jis patikslino garsinių prekių ženklų skiriamąjo požymio vertinimo kriterijus ir paaiškino, kaip vartotojai apskritai suvokia šiuos prekių ženklus.

Pirmiausia Bendrasis Teismas priminė, kad garsinių prekių ženklų skiriamąjo požymio vertinimo kriterijai¹⁴ nesiskiria nuo tų, kurie taikomi kitoms prekių ženklų kategorijoms, ir kad garsinis žymuo turi daryti tam tikrą įtaką, kuri leistų tiksliniams vartotojams jį laikyti prekių ženklu, o ne vien funkcinio elementu arba beprasme nuoroda¹⁵. Nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas vien pastebėjęs prekių ženklą turi sugebėti susieti jį su šių prekių komercine kilme, nederindamas jo su kitais elementais, pavyzdžiui, žodiniais ar vaizdiniais, arba su kitu prekių ženklu.

Toliau, kadangi EUIPO pagal analogiją taikė jurisprudenciją¹⁶, pagal kurią tik prekių ženklas, kuris labai skiriasi nuo sektoriaus normų ir įpročių, turi skiriamąjį požymį, Bendrasis Teismas pabrėžė, kad ši jurisprudencija buvo suformuota dėl erdvinųjų prekių ženklų, kuriuos sudaro pačios prekės arba jos pakuotės forma, kai yra su šia forma susijusių sektoriaus normų ar įpročių. Vis dėlto tokiu atveju atitinkamas vartotojas, kuris yra įpratęs matyti sektoriaus normas ar įpročius atitinkančią formą ar formas, nesuvoks trimačio prekių ženklo kaip prekių komercinės kilmės nuorodos, jeigu jo forma bus tapati vienai ar kelioms įprastoms formoms ar į jas panaši. Bendrasis Teismas pridūrė, kad šioje jurisprudencijoje nenustatyti nauji prekių ženklo skiriamąjo požymio vertinimo kriterijai, o tik patikslinta, kad taikant šiuos kriterijus vidutinis vartotojas nebūtinai taip pat suvoks erdvinį prekių ženklą ir žodinį, vaizdinį ar garsinį prekių ženklą, sudarytą iš žymens, nepriklausomo nuo juo žymimų prekių išorinio vaizdo ar formos. Dėl šios priežasties Bendrasis Teismas nusprendė, kad nurodyta jurisprudencija, susijusi su erdviniais prekių ženklais, iš principo negali būti taikoma garsiniams prekių ženklams. Vis dėlto, nors EUIPO klaidingai rėmėsi šia jurisprudencija, Bendrasis Teismas konstatavo, kad ši klaida negali paneigti ginčijamame sprendime pateiktų argumentų, nes jis taip pat grindžiamas kitu motyvu.

Kiek tai susiję su tuo kitu motyvu, o būtent kad prašomą įregistruoti prekių ženklą atitinkama visuomenė suvoks kaip nagrinėjamų prekių funkcinį elementą, Bendrasis Teismas pastebėjo, pirma, kad atidarant skardinę sklindantis garsas, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių rūšį, bus laikomas vien techniniu ir funkcinio elementu. Iš tiesų

¹⁴ Kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies a punktą.

¹⁵ 2016 m. rugsėjo 13 d. Sprendimas *Globo Comunicação e Participações / EUIPO (Garsinis prekių ženklas)* (T-408/15, [EUT:2016:468](#), 41 ir 45 punktai).

¹⁶ Žr., be kita ko, 2004 m. spalio 7 d. Sprendimą *Mag Instrument / VRDT* (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), 31 punktas).

skardinės ar butelio atidarymas yra būtinas techninis veiksmas, siekiant vartoti gėrimus, todėl toks garsas nebus laikomas šių prekių komercinės kilmės nuoroda. Antra, atitinkama visuomenė iš karto susies šnypštimo garsą su gėrimais. Be to, Bendrasis Teismas pažymėjo, kad garsiniai elementai ir maždaug vienos sekundės tyla, vertinami kaip visuma, neturi jokios ypatingos savybės, kuri leistų šiai visuomenei juos suvokti kaip prekių komercinės kilmės nuorodą. Šie elementai nedaro pakankamai įtakos, kad skirtųsi nuo panašių garsų gėrimų srityje. Taigi Bendrasis Teismas patvirtino EUIPO išvadą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio.

Galiausiai Bendrasis Teismas atmetė EUIPO teiginį, kad gėrimų ir gėrimų pakuočių rinkose neįprasta nurodyti prekių komercinę kilmę naudojant tik garsus, nes šios prekės neskleidžia garsų iki pradedant jas vartoti. Iš tiesų Bendrasis Teismas pažymėjo, kad daugelis prekių savaime neskleidžia jokių garsų – garsas pasigirsta tik vartojant. Taigi vien tai, kad garsas gali sklisti tik vartojant prekę, nereiškia, kad garsų naudojimas prekės komercinei kilmei nurodyti konkrečioje rinkoje dar nėra įprastas. Vis dėlto Bendrasis Teismas paaiškino, kad galima EUIPO klaida šiuo klausimu negali lemti ginčijamo sprendimo panaikinimo, nes ji neturėjo lemiamos įtakos šio sprendimo rezoliucinei daliai.

2024 m. lapkričio 13 d. Sprendimas „Administration of the State Border Guard Service of Ukraine / EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF)“ (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*„Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“ paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamąjo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Politinis šūkis – Vienodas požiūris – Gero administravimo principas – Reglamento 2017/1001 71 straipsnio 1 dalis“*

Savo sprendime Bendrasis Teismas pirmą kartą nagrinėjo „politinio šūkio“ kaip prekių ženklo įregistravimo klausimą.

Ukrainos sienos apsaugos pareigūnas – ieškovės *Administration of the State Border Guard Service of Ukraine* pirmtakas, pateikė EUIPO paraišką įregistruoti vaizdinį žymenį „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą įvairioms prekėms ir paslaugoms¹⁷. Ekspertas atmetė visą šią registracijos paraišką remdamasis Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies f punktu, pagal kurį neregistruojami viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams prieštaraujantys prekių ženklai. Ieškovė padavė EUIPO apeliaciją dėl eksperto sprendimo. Ginčijamu sprendimu¹⁸ Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją, motyvuodama tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio nagrinėjamų prekių ir paslaugų atžvilgiu, todėl turi būti atsisakyta jį įregistruoti pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

¹⁷ Konkrečiau kalbant, prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo skirtas Nicos sutarties 9, 14, 16, 18, 25, 28 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms žymėti.

¹⁸ 2023 m. rugpjūčio 29 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 438/2023-1.

Bendrasis Teismas pažymėjo, jog ieškovė nepagrįstai teigė, kad Apeliacinė taryba padarė klaidą, kai prašomą įregistruoti prekių ženklą kvalifikavo kaip „politinį šūkį“.

Iš tiesų prašomame įregistruoti prekių ženkle pakartotas sakinyss buvo plačiai vartojamas tuoj pat po to, kai buvo pirmą kartą pavartotas, siekiant paremti Ukrainą, todėl labai greitai tapo Ukrainos kovos su Rusijos Federacijos agresija simboliu. Taigi šis sakinyss buvo pakartotinai vartojamas politiniame kontekste, siekiant išreikšti ir skatinti paramą Ukrainai. Tokia situacija visiškai atitinka žodžių junginio „politinis šūkis“ apibrėžtį, kurią pati ieškovė pateikė ieškinyje, t. y. frazę, kuri vartojama politiniame ar socialiniame kontekste, pakartojant idėją ar tikslą, siekiant įtikinti visuomenę ar tikslinę grupę.

Prašomame įregistruoti prekių ženkle pakartotas sakinyss buvo labai intensyviai vartojamas nekomerciniame kontekste, taigi atitinkama visuomenė jį būtinai labai glaudžiai susies su tuo kontekstu. Iš tiesų prašomame įregistruoti prekių ženkle pakartotas sakinyss labai greitai tapo vienu iš Ukrainos kovos su Rusijos agresija simbolių ir buvo siejamas su Ukrainos kariuomenės kareiviu, taigi ir su Ukraina. Atsižvelgiant į šio įvykio nušvietimo žiniasklaidoje mastą, šis sakinyss bus susietas su šiuo nesenu istoriniu momentu, gerai žinomam vidutiniams Sąjungos vartotojams.

Šiuo klausimu Bendrasis Teismas nusprendė, kad Apeliacinė taryba nepadarė teisės klaidos, kai nustatė, kad bendrasis principas, pagal kurį atitinkama visuomenė yra mažai pastabi kalbant apie žymenį, iš karto nenurodantį atitinkamų prekių ir paslaugų kilmės, nes jo nesuvokia ir neatsimena kaip prekių ženklo, taip pat taikomas žymenims, kurių pagrindinė mintis yra politinio pobūdžio.

Atsižvelgiant į esminę prekių ženklo funkciją (t. y. nurodyti nagrinėjamos prekės ar paslaugos kilmę), žymuo negali atlikti šios funkcijos, jei vidutinis vartotojas jame įžvelgia ne prekių ar paslaugų kilmės nuorodą, o tik politinę žinutę.

Dėl pareigos motyvuoti Bendrasis Teismas priminė, kad kai tas pats atsisakymo pagrindas taikomas prekių ar paslaugų kategorijai ar grupei, kompetentinga valdžios institucija gali pateikti tik bendrus motyvus visoms nurodytoms prekėms ar paslaugoms. Tiesa, jurisprudencijoje nustatyta, kad tokia galimybė apima tik tas prekes ar paslaugas, kurios pakankamai tiesiogiai ir konkrečiai susijusios tiek, kad sudaro pakankamai homogeninę prekių ar paslaugų kategoriją ar grupę. Vis dėlto joje patikslinta, kad vertinant, ar prekės ir paslaugos tarpusavyje pakankamai tiesiogiai ir konkrečiai susijusios ir gali būti suskirstytos į pakankamai homogenines kategorijas ar grupes, reikia atsižvelgti į šios užduoties tikslą leisti konkrečiai įvertinti, ar registracijos paraiškoje nurodytam prekių ženklui taikytinas vienas iš absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų. Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjamos prekės ir paslaugos turi būti suskirstytos į vieną ar kelias grupes ar kategorijas, visų pirma atsižvelgiant į joms bendras savybes, kurios yra svarbios vertinant, ar prekių ženklui, prašomam įregistruoti minėtoms prekėms ir paslaugoms, gali būti taikomas konkretus absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas. Iš to matyti, kad toks vertinimas turi būti atliktas konkrečiai nagrinėjant kiekvieną

registracijos paraišką ir prireikus atsižvelgiant į kiekvieną iš skirtingų galimai taikytinų absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų.

Šiuo atveju ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nustatė, kad atitinkama visuomenė nesuvoks prašomo įregistruoti prekių ženklo kaip žyminčio komercinę kilmę. Be to, ji patikslino, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle pakartotas sakinyvis visų pirma bus aiškinamas kaip politinė žinutė ir kad toks suvokimas yra tapatus visų šiuo prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Iš to matyti, jog Apeliacinė taryba manė, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės ir paslaugos sudaro pakankamai homogeninę grupę, atsižvelgiant į absoliutų atsisakymo registruoti pagrindą, kuris, jos nuomone, taikytinas minėto prekių ženklo registracijai.

Kadangi Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad prašomą įregistruoti prekių ženklą atitinkama visuomenė suvoks ne kaip nurodantį komercinę kilmę, o kaip politinę žinutę, kuria skatinama palaikyti Ukrainos kovą su Rusijos Federacijos karine agresija, ji galėjo pagrįstai visas prekes ir paslaugas, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, priskirti vienai kategorijai, nors joms būdingos skirtingos savybės.

Taigi, atsižvelgdamas į prašomo įregistruoti prekių ženklo specifiką ir į tai, kad atitinkama visuomenė jį vienodai suvokia visų registracijos paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu, Bendrasis Teismas nusprendė, kad Apeliacinė taryba nepadarė vertinimo klaidos, kai nustatė, kad minėtos prekės ir paslaugos priklauso vienai grupei, kuriai vienodai taikomas jos nurodytas atsisakymo registruoti pagrindas, ir kad ji teisingai nusprendė, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

2025 m. rugsėjo 10 d. Sprendimas „BVG / EUIPO (Melodijos garsas)“ (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo, kurį sudaro melodijos garsas, paraiška – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamasis požymis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas“

Savo sprendimu Bendrasis Teismas panaikino EUIPO¹⁹ apeliacinės tarybos sprendimą, motyvuodamas tuo, kad ji neteisingai įvertino garsinio žymens, kurį sudaro melodijos garsas ir kurį buvo prašoma įregistruoti kaip Europos Sąjungos prekių ženklą, skiriamąjį požymį pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

Ieškovė *Berliner Verkehrsbetriebe* (BVB) pateikė paraišką įregistruoti prekių ženklą, kurį sudaro melodijos garsas, tam tikroms transporto paslaugoms²⁰. Kai ekspertė atmetė paraišką, ieškovė pateikė apeliaciją EUIPO.

¹⁹ 2024 m. balandžio 2 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 2220/2023-5).

²⁰ Šios paslaugos priklauso Nicos sutarties 39 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Vežimas; keleivių vežimas; pakavimo ir vyniojimo paslaugos; sandėliavimas; pažintinių ekskursijų transporto paslaugos.“

Apeliacinė taryba konstatavo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio. Kadangi šis prekių ženklas yra dviejų sekundžių trukmės garsinis žymuo, kurį sudaro paprasta keturių skirtingų suvokiamų garsų seka, prekių ženklas yra toks trumpas ir paprastas, kad neturi jokios įtakos ir vartotojai jo negali atpažinti kaip atitinkamų paslaugų komercinės kilmės nuorodos. Jis suprantamas tik kaip funkcinis garsinis elementas, skirtas atkreipti klausytojo dėmesį.

Dėl tokio sprendimo atmesti apeliaciją ieškovė pareiškė ieškinį Bendrajame Teisme.

Bendrasis Teismas ne kartą pabrėžė, kad keli veiksniai leidžia manyti, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo savybės, susijusios su trukme ir įtaka, veikiau patvirtina skiriamąjo požymio, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktą ir su juo susijusią jurisprudenciją, buvimą, o ne jo nebuvimą.

Pirma, kalbant apie aptariamame ekonomikos sektoriuje vyraujančius įpročius, pažymėtina, jog plačiai žinoma, kad transporto sektoriuje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai vis dažniau naudoja „garsinius intarpus“, t. y. trumpus garsinius motyvus, siekdami formuoti visuomenės atpažįstamą garsinį prekių ženklo identitetą, lygiavertį vaizdiniam prekių ženklo identitetui, kiek tai susiję su juo žymimomis prekėmis ir paslaugomis. Šie garsiniai intarpai suteikia galimybę atkreipti klausytojų dėmesį aplinkoje, kuri kartais gali būti triukšminga, pavyzdžiui, oro uostų salėse, geležinkelio ar autobusų stočių peronuose, ir reklamos ar susijusių paslaugų tikslais pateikti tikslinei visuomenei skirtus pranešimus ar kartu su šiais pranešimais skambančius garsus.

Antra, prašomą įregistruoti prekių ženklą sudarantis melodijos garsas nėra tiesiogiai susijęs su paslaugomis, kurioms skirtas šis prekių ženklas, ir neatrodo, kad jis pasirinktas dėl techninių ar funkcinų motyvų. Be to, neįrodyta, kad šis garsas jau yra žinomas visuomenei, o tai leidžia preziumuoti, kad tai yra originalus kūrinys. Šiomis aplinkybėmis galima teigti, kad šio garso paskirtis veikiau yra būti naudojamam kaip garsinis intarpas, t. y. kaip trumpa, paveiki ir įsimenama garsų seka. Tokį vertinimą taip pat patvirtina sprendimų praktika ir EUIPO atliekamo garsinių prekių ženklų nagrinėjimo gairės, kuriomis galima remtis kaip referenciniu šaltiniu.

Atsižvelgiant į tokias prašomo įregistruoti prekių ženklo savybes kaip trukmę, naudojama melodija ir išskiriami garsai, taip pat į įvairias anksčiau EUIPO pateiktas nuorodas dėl šių savybių vaidmens vertinant prašomo įregistruoti garsinio prekių ženklo skiriamąjį požymį, pažymėtina, kad Apeliacinė taryba suklydo dėl atitinkamo sektoriaus įpročių ir dėl prašomą įregistruoti prekių ženklą apibūdinančių veiksnių. Nei prašomo įregistruoti prekių ženklo trukmė, nei tariamas jo paprastumas ar banalumas, kurie savaime netrukdo atpažinti atitinkamos melodijos, nėra kliūtys, kurių savaime pakanka norint pagrįsti skiriamąjo požymio nebuvimą.

Trečia, Apeliacinė taryba klaidingai manė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas atlieka tik funkcinį vaidmenį ir kad buvo naudojama trumpa garsų seka prieš pranešant per garsiakalbį informaciją apie transporto priemones, siekiant atkreipti keleivių dėmesį. Net darant prielaidą, jog vienas iš potencialių prašomo įregistruoti prekių ženklo

naudojimo atvejų yra naudojimas stotyje, siekiant pranešti apie atitinkamą transporto paslaugą, toks naudojimas, net jeigu jis turi funkcinį vaidmenį, visiškai netrukdo prašomam įregistruoti prekių ženklui atlikti savo funkcijos nurodyti tokios paslaugos komercinę kilmę.

Ketvirta, dėl kitų prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų, kurios tiesiogiai susijusios ne su transportu, o su aspektais, kurie gali būti su juo susiję, Bendrasis Teismas konstatavo, kad iš Apeliacinės tarybos samprotavimų sunku suprasti, viena vertus, su kokiais šių paslaugų aspektais gali būti susietas šį prekių ženklą sudarantis melodijos garsas ir, kita vertus, kodėl aplinkybė, kad prašomas įregistruoti garsinis žymuo gali būti naudojamas reklamuojant šias paslaugas, prieštarauja jo įregistravimui kaip prekių ženklo.

Atsižvelgdamas į šiuos samprotavimus, Bendrasis Teismas nusprendė, kad Apeliacinė taryba neteisingai įvertino prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamąjį požymį.

3. Apibūdinamieji prekių ženklai

2003 m. spalio 23 d. Sprendimas (plenarinė sesija) „VRDT / Wrigley“ (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Skiriamasis požymis – Prekių ženklai, sudaryti tik iš apibūdinamųjų žymenų arba nuorodų – Sąvoka „Doublemint“

1996 m. Wm Wrigley Jr. Company (toliau – Wrigley) pateikė VRDT paraišką įregistruoti sąvoką „Doublemint“ kaip Bendrijos prekių ženklą kramtomosioms gumoms.

Kadangi VRDT ekspertas atmetė šią paraišką, Wrigley Apeliacinei tarybai pateikė apeliaciją. Bet Apeliacinė taryba ją taip pat atmetė, motyvuodama tuo, kad žodis „Doublemint“, sudarytas iš dviejų anglų kalbos žodžių be jokių išgalvotų ar įsivaizduojamų elementų, apibūdina tam tikras kramtomosios gumos savybes, šiuo atveju – jos sudėtį, kurioje yra mėtų, ir mėtų skonį, todėl pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą negali būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas.

Wrigley ieškinys dėl šio sprendimo Bendrajame Teisme buvo patenkintas. Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad žodis „Doublemint“, siejamas su kramtomosiomis gumomis, turi dviprasmišką ir sufleruojančią reikšmę, kurią galima įvairiai interpretuoti, ir kad jis neleidžia atitinkamai visuomenei iš karto ir be papildomų svarstymų nustatyti nagrinėjamų prekių savybių apibūdinimo. Kadangi šis žodis nėra vien apibūdinamasis, Bendrojo Teismo nuomone, jo registracija negalėjo būti atmesta.

Savo sprendimu Teisingumo Teismas patenkino VRDT pateiktą apeliacinį skundą dėl Bendrojo Teismo sprendimo ir panaikino Bendrojo Teismo sprendimą.

Visų pirma Teisingumo Teismas priminė, jog Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklų 7 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta, kad neregistruojami prekių ženklai, „sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų savybes“.

Be to, Teisingumo Teismas teigė, jog tam, kad remdamasi šiuo straipsniu VRDT galėtų atsisakyti registruoti, nebūtina, kad šioje nuostatoje nurodyti prekių ženklą sudarantys žymenys ir nuorodos paraiškos įregistruoti pateikimo momentu būtų iš tikrųjų naudojami tokioms prekėms ir paslaugoms, kurioms pateikta paraiška įregistruoti, arba šių prekių ar paslaugų savybėms apibūdinti. Pagal šios nuostatos formuluotę pakanka, kad šie žymenys ir nuorodos galėtų būti naudojami tokiems tikslams. Taikant minėtą nuostatą taip pat turi būti atsisakoma registruoti žodinį žymenį, jei bent viena iš galimų jo reikšmių žymi atitinkamų prekių ar paslaugų savybę.

Galiausiai Teisingumo Teismas patikslino, kad aiškinant 7 straipsnio 1 dalies c punktą taip, kad pagal jį draudžiama registruoti prekių ženklus, „vien apibūdinančius“ prekes ar paslaugas, kurioms prašoma registracijos, arba jų savybes, reikia taikyti kriterijų, kuris nėra nustatytas šioje nuostatoje ir kuriuo neatsižvelgiama į jos apimtį.

2005 m. sausio 12 d. Sprendimas „Deutsche Post EURO EXPRESS / VRDT (EUROPREMIUM)“ (T-334/03, [EU:T:2005:4](#))²¹

„Bendrijos prekių ženklas – Žodinis žymuo EUROPREMIUM – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas“

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH pateikė VRDT paraišką įregistruoti žodinį žymenį EUROPREMIUM kaip Bendrijos prekių ženklą. Kadangi ši paraiška buvo atmesta, *Deutsche Post EURO EXPRESS* pateikė apeliaciją dėl eksperto sprendimo.

VRDT apeliacinė taryba atmetė apeliaciją, motyvuodama tuo, kad prekių ženklą EUROPREMIUM vartotojai galėtų suvokti kaip tų prekių ir paslaugų, kurioms jį buvo prašoma įregistruoti, puikios kokybės ir europinės kilmės nuorodą.

Gavęs *Deutsche Post EURO EXPRESS* ieškinį dėl pastarojo sprendimo, kurį panaikino, Bendrasis Teismas turėjo įvertinti prašomo įregistruoti žymens apibūdinamąjį pobūdį²².

Pirma, Bendrasis Teismas teigė, kad Bendrijos prekių ženklo, kurį sudaro žymenys ar nuorodos, kurie, be kita ko, yra naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys įsigyti šiuo prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų, registracija dėl tokio naudojimo nėra neįmanoma vien dėl to, kad nagrinėjamas prekių ženklas gali būti iš karto suvokiamas kaip atitinkamų prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuoroda,

²¹ Apeliacinis skundas dėl šio sprendimo buvo išbrauktas iš registro 2005 m. gruodžio 14 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi VRDT / *Deutsche Post EURO EXPRESS* (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

²² Kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą.

kurios paskirtis – leisti atitinkamai visuomenei neklystant atskirti prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas nuo kitokios komercinės kilmės prekių ar paslaugų.

Šis tokio prekių ženklo galėjimas būti suvokiamu kaip atitinkamų prekių ir paslaugų komercinės kilmės nuoroda turi būti nagrinėjamas remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu.

Vis dėlto tam, kad būtų taikomas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas, prekių ženklas turi konkrečiai, o ne bendrai, ir objektyviai nurodyti esmines aptariamų prekių ir paslaugų savybes.

Antra, Bendrasis Teismas konstatavo, jog nėra įrodyta, kad žodinis žymuo EUROPREMIUM, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą, be kita ko, iš įvairių medžiagų pagamintoms pakavimui, tvarkingam sukrovimui arba transportavimui skirtoms prekėms, reklamos, verslo reikalų valdymo ar pagalbos verslui ir transporto bei sandėliavimo paslaugoms, priskiriamoms prie Nicos sutarties 16, 20, 35 ir 39 klasių, ir kurį vidutinis angliškai kalbantis vartotojas galėtų suprasti kaip puikios kokybės europietiškių prekių ir paslaugų nuorodą, gali būti naudojamas šioms prekėms ir paslaugoms tiesiogiai žymėti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą.

Viena vertus, iš tiesų aptariamas žymuo nėra sudarytas iš elementų, apibūdinančių prekes ir paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti šį prekių ženklą, nes priešdėlis „euro“ nei tiesiogiai, nei nurodydamas vieną iš esminių savybių jų neapibūdina, o žodis „premium“ tėra tik pagiriamasis terminas, apibūdinantis savybę, kurią pareiškėjas nori suteikti savo prekėms, tačiau kartu neinformuojantis vartotojų apie konkrečias ir objektyvias siūlomų prekių ar paslaugų savybes.

Kita vertus, nenustatyta, kad žodis EUROPREMIUM, vertinamas kaip visuma, yra ar galėtų būti bendrinis ar įprastinis pavadinimas, naudojamas minėtoms prekėms ar paslaugoms identifikuoti ar apibūdinti.

2011 m. kovo 10 d. Sprendimas „Agencja Wydawnicza Technopol / VRDT“ (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Tik iš skaitmenų sudarytas žymuo – Paraiška įregistruoti žymenį „1000“ kaip prekių ženklą brošiūroms, periodiniams leidiniams ir laikraščiams – Tariamai apibūdinamasis minėto žymens pobūdis – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo kriterijai – VRDT pareiga atsižvelgti į savo ankstesnę praktiką“

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (toliau – Technopol) pateikė VRDT paraišką įregistruoti žymenį „1000“ kaip Bendrijos prekių ženklą brošiūroms, periodiniams leidiniams ir laikraščiams. Tačiau ši paraiška buvo atmesta motyvuojant tuo, kad žymuo „1000“ neturi skiriamąjo požymio ir yra atitinkamų prekių turinį ar kitas savybes apibūdinanti nuoroda.

Dėl eksperto sprendimo pateiktą *Technopol* apeliaciją atmetė VRDT apeliacinė taryba, nusprendusi, kad žymuo „1000“ gali būti naudojamas *Technopol* leidiniams žymėti ir kad bet kuriuo atveju jis nėra skiriamasis, nes vartotojas jį laikytų minėtų leidinių gyrimu, o ne kilmės nuoroda.

Vėliau *Technopol* Bendrajame Teisme pareiškė ieškinį, kuris taip pat buvo atmestas. Gavęs apeliacinį skundą dėl Bendrojo Teismo sprendimo, Teisingumo Teismas jį atmetė ir galėjo išnagrinėti kriterijus, susijusius su absoliutaus atsisakymo registruoti pagrindo, siejamo su žymens apibūdinamuoju pobūdžiu, taikymu.

Pirma, Teisingumo Teismas manė, kad kiekvienas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje išvardytas atsisakymo registruoti pagrindas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į visuomenės interesą, kuriuo šis pagrindas yra grindžiamas. Visuomenės interesu, kuriuo grindžiamas minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktas, siekiama užtikrinti, kad žymenis, kuriais apibūdinamos viena arba kelios prekių ar paslaugų, kurioms juos prašoma įregistruoti kaip prekių ženklus, savybės, galėtų laisvai naudoti visi tokias prekes ar paslaugas siūlantys ekonominės veiklos vykdytojai.

Siekiant užtikrinti visišką šio tikslo laisvai naudoti įgyvendinimą, tam, kad VRDT atsisakytų registruoti remdamasi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu, nebūtina, kad, pateikiant registracijos paraišką, nagrinėjamas žymuo būtų iš tikrųjų naudojamas apibūdinimo tikslais. Pakanka, kad minėtą žymenį būtų galima naudoti tokiais tikslais. Be to, šis atsisakymo registruoti pagrindas taikomas neatsižvelgiant į tai, ar egzistuoja konkretus, aktualus arba griežtas galėjimo laisvai naudoti reikalavimas, todėl nesvarbus konkurentų, kurie yra arba galėtų būti suinteresuoti naudoti nagrinėjamą žymenį, skaičius. Be to, nesvarbu, ar yra kitų žymenų, kurie labiau įprasti nei nagrinėjamasis toms pačioms prekių ar paslaugų, nurodytų paraiškoje įregistruoti, savybėms žymėti. Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktui taikyti nebūtina, kad nagrinėjamas žymuo atitiktų įprastus žymėjimo būdus.

Antra, Teisingumo Teismas teigė, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti apibūdinamieji žymenys taip pat neturi ir skiriamojo požymio, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Tačiau žymuo gali neturėti skiriamojo požymio pagal minėtą 7 straipsnio 1 dalies b punktą ne tik dėl jo galimo apibūdinamojo pobūdžio. Taigi nors 7 straipsnio 1 dalies b punkto ir šio 7 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritys tam tikra prasme sutampa, pirmoji iš šių nuostatų vis dėlto skiriasi nuo antrosios, nes apima visas aplinkybes, kuriomis žymuo neleidžia atskirti vienos įmonės prekių ar paslaugų nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.

Tokiomis aplinkybėmis, norint teisingai taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį, svarbu užtikrinti, kad šiame 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas atsisakymo registruoti pagrindas būtų tinkamai taikomas tik tais atvejais, kuriems jis konkrečiai skirtas.

Trečia, Teisingumo Teismas nurodė, kad atvejai, kuriems konkrečiai skirtas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas atsisakymo registruoti pagrindas, yra tokie, kuriais žymuo, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, gali žymėti prekių ar paslaugų, dėl kurių pateikta paraiška, „savybę“. Iš tikrųjų minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte pavartodamas žodžius „rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinėi kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms“ teisės aktų leidėjas nurodė, pirma, kad rūšis, kokybė, kiekis, paskirtis, vertė, geografinė kilmė arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikas turi būti laikomi prekių ar paslaugų savybėmis, ir, antra, patikslino, kad šis sąrašas nėra baigtinis, nes gali būti atsižvelgiama ir į kitas prekių ar paslaugų savybes.

Teisės aktų leidėjo pasirinkimu vartoti žodį „savybė“ pabrėžiama tai, kad minėtoje nuostatoje nurodyti žymenys yra ne tik skirti žymėti prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos, savybę, kurią lengvai atpažįsta suinteresuotieji asmenys. Taigi atsisakyti registruoti žymenį pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą turi būti galima, tik jei būtų pagrįsta manyti, kad suinteresuotieji asmenys jį iš tikrųjų atpažins kaip vienos iš minėtų savybių apibūdinimą.

Šie paaiškinimai ypač svarbūs, kalbant apie tik iš skaitmenų sudarytus žymenis. Iš tikrųjų, kadangi tokie žymenys paprastai yra tapatinami su skaičiais, jie gali būti naudojami prekyboje kiekiui žymėti. Tačiau tam, kad tik iš skaitmenų sudarytą žymenį būtų galima atsisakyti registruoti pagal 7 straipsnio 1 dalies c punktą dėl to, kad jis žymi kiekį, turi būti pagrįsta manyti, kad, suinteresuotųjų asmenų požiūriu, šiais skaičiais nurodytas kiekis apibūdina prekes ar paslaugas, kurioms prašoma registracijos.

Galiausiai, ketvirta, Teisingumo Teismas priminė, kad Reglamento Nr. 40/94 12 straipsnio b punkte įtvirtinta taisyklė nedaro lemiamos įtakos šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintos taisyklės aiškinimui. Iš tikrųjų minėto reglamento 12 straipsnis yra susijęs su Bendrijos prekių ženklo veikimo apribojimu, o šio reglamento 7 straipsnis susijęs su atsisakymo registruoti žymenis kaip prekių ženklus pagrindais.

Aplinkybė, kad minėto 12 straipsnio b punkte užtikrinama galimybė visiems ekonominės veiklos vykdytojams laisvai naudoti nuorodas, susijusias su prekių ir paslaugų savybėmis, visiškai nesusiaurina minėto 7 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo srities. Priešingai, minėta aplinkybė aiškiai parodo suinteresuotumą tuo, kad 7 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintas, be kita ko, absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas būtų veiksmingai taikomas visiems žymenims, galintiems žymėti prekių ar paslaugų, kurioms jį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, savybes.

2018 m. spalio 25 d. Sprendimas „Devin / EUIPO – Haskovo (DEVIN)“ (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))²³

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas DEVIN – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Geografinis pavadinimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)“

2014 m. liepos 11 d. *Haskovo Chamber of Commerce and Industry* (HCCI, Haskovo prekybos ir pramonės rūmai, Bulgarija) pateikė prašymą pripažinti negaliojančiu *Devin AD* priklausančio žodinio Sąjungos prekių ženklo DEVIN, kurį 2011 m. EUIPO įregistravo Nicos sutarties 32 klasės prekėms, atitinkančioms nealkoholinius gėrimus, įskaitant, be kita ko, mineralinį vandenį, registraciją negaliojančia.

EUIPO anuliavimo skyrius patenkino Reglamento Nr. 207/2009²⁴ 7 straipsnio 1 dalies c punktu grindžiamą prašymą pripažinti registraciją negaliojančia ir pripažino viso nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia, nusprendęs, kad prekių ženklą sudaro žymuo, kuris gali būti naudojamas prekės geografiniui kilmei žymėti²⁵. EUIPO apeliacinė taryba atmetė dėl tokio sprendimo *Devin AD* pateiktą apeliaciją, motyvuodama tuo, kad Bulgarijos Devino miestas plačiai visuomenei Bulgarijoje ir didelei vartotojų daliai tokiose kaimyninėse valstybėse, kaip Graikija ir Rumunija, ypač žinomas kaip garsus mineralinio vandens kurortas ir kad šio miesto pavadinimą suinteresuotieji asmenys sieja su 32 klasės prekėmis, būtent su mineraliniu vandeniu.

Savo sprendime Bendrasis Teismas panaikino EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą ir pateikė paaiškinimą dėl žymens, sudaryto iš geografinio pavadinimo, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktą, apibūdinamojo pobūdžio vertinimo.

Konkrečiau dėl žymenų ar nuorodų, galinčių žymėti prekių, kurioms prašoma įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą, kategorijų geografinę kilmę ar paskirtį arba paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą, kategorijų suteikimo vietą, Bendrasis Teismas priminė, kad egzistuoja bendrasis interesas išsaugoti teisę nevaržomai juos naudoti, nes jais galima ne tik nurodyti atitinkamų prekių ar paslaugų kategorijų kokybę ir kitas savybes, bet ir daryti įvairių įtaką vartotojų pasirinkimui, pavyzdžiui, susiejant prekes ar paslaugas su vieta, kuri gali sukelti teigiamų emocijų.

Šiuo klausimu primintina, kad, viena vertus, kaip prekių ženklai neregistruojami geografiniai pavadinimai, žymintys apibrėžtas geografines vietas, kurios jau yra pripažintos arba žinomos dėl atitinkamų prekių ar paslaugų kategorijos ir kurios dėl to, suinteresuotos visuomenės požiūriu, yra su ja susijusios; kita vertus, neregistruojami

²³ Apeliacinis skundas dėl šio sprendimo buvo atmestas 2019 m. liepos 11 d. Nutartimi *Haskovo / Devin* (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

²⁵ Reglamento 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas.

geografiniai pavadinimai, kuriuos gali naudoti įmonės ir kurie pastarosioms turi būti prieinami kaip atitinkamų prekių ar paslaugų kategorijų geografinės kilmės nuorodos.

Vis dėlto pažymėtina, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktą iš esmės nedraudžiama registruoti geografinių pavadinimų, kurių nežino suinteresuota visuomenė arba kurie nežinomi bent jau kaip geografinė vietovė, arba pavadinimų, kurių atveju dėl nurodomos vietos požymių nėra tikėtina, jog suinteresuota visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorija kilusi iš šios vietovės.

Be to, vertindamas tokio ženklo apibūdinamąjį pobūdį, Bendrasis Teismas konstatavo, jog EUIPO privalo nustatyti, ar suinteresuota visuomenė geografinį pavadinimą žino kaip vietovės pavadinimą. Taip pat svarbu, kad nagrinėjamas pavadinimas, suinteresuotos visuomenės požiūriu, būtų susijęs su atitinkamų prekių ar paslaugų kategorija arba kad būtų galima pagrįstai manyti, jog toks pavadinimas, šios visuomenės požiūriu, galėtų žymėti minėtos kategorijos prekių ar paslaugų geografinę kilmę. Nagrinėjant labiausiai reikia atsižvelgti į tai, kiek suinteresuota visuomenė žino nagrinėjamą geografinį pavadinimą ir kokios savybės būdingos jo nurodomai vietovei bei nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijai.

Nagrinėjamu atveju Bendrasis Teismas nusprendė, kad žodinis prekių ženklas DEVIN neapibūdina geografinės kilmės, kiek tai susijęs su Bulgarijos kaimyninių šalių, t. y. Graikijos ir Rumunijos, arba kitų Sąjungos valstybių narių, išskyrus Bulgariją, vidutiniais vartotojais.

Nors geografinį pavadinimą „Devin“ žino suinteresuota visuomenė Bulgarijoje, kitų Sąjungos valstybių narių suinteresuotai visuomenei geografinis pavadinimas „Devin“ iš esmės nežinomas arba bent nežinomas kaip geografinės vietos nuoroda.

Vien aplinkybės, kad Devino miestą galima aptikti atliekant paiešką internete, nepakanka, kad būtų galima nustatyti, jog tai yra vieta, kurią žino didelė atitinkamos visuomenės dalis Graikijoje ir Rumunijoje. „Internetu egzistuojančio turistinio pobūdžio“ savaime nepakanka įrodyti, kad miestelį žino atitinkama visuomenė užsienyje. Iš tiesų vidutinis mineralinio vandens ir gėrimų vartotojas Sąjungoje neturi daug specialių žinių geografijos ir turizmo srityje. Apeliacinė taryba klaidingai dėmesį skyrė tik Devine ir Bulgarijoje besilankantiems užsienio turistams, visų pirma graikams ir rumunams, ir neatsižvelgė į visą atitinkamą visuomenę, kurią sudaro vidutiniai Sąjungos, visų pirma Graikijos ir Rumunijos, vartotojai; ji klaidingai apsiribojo nežymia atitinkamos visuomenės dalimi, t. y. Bulgariją arba Deviną lankančiais užsienio turistais, kuri bet kuriuo atveju yra nedidelė ir neturi būti laikoma pakankamai reprezentatyvia, kaip tai suprantama pagal jurisprudenciją. Taigi Apeliacinė taryba atliko klaidingą patikrinimą, todėl faktinis vertinimas, kaip atitinkama visuomenė suvokia žodį „devin“, atliktas neteisingai.

Kalbant apie geografinio pavadinimo „Devin“ prieinamumą reikėtų atsižvelgti į tai, kad apibūdinamasis pavadinimo „Devin“ naudojimas leidžiamas siekiant reklamuoti miestą kaip turistinę kryptį. Reglamente Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo

įtvirtintoje pačioje prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės apibrėžtyje yra numatytos trečiųjų asmenų interesų apsaugos garantijos. Devino miesto pavadinimas lieka prieinamas tretiesiems asmenims ne tik naudoti apibūdinimo tikslais, kaip antai skatinant turizmą šiame mieste, bet ir naudoti kaip skiriamąjį ženklą tuo atveju, jei yra „rimta priežastis“ ir nėra galimybės suklaidinti, dėl kurios Reglamento Nr. 207/2009 8 ir 9 straipsniai negali būti taikomi. Bendrasis interesas išsaugoti tokio geografinio pavadinimo kaip „Devin“, kuris yra SPA miestas, prieinamumą gali būti apsaugotas leidžiant naudoti tokius pavadinimus apibūdinimo tikslais ir nustatant garantijas, kuriomis ribojama išimtinė ginčijamo prekių ženklo savininko teisė, nereikalaujant panaikinti šio prekių ženklo registracijos.

2019 m. gegužės 7 d. Sprendimas „Fissler / EUIPO (vita)“ (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „vita“ paraiška – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Skiriamąjo požymio nebuvimas – Apibūdinamasis pobūdis – Sąvoka „savybė“ – Spalvos pavadinimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai“

2019 m. gegužės 7 d. Sprendimu *Fissler / EUIPO (vita)* (T-423/18) Bendrasis Teismas panaikino EUIPO sprendimą, kuriuo atsisakyta įregistruoti žodinį prekių ženklą „vita“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą tokioms prekėms kaip virtuvės robotai, elektriniai puodai ir namų apyvokos reikmenys. Šioje byloje EUIPO atsisakė įregistruoti minėtą prekių ženklą 7, 11 ir 21 klasių prekėms (be kita ko, elektriniams virtuvės robotams, elektriniams slėginiams greitpuodžiams ir namų apyvokos reikmenims), motyvuodama tuo, kad jis yra apibūdinamasis ir neturi skiriamąjo požymio (Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c ir b punktai). Ji visų pirma nurodė: kadangi prašomas įregistruoti prekių ženklas yra švedų kalbos žodis („vita“ yra žodžio „vit“ apibrėžta forma ir daugiskaita ir švediškai reiškia „baltas“), atitinkama visuomenė yra švediškai kalbanti Europos Sąjungos visuomenė. EUIPO iš esmės rėmėsi prašomo įregistruoti prekių ženklo apibūdinamuoju pobūdžiu dėl dviejų priežasčių. Pirma, gan įprasta, kad nurodytos prekės yra baltos spalvos, nors tai ir nėra labiausiai paplitusi jų spalva. Antra, šios prekės dažnai švediškai vadinamas „vitvaror“ („baltosios prekės“).

Kalbant apie daugiau ar mažiau reguliarių baltos spalvos naudojimą nagrinėjamų prekių gamybai, Bendrasis Teismas turėjo nustatyti, ar toks naudojimas gali būti laikomas šių prekių „savybe“, kaip tai suprantama pagal jurisprudenciją. Bendrasis Teismas priminė, kad atsisakyti registruoti ženklą dėl jo apibūdinamojo pobūdžio (pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktą) turi būti galima, tik jei būtų pagrįsta manyti, jog suinteresuotieji asmenys jį iš tikrųjų atpažins kaip vienos iš minėtų savybių apibūdinimą. Be to, nesvarbu tai, ar tokia savybė komerciniu požiūriu yra esminė, ar papildoma, tačiau savybė, remiantis minėtu straipsniu, turi būti bent jau „prekės [ar paslaugos] pobūdį nusakanti ar objektyvi“, taip pat šiai prekei ar paslaugai „būdinga ir nuolatinė“.

Šioje byloje Bendrasis Teismas konstatavo, kad balta spalva nėra „būdinga“ ir nurodytų prekių (tokių kaip virtuvės robotai, elektriniai puodai ir namų apyvokos reikmenys) „pobūdį nusakanti“ savybė, bet yra tik atsitiktinis ir nereikšmingas aspektas, kurį gali suponuoti kai kurios prekės ir kuris bet koku atveju neturi jokio tiesioginio ir iš karto atsirandančio ryšio su tokių prekių pobūdžiu. Iš tiesų šios prekės būna įvairių spalvų, tarp kurių be jokios pirmenybės yra ir balta spalva. Nėra ginčijamas paprastas faktas, kad nurodytos prekės yra daugiau ar mažiau įprastai, be kitų spalvų, ir baltos spalvos, tačiau tai nėra svarbu, nes remiantis jurisprudencija negalima „pagrįstai“ manyti, jog vien dėl to atitinkama visuomenė baltą spalvą suvoks kaip šioms prekėms būdingą ir jų pobūdį nusakančią savybių apibūdinimą. Taigi žodis „vita“ neapibūdina nagrinėjamų prekių savybių, todėl jam netaikomas Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas atsisakymo registruoti pagrindas.

Be to, Bendrasis Teismas priminė, kad viešasis interesas, kuriuo grindžiamas Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas, draudžiantis įregistruoti prekių ženklą, neturintį skiriamąjo požymio, yra susijęs su vartotojų apsauga – taip jam sudaroma galimybė nesuklaidintam ir remiantis pagrindine prekių ženklo kilmės nuorodos funkcija atskirti prekių ženklų žymimų prekių ar paslaugų kilmę, o viešasis interesas, kuriuo grindžiama 7 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta taisyklė, užkertanti kelią apibūdinamojo prekių ženklo registracijai, yra susijęs su konkurentų apsauga nuo bet kokio pavojaus, kad vienas veiklos vykdytojas monopolizuos tokių prekių ar paslaugų savybes apibūdinančias nuorodas. Taigi prekių ženklas, kuris nėra apibūdinamasis, kaip šiuo atveju, nėra dėl to turintis skiriamąjį požymį.

Tvirtindamas, kad atitinkama visuomenė prašomą įregistruoti prekių ženklą suvoks ne kaip paprastą objektyvią žinią, kad minėtos prekės yra baltos, o veikiau kaip jų kilmės nuorodą, Bendrasis Teismas iš esmės nusprendė, kad minėtas prekių ženklas yra skiriamasis.

Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, Bendrasis Teismas patenkino abu pagrindus ir panaikino EUIPO sprendimą.

2025 m. liepos 16 d. Sprendimas „Iceland Foods / EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) ir kt. (ICELAND)“ (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ICELAND – Absolutus negaliojimo pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)“

Savo sprendimuose Bendrasis Teismas išnagrinėjo dviejų žymenų, sudarytų iš Europos valstybės pavadinimo (ICELAND), apibūdinamąjį pobūdį ir atmetė dėl EUIPO didžiosios apeliacinės tarybos sprendimo pareikštą ieškinį tuo pagrindu, kad nurodyti žymenys apibūdina jais žymimų prekių ir paslaugų geografinę kilmę ar savybes.

2002 m. balandžio 19 d. ir 2013 m. vasario 12 d. ieškovė *Iceland Foods Ltd* pateikė EUIPO paraiškas įregistruoti atitinkamai žodinį žymenį ICELAND ir vaizdinį žymenį „Iceland“ kelių rūšių prekėms ir paslaugoms. Vėliau EUIPO anuliavimo skyriui buvo pateikti du prašymai pripažinti aptariamų prekių ženklų registraciją negaliojančia tam tikroms jais žymimoms prekėms ir paslaugoms²⁶. Anuliavimo skyrius patenkino šiuos prašymus dėl visų juose nurodytų prekių ir paslaugų.

Dėl Anuliavimo skyriaus sprendimų ieškovė pateikė dvi apeliacijas. 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimais (toliau – ginčijami sprendimai) Didžioji apeliacinė taryba apeliacijas atmetė. Ji laikėsi nuomonės, kad atitinkama visuomenė, t. y. angliškai kalbantys Europos Sąjungos gyventojai, suvokė ginčijamus prekių ženklus kaip nuorodą, kad jais žymimų prekių ir paslaugų kilmės šalis yra Islandija, ir kad jie laikytini apibūdinamaisiais²⁷. Konstatavusi, jog pakanka, kad būtų taikomas bent vienas absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas tam, kad žymenys nebūtų registruojami kaip Europos Sąjungos prekių ženklai, Didžioji apeliacinė taryba nusprendė, kad bet kuriuo atveju, jei taip pat būtų nagrinėjama, ar ginčijami prekių ženklai turi skiriamąjį požymį²⁸, jie būtų neišvengiamai pripažinti jo neturinčiais²⁹.

Taigi ieškovė dėl kiekvieno iš ginčijamų sprendimų pareiškė ieškinį Bendrajame Teisme³⁰.

Bendrasis Teismas pirmiausia priminė, kad geografinių pavadinimų registravimas neleidžiamas dviem atvejais. Pirmasis yra geografinių pavadinimų registravimas kaip prekių ženklų, kai jie žymi apibrėžtas geografines vietas, kurios jau yra pripažintos arba žinomos dėl konkrečios prekių ar paslaugų kategorijos ir kurios dėl to, suinteresuotos visuomenės požiūriu, yra su ja susijusios. Antrasis atvejis susijęs su geografiniais pavadinimais, kuriuos gali naudoti įmonės ir kurie joms turi būti prieinami kaip konkrečių prekių ar paslaugų kategorijų geografinės kilmės nuorodos.

Be to, Bendrasis Teismas konstatavo, kad, vertinant ginčijamų prekių ženklų apibūdinamąjį pobūdį, būtina atsižvelgti į visus svarbius veiksnius, kaip antai, Islandijos ir jai būdingų bruožų žinomumą ir ryšį tarp prekių ir paslaugų kategorijų ir ginčijamų prekių ženklų.

²⁶ Prekės ir paslaugos priskiriamos prie Nicos sutarties 7, 11, 16, 29–32 ir 35 klasių bei 29, 30 ir 35 klasių.

²⁷ Kaip tai suprantama pagal minėto Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą, vėliau tapusį Reglamento Nr. 2017/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktu, kurį galiausiai pakeitė minėto Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas.

²⁸ Kaip tai suprantama pagal minėto Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, vėliau tapusį Reglamento Nr. 2017/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktu, kurį galiausiai pakeitė minėto Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas.

²⁹ Dėl pavėluoto pateikimo Didžioji apeliacinė taryba kaip nepriimtina atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusių asmenų teiginį, kad ginčijami prekių ženklai prieštaravo viešajai tvarkai (kaip tai suprantama pagal kartu taikomus Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą (vėliau tapusį Reglamento Nr. 2017/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktu, kurį galiausiai pakeitė Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktas) ir Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies f punktą (vėliau tapusį Reglamento Nr. 2017/2009 7 straipsnio 1 dalies f punktu, kurį galiausiai pakeitė Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies f punktas)). Šio klausimo nenagrinėjo nei Apeliacinė taryba, nei vėliau Bendrasis Teismas.

³⁰ Byla *Iceland Foods / EUIPO – Íslandsstofa (PromoteIceland) ir kt. (ICELAND)* (T-105/23) dėl žodinio prekių ženklo „ICELAND“ ir Byla *Iceland Foods / EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland)* (T-106/23) dėl vaizdinio prekių ženklo „Iceland“.

Šiuo klausimu jis pažymėjo, kad ginčijami prekių ženklai žymi Europoje esančios valstybės, kuri turi palyginti nedaug gyventojų, o jos teritorijos plotas didesnis už kai kurias Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybes nares, pavadinimą.

Taigi Bendrasis Teismas nurodė, kad žodis „Iceland“ žinomas didelei atitinkamos visuomenės daliai, kurią sudaro angliškai kalbantys Sąjungos gyventojai.

Be to, Bendrasis Teismas pažymėjo, kad įrodymai, kuriais rėmėsi Didžioji apeliacinė taryba, patvirtina, pirma, jog Islandija yra šalis, kuri rūpinasi aplinka – tai rodo daugybė geoterminių elektrinių ir hidroelektrinių, antra, Islandiją labai mėgsta turistai ir, trečia, Islandija siūlo platų prekių ir paslaugų asortimentą ir jo pagrindu palaiko intensyvių prekybos ryšius su EEE šalimis.

Bendrasis Teismas taip pat pastebėjo, kad reikia atsižvelgti į visas aplinkybes, buvusias ginčijamo prekių ženklo registracijos paraiškos padavimo dieną, laikytis perspektyvaus požiūrio ir neapsiriboti vien klausimu dėl „reputacijos“, kurią Islandija turėjo suinteresuotoje visuomenėje ar kurią ji galėjo įgyti ateityje, kiek tai susiję su ginčijamais prekių ženklais žymimomis prekėmis ir paslaugomis. Be to, įvairūs Islandijai būdingi bruožai yra svarbūs nustatant, kokią reikšmę nagrinėjamų prekių ar paslaugų geografinė kilmė gali turėti suinteresuotajai visuomenės daliai vertinant atitinkamų prekių ar paslaugų kokybę ar kitas savybes. Dėl tų pačių priežasčių Bendrasis Teismas nusprendė, kad Didžioji apeliacinė taryba pagrįstai atsižvelgė į ekonominę gerovę, įskaitant bendrojo vidaus produkto vertinimą, į kvalifikuotą darbo jėgą ar įvairių pramonės šakų buvimą, nes šie kriterijai galėjo leisti nustatyti, ar Islandija galėjo tapti žinoma ar įgyti reputaciją kaip nagrinėjamų prekių ir paslaugų geografinės kilmės vieta.

Kalbėdamas apie prekes, apimančias augalinės ir gyvūninės kilmės maisto produktus ir žmonėms vartoti skirtus skysčius, Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad ginčijami prekių ženklai yra apibūdinamieji šių prekių atžvilgiu. Ginčijamų prekių ženklų registravimo dieną Islandija gamino ir eksportavo šias prekes bei gebėjo gaminti kitas, o kai kuri nors tų prekių parduodama pažymėta vienu iš ginčijamų prekių ženklų, ji gali būti suvokiama kaip kilusi iš šios valstybės. Net padaręs prielaidą, kad dabartinis Islandijos maisto produktų eksportas nesudaro palyginti svarbios viso jos eksporto dalies, Bendrasis Teismas laikėsi nuomonės, kad toks teiginys neleidžia paneigti apibūdinamojo ryšio tarp prekių ženklų ir jais žymimų prekių, nes juo neatsižvelgiama į tai, kad ateityje toks ryšys pagrįstai gali būti nustatytas tarp ginčijamų prekių ženklų ir jais žymimų prekių.

Galiausiai Bendrasis Teismas konstatavo, kad Didžioji apeliacinė taryba kruopščiai išnagrinėjo ginčijamų prekių ženklų apibūdinamąjį pobūdį atsižvelgdama į visas jais žymimas prekes ir paslaugas. Be to, kalbėdamas apie vaizdinį prekių ženklą „Iceland“³¹, jis pridūrė, kad nei ginčijamo prekių ženklo tipografija, nei jo spalva nepaverčia jo neįprastu ar pritrenkiančiu. Iš tiesų šio prekių ženklo žodinis elementas pavaizduotas standartiniu baltu šriftu, be jokių tipografinių ypatumų. Nors jis pavaizduotas raudonos,

³¹ 2025 m. liepos 16 d. Sprendimas *Iceland Foods / EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland)* (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

oranžinės ir geltonos spalvų stačiakampyje, kurio geltona ir oranžinė spalvos sukelia susilieimo įspūdį, spalvotas – būtent, oranžinis ir geltonas – fonas dažnai naudojamas reklamoje ar ant pakuočių, todėl vartotojai jį laiko dekoratyviniu elementu. Šiomis aplinkybėmis ginčijamo prekių ženklo vaizdiniai elementai buvo skirti tik jo žodiniam elementui išryškinti ir niekaip nepakeitė pastarojo elemento perteikiamos apibūdinimo idėjos.

Kiek tai susiję su Reglamento Nr. 40/94 12 straipsnio b punktu³², skirtu prekių ženklo veikimo apribojimui ir leidžiančiu užtikrinti Islandijos ekonominės veiklos vykdytojų teisę naudoti pavadinimą „Iceland“, Bendrasis Teismas priminė, kad šia nuostata siekiama, be kita ko, spręsti problemas, kylančias, kai yra įregistruotas prekių ženklas, kurį visą ar jo dalį sudaro geografinis pavadinimas, ir dėl to tretiesiems asmenims nesuteikiama teisė naudoti šio pavadinimo kaip prekių ženklo, bet tik užtikrinama galimybė naudoti jį kaip apibūdinimą, t. y. kaip geografinės kilmės nuorodą, su sąlyga, kad naudojimas savaime neprieštaruja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai. Be to, aplinkybė, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 12 straipsnio 1 dalies b punktą užtikrinama galimybė visiems ekonominės veiklos vykdytojams laisvai naudoti nuorodas, susijusias su prekių ir paslaugų savybėmis, neleidžia užtikrinti bendrojo intereso, kuriuo grindžiamas to reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktas, apsaugos. Anaiptol, ši aplinkybė aiškiai parodo suinteresuotumą tuo, kad Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkte, siejamame su 7 straipsnio 1 dalies c punktu, įtvirtintas, beje, absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas būtų veiksmingai taikomas visiems žymenims, galintiems žymėti prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, savybes.

4. Prekių ženklai, sudaryti tik iš ženklų ar nuorodų, tapusių bendriniais

2006 m. kovo 16 d. Sprendimas „Telefon & Buch / VRDT – Herold Business Data (WEISSE SEITEN)“ (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

„Bendrijos prekių ženklas – Ieškinio priimtumas – Nenumatytos aplinkybės – Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia – Reglamento (EB) Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktas – Žodinis prekių ženklas WEISSE SEITEN – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b–d punktai“

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH pateikė VRDT paraišką įregistruoti frazę „WEISSE SEITEN“ įvairioms prekėms³³. *Herold Business Data GmbH & Co. KG*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b–d ir g punktais, pateikė prašymą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia. Anuliavimo skyrius iš dalies patenkino šį

³² Vėliau tapo Reglamento Nr. 207/2009 12 straipsnio b punktu, kurį galiausiai pakeitė Reglamento 2017/1001 14 straipsnio b punktas.

³³ Tai susiję su prekėmis, priskirtomis prie Nicos sutarties 9, 16, 41 ir 42 klasių.

prašymą. Apeliacinė taryba savo ruožtu pripažino prekių ženklo registraciją negaliojančia, motyvuodama tuo, kad, kiek tai susiję su 9 ir 16 klasių prekėmis, minėtą prekių ženklą sudarė tik žymenys arba nuorodos, kurie šnekamojoje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais. Be to, ji nusprendė, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai taip pat taikytini visoms nurodytoms prekėms ir paslaugoms.

Gavęs ieškinį dėl šio sprendimo, Bendrasis Teismas jį atmetė ir visų pirma pabrėžė, kad prekių ženklo bendrinis pobūdis gali būti vertinamas tik atsižvelgiant, viena vertus, į prekes ar paslaugas, kurioms žymėti skirtas prekių ženklas, net jeigu nagrinėjama nuostata aiškiai jų nenurodo, ir, kita vertus, į tai, kaip prekių ženklą supranta tikslinė visuomenės dalis. Be to, dėl pastarojo aspekto Bendrasis Teismas patikslino, kad turi būti atsižvelgiama į vidutinio vartotojo, kuris yra laikomas pakankamai gerai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus, lūkesčius dėl atitinkamos rūšies prekių. Galiausiai jis nurodė, kad prekių ženklą sudarantys žymenys ar nuorodos, kurie šnekamojoje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais šiuo prekių ženklu žymimoms prekėms arba paslaugoms žymėti, netinka vienos įmonės prekėms ir paslaugoms atskirti nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų ir dėl to neatlieka pagrindinės tokio prekių ženklo funkcijos.

Atsižvelgdamas į šiuos argumentus, Bendrasis Teismas teigė, jog dėl to, kad egzistuoja Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas, šiuo atveju frazė „WEISSE SEITEN“ neturėjo būti įregistruota kaip Bendrijos prekių ženklas prie Nicos sutarties 9 ir 16 klasių priskiriamoms prekėms, nes buvo įrodyta, kad vidutiniam vokiškai kalbančiam vartotojui frazė „weiße Seiten“ paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimo momentu buvo tapusi bendrinio privačių asmenų telefonų knygų – tiek popieriniu, tiek ir elektroniniu pavidalu – pavadinimu.

2018 m. gegužės 18 d. Sprendimas „Mendes / EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)“ (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „VSL#3“ – Prekių ženklo tapimas bendrinio prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, pavadinimu prekyboje – Galintis suklaidinti visuomenę prekių ženklas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)“

Actial Farmaceutica Srl buvo žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „VSL#3“ farmacijos produktams savininkė. *Mendes s.u.r.l.* pateikė prašymą dėl šio prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu, teigdama, kad, pirma, dėl įstojusios į bylą šalies veiklos ar neveikimo jis tapo bendrinio nagrinėjamų prekių pavadinimu prekyboje ir, antra, dėl jo naudojimo jis klaidino visuomenę. EUIPO anuliavimo skyrius atmetė šį prašymą. Dėl tokio sprendimo pateiktą apeliaciją Apeliacinė taryba taip pat atmetė.

Gavęs ieškinį dėl minėto sprendimo, Bendrasis Teismas jį atmetė ir pirmiausia pažymėjo, jog iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos, pagal analogiją taikytinos Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies b punktui, matyti, kad šis straipsnis susijęs su situacija, kai prekių ženklas negali atlikti savo kilmės nuorodos funkcijos. Tarp įvairių prekių ženklo funkcijų kilmės nuorodos funkcija atlieka esminį vaidmenį, nes leidžia identifikuoti prekių ženklu žymimą prekę ar paslaugą kaip pagamintą ar suteiktą konkrečios įmonės ir taip atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Tokia įmonė yra ta, kuriai kontroliuojant prekiaujama ta preke ar paslauga. Sąjungos teisės aktų leidėjas įtvirtino prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją, kai Reglamento Nr. 207/2009 4 straipsnyje nurodė, kad žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, laikytini prekių ženklu, tik jeigu jie leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių ar paslaugų.

Taigi net jei Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnyje yra išvardytos situacijos, kai prekių ženklas *ab initio* negali atlikti kilmės nuorodos funkcijos, to paties reglamento 51 straipsnio 1 dalies b punktas susijęs su situacija, kai prekių ženklas taip plačiai naudojamas, kad jį sudarančiu žymeniu siekiama apibrėžti registracijos paraiškoje nurodytų prekių arba paslaugų kategoriją, rūšį ar pobūdį, o nebe atitinkamos įmonės konkrečias prekes ar paslaugas. Taigi, tapęs bendrinio prekės pavadinimu prekių ženklas prarado savo skiriamąjį požymį, todėl jis nebeatlieka minėtos funkcijos. Vadinas, prekių ženklo savininkas gali prarasti teises, kurios jam suteiktos pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnį, jeigu, pirma, prekyboje šis prekių ženklas tapo bendrinio prekių ar paslaugų, kurioms buvo įregistruotas, pavadinimu, ir, antra, tokį pasikeitimą lėmė minėto prekių ženklo savininko veiksmai arba neveikimas. Šios sąlygos yra kumuliacinės.

Bendrasis Teismas priminė, kad pagal jurisprudenciją tais atvejais, kai tarpiniai tiekėjai dalyvauja parduodant vartotojui ar galutiniam naudotojui įregistruotu prekių ženklu žymimą prekę, visuomenės grupė, į kurią reikia atsižvelgti vertinant, ar šis prekių ženklas tapo bendrinio atitinkamos prekės pavadinimu prekyboje, apima visus vartotojus ar galutinius naudotojus ir, atsižvelgiant į atitinkamos prekės rinkos savybes – visus verslininkus, kurie dalyvauja parduodant šią prekę. Iš tiesų prekių ženklas yra sudėtinė tarp pardavėjų ir pirkėjų vykstančio komunikacijos proceso dalis. Šis procesas gali sulaukti norimos sėkmės ir prekių ženklas galės atlikti funkciją, kuri pateisintų jo egzistavimą, tik tuo atveju, jeigu abi komunikuojančios šalys prekių ženklą suvoks kaip tokį, kitaip tariant, supras, kad jis atlieka kilmės nuorodos funkciją. Jei viena iš dviejų grupių prekių ženklą suvokia kaip bendrinį pavadinimą, sutrinka informacijos, kurią turėtų suteikti prekių ženklas, perdavimas. Vis dėlto net jeigu pirkėjas nežino apie prekių ženklą, prekių ženklas gali toliau atlikti savo kilmės nuorodos funkciją, kai tarpininkas daro lemiamą poveikį pirkėjo sprendimui pirkti, todėl faktas, kad jis suvokia prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją, užtikrina komunikacijos proceso sėkmę. Taip yra tada, kai tam tikroje rinkoje yra įprasta, kad būtent tarpinio tiekėjo konsultacija lemia vartotojo sprendimą pirkti arba jis pats tokį sprendimą priima už vartotoją, kaip antai yra farmacininkų ir gydytojų atveju dėl receptinių vaistų.

Taigi suinteresuotą visuomenės grupę visų pirma sudaro vartotojai ir galutinai naudotojai, tačiau reikia atsižvelgti ir į tarpininkus, kurie atlieka tam tikrą vaidmenį vertinant prekių ženklo įprastą pobūdį. Iš šios jurisprudencijos matyti, kad suinteresuotoji visuomenės grupė, į kurios nuomonę reikia atsižvelgti vertinant, ar ginčijamas prekių ženklas tapo prekių, kurios parduodamos žymint jas šiuo prekių ženklu, bendrinio pavadinimu, turi būti nustatyta atsižvelgiant į minėtų prekių rinkos charakteristikas.

5. Žymenys, kuriuos sudaro vien prekės forma

2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas (didžioji kolegija) „Lego Juris / VRDT“ (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

„Apeliacinis skundas – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 – Bendrijos prekių ženklas – Galimybė įregistruoti prekės formą kaip prekių ženklą – Erdvinio žymens, kurį sudaro „Lego“ kaladėlės viršutinė ir dvi šoninės sienelės, registracija – Šios registracijos panaikinimas įmonės, prekiaujančios tokios pačios formos ir tokių pačių matmenų žaidimo kaladėlėmis, prašymu – Minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis – Žymuo, kurį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti“

Bendrovė *Kirkbi A/S*, kurios teises perėmė *Lego Juris A/S*, kaip Europos Sąjungos prekių ženklą įregistravo erdvinį žymenį, kurį sudaro raudonos spalvos „Lego“ kaladėlė. *Mega Brands Inc.*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies a punktu, e punkto ii ir iii papunkčiais ir f punktu, pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia; VRDT anuliavimo skyrius šį prašymą patenkino. Šį sprendimą pirmiausia patvirtino VRDT didžioji apeliacinė taryba, paskui Bendrasis Teismas³⁴, motyvuodamas tuo, kad ginčijamą prekių ženklą sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti.

Gavęs apeliacinį skundą, Teisingumo Teismas jį atmetė ir patikslino absoliutaus atsisakymo registruoti pagrindo, susijusio su žymenimis, kuriuos sudaro vien prekės forma³⁵, apimtį ir vertinimo kriterijus.

Pirma, Teisingumo Teismas nurodė, kad sąlyga, nuo kurios priklauso atsisakymas registruoti žymenį, kurį sudaro „vien“ prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti, yra įvykdyta, kai visos formos pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją, o techninės funkcijos neatliekančios nepagrindinės savybės šiuo atveju nėra reikšmingos. Šis aiškinimas atspindi mintį, kad vieno arba kelių nežymių savarankiškų elementų buvimas erdviniame žymenyje, kurie visi yra padiktuoti techninio sprendimo, perteikiamo tuo žymeniu, neturi įtakos išvada, jog tokį žymenį sudaro vien prekės forma, būtina

³⁴ 2008 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Lego Juris / VRDT – Mega Brands (Raudona Lego kaladėlė)*, T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ Kaip tai suprantama pagal Reglamento 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį.

techniniam rezultatui gauti. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtintas atsisakymo registruoti pagrindas taikomas tik tada, kai visos žymens pagrindinės savybės yra funkcinio pobūdžio, ir šis aiškinimas užtikrina, kad remiantis šia nuostata negalima atsisakyti registruoti tokio žymens kaip prekių ženklo, jei nagrinėjama prekės forma turi didelį nefunkcinio pobūdžio elementą, pavyzdžiui, dekoratyvinį ar išgalvotą, kurių vaidmuo formoje yra svarbus.

Antra, Teisingumo Teismas patikslino, kad sąlyga, pagal kurią prekės formą galima atsisakyti registruoti kaip prekių ženklą, tik jeigu ji yra „būtina“ atitinkamam techniniam rezultatui gauti, nereiškia, kad nagrinėjama forma turi būti vienintelė, kuria galima gauti tokį rezultatą. Tiesa, kad tam tikrais atvejais tokį patį techninį rezultatą galima gauti skirtingais sprendimais. Gali būti ir kitų formų, kitokių matmenų ar kitokio pavidalo, leidžiančių gauti tą patį techninį rezultatą. Vis dėlto ši aplinkybė savaime nelemia, kad nagrinėjamos formos įregistravimas kaip prekių ženklo neleidžia kitiems ekonominės veiklos vykdytojams naudotis techniniu sprendimu, kurį ta forma įgyvendina. Šiuo klausimu, remiantis Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalimi, vien funkcinės prekės formos įregistravimas kaip prekių ženklo gali suteikti šio prekių ženklo savininkui galimybę uždrausti kitoms įmonėms naudoti ne tik tokią pačią, bet ir panašias formas. Kyla grėsmė, kad daugelis alternatyvių formų negalės būti naudojamos savininko konkurentų. Ypač taip gali nutikti tais atvejais, kai įregistruojamos kelios skirtingos vien funkcinės prekės formos, tada kiltų grėsmė, kad kitos įmonės visiškai nebegalėtų gaminti ir parduoti tam tikrų prekių, atliekančių nurodytą techninę funkciją.

Trečia, Teisingumo Teismas nurodė, kad įmonės, išplėtojusios techninį sprendimą, situacija konkurentų, išleidžiančių į rinką lygiai tą patį techninį sprendimą perteikiančias prekės formos kopijas, atžvilgiu negalėtų būti apsaugota suteikiant šiai įmonei monopolį įregistruojant erdvinį žymenį, kurį sudaro ši forma, kaip prekių ženklą, tačiau prireikus ji gali būti nagrinėjama atsižvelgiant į su nesąžininga konkurencija susijusias nuostatas.

Ketvirta, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad teisingas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymas reikalauja, kad erdvinio žymens pagrindinės savybės nustatytų institucija, nagrinėjanti paraišką įregistruoti tą žymenį kaip prekių ženklą. Sąvoka „pagrindinės savybės“ turi būti suprantama kaip apimanti svarbiausius žymens elementus. Šios pagrindinės savybės turi būti nustatytos kiekvienu konkrečiu atveju. Iš tikro nėra sisteminės skirtingų elementų, iš kurių gali būti sudarytas žymuo, hierarchijos. Iš esmės atlikdama pagrindinių žymens savybių tyrimą, kompetentinga institucija gali arba tiesiogiai remtis bendru žymens kuriu įspūdžiu, arba pirmiausia vieną po kito išnagrinėti skirtingus žymenį sudarančius elementus. Be to, prireikus taikyti minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje nurodytą atsisakymo registruoti pagrindą, erdvinio žymens pagrindinės savybės, atsižvelgiant į situaciją ir ypač į jos sudėtingumą, gali būti nustatytos tiesiog vizualiai išnagrinėjus žymenį arba, priešingai, remiantis detaliu nagrinėjimu, kai atsižvelgiama į vertinant naudingus elementus, kaip antai apklausos ir ekspertizės arba duomenys, susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis, anksčiau suteiktomis nagrinėjamai prekei. Nustačiusi pagrindines

žymens savybes, kompetentinga institucija dar turi patikrinti, ar visos šios savybės atlieka atitinkamos prekės techninę funkciją. Minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis taikomas tik tada, kai prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą prekės formą, kurioje nefunkcinio pobūdžio elementas, dekoratyvinis arba išgalvotas, vaidina svarbų vaidmenį. Tokiu atveju konkuruojančios įmonės lengvai gali naudoti tokio paties funkcionalumo alternatyvias formas, nes nėra grėsmės panaudoti techninį sprendimą. Šis sprendimas tokiu atveju gali būti lengvai panaudojamas prekių ženklo savininko konkurentų prekės formose, neturinčiose tokio paties nefunkcinio pobūdžio elemento kaip savininko forma, ir kurios, palyginti su šia forma, nėra nei identiškos, nei panašios.

Galiausiai, penkta, Teisingumo Teismas nusprendė, kad preziumuojamas vidutinio vartotojo žymens vertinimas nėra lemiamas elementas taikant atsisakymo registruoti pagrindą, įtvirtintą Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, tačiau jis gali būti naudingas vertinimo elementas kompetentingai institucijai, nustatančiai žymens pagrindines savybes.

2011 m. spalio 6 d. Sprendimas „Bang & Olufsen / VRDT (Garsiakalbio vaizdavimas)“ (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

„Bendrijos prekių ženklas – Erdvinio Bendrijos prekių ženklo paraiška – Garsiakalbio vaizdavimas – VRDT atliekamas teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas vienas iš jos apeliacinių tarybų sprendimų, vykdymas – Reglamento (EB) Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalis (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 65 straipsnio 6 dalis) – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Žymuo, kurį sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę – Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis)“

Bang & Olufsen A/S pateikė VRDT paraišką įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą erdvinį žymenį, kurį sudaro garsiakalbio forma. Ekspertas paraišką atmetė motyvuodamas tuo, kad prekių ženklas neturėjo skiriamąjo požymio ir neįgijo jo dėl naudojimo³⁶. Šį sprendimą iš pradžių patvirtino Apeliacinė taryba, tačiau vėliau Bendrasis Teismas jį panaikino³⁷. Taigi, remdamasi šio Bendrojo Teismo sprendime padarytomis išvadomis, Apeliacinė taryba panaikino eksperto sprendimą, kiek jis susijęs su prekių ženklo skiriamuoju požymiu, ir atmetė registracijos paraišką motyvuodama tuo, kad nagrinėjamą žymenį sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę.

Gavęs ieškinį dėl pastarojo sprendimo, Bendrasis Teismas jį atmetė, patvirtino Apeliacinės tarybos sprendimą ir patikslino absoliutaus atsisakymo registruoti pagrindo, susijusio su žymenimis, kuriuos sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį,

³⁶ Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą ir 3 dalį.

³⁷ 2007 m. spalio 10 d. Sprendimas *Bang & Olufsen / VRDT (Garsiakalbio vaizdavimas)* (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

sąsają su skiriamojo požymio įgijimu dėl naudojimo pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

Šiuo klausimu Bendrasis Teismas pabrėžė, kad žymuo, kuriam taikomas Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies e punktas, niekada negali įgyti skiriamojo požymio dėl žymens naudojimo, kaip suprantama pagal to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalį, nors pagal šią nuostatą tokią galimybę turi žymenys, kuriems taikomi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte ir 7 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose numatyti atsisakymo registruoti pagrindai.

Taigi jeigu nagrinėjant žymenį pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punktą konstatuojama, kad tenkinamas vienas iš šioje nuostatoje minimų kriterijų, šio žymens nereikia nagrinėti pagal to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalį, nes aišku, kad tokiu atveju žymens negalima įregistruoti. Šio poreikio nagrinėti nebuvimas paaiškina suinteresuotumą tuo, kad prieš tai žymuo būtų išnagrinėtas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punktą tuo atveju, kai gali būti taikomi keli iš minėtoje 1 dalyje numatytų absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų, tačiau negalima aiškinti, kad toks poreikio nagrinėti nebuvimas reiškia pareigą prieš tai tą patį žymenį išnagrinėti atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punktą.

6. Viešajai tvarkai ar nusistovėjusiems moralės principams prieštaraujantys prekių ženklai

2018 m. kovo 15 d. Sprendimas „La Mafia Franchises / EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)“ (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „La Mafia SE SIENTA A LA MESA“ – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Prieštaravimas viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies f punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies f punktas)“

Honorable Hermandad, SL, kurios teisės perėmė bendrovė *La Mafia Franchises, SL*, buvo vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „La Mafia SE SIENTA A LA MESA“ savininkė. Italijos Respublika pateikė prašymą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia, manydama, kad jis prieštarauja viešajai tvarkai ir nusistovėjusiems moralės principams. Savo sprendimu EUIPO anuliavimo skyrius patenkino šį prašymą, o Apeliacinė taryba patvirtino tą sprendimą.

Gavęs ieškinį, Bendrasis Teismas jį atmetė ir pateikė paaiškinimų dėl absoliutaus pagrindo, susijusio su viešosios tvarkos ar nusistovėjusių moralės principų pažeidimu, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies f punktą, vertinimo.

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies f punkte numatytas absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas grindžiamas bendroju interesu – neleisti registruoti žymenų, kurie, naudojami Sąjungos teritorijoje, pažeistų viešąją tvarką arba nusistovėjusius moralės principus. Prekių ženklo kaip Europos Sąjungos prekių ženklo registravimui yra taikomas absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas, jeigu, be kita ko, jis yra labai įžeidžiantis.

Vertinant, ar yra šis atsisakymo registruoti pagrindas, negali būti remiamasi tos atitinkamos visuomenės dalies, kurios niekas nešokiruoja, supratimu ir tos visuomenės dalies, kuri gali labai lengvai įsižeisti, suvokimu; vertinimas turi būti grindžiamas protingo, vidutiniškai jautraus ir vidutiniškai tolerantiško asmens kriterijais. Be to, kiek tai susiję su šiuo atsisakymo registruoti pagrindu, atitinkama visuomenė negali apsiriboti vien ta visuomenės dalimi, kuriai tiesiogiai skirtos prekės ar paslaugos, kurioms prašoma registracijos. Iš tiesų reikia atsižvelgti į tai, kad žymenys, kuriems taikomas šis atsisakymo registruoti pagrindas, šokiruotų ne tik tą visuomenę, kuriai šiuo žymeniu žymimos prekės ir paslaugos skirtos, bet ir kitus asmenis, kurie, nors jiems šios prekės ir paslaugos neskirtos, su šiuo žymeniu atsitiktinai susidurs kasdieniame gyvenime.

Be to, Bendrasis Teismas pažymėjo, kad Sąjungos teritorijoje esanti atitinkama visuomenė iš esmės yra tam tikros valstybės narės teritorijoje ir kad žymenys, kurie gali būti suvokiami kaip prieštaraujantys viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams, nėra tokie patys visose valstybėse narėse būtent dėl kalbinių, istorinių, socialinių ar kultūrinių priežasčių. Vadinasi, norint taikyti minėtą atsisakymo registruoti pagrindą, reikia atsižvelgti ne tik į visoms Sąjungos valstybėms narėms bendras aplinkybes, bet ir į atskirų valstybių narių ypatingas aplinkybes, galinčias daryti įtaką tokių valstybių teritorijoje esančios atitinkamos visuomenės suvokimui.

Galiausiai, kai žymuo yra itin šokiruojantis arba įžeidžiantis, jis turi būti laikomas prieštaraujančiu viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams, neatsižvelgiant į prekes ir paslaugas, kurioms jis įregistruotas. Be to, iš kartu skaitomų įvairių Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies pastraipų matyti, kad jos susijusios su nagrinėjamo prekių ženklo savybėmis, o ne su aplinkybėmis, siejamomis su asmens, prašančio įregistruoti šį prekių ženklą, elgesiu.

2020 m. vasario 27 d. Sprendimas „Constantin Film Produktion / EUIPO“ (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 7 straipsnio 1 dalies f punktas – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Nusistovėjusiems moralės principams prieštaraujantis prekių ženklas – Žodinis žymuo „Fack Ju Göhte“ – Registracijos paraiškos atmetimas“

Constantin Film Produktion pateikė EUIPO paraišką įregistruoti žodinį žymenį „Fack Ju Göhte“, kuris, be kita ko, yra pareiškėjos sukurtos kinematografijos komedijos Vokietijoje

pavadinimas, kaip Europos Sąjungos prekių ženklą įvairioms prekėms ir paslaugoms³⁸. Vis dėlto ekspertas atmetė registracijos paraišką motyvuodamas tuo, kad ji prieštarauja viešajai tvarkai ir nusistovėjusiems moralės principams³⁹. Šį sprendimą atmesti pirmiausia patvirtino EUIPO apeliacinė taryba, paskui Bendrasis Teismas⁴⁰.

Išnagrinėjęs pareiškėjos apeliacinį skundą, Teisingumo Teismas panaikino Bendrojo Teismo ir EUIPO apeliacinės tarybos sprendimus ir priėmė sprendimą dėl sąvokos „nusistovėję moralės principai“ ir dėl Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies f punkte numatyto atsisakymo registruoti pagrindo vertinimo kriterijų.

Pirmiausia Teisingumo Teismas patikslino, kad sąvoka „nusistovėję moralės principai“ nėra apibrėžta Reglamente Nr. 207/2009, todėl ji turi būti aiškinama atsižvelgiant į jos įprastą reikšmę ir kontekstą, kuriame paprastai vartojama. Ši sąvoka įprastai reiškia pagrindines vertybes ir moralės normas, kurių tam tikru momentu laikosi konkreti visuomenė, kurios laikui bėgant gali kisti ir įvairiose vietovėse būti skirtingos, taigi jos turi būti nustatomos atsižvelgiant į vertinimo metu šioje visuomenėje vyraujančią socialinę sutarimą, atsižvelgiant į socialinį kontekstą, įskaitant, prireikus, jam būdingą kultūrinę, religinę ar filosofinę įvairovę.

Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nagrinėjant klausimą, ar žymuo, kurį prašoma įregistruoti kaip Europos Sąjungos prekių ženklą, prieštarauja nusistovėjusiems moralės principams, reikia išanalizuoti visus konkrečiam atvejui būdingus aspektus, siekiant nustatyti, kaip atitinkama visuomenė suvoktų tokį žymenį, jeigu jis būtų naudojamas kaip prekių ženklas paraiškoje nurodytoms prekėms ar paslaugoms. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, jog nepakanka, kad atitinkamas žymuo būtų laikomas netinkamu skoniui, tačiau būtina, kad nagrinėjimo momentu atitinkama visuomenė jį suvoktų kaip prieštaraujantį tuo momentu egzistuojančioms pagrindinėms visuomenės vertybėms ir moralės normoms. Siekiant nustatyti, ar taip buvo šiuo atveju, reikia remtis vidutiniškai jautraus, tolerantiško ir protingo asmens suvokimu, atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis prekių ženklas gali būti sutinkamas, ir prireikus – į ypatingas atitinkamos Sąjungos dalies aplinkybes. Šiuo aspektu svarbūs tokie aspektai kaip teisės aktai ir administracinė praktika, visuomenės nuomonė ir prireikus tai, kaip atitinkama visuomenė praeityje reagavo į šį žymenį ar panašius žymenis, taip pat bet kuris kitas aspektas, leidžiantis įvertinti šios visuomenės suvokimą. Todėl toks nagrinėjimas negali apsiriboti prašomo įregistruoti prekių ženklo ar net tam tikrų jo sudedamųjų dalių abstrakčiu vertinimu, bet turi būti įrodyta, kad minėto prekių ženklo naudojimą konkrečiomis socialinėmis ir aktualiomis aplinkybėmis ši visuomenė iš tikrųjų suvokia kaip prieštaraujantį pagrindinėms visuomenės vertybėms ir moralės normoms. Be to, taip pat reikia atsižvelgti į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje

³⁸ Tai susiję su prekėmis ir paslaugomis, priskirtomis prie Nicos sutarties 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 ir 41 klasių.

³⁹ Kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies f punktą, siejamą su šio reglamento 7 straipsnio 2 dalimi.

⁴⁰ 2018 m. sausio 24 d. Sprendimas *Constantin Film Produktion / EUIPO (Fack Ju Göhte)* (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

įtvirtintą saviraiškos laisvę, o tai patvirtina tiek Reglamento 2015/2424⁴¹, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 207/2009, 21 konstatuojamoji dalis, tiek Reglamento 2017/1001 21 konstatuojamoji dalis, kuriose aiškiai pabrėžiama būtinybė taikyti šiuos reglamentus taip, kad būtų užtikrintas visiškas pagrindinių laisvių ir teisių, ypač saviraiškos laisvės, laikymasis.

Konkrečiau dėl nagrinėjamo žymens Teisingumo Teismas nurodė, jog visiškai nebūtina, kad filmo pavadinimas apibūdintų jo turinį tam, kad būtų laikomas svarbia aplinkybe vertinant, ar atitinkama visuomenė suvokia šį pavadinimą ir to paties pavadinimo žodinį žymenį kaip prieštaraujantį nusistovėjusiems moralės principams. Be to, nors tiesa, kad filmo sėkmė savaime neįrodo, jog jo pavadinimas ir to paties pavadinimo žodinis žymuo yra priimtini visuomenei, ne mažiau svarbu, kad tai bent jau yra tokio priimtimumo rodiklis, kurį reikia įvertinti atsižvelgiant į visas reikšmingas nagrinėjamo atvejo aplinkybes siekiant konkrečiai nustatyti, kaip šis žymuo suvokiamas tuo atveju, kai naudojamas kaip prekių ženklas. Šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo pateikta jokių konkrečių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima įtikinamai paaiškinti, kodėl plačioji vokiškai kalbanti visuomenė žodinį žymenį „Fack Ju Göhte“ suvoks kaip prieštaraujantį pagrindinėms visuomenės vertybėms ir moralės normoms, kai jis naudojamas kaip prekių ženklas, nors neatrodo, jog ši visuomenė manė, kad taip pavadintos komedijos prieštarauja nusistovėjusiems moralės principams, Teisingumo Teismas nusprendė, kad tiek EUIPO apeliacinė taryba, tiek Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies f punktą.

7. Klaidinantys prekių ženklai

2020 m. gegužės 13 d. Sprendimas „SolNova / EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)“ (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „BIO-INSECT Shocker“ – Absolutus atsisakymo registruoti pagrindas – Prekių ženklas, galintis suklaidinti visuomenę – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punktas“

2020 m. balandžio 30 d. Sprendimu *SolNova / EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)* (T-86/19) Bendrasis Teismas iš dalies panaikino EUIPO sprendimą dėl to, kad ji padarė vertinimo klaidą, kai nusprendė, kad žodinis prekių ženklas „BIO-INSECT Shocker“ nėra klaidinantis biocidinių produktų atveju.

⁴¹ 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015, p. 21).

SolNova AG, ieškovė, pateikė prašymą pripažinti žodinio prekių ženklo „BIO-INSECT Shocker“ registraciją negaliojančia visoms šiuo prekių ženklu žymimoms prekėms, įskaitant biocidinius produktus, būtent dėl to, kad jis klaidina visuomenę dėl prekių pobūdžio ar kokybės. EUIPO atmetė šį prašymą ir nusprendė, kad ginčijamas prekių ženklas negali suklaidinti visuomenės, nes ieškovė neįrodė, kad šis prekių ženklas gali būti laikomas klaidinančiu, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punktą, ir kad įmanoma naudoti minėtą prekių ženklą neklaidinant. Bendrajame Teisme pareiškstame ieškinyje ieškovė, be kita ko, teigė, kad atitinkama visuomenė ginčijamą prekių ženklą suvokia kaip susijusį su ekologiškomis prekėmis arba su aplinkos apsauga.

Pirmiausia Bendrasis Teismas priminė savo suformuotą jurisprudenciją, pagal kurią Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punkte numatyti atsisakymo registruoti prekių ženklus dėl to, kad jie gali klaidinti visuomenę, atvejai leidžia daryti prielaidą, jog egzistuoja realus suklaidinimas arba pakankamai didelė galimybė suklaidinti vartotoją.

Be to, Bendrasis Teismas, nurodęs Reglamento Nr. 528/2012⁴² nuostatas, kuriose apibrėžiama biocidinio produkto sąvoka ir nustatomi šių produktų ženklinimo ir reklamos reikalavimai, konstatavo, jog iš šių nuostatų matyti, kad informacija, kuri pateikta ant tokių biocidinių produktų, kurių ginčijamas prekių ženklas įregistruotas, ir kuri leidžia manyti, jog šis produktas yra natūralus, nekenkia sveikatai arba nėra žalingas aplinkai, gali suklaidinti vartotoją. Todėl tokio pobūdžio informacijos ant biocidinio produkto pakanka, kad būtų nustatyta pakankamai didelė vartotojų suklaidinimo rizika.

Dėl ginčijamo prekių ženklo žodinio elemento „bio“ Bendrasis Teismas priminė, kad šis elementas jau yra įgijęs aiškią užuominą teikiančią reikšmę, kuri paprastai asocijuojasi su aplinkos apsauga, natūralių medžiagų naudojimu arba ekologinės gamybos būdais.

Taigi Bendrasis Teismas nusprendė, kad žodžio „bio“ ant biocidinių produktų pakanka, kad būtų nustatyta pakankamai didelė vartotojų klaidinimo rizika.

Galiausiai Bendrasis Teismas, priešingai nei EUIPO, nusprendė, kad net jei įrodyta, jog įmanoma prekių ženklą naudoti neklaidinant, tai nepaneigia Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punkto pažeidimo.

2022 m. birželio 29 d. Sprendimas „Hijos de Moisés Rodríguez González / EUIPO – Irlande ir Ornuia (La Irlandesa 1943)“ (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Europos Sąjungos vaizdinis prekių ženklas „La Irlandesa 1943“ – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – EUIPO didžiosios apeliacinės tarybos pareiškimas dėl registracijos pripažinimo negaliojančia – Pirmą

⁴² 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012, p. 1) 3 straipsnio 1 dalies a punktas, 69 straipsnio 2 dalis ir 72 straipsnio 3 dalis.

⁴³ Apeliacinis skundas dėl šio sprendimo nebuvo priimtas (2023 m. kovo 8 d. Nutartis *Hijos de Moisés Rodríguez González / EUIPO* (C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

kartą Bendrajame Teisme pateikti įrodymai – Reikšminga data vertinant absoliutų negaliojimo pagrindą – Prekių ženklas, galintis suklaidinti visuomenę – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies g punktas) – Nesąžiningumas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas)“

Dešimtmečius ieškovė *Hijos de Moisés Rodríguez González, SA* pirko airišką sviestą iš *Ornua Co-operative Ltd* ir pardavinėjo jį Kanarų salose (Ispanija), paženklinusi prekių ženklais, kuriuose yra elementas „la irlandesa“. 2011 m. nutrūkus šiems komerciniams santykiams, ieškovė ir toliau pardavinėjo šiais prekių ženklais pažymėtas prekes. 2014 m. EUIPO buvo įregistruotas vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „La Irlandesa 1943“ įvairiems maisto produktams⁴⁴. Airija ir *Ornua Co-operative* pateikė EUIPO prašymą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl to, kad jo pobūdis buvo klaidinantis, o paraiška jį įregistruoti pateikta nesąžiningai⁴⁵. EUIPO anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia. Vis dėlto EUIPO didžioji apeliacinė taryba panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą ir pripažino ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia. Ji nusprendė, kad registracijos paraiškos padavimo dieną šis prekių ženklas galėjo suklaidinti visuomenę dėl nagrinėjamų prekių geografinės kilmės ir kad jį įregistruoti buvo prašoma nesąžiningai.

Dėl Didžiosios apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo ieškovė pareiškė ieškinį Bendrajame Teisme. Šis teismas atmetė šį ieškinį ir nusprendė, kad ginčijamo prekių ženklo registracijos paraiškos padavimo momentu ginčijamas prekių ženklas nebuvo klaidinantis, bet pateikdama šią paraišką ieškovė buvo nesąžininga. Šiuo tikslu jis patikslino sąvokų „klaidinantis prekių ženklas“ ir „pareiškėjo nesąžiningumas“ taikymo sąlygas prekių ženklų, nurodančių geografinę prekių kilmę, atveju.

Visų pirma Bendrasis Teismas pažymėjo, kad pamatę ginčijamą prekių ženklą ant nagrinėjamų prekių ispaniškai kalbantys vartotojai, kurie sudaro atitinkamą visuomenę, manys, jog šios prekės yra pagamintos Airijoje.

Be to, dėl ginčijamo prekių ženklo klaidinančio pobūdžio Bendrasis Teismas pabrėžė, kad, skirtingai nei nagrinėjant prašymą panaikinti registraciją⁴⁶, kai reikia atsižvelgti į aplinkybes, atsiradusias po prekių ženklo registracijos paraiškos padavimo dienos, pavyzdžiui, į jo naudojimą, nagrinėjant prašymą pripažinti registraciją negaliojančia dėl klaidinančio prekių ženklo pobūdžio⁴⁷ reikia nustatyti, kad žymuo, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, pats savaime galėjo suklaidinti vartotoją registracijos paraiškos padavimo momentu ir kad vėlesnis minėto žymens valdymas nėra svarbus. Iš tikrųjų, kalbant apie registracijos pripažinimą negaliojančia, reikia įvertinti, ar prekių ženklas *ab initio* turėjo būti įregistruotas dėl priežasčių, kurios jau egzistavo tos

⁴⁴ Tai buvo prekės, kaip antai mėsa ar pieno produktai, priklausantys Nicos sutarties 29 klasei.

⁴⁵ Kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punktą ir 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktus.

⁴⁶ Kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies c punktą.

⁴⁷ Pateiktas remiantis Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktu, siejama su jo 7 straipsnio 1 dalies g punktu.

paraiškos padavimo dieną, ar ne, nes atsižvelgimas į vėlesnius aspektus gali tik padėti išsiaiškinti tą dieną buvusias aplinkybes.

Šiuo atveju Didžioji apeliacinė taryba turėjo patikrinti, ar registracijos paraiškos padavimo dieną nebuvo prieštaravimo tarp ginčijamu prekių ženklu perduodamos informacijos ir šioje paraiškoje nurodytų prekių savybių. Kadangi prekių sąrašė nebuvo jokios nuorodos į jų geografinę kilmę, taigi jis galėjo apimti Airijoje pagamintas prekes, paraiškos padavimo dieną tokio prieštaravimo nebuvo, todėl nebuvo galimybės konstatuoti, kad ginčijamo prekių ženklo pobūdis tą dieną buvo klaidinantis. Taigi Didžioji apeliacinė taryba nepagrįstai priekaištavo ieškovei, kad ji neapribojo sąrašo tik Airijoje pagamintoms prekėms. Be to, kadangi registracijos paraiškos padavimo dieną ginčijamas prekių ženklas negalėjo būti laikomas klaidinančiu, vėlesni įrodymai, kurie nebuvo susiję su tą dieną buvusia situacija, negalėjo patvirtinti tokio klaidinančio pobūdžio. Taigi Didžioji apeliacinė taryba šiuo klausimu padarė klaidą.

Galiausiai, kiek tai susiję su ieškovės nesąžiningumu paduodant ginčijamo prekių ženklo paraišką⁴⁸, Bendrasis Teismas konstatavo, kad siekdama išspręsti šį klausimą Didžioji apeliacinė taryba galėjo pagrįstai remtis įrodymais, – net ir prekių ženklo naudojimu – gautais vėliau nei minėtos paraiškos padavimo diena, nes tai buvo informacija, susijusi su atitinkamos dienos situacija.

Šiuo atveju, pirma, didelė ginčijamu prekių ženklu pažymėtų prekių, kuriomis prekiaavo ieškovė, dalis nebuvo pagamintos Airijoje, todėl neatitiko atitinkamos visuomenės suvokimo. Nors ši aplinkybė neturi reikšmės vertinant, ar prekių ženklas yra klaidinantis, ji nėra svarbi siekiant įvertinti ieškovės nesąžiningumą. Iš tiesų, ieškovei išplėtus ginčijamo prekių ženklo naudojimą kitoms nei Airijoje pagamintoms prekėms, ispaniškai kalbantys vartotojai galėjo būti suklaidinti dėl šių prekių geografinės kilmės, nes jie dešimtmečius buvo įpratę, kad ginčijamu prekių ženklu yra žymimas Airijoje pagamintas sviestas.

Antra, bylos, kuriose EUIPO ir Ispanijos valdžios institucijos panaikino arba atsisakė registruoti prekių ženklus, panašius į nagrinėjamą šioje byloje, patvirtino, kad ginčijamas prekių ženklas galėjo būti suvokiamas kaip nurodantis prekių airišką kilmę. Tose bylose taip pat nurodyta, kad dėl ginčijamo prekių ženklo naudojimo ne Airijoje pagamintoms prekėms kilo ginčų, susijusių su šio prekių ženklo galimu klaidinančiu pobūdžiu, ir apie tai ieškovė tikrai žinojo šio prekių ženklo registracijos paraiškos padavimo dieną, todėl tai patvirtino, kad tą dieną ji buvo nesąžininga.

Trečia, ieškovė pasirinko komercinę strategiją, susijusią su asociacija su prekių ženklais, turinčiais elementą „la irlandesa“ ir kurie buvo susiję su ankstesniais ieškovės ir *Ornua Co-operative* komerciniais santykiais, siekdama ir toliau gauti naudos iš šių nutrauktų santykių ir su jais susijusių prekių ženklų.

⁴⁸ Reglamento 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas.

Taigi Bendrasis Teismas konstatavo, kad ginčijamo prekių ženklo registracija prieštaravo sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje ir kad Didžioji apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog ieškovė buvo nesąžininga. Kadangi vien ši išvada galėjo pagrįsti Didžiosios apeliacinės tarybos sprendimo rezoliucinę dalį, Bendrasis Teismas atmetė ieškinį.

8. Pareiškėjo nesąžiningumas

2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas „Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO“ (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – 52 straipsnio 1 dalies b punktas – Nesąžiningumas paduodant prekių ženklo paraišką“

Sprendimu *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO* (C-104/18 P), paskelbtu 2019 m. rugsėjo 12 d., Teisingumo Teismas panaikino Bendrojo Teismo sprendimą⁴⁹ ir patikslino sąvoką „nesąžiningumas“, kai pateikiama Europos Sąjungos prekių ženklo paraiška.

Iki 2004 m. J. Nadal Esteban ir įmonė *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret*, kuriai priklausė vaizdiniai prekių ženklai KOTON, palaikė verslo santykius. 2011 m. balandžio 25 d. J. Esteban pateikė paraišką įregistruoti žodinį žymenį „STYLO & KOTON“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą Nicos sutarties 25, 35 ir 39 klasių prekėms ir paslaugoms. Iš dalies patenkinus *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret* pateiktą protestą, grįstą prekių ženklais KOTON, įregistruotais 18, 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms, prekių ženklas „STYLO & KOTON“ buvo įregistruotas 39 klasės paslaugoms. Tuomet *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret* pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kurį pareiškėjo nesąžiningumas paduodant prekių ženklo paraišką laikomas absoliučiu negaliojimo pagrindu.

Bendrasis Teismas patvirtino EUIPO sprendimą atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia ir nusprendė, kad nesąžiningumo nebuvo galima konstatuoti, nes tarp prekių ar paslaugų, kurioms įregistruoti prekių ženklai, nebuvo nei tapatumo, nei panašumo, dėl kurio galėtų kilti galimybė supainioti. Gavęs apeliacinį skundą Teisingumo Teismas turėjo išaiškinti sąvoką „nesąžiningumas“.

Visų pirma Teisingumo Teismas patikslino, kad nors sąvoka „nesąžiningumas“, atsižvelgiant į jos įprastą reikšmę bendrinėje kalboje, reiškia nesąžiningą tikslą ar

⁴⁹ 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)* (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

ketinimą, ši sąvoka, be kita ko, turi būti suprantama prekių ženklų teisės taikymo kontekste, kuris susijęs su komercine veikla. Teisės aktais dėl Europos Sąjungos prekių ženklo konkrečiai siekiama prisidėti kuriant neiškraipytos konkurencijos sistemą Sąjungoje, kurioje kiekviena įmonė, siekianti pritraukti klientus savo prekių ar paslaugų kokybe, turi turėti galimybę įregistruoti kaip prekių ženklus žymenis, leidžiančius vartotojams neklystamai atskirti jos prekes ar paslaugas nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų. Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, kad prekių ženklo registraciją reikia naikinti dėl nesąžiningumo, jei iš reikšmingų ir neprieštaringų įrodymų matyti, kad to prekių ženklo savininkas pateikė paraišką įregistruoti šį prekių ženklą ne siekdamas sąžiningai dalyvauti konkurencinėje kovoje, bet ketindamas, nesilaikydamas sąžiningos praktikos, pažeisti trečiųjų asmenų interesus arba, net negalvodamas apie konkretų trečiąjį asmenį, įgyti išimtinę teisę kitais tikslais nei tie, kurie atitinka prekių ženklo funkcijas, visų pirmą esminę kilmės nuorodos funkciją.

Toliau Teisingumo Teismas nusprendė, jog iš 2009 m. birželio 11 d. Sprendimo *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)) neišplaukia, kad nesąžiningumą galima konstatuoti tik tuo atveju, kai vidaus rinkoje tapačioms ar panašioms prekėms naudojamas tapatus ar panašus žymuo, kurį galima supainioti su prašomu įregistruoti žymeniu. Iš tiesų gali būti atveju, kai paraiška įregistruoti prekių ženklą gali būti laikoma pateikta nesąžiningai, nepaisant to, kad pateikiant šią paraišką joks trečiasis asmuo vidaus rinkoje nenaudojo tapataus ar panašaus žymens tapačioms ar panašioms prekėms. Kai prašymas pripažinti registraciją negaliojančia grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktu, visiškai nereikalaujama, kad pareiškėjas būtų ankstesnio prekių ženklo, kuriuo žymimos tapačios ar panašios prekės ar paslaugos, savininkas. Be to, paaiškėjus, kad pateikiant ginčijamo prekių ženklo paraišką trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudojo šiam prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį, nebūtina įrodinėti, kad visuomenė galėjo supainioti šiuos žymenis. Nesant galimybės supainioti trečiojo asmens naudoto žymens ir ginčijamo prekių ženklo arba tuo atveju, kai trečiasis asmuo nenaudoja ginčijamam prekių ženklui tapataus ar panašaus į jį žymens, kitos faktinės aplinkybės prireikus gali būti laikomos svarbiais ir nuosekliais įrodymais, patvirtinančiais pareiškėjo nesąžiningumą.

Galiausiai Teisingumo Teismas konstatavo, kad Bendrasis Teismas, atlikdamas visapusišką vertinimą, neatsižvelgė į visas svarbias faktines aplinkybes, buvusias pateikiant paraišką, nors šis momentas buvo lemiamas. Iš tiesų, kadangi buvo prašoma pripažinti visą ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia, šis prašymas turėjo būti nagrinėjamas atsižvelgiant į jį. Esteban ketinimą tuo momentu, kai jis prašė įregistruoti tą prekių ženklą. Todėl Teisingumo Teismas panaikino skundžiamą sprendimą.

2022 m. liepos 6 d. Sprendimas „Zdút / EUIPO – Nehera ir kt. (nehera)“ (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Europos Sąjungos vaizdinis prekių ženklas „NEHERA“ – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Nesąžiningumo nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 2007/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas)“

2014 m. ieškovas Ladislav Zdút EUIPO įregistravo vaizdinį Europos Sąjungos prekių ženklą NEHERA tekstilės sektoriaus prekėms.

2019 m. I. Nehera, J. H. Nehera ir N. Sehnal pateikė prašymą pripažinti minėto prekių ženklo registraciją negaliojančia, grindžiamą ieškovo nesąžiningumu paduodant registracijos paraišką⁵⁰. Jie tvirtino, kad Jan Nehera XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Čekoslovakijoje buvo įsteigęs drabužiais ir aksesuarais prekiaujančią įmonę ir pateikęs paraišką įregistruoti nacionalinį prekių ženklą, tapatų ginčijamam reputaciją turinčiam prekių ženklui. EUIPO antroji apeliacinė taryba patenkino šį prašymą. Ji padarė išvadą, kad ieškovas siekė nesąžiningai pasinaudoti Jan Nehera ir ankstesnio Čekoslovakijos prekių ženklo reputacija, todėl pateikdamas ginčijamo prekių ženklo registracijos paraišką ieškovas buvo nesąžiningas. Ieškovas Bendrajame Teisme pareiškė ieškinį dėl šio EUIPO apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo.

Bendrasis Teismas panaikino ginčijamą sprendimą ir patikslino nesąžiningumo sąvoką, kai ji grindžiama ketinimu nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo reputacija arba asmens vardo žinomumu.

Pirmiausia Bendrasis Teismas pažymėjo, kad, siekiant įvertinti pareiškėjo nesąžiningumą, galima atsižvelgti į nagrinėjamo žymens žinomumo laipsnį jo registracijos paraiškos padavimo momentu, ypač kai šį žymenį trečiasis asmuo anksčiau įregistravo ar naudojo kaip prekių ženklą. Iš tiesų aplinkybė, kad naudodamas prašomą įregistruoti žymenį pareiškėjas galėtų nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo ar žymens arba net žymaus asmens vardo reputacija, gali patvirtinti pareiškėjo nesąžiningumą. Siekiant įvertinti tokios reputacijos buvimą ir nesąžiningą pasinaudojimą tokia reputacija, pažymėtina, kad atitinkamą visuomenę sudaro vidutinis prekių, kurioms prekių ženklas buvo įregistruotas, vartotojas.

Be to, Bendrasis Teismas nurodė, kad elgesys, susijęs su pasipelnymu iš žymens ar vardo reputacijos, iš esmės galimas tik tuo atveju, jei šis žymuo ar vardas faktiškai ir aktualiū momentu turi tam tikrą reputaciją ar yra įgijęs tam tikrą žinomumą. Vis dėlto nagrinėjamu atveju paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą padavimo dieną ankstesnis Čekoslovakijos prekių ženklas ir Jan Nehera vardas jau nebuvo nei įregistruoti ar saugomi, nei trečiojo asmens naudojami prekybai drabužiais, nei turintys reputaciją atitinkamoje visuomenėje. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas patikslino, jog vien

⁵⁰ Reglamento 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas.

aplinkybės, kad prekių ženklo registracijos paraišką pateikęs asmuo žinojo arba turėjo žinoti, jog trečiasis asmuo praeityje naudojo prašomam įregistruoti prekių ženklui tapatų ar į jį panašų prekių ženklą, nepakanka, kad būtų įrodytas šio paraišką pateikusio asmens nesąžiningumas.

Be to, Bendrasis Teismas priminė, kad vien to, jog atitinkamos visuomenės sąmonėje egzistuoja ryšys tarp ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnio žymens, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog buvo nesąžiningai pasinaudota ankstesnio žymens ar vardo reputacija. Šiuo klausimu jis pabrėžė, jog ieškovas pats skyrė komercinių pastangų, kad atgaivintų ankstesnio Čekoslovakijos prekių ženklo įvaizdį ir kad vien nuoroda į šį prekių ženklą ir į jo kūrėjo istorinį įvaizdį reklamos tikslais neprieštarauja sąžiningai pramonei ar komercinei praktikai.

Be to, Bendrasis Teismas pripažino, kad negalima atmesti galimybės, jog tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis tai, kad trečiasis asmuo naudoja ankstesnį kadaise reputaciją turėjusį prekių ženklą arba anksčiau garsaus asmens vardą, gali sudaryti apgaulingą įspūdį apie ankstesnio prekių ženklo ar šio asmens veiklos tęstinumą ar su tuo susijusį paveldėjimą. Taip galėtų būti, be kita ko, tuo atveju, kai prekių ženklo registracijos paraišką pateikęs asmuo atitinkamai visuomenei prisistato kaip ankstesnio prekių ženklo savininko teisių bei pareigų ir ekonominės veiklos perėmėjas, nors ankstesnio prekių ženklo savininko ir jo nesieja jokie tęstinumo ar paveldėjimo santykiai. Į šią aplinkybę gali būti atsižvelgta, prireikus siekiant įrodyti pareiškėjo nesąžiningumą. Vis dėlto, Bendrojo Teismo teigimu, nagrinėjamu atveju neatrodė, kad ieškovas sąmoningai siekė sukurti klaidingą įspūdį apie jo įmonės ir Jan Nehera veiklos tęstinumą ar paveldėjimą.

Galiausiai Bendrasis Teismas išsakė nuomonę dėl tariamo ieškovo ketinimo apgauti Jan Nehera palikuonius ir įpėdinius ir pasisavinti jų teises. Šiuo klausimu jis pažymėjo, kad paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą padavimo dieną ankstesniam Čekoslovakijos prekių ženklui ir Jan Nehera vardui nebebuvo taikoma jokia teisinė apsauga. Todėl palikuoniai ir įpėdiniai neturėjo jokių teisių, dėl kurių ieškovas galėjo apgauti arba kurias galėjo pasisavinti.

Taigi Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad ieškovas nebuvo nesąžiningas, ir panaikino EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimą.

9. Skiriamąjo požymio įgijimas dėl naudojimo

2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimas „eCopy / VRDT (ECOPY)“ (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

„Bendrijos prekių ženklas – Žodinis prekių ženklas „ECOPY“ – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Po paraiškos padavimo dienos dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis“

Buvusi *Simplify Development Corporation*, dabar *eCopy, Inc*, pateikė VRDT paraišką įregistruoti žodinį prekių ženklą ECOPY prekėms, atitinkančioms „programinę įrangą ir aparatus, skirtus dokumentams skenuoti ir elektroniniu būdu platinti“. Tačiau ekspertas atmetė šią paraišką motyvuodamas tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apibūdino atitinkamas prekes ir neturėjo jokio skiriamąjo požymio. Dėl tokio sprendimo pateiktą apeliaciją Apeliacinė taryba taip pat atmetė.

Gavęs ieškinį dėl VRDT sprendimo, Bendrasis Teismas jį atmetė ir patikslino dėl naudojimo įgyto skiriamąjo požymio, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį, vertinimo kriterijus ir VRDT atlikto nagrinėjimo apimtį.

Bendrojo Teismo nuomone, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti įgytas dėl naudojimo prieš paduodant registracijos paraišką. Vadinasi, neturi reikšmės aplinkybė, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo jau pateikus registracijos paraišką ir prieš VRDT, t. y. ekspertui arba prireikus Apeliacinei tarybai, priimant sprendimą dėl to, ar absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai neleidžia įregistruoti šio prekių ženklo. Darytina išvada, kad VRDT negali atsižvelgti į jokią įrodymą, susijusį su naudojimu po registracijos paraiškos padavimo dienos.

Dėl VRDT atlikto nagrinėjimo Bendrasis Teismas nurodė, kad vertindama dėl naudojimo įgyto Bendrijos prekių ženklo skiriamąjį požymį VRDT privalo nagrinėti faktus, galinčius suteikti prašomam įregistruoti prekių ženklui tokį požymį, tik jei pareiškėjas jais rėmėsi. Iš tikrųjų, nors, kiek tai susiję su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalimi, nėra nuostatos, numatančios, kad VRDT (t. y. ekspertas arba tam tikrais atvejais Apeliacinė taryba) nagrinėja tik šalių nurodytus faktus, priešingai nei numatyta to paties reglamento 74 straipsnio 1 dalies pabaigoje, kalbant apie santykinius atsisakymo registruoti pagrindus, kai VRDT, nesant prekių ženklo paraišką pateikusio asmens teiginio apie dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį, faktiškai negali atsižvelgti į tai, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas įgijo tokį požymį. Be to, VRDT privalo atsižvelgti į įrodymą, kuriuo siekiama patvirtinti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, tik tuo atveju, jei prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo jį pateikė per administracinę procedūrą VRDT, nes nėra esminio skirtumo tarp, pirma, rėmimosi tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, ir, antra, įrodymų tokiam teiginiui pagrįsti pateikimo.

2014 m. birželio 19 d. Sprendimas „Oberbank ir kt.“ (C-217/13 ir C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prekių ženklai – Direktyva 2008/95/EB – 3 straipsnio 1 ir 3 dalys – Bankininkystės paslaugoms įregistruotas raudonos spalvos prekių ženklas be kontūrų – Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia – Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis – Įrodymas – Nuomonės tyrimas – Momentas, kai turi būti įgytas skiriamasis požymis dėl naudojimo – Įrodinėjimo našta“

DSGV buvo nacionalinio prekių ženklo, kurį sudarė raudona spalva be kontūrų ir kurį įregistravo *Deutsches Patent- und Markenamt* (Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba, toliau – DPMA) bankininkystės paslaugoms, savininkė. *Oberbank* paprašė pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia, teigdama, be kita ko, kad šis prekių ženklas neįgijo skiriamąjo požymio dėl naudojimo. Šį prašymą DPMA atmetė. Be to, *Banco Santander* ir *Santander Consumer Bank* taip pat pateikė prašymą pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl to, kad jis neįgijo skiriamąjo požymio dėl naudojimo; šis prašymas taip pat buvo atmestas.

Gavęs du *Oberbank* ir *Banco Santander Consumer Bank* ieškinius, *Bundespategericht* (Federalinis patentų teismas, Vokietija) paprašė Teisingumo Teismo išaiškinti atpažinimo laipsnį, kurio reikalaujama vertinant, ar prekių ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo, ir datą, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tokį vertinimą.

Pirma, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2008/95 dėl prekių ženklų⁵¹ 3 straipsnio 1 ir 3 dalis reikia aiškinti taip, kad joms prieštarauja toks nacionalinės teisės aiškinimas, pagal kurį vykstant procedūroms, kuriose keliamas klausimas, ar spalvinis prekių ženklas be kontūrų įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, bet kuriuo atveju būtina, kad nuomonės tyrimo rezultatai parodytų, jog tokio prekių ženklo atpažinimo laipsnis siekia ne mažiau kaip 70 %.

Antra, Teisingumo Teismas teigė, kad jeigu valstybė narė nepasinaudojo Direktyvos 2008/95 dėl prekių ženklų 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe, šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad vykstant procedūrai dėl būdingo skiriamąjo požymio neturinčio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, siekiant nustatyti, ar šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, reikia išnagrinėti, ar toks požymis buvo įgytas prieš pateikiant tokio prekių ženklo registracijos paraišką. Šiuo aspektu neturi reikšmės aplinkybė, kad ginčijamo prekių ženklo savininkas teigia, jog bet kuriuo atveju šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį po jo registracijos paraiškos padavimo, bet dar prieš jį įregistruojant.

Galiausiai, trečia, Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad jeigu valstybė narė nepasinaudojo Direktyvos 2008/95 dėl prekių ženklų 3 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta galimybe, šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad juo nedraudžiama, vykstant registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrai, ginčijamo prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia, jeigu toks prekių ženklas neturi jam būdingo skiriamąjo požymio, o jo savininkui nepavyksta įrodyti, kad iki registracijos paraiškos padavimo dienos šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.

⁵¹ 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25).

2015 m. balandžio 21 d. Sprendimas „Louis Vuitton Malletier / VRDT – Nanu-Nana (Languoto rudos ir smėlio spalvų rašto vaizdas)“ (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))⁵²

„Bendrijos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, vaizduojantis languotą rudos ir smėlio spalvų raštą – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis – Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 ir 2 dalys“

Louis Vuitton Malletier buvo vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio languotą rudos ir smėlio spalvų raštą, savininkas. *Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG* pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, jį VRDT Anuliavimo skyrius patenkino remdamasis tuo, kad prekių ženklas neturi skiriamojo požymio ir neįgijo jo dėl naudojimo. VRDT apeliacinė taryba patvirtino šį sprendimą.

Gavęs ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo, Bendrasis Teismas jį atmetė ir nusprendė, kad absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas, susijęs su žymens skiriamojo požymio nebuvimu⁵³, nedraudžia įregistruoti prekių ženklo, jeigu dėl naudojimo jis įgijo skiriamąjį požymį prekėms, kurioms prašoma registracijos. Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio įrodymas turi būti pateiktas tik tose valstybėse, kurios buvo Sąjungos valstybės narės paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą pateikimo dieną. Žymuo, neturintis jam būdingo skiriamojo požymio ir kuris dėl naudojimo prieš pateikiant paraišką įregistruoti jį kaip Bendrijos prekių ženklą įgijo tokį požymį registracijos paraiškoje nurodytoms prekėms ar paslaugoms, yra registruotinas, nes tai nėra prekių ženklas, „įregistruotas pažeidžiant 7 straipsnio nuostatas“.

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 2 dalis šiuo atveju visiškai nereikšminga, nes ji susijusi su prekių ženklais, kurių registracija draudžiama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b–d punktuose nurodytus atsisakymo registruoti pagrindus ir kurių registracija, nesant tokios nuostatos, turėjo būti panaikinta. Iš tiesų Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 2 dalimi konkrečiai siekiama išsaugoti registraciją tokių prekių ženklų, kurie dėl jų naudojimo per tą laiką, t. y. po jų registracijos, įgijo skiriamąjį požymį prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruoti, nepaisant aplinkybės, kad registracija tuo momentu, kai ji buvo atlikta, prieštaravo Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsniui.

Bendrijos prekių ženklas turi „vientisą statusą“, o tai reiškia, kad jis „turi vienodą galią visoje Bendrijoje“. Iš to matyti, jog tam, kad žymenį būtų leista įregistruoti, reikia, kad jis turėtų skiriamąjį požymį visoje Sąjungoje. Taigi prekių ženklą reikia atsisakyti registruoti, jeigu jis neturi skiriamojo požymio dalyje Sąjungos. Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama atsižvelgiant į šiuos reikalavimus. Todėl būtina nustatyti, jog toks skiriamasis požymis dėl naudojimo įgytas visoje teritorijoje, kurioje šis

⁵² Apeliacinis skundas dėl šio sprendimo buvo atmestas 2016 m. liepos 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi *Louis Vuitton Malletier / EUIPO* (C-363/15 P ir C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ Reglamento 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas.

prekių ženklas *ab initio* neturėjo tokio požymio. Iš to, kas nurodyta, neišvengiamai matyti, kad kai ginčijamas prekių ženklas neturi skiriamąjo požymio visoje Sąjungoje, šio prekių ženklo įgyto skiriamąjo požymio įrodymas turi būti pateiktas kiekvienoje valstybėje narėje. Iš tiesų Teisingumo Teismas nusprendė, kad net jei tiesa, kad turi būti įrodyta, jog prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį toje Sąjungos dalyje, kurioje *ab initio* jis neturėjo tokio požymio, būtų nepagrįsta reikalauti pateikti tokio įgijimo įrodymų atskirai dėl kiekvienos valstybės narės. Tačiau reikia pabrėžti, jog priminęs jurisprudenciją, pagal kurią prekių ženklas gali būti įregistruotas tik tada, jei pateiktas įrodymas, kad prekių ženklas dėl jo naudojimo įgijo skiriamąjį požymį Sąjungos dalyje, kurioje *ab initio* jis neturėjo tokio požymio, ir kad tai turi būti visa Sąjunga, Teisingumo Teismas nenutolo nuo savo jurisprudencijos.

2018 m. liepos 25 d. Sprendimas „Société des produits Nestlé ir kt. / Mondelez UK Holdings & Services“ (C-84/17 P, C-85/17 P ir C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Trimatis prekių ženklas, vaizduojantis iš keturių batonėlių sudarytos šokolado plytelės formą – Motyvų ginčijimas apeliaciniame skunde – Neleistinumas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 7 straipsnio 3 dalis – Dėl naudojimo įgyto skiriamąjo požymio įrodymas“

Société des produits Nestlé SA pateikė EUIPO paraišką įregistruoti erdvinį žymenį, vaizduojantį iš keturių batonėlių sudarytos šokolado plytelės formą, kaip Europos Sąjungos prekių ženklą prekėms, priklausančioms saldinių ir kepininių sektoriui⁵⁴. *Cadbury Schweppes plc* (vėliau – *Cadbury Holdings*, o dabar – *Mondelez*) pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, grindžiamą šio žymens skiriamąjo požymio nebuvimu⁵⁵; EUIPO anuliavimo skyrius šį prašymą patenkino. Vis dėlto EUIPO apeliacinė taryba panaikino tokį sprendimą, motyvuodama tuo, kad ginčijamas žymuo įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo⁵⁶.

Gavęs ieškinį dėl pastarojo sprendimo, Bendrasis Teismas⁵⁷ jį panaikino ir nusprendė, kad tame sprendime nebuvo išspręstas klausimas, kaip atitinkama visuomenė keliose valstybėse narėse suvokia ginčijamą prekių ženklą.

Gavęs *Nestlé* ir EUIPO pateiktus apeliacinius skundus, kuriuos atmetė, Teisingumo Teismas patikslino žymens naudojimo teritorinę apimtį, reikalingą tam, kad jį būtų galima laikyti įgijusiu skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalį.

Pirma, Teisingumo Teismas patikslino 2013 m. balandžio 18 d. Sprendimo *Colloseum Holding* (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)) taikymo sritį. Šiuo klausimu jis pabrėžė, kad, žinoma, jis

⁵⁴ Tai susiję su prekėmis, priskirtomis prie Nicos sutarties 30 klasės.

⁵⁵ Pagal Reglamento 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

⁵⁶ Pagal Reglamento 207/2009 7 straipsnio 3 dalį.

⁵⁷ 2016 m. gruodžio 15 d. Sprendimas *Mondelez UK Holdings & Services / EUIPO – Société des produits Nestlé (Šokolado plytelės forma)* (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

jau yra nusprendęs, jog reikalavimai, keliami tikrinant, ar prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas⁵⁸, yra analogiškai reikalavimams, susijusiems su žymens skiriamojo požymio įgijimu dėl naudojimo siekiant jį įregistruoti⁵⁹, ir kad vertinant, ar yra „naudojimas iš tikrųjų Bendrijoje“, nereikia atsižvelgti į valstybių narių teritorijos sienas. Vis dėlto Sprendimas *Colloseum Holding* susijęs ne su geografiniu paplitimu, svarbiu vertinant naudojimo iš tikrųjų buvimą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį, bet su galimybe manyti, kad toje nuostatoje įtvirtinta prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga įvykdyta, kai įregistruotas prekių ženklas, įgijęs skiriamąjį požymį dėl kito sudėtinio prekių ženklo, kurio dalis jis yra, naudojimo, naudojamas tik šiame kitame sudėtiname prekių ženkle arba tik kartu su kitu prekių ženklu, o šių dviejų prekių ženklų derinys pats įregistruotas kaip prekių ženklas. Taigi Sprendimo *Colloseum Holding* 34 punkto negalima aiškinti taip, kad reikalavimai, taikomi vertinant geografinį paplitimą, leidžiantį įregistruoti prekių ženklą dėl naudojimo, yra analogiški reikalavimams, leidžiantiems išsaugoti prekių ženklo savininko teises.

Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad, kiek tai susiję su jau įregistruoto Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų, nėra nuostatos, analogiškos Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 daliai, todėl negalima automatiškai daryti prielaidos dėl tokio naudojimo nebuvimo vien dėl to, kad atitinkamas prekių ženklas nebuvo naudotas Sąjungos dalyje. Taigi net jei galima pagrįstai tikėtis, kad Europos Sąjungos prekių ženklas bus naudojamas didesnėje nei tik vienos valstybės narės teritorijoje, kad galėtų būti laikomas „naudojamu iš tikrųjų“, negalima atmesti galimybės, kad tam tikromis aplinkybėmis prekių arba paslaugų, kurioms Europos Sąjungos prekių ženklas įregistruotas, rinka apima tik vienos valstybės narės teritoriją, todėl šio prekių ženklo naudojimas šioje teritorijoje gali atitikti Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygas.

Antra, kalbant apie skiriamojo požymio įgijimą dėl prekių ženklo naudojimo, Teisingumo Teismas priminė savo jurisprudenciją, pagal kurią remiantis Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalimi žymuo gali būti įregistruotas kaip Europos Sąjungos prekių ženklas tik pateikus įrodymą, kad jis dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį Sąjungos dalyje, kurioje *ab initio* neturėjo tokio požymio. Šią Sąjungos dalį prireikus gali sudaryti viena valstybė narė. Vadinas, prekių ženklas, kuris *ab initio* neturėjo skiriamojo požymio visose valstybėse narėse, pagal šią nuostatą gali būti įregistruotas tik įrodžius, kad dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį visoje Sąjungos teritorijoje. Be to, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad iš 2012 m. gegužės 24 d. Sprendimo *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli / VRDT* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), 62 punktas) nematyti, kad kai prekių ženklas neturi būdingo skiriamojo požymio visoje Sąjungoje, norint jį įregistruoti kaip Europos Sąjungos prekių ženklą, pakanka įrodyti, kad jis dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį didelėje Sąjungos dalyje, net jei tokių įrodymų nebuvo pateikta dėl kiekvienos valstybės narės.

⁵⁸ Kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalį ir Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį.

⁵⁹ 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimas *Leno Marken* (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

Galiausiai, trečia, dėl įrodymo, kad skiriamasis požymis įgytas naudojant prekių ženklą, Teisingumo Teismas nusprendė: kadangi pagal jokią Reglamento Nr. 207/2009 nuostatą nereikalaujama atskirais įrodymais įrodyti skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo kiekvienoje konkrečioje valstybėje narėje, negali būti atmesta galimybė, kad įrodymai, patvirtinantys konkretaus žymens dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį, gali turėti reikšmės, kalbant apie kelias valstybes nares ar net apie visą Sąjungą. Pavyzdžiui, dėl tam tikrų prekių ar paslaugų ekonominės veiklos vykdytojai gali sugrupuoti kelias valstybes nares į vieną platinimo tinklą ir, visų pirma dėl savo rinkodaros strategijos, laikyti šias valstybes nares viena ir ta pačia nacionaline rinka. Tokiu atveju žymens naudojimo tokioje tarpvalstybinėje rinkoje įrodymai gali turėti reikšmės visoms atitinkamoms valstybėms narėms. Tas pats būtų, jei dėl geografinio, kultūrinio ar kalbinio dviejų valstybių narių artumo vienos valstybės atitinkama visuomenė pakankamai pažintų kitos valstybės rinkoje siūlomas prekes ar paslaugas.

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad nors pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalį norint įregistruoti prekių ženklą, *ab initio* neturintį skiriamojo požymio visose Sąjungos valstybėse narėse, nebūtina pateikti šio prekių ženklo dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio įrodymų dėl kiekvienos atskiros valstybės narės, pateiktais įrodymais turi būti galima įrodyti tokį įgijimą visose Sąjungos valstybėse narėse. Į klausimą, ar pateiktų įrodymų pakanka tam, kad būtų įrodyta, jog konkretus žymuo dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį toje Sąjungos teritorijos dalyje, kurioje *ab initio* neturėjo tokio požymio, pirmiausia turi atsakyti EUIPO padaliniai, vertindami įrodymus. Šį vertinimą kontroliuoja Bendrasis Teismas, kuris, gavęs ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo, vienintelis turi kompetenciją konstatuoti faktus ir juos vertinti. Tačiau faktinių aplinkybių vertinimas, jeigu Bendrajam Teismui pateikti įrodymai nebuvo išskraipyti, nėra teisės klausimas, kurį nagrinėdamas apeliacinį skundą gali tikrinti Teisingumo Teismas. Vis dėlto, jeigu EUIPO padaliniai ar Bendrasis Teismas, įvertinę visus jiems pateiktus įrodymus, padaro išvadą, kad kai kurių iš jų pakanka įrodyti, jog konkretus žymuo dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį toje Sąjungos dalyje, kurioje jis *ab initio* neturėjo tokio požymio, taigi jie pagrindžia jo įregistravimą kaip Europos Sąjungos prekių ženklo, šią išvadą jie privalo aiškiai nurodyti savo atitinkamuose sprendimuose.

II. Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai

1. Galimybė suklaidinti

2003 m. liepos 9 d. Sprendimas „Laboratorios RTB / VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)“ (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

„Bendrijos prekių ženklas – Protesto procedūra – Ankstesni vaizdiniai ir žodiniai prekių ženklai, kuriuose yra žodis GIORGI – Žodinio Bendrijos prekių ženklo „GIORGIO BEVERLY HILLS“ paraiška – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“

Giorgio Beverly Hills, Inc. pateikė VRDT paraišką įregistruoti žodinį žymenį GIORGIO BEVERLY HILLS kaip Bendrijos prekių ženklą prekėms, priklausančioms įvairioms Nicos sutarties klasėms⁶⁰.

Laboratorios RTB pateikė protestą dėl šio Bendrijos prekių ženklo registracijos, motyvuodama tuo, kad yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesniais vaizdiniais prekių ženklais, kuriuose yra žodiniai žymenys J GIORGI, GIORGI LINE ir MISS GIORGI, kurių savininkė buvo ieškovė.

VRDT protestų skyrius atmetė protestą motyvuodamas tuo, kad dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumų nekyla jokios galimybės suklaidinti visuomenę Ispanijos teritorijoje, kurioje ankstesni prekių ženklai yra saugomi.

Ieškovė pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo, kurį Apeliacinė taryba atmetė. Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, kad, nepaisant nagrinėjamų prekių tapatumo, tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo GIORGIO BEVERLY HILLS ir ankstesnių vaizdinių prekių ženklų, kuriuose yra žodiniai žymenys J GIORGI, GIORGI LINE ir MISS GIORGI, yra pakankamai skirtumų, kad būtų galima atmesti bet kokią galimybę supainioti.

Ieškovės pateiktą ieškinį dėl Apeliacinės kolegijos sprendimo Bendrasis Teismas atmetė.

Šiuo klausimu Bendrasis Teismas teigė, kad Ispanijos visuomenė neturi galimybės supainioti žodinio prekių ženklo GIORGIO BEVERLY HILLS, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą tualetiniam muilui, kvepalams ir t. t., priskirtiems prie Nicos sutarties 3 klasės, su vaizdiniais prekių ženklais, kuriuose yra žodiniai žymenys J GIORGI, GIORGI LINE ir MISS GIORGI, kurie anksčiau buvo įregistruoti Ispanijoje tai pačiai klasei priklausančioms parfumerijos ir kosmetikos prekėms žymėti. Iš tikrųjų, net jei prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios arba panašios, žymenų vizualus, fonetinis ir konceptualus skirtumas yra pakankamas pagrindas atmesti minėtos

⁶⁰ Tai susiję su prekėmis, priskirtomis prie Nicos sutarties 3, 14, 18 ir 25 klasių.

galimybės supainioti buvimą, todėl netenkinama viena iš Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sąlygų.

2009 m. sausio 22 d. Sprendimas „Commercy / VRDT – easyGroup IP Licensing (easyHotel)“ (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

„Bendrijos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Bendrijos prekių ženklas „easyHotel“ – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas EASYHOTEL – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Prekių ir paslaugų panašumo nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas – Teisinė pagalba – Komercinės bendrovės bankroto administratoriaus pateiktas prašymas – Procedūros reglamento 94 straipsnio 2 dalis“

EasyGroup IP Licensing Ltd pateikė VRDT paraišką įregistruoti žodinį žymenį „easyHotel“ kaip Bendrijos prekių ženklą įvairioms prekėms ir paslaugoms⁶¹. *Commercy AG* pateikė prašymą pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia, grindžiamą ankstesniu žodiniu nacionaliniu prekių ženklu EASYHOTEL, įregistruotu Vokietijoje įvairioms prekėms ir paslaugoms. *EasyGroup IP Licensing* atsisakė ginčijamo prekių ženklo tam tikroms prekėms ir paslaugoms.

Nusprendęs, kad nėra įvykdyta viena iš sąlygų, reikalingų, kad būtų taikomas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, būtent sąlyga, susijusi su prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių ir paslaugų tapatumu ar panašumu, Anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia. Savo sprendimu Apeliacinė taryba atmetė ieškovės apeliaciją ir paliko galioti Anuliavimo skyriaus sprendimą. Iš esmės ji nusprendė, kad aptariamoms prekėms ir paslaugoms nėra tapačios ar panašios, todėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas neturi būti taikomas.

Bendrasis Teismas atmetė dėl Apeliacinės tarybos sprendimo pateiktą ieškinį, manydamas, kad, pirma, prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, kuriame remiamasi to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalimi, gali pateikti tik ankstesnių prekių ženklų, kuriais grindžiamas šis prašymas, savininkai arba jų įgalioti licencijų turėtojai⁶². Bet komercinės bendrovės, kuri buvo ankstesnių aptariamų prekių ženklų savininkė, bankroto procedūros administratorius neatitiko nė vienos iš šių dviejų kategorijų. Todėl minėto administratoriaus savo vardu pateiktas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia turėjo būti pripažintas nepriimtiniu.

Iš tiesų jeigu prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikė atitinkama bendrovė remdamasi jai priklausančiais ankstesniais prekių ženklais, būtent ji, prireikus atstovaujama bankroto administratoriaus, turi teisę ginčyti Anuliavimo skyriaus ir

⁶¹ Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso Nicos sutarties 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38–41 ir 42 klasėms.

⁶² Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 55 straipsnio 1 dalies b punktas, siejamas su šio reglamento 42 straipsnio 1 dalimi ir 52 straipsnio 1 dalimi.

Apeliacinės tarybos sprendimus. Tačiau šios bendrovės bankroto administratoriaus savo vardu Apeliacinei tarybai pateiktą apeliaciją ir Bendrajame Teisme pareikštą ieškinį reikėjo atmesti remiantis tuo, kad juos pateikė⁶³ asmuo, neturintis teisės ginčyti šioje apeliacijoje ir ieškinyje nurodytų sprendimų.

Antra, Bendrasis Teismas teigė, kad plačioji visuomenė neturi galimybės supainioti⁶⁴ žodinio žymens „easyHotel“, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties 39 ir 42 klasių paslaugoms bei 16, 25, 32, 33, 35, 36 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms, ir anksčiau Vokietijoje įregistruoto žodinio prekių ženklo EASYHOTEL, skirto minėtos sutarties 9 ir 42 klasėms priklausančiai programinei įrangai.

Atitinkamų prekių ir paslaugų rūšis, paskirtis bei naudojimas skiriasi, ir jos nekonkuruoja tarpusavyje bei vienos kitų nepapildo. Iš tikrųjų aptariamos ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės ir paslaugos yra IT pobūdžio, o prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų informavimo, užsakymo ir rezervavimo paslaugų paskirtis kitokia, taigi IT naudojama tik tam, kad būtų perduota informacija arba suteikta galimybė rezervuoti viešbučio kambarius ar keliones.

Iš tiesų aptariamos ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės ir paslaugos skirtos būtent viešbučių ir kelionių sektoriaus įmonėms, o prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos informavimo, užsakymo ir rezervavimo paslaugos skirtos plačiajai visuomenei. Be to, aptariamos ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės ir paslaugos naudojamos tam, kad leistų informacinei sistemai, tiksliau – internetinei parduotuvei, veikti, o prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos informavimo, užsakymo ir rezervavimo paslaugos naudojamos norint rezervuoti viešbučio kambarį ar kelionę. Vien to, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos informavimo, užsakymo ir rezervavimo paslaugos teikiamos tik internetu, todėl joms reikia tokios kompiuterinės įrangos, kuri naudojama siūlant ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes ir paslaugas, neužtenka, kad būtų paneigti pagrindiniai skirtumai, esantys tarp aptariamų prekių ir paslaugų rūšių, paskirties ir naudojimo.

Galiausiai, trečia, vienos kitas papildančios prekės ar paslaugos yra tos, tarp kurių egzistuoja glaudus ryšys, t. y. viena yra tokia būtina ar svarbi kitai naudoti, jog vartotojai gali manyti, kad atsakomybė už šių prekių pagaminimą arba už šių paslaugų teikimą tenka tai pačiai įmonei.

Pagal šią jurisprudencijoje pateiktą apibrėžtį reikalaujama, kad vienos kitas papildančios prekės ar paslaugos galėtų būti naudojamos kartu, o tai reiškia, kad jos turi būti skirtos tai pačiai visuomenei. Iš to matyti, kad prekės ir paslaugos, kurios yra būtinos, kad komercinė įmonė veiktų, ir prekės bei paslaugos, kurias ši įmonė gamina ar teikia, negali vienos kitų papildyti. Šios dvi prekių ar paslaugų kategorijos nebuvo naudojamos kartu,

⁶³ Priešingai nei numatyta atitinkamai Reglamento Nr. 40/94 58 straipsnyje ir 63 straipsnio 4 dalyje.

⁶⁴ Kaip tai suprantama pagal Reglamento 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

nes pirmosios kategorijos prekes ar paslaugas aptariama įmonė naudojo pati, o antrosios kategorijos – tos įmonės klientai.

2009 m. birželio 18 d. Sprendimas „L'Oréal ir kt.“ (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

„Direktyva 89/104/EEB – Prekių ženklai – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Naudojimas lyginamojoje reklamoje – Teisė uždrausti šį naudojimą – Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo reputacija – Kenkimas prekių ženklo funkcijoms – Direktyva 84/450/EEB – Lyginamoji reklama – 3a straipsnio 1 dalies g ir h punktai – Lyginamosios reklamos teisėtumo sąlygos – Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo žinomumu – Prekės pateikimas kaip imitacijos ar reprodukcijos“

Įmonės „L'Oréal SA“, „Lancôme parfums et beauté & Cie SNC“ ir „Laboratoire Garnier & Cie“ yra „L'Oréal“ grupės, gaminančios ir parduodančios prabangius kvėpalus, narės. Jos yra reputaciją turinčių prekių ženklų „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ ir „Noa“ savininkės.

Malaika ir *Starion* Jungtinėje Karalystėje prekiaavo šių kvėpalų imitacijomis, kurias gamino *Bellure*. Šių imitacijų prekybai naudojami buteliukai ir pakuotės apskritai buvo panašūs į *L'Oréal* naudojamus buteliukus ir pakuotes, kurie saugomi žodiniais ir vaizdiniais prekių ženklais. Šios bendrovės naudojo mažmenininkams pateiktus lyginamuosius sąrašus, juose buvo nurodytas prabangių kvėpalų, kuriuos imitavo parduodami kvėpalai, žodinis prekių ženklas.

L'Oréal pareiškė *High Court of Justice (England & Wales)*, (Aukštasis Teisingumo Teismas (Anglija ir Velsas), Kanderio skyrius, Jungtinė Karalystė), ieškinį *Bellure*, *Malaika* ir *Starion* dėl teisių į prekių ženklus pažeidimo.

Nacionalinis teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti tam tikras Prekių ženklų direktyvos ir Direktyvos dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos⁶⁵ nuostatas.

Dėl pakuočių ir buteliukų, panašių į *L'Oréal* prekiaujamų prabangių kvėpalų pakuotes ir buteliukus, naudojimo Teisingumo Teismui buvo pateiktas klausimas, ar trečiasis asmuo, naudojantis prekių ženklą, panašų į reputaciją turintį prekių ženklą, gali būti laikomas nesąžiningai pasinaudojančiu prekių ženklu, jeigu toks naudojimas jam yra naudingas prekiaujant savo prekėmis, tačiau neklaidina visuomenės arba nedaro žalos prekių ženklo savininkui.

Teisingumo Teismas į šį klausimą atsakė teigiamai. Taigi jis nusprendė, kad nesąžiningas naudojimasis prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar prekių ženklo reputacija neleidžia manyti, kad egzistuoja galimybė supainioti ir galimybė padaryti žalos prekių ženklo savininkui. Teisingumo Teismas manė, kad siekiant nustatyti, ar naudojant žymenį

⁶⁵ 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyva 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos suderinimo (OL L 250, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 227), iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB (OL L 290, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 365).

nesąžiningai naudojamosi prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba prekių ženklo reputacija, reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visus svarbius konkretaus atvejo veiksniai, prie kurių priskiriami prekių ženklo reputacijos stiprumas ir skiriamąjo požymio laipsnis, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis bei atitinkamų prekių pobūdis ir artimumo laipsnis. Nagrinėjamu atveju *Malaika* ir *Starion* gavo komercinės naudos dėl to, kad prekiaudamos „žemos klasės“ imitacijomis naudojo pakuotes ir buteliukus, panašius į tuos, kuriuos *L'Oréal* naudojo savo prabangiems kvepalams. Be to, panašumo buvo siekiama sąmoningai tam, kad visuomenės sąmonėje susidarytų asociacija, tuo siekiant palengvinti prekių pardavimą. Teisingumo Teismas nusprendė, jog tokiomis aplinkybėmis reikėjo visų pirma atsižvelgti į tai, kad naudojant pakuotes ir buteliukus, panašius į imituojamų kvepalų pakuotes ir buteliukus, reklaminiais tikslais siekiama naudotis prekių ženklų, kuriais pažymėti parduodami tie kvepalai, skiriamuoju požymiu ir reputacija. Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad jeigu trečiasis asmuo, naudodamas žymenį, panašų į reputaciją turintį prekių ženklą, ketina pasinaudoti pastarojo sėkme tam, kad gautų naudos iš jo patrauklumo, reputacijos bei prestižo, ir be jokios finansinės kompensacijos naudotis prekių ženklo savininko komercinio pobūdžio pastangomis šio prekių ženklo įvaizdžiui sukurti ir išlaikyti, nauda, gaunama iš minėto naudojimo, turi būti laikoma nesąžiningai gauta iš minėto prekių ženklo skiriamąjo požymio ar jo reputacijos.

Dėl lyginamųjų kvepalų sąrašų, kuriuose nurodyti *L'Oréal* prabangūs kvepalai, saugomi žodiniiais prekių ženklais, Teisingumo Teismas pirmiausia konstatavo, kad jie gali būti laikomi lyginamąja reklama. Be to, jis priminė, kad reklamos davėjui lyginamojoje reklamoje gali būti uždrausta naudoti konkurento prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį pagal Prekių ženklų direktyvą, nebent ši reklama atitiktų visas Direktyvoje dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos nustatytas teisėtumo sąlygas. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas nusprendė, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiajam asmeniui naudoti šiam prekių ženklui tapatų žymenį, net jei toks naudojimas negali pakenkti esminei prekių ženklo funkcijai nurodyti prekių ar paslaugų kilmę, su sąlyga, kad toks naudojimas kenkia arba gali pakenkti vienai iš kitų prekių ženklo funkcijų, pavyzdžiui, informavimo, investavimo ar reklamos funkcijoms. Dėl klausimo, ar lyginamieji kvepalų sąrašai atitinka visas Direktyvoje dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos nustatytas teisėtumo sąlygas, Teisingumo Teismas nusprendė, kad pagal šią direktyvą reklamos davėjui draudžiama lyginamojoje reklamoje nurodyti, kad jo parduodama prekė yra prekių ženklų pažymėtos prekės ar paslaugos imitacija ar reprodukcija. Vis dėlto lyginamaisiais sąrašais suinteresuotajai visuomenei buvo siekiama nurodyti originalius kvepalus, kuriuos imitavo *Malaika* ir *Starion* parduodami kvepalai. Teisingumo Teismas konstatavo, jog tie sąrašai patvirtino aplinkybę, kad pastarieji kvepalai yra *L'Oréal* parduodamų kvepalų imitacijos, todėl juose buvo pateiktos reklamos davėjo parduodamos prekės kaip prekių, žymimų saugomu prekių ženklu, imitacijos. Galiausiai Teisingumo Teismas patikslino, kad nauda, kurią reklamos davėjas gauna iš tokios neteisėtos lyginamosios reklamos, turi būti laikoma „nesąžiningai gauta“

iš prekių ženklo žinomumo, o tai taip pat prieštarauja Direktyvoje dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos nustatytiems reikalavimams.

2016 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas „combit Software“ (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Europos Sąjungos prekių ženklas – Vientisas statusas – Konstatavimas, kad galimybė supainioti egzistuoja tik Sąjungos dalyje – Šio reglamento 102 straipsnyje numatyto draudimo teritorinė taikymo sritis“

Pagal Vokietijos teisę įsisteigusi bendrovė *Combit Software GmbH* buvo žodinių Vokietijos ir Europos Sąjungos prekių ženklai „combit“, kuriais žymimos informatikos srities prekės ir paslaugos, savininkė.

Pagal Izraelio teisę įsisteigusi bendrovė *Commit Business Solutions* keliose šalyse per savo interneto svetainę [www.commitcrm.com](#) pardavinėjo programinę įrangą, žymimą žodiniu žymeniu „Commit“.

Combit Software pateikė *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas, Vokietija) ieškinį dėl *Commit Business Solutions*, jame visų pirma prašė įpareigoti *Commit Business Solutions* nebenaudoti žodinio žymens „Commit“ Sąjungoje savo parduodamai programinei įrangai, o subsidiariai prašė įpareigoti tą pačią bendrovę nebenaudoti to paties žymens Vokietijoje.

Landgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apygardos teismas) atmetė pagrindinį *combit Software* reikalavimą, tačiau tenkino papildomą reikalavimą.

Gavęs *combit Software* apeliacinį skundą, *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) paprašė Teisingumo Teismo priimti sprendimą dėl Europos Sąjungos žymens naudojimo, sukeliančio galimybę supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu vienoje Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau nesukeliančio tokios galimybės kitoje šios teritorijos dalyje.

Pirma, Teisingumo Teismas nurodė, kad byloje dėl Europos Sąjungos prekių ženklo savininko teisės pareikšti protestą dėl panašaus Europos Sąjungos prekių ženklo, dėl kurio kiltų galimybė supainioti, registracijos jau yra nusprendęs, kad toks protestas turi būti tenkinamas, jei galimybė supainioti yra nustatyta Sąjungos dalyje, kuri gali būti, pavyzdžiui, valstybės narės teritorija. Tuo remdamasis Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad analogiškas sprendimas taikytinas bylose, susijusiose su Europos Sąjungos prekių ženklo savininko teise uždrausti naudoti žymenį, dėl kurio atsiranda galimybė supainioti, nes Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas yra apsaugotas nuo bet kokio žymens naudojimo, kuris kenkia arba gali pakenkti šio prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai. Todėl šis prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti tokio žymens naudojimą, net jeigu jis kenkia šiai funkcijai tik Sąjungos dalyje.

Antra, Teisingumo Teismas nusprendė, kad siekiant užtikrinti vienodą Europos Sąjungos prekių ženklo apsaugą visoje Sąjungos teritorijoje, draudimas tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus iš principo turi apimti visą jos teritoriją.

Vis dėlto tais atvejais, kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, kad, pavyzdžiui, dėl kalbinių priešasčių naudojant panašų žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios prekės, kurioms įregistruotas nagrinėjamas prekių ženklas, nekyla jokios galimybės jų supainioti ir jo naudojimas nekenkia arba negali pakenkti to prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai, jis turi apriboti jo nustatomo draudimo teritorinę taikymo sritį.

Kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, remdamasis įrodymais, kuriuos jam iš principo turi pateikti atsakovas, nusprendžia, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklo Sąjungos dalyje, teisėta prekyba naudojant tą žymenį toje Sąjungos dalyje neturėtų būti draudžiama. Toks draudimas viršytų Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės ribas, nes ši teisė prekių ženklo savininkui leidžia tik ginti savo specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad toks prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas.

Remiantis suformuota Teisingumo Teismo jurisprudencija, išvada, kad Sąjungos dalyje neegzistuoja galimybė supainioti, turi būti būtinai grindžiama visų toje byloje reikšmingų veiksmų analize. Vertinimas turi apimti vizualų, fonetinį ar konceptualų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus.

Svarbu, kad atitinkamas Europos Sąjungos prekių ženklų teismas Sąjungos dalį, dėl kurios jis nusprendžia, kad joje nekenkiama ar negalima pakenkti prekių ženklo funkcijoms, apibrėžtų tiksliai, kad iš pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 102 straipsnį priimtos nutarties būtų aiškiai matyti, kokiai Sąjungos teritorijos daliai netaikomas draudimas naudoti atitinkamą žymenį. Kai toks teismas ketina draudimo naudoti žymenį netaikyti tam tikroms Sąjungos lingvistinėms zonoms, kurios, pavyzdžiui, apibūdinamos kaip „angliškai kalbančios“, jis turi išsamiai nurodyti, kokias zonas apima šie žodžiai.

Aiškinimas, jog draudimas naudoti žymenį, kuris gali būti painiojamas su Europos Sąjungos prekių ženklu, taikomas visai Sąjungos teritorijai, išskyrus tą jos teritorijos dalį, dėl kurios nuspręsta, kad joje tokios galimybės nėra, nekenkia Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje nurodytam Europos Sąjungos prekių ženklo vientisam statusui, jei išsaugoma prekių ženklo savininko teisė uždrausti bet kokią naudojimą, kenkiantį šio prekių ženklo funkcijoms.

Galiausiai Teisingumo Teismas padarė išvadą, jog Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalies b punktas ir 102 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, jog naudojamą žymenį galima supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokios galimybės nėra kitoje jos teritorijos dalyje, toks teismas turi nuspręsti, kad tai yra

to prekių ženklo teikiamos išimtinės teisės pažeidimas, ir nurodyti nutraukti tokio žymens naudojimą visoje Sąjungos teritorijoje, išskyrus tą jos teritorijos dalį, dėl kurios nuspręsta, kad joje tokios galimybės nėra.

2018 m. liepos 25 d. Sprendimas „Mitsubishi Shoji Kaisha ir Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe“ (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos prekių ženklas – Direktyva 2008/95/EB – 5 straipsnis – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 9 straipsnis – Prekių ženklo savininko teisė prieštarauti tam, kad trečiasis asmuo pašalintų visus šiam prekių ženklui tapačius žymenis nuo prekių, tapačių toms, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas, ir ženklinėtų šias prekes naujais žymenimis, turėdamas tikslą jas importuoti arba išleisti į rinką Europos ekonominėje erdvėje (EEE)“

Japonijoje įsisteigusi *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd* (toliau – *Mitsubishi*) buvo žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MITSUBISHI⁶⁶, vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo MITSUBISHI⁶⁷, žodinio Beniliukso prekių ženklo MITSUBISHI⁶⁸ ir vaizdinio Beniliukso prekių ženklo MITSUBISHI⁶⁹ (toliau – prekių ženklai „Mitsubishi“) savininkė.

Nyderlanduose įsisteigusi *Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV* (toliau – MCFE) suteikė išimtinės teises Europos ekonominėje erdvėje (EEE) gaminti ir parduoti prekių ženklais „Mitsubishi“ pažymėtus šakinius krautuvus.

Belgijoje įsisteigusios *Duma Forklifts NV* pagrindinė veikla – pasauliniu mastu pirkti ir parduoti naujus ir naudotus šakinius krautuvus. Ji taip pat prekiaavo savo pačios šakiniais krautuvais pavadinimais „GSI“, „GS“ arba „Duma“. Anksčiau ji buvo oficiali „Mitsubishi“ šakinių krautuvų subplatintoja Belgijoje.

Taip pat Belgijoje įsisteigusi *G. S. International BVBA* (toliau – GSI) buvo susijusi su *Duma*; abi bendrovės turėjo bendrą administraciją ir tą pačią buveinę. GSI gamino ir remontavo šakinius krautuvus, kuriuos kartu su atsarginėmis dalimis didmeniniu mastu importuodavo ir eksportuodavo į pasaulio rinką. Ji pritaikydavo krautuvus prie galiojančių Europos standartų, suteikdavo savo serijos numerius ir tiekėdavo juos *Duma* su ES atitikties sertifikatais.

Gavęs prašymą išspręsti būtent klausimą, ar lygiagretus prekių ženklais „Mitsubishi“ pažymėtų šakinių krautuvų importas į EEE pažeidžia prekių ženklų teisę, *Hof van beroep*

⁶⁶ Įregistruotas 2001 m. rugsėjo 24 d. numeriu 118042 ir žymintis, be kita ko, Nicos sutarties 12 klasės prekes, įskaitant motorines transporto priemones, elektrines transporto priemones ir šakinius krautuvus.

⁶⁷ Įregistruotas 2000 m. kovo 3 d. numeriu 117713 ir žymintis, be kita ko, Nicos sutarties 12 klasės prekes, įskaitant motorines transporto priemones, elektrines transporto priemones ir šakinius krautuvus.

⁶⁸ Įregistruotas 1974 m. birželio 1 d. numeriu 93812 ir žymintis, be kita ko, 12 klasės prekes, įskaitant motorines transporto priemones ir sausumos transporto priemones, ir 16 klasės prekes, įskaitant knygas ir spaudinius.

⁶⁹ Įregistruotas 1974 m. birželio 1 d. numeriu 92755, tapatus vaizdiniam Europos Sąjungos prekių ženklui ir žymintis, be kita ko, 12 klasės prekes, įskaitant motorines transporto priemones ir sausumos transporto priemones, ir 16 klasės prekes, įskaitant knygas ir spaudinius.

te Brussel (Briuselio apeliacinis teismas, Belgija) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

Pirma, Teisingumo Teismas teigė, kad Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalis ir Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalis, kurių turinys yra identiškas, turi būti aiškinamos vienodai.

Antra, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, siekiant užtikrinti prekių ženklo suteikiamų teisių apsaugą, labai svarbu, kad vienoje ar keliose valstybėse narėse įregistruoto prekių ženklo savininkas galėtų kontroliuoti pirmąjį šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių išleidimą į rinką EEE. Be to, iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad ši savininko teisė taikoma kiekvienam šios prekės egzemplioriui.

Trečia, Teisingumo Teismo teigimu, prekių ženklo reklaminė funkcija kaip tokia reiškia prekių ženklo naudojimą reklamos tikslais, siekiant informuoti ar įtikinti vartotoją. Todėl prekių ženklo savininkas turi teisę, be kita ko, uždrausti be jo sutikimo naudoti jo prekių ženklo tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, kai toks naudojimas daro žalą prekių ženklo savininko atliekamam šio prekių ženklo, kaip pardavimo skatinimo elemento arba kaip komercinės strategijos instrumento, naudojimui.

Ketvirta, Teisingumo Teismas priminė, kad, kiek tai susiję su sąvoka „naudojimas vykdant komercinę veiklą“, Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 3 dalyje ir Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 2 dalyje pateiktas naudojimo, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti, būdų sąrašas nėra baigtinis.

Galiausiai, penkta, Teisingumo Teismas padarė išvadą: Direktyvos 2008/95 5 straipsnis ir Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti tam, kad trečiasis asmuo be jo sutikimo pašalintų nuo prekių visus šiam prekių ženklo tapacius žymenis ir pažymėtų jas kitais žymenimis, kai prekės laikomos muitinės sandėlyje, kaip buvo pagrindinėje byloje, turėdamas tikslą jas importuoti arba išleisti į rinką EEE, kur jomis niekada nebuvo prekiaujama.

Vis dėlto pažymėtina, pirma, kad pašalinus prekių ženklo tapacius žymenis užkertamas kelias tam, kad prekės, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas, būtų juo pažymėtos pirmą kartą išleidžiant jas į rinką EEE, todėl šio prekių ženklo savininkas netenka galimybės pasinaudoti pagrindine teise, kuri jam pripažinta šio sprendimo 31 punkte primintoje jurisprudencijoje: kontroliuoti pirmąjį šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių išleidimą į rinką EEE.

Antra, pašalinant prekių ženklo tapacius žymenis ir ženklinant prekes naujais žymenimis turint tikslą pirmą kartą išleisti jas į rinką EEE daroma žala prekių ženklo funkcijoms.

Trečia, dėl to, kad tretiesiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo pašalinant prekių ženklo tapacius žymenis ir ženklinant prekes naujais žymenimis turint tikslą jas importuoti arba išleisti į rinką EEE ir apeiti savininko teisę uždrausti jo prekių ženklo

pažymėtų šių prekių importą pažeidžiama prekių ženklo savininko teisė kontroliuoti pirmąjį šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių išleidimą į EEE rinką ir kenkiama prekių ženklo funkcijoms, šie veiksmai prieštarauja tikslui užtikrinti neiškraipytą konkurenciją.

Galiausiai dėl sąvokos „naudojimas vykdant komercinę veiklą“ Teisingumo Teismas nusprendė, kad trečiojo asmens atliekamas prekių ženklo tapatų žymenų pašalinimas siekiant paženklinti prekes savais žymenimis reiškia šio trečiojo asmens aktyvius veiksmus, kuriuos galima laikyti naudojimu vykdant komercinę veiklą, nes jie atliekami turint tikslą importuoti prekes ir išleisti jas į rinką EEE, taigi vykdant komercinę veiklą, kuria siekiama ekonominės naudos. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo⁷⁰ 9 straipsnio 4 dalį, kuri pagrindinei bylai taikoma nuo 2016 m. kovo 23 d., nuo šiol prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti visiems tretiesiems asmenims vykdant prekybos veiklą įvežti į Sąjungą prekes, jų neišleidžiant į laisvą apyvartą joje, kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris tapatus tokioms prekėms įregistruotam Europos Sąjungos prekių ženklo arba kurio pagal esminius požymius negalima atskirti nuo to prekių ženklo. Ši prekių ženklo savininko teisė nustoja galioti tik kai per procedūrą, skirtą nustatyti, ar buvo pažeistas prekių ženklas, deklarantas ar prekių turėtojas pateikia įrodymų, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti išleisti prekes į rinką galutinės paskirties šalyje.

2. Prekyboje naudojamas neregistruotas prekių ženklas

2020 m. lapkričio 11 d. Sprendimas „EUIPO / John Mills“ (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Protesto procedūra – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – 8 straipsnio 3 dalis – Taikymo sritis – Prašomo įregistruoti prekių ženklo tapatumas su ankstesniu prekių ženklu arba panašumas į jį – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas MINERAL MAGIC – Ankstesnio prekių ženklo savininko atstovo ar patikėtinio pateikta registracijos paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“

Jerome Alexander Consulting Corp. yra Jungtinių valstijų žodinio prekių ženklo MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, kuriuo žymima prekė „Veido pudra, kurioje yra mineralų“, savininkė. Pagal platinimo sutartį *John Mills Ltd* užsiima *Jerome Alexander Consulting* prekių platinimu Sąjungoje ir visame pasaulyje.

2013 m. rugsėjo 18 d. *John Mills* savo vardu pateikė paraišką įregistruoti žodinį žymenį MINERAL MAGIC kaip Europos Sąjungos prekių ženklą kosmetikos prekėms. *Jerome Alexander Consulting* pareiškė protestą, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009

⁷⁰ Reglamentas Nr. 207/2009, iš dalies pakeistas Reglamentu Nr. 2015/2424.

8 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią „prekių ženklas neregistruojamas, jeigu prekių ženklo savininko atstovas ar patikėtinis savo vardu be savininko sutikimo paduoda paraišką įregistruoti prekių ženklą“.

Protestas buvo atmestas. Vis dėlto EUIPO apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir atsisakė registruoti prekių ženklą MINERAL MAGIC. Šiuo klausimu Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad *John Mills* pateikė paraišką įregistruoti šį prekių ženklą kaip „atstovė“ ir be savininkės sutikimo. Ji taip pat pažymėjo, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios arba panašios ir kad žymenys yra panašūs.

Gavęs *John Mills* ieškinį, Bendrasis Teismas panaikino Apeliacinės tarybos sprendimą motyvuodamas tuo, kad Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalis taikoma tik tuomet, kai prekių ženklai yra tapatūs.

Gavęs EUIPO apeliacinį skundą, Teisingumo Teismas panaikino Bendrojo Teismo sprendimą ir nusprendė, kad Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalis taikoma ne tik tais atvejais, kai ankstesnis prekių ženklas ir ankstesnio prekių ženklo savininko atstovo ar patikėtinio prašomas įregistruoti prekių ženklas yra tapatūs.

Pirma, Teisingumo Teismas konstatavo, kad Reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 8 straipsnio 3 dalyje aiškiai nenurodyta, ar ši nuostata taikoma tik tuomet, kai atstovo ar patikėtinio prašomas įregistruoti prekių ženklas yra tapatus ankstesniam prekių ženklui. Iš tiesų Teisingumo Teismo atlikta šios nuostatos parengiamųjų darbų analizė rodo, kad jais remiantis negalima daryti išvados, jog į šios nuostatos taikymo sritį patenka tik atvejai, kai prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs. Priešingai, iš parengiamųjų darbų matyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalis išreiškia Sąjungos teisės aktų leidėjo pasirinkimą iš esmės pakartoti Paryžiaus konvencijos⁷¹ 6septies straipsnio 1 dalį. Visgi Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Bendrasis Teismas turėjo atsižvelgti į šios konvencijos parengiamuosius darbus⁷², iš kurių matyti, kad Paryžiaus konvencija gali būti taikoma ir ankstesnio prekių ženklo savininko atstovo ar patikėtinio prašomam įregistruoti prekių ženklui, jei jis yra panašus į tą ankstesnį prekių ženklą.

Antra, Teisingumo Teismas nurodė, kad kitoks aiškinimas paneigtų Reglamento Nr. 207/2009 bendrą struktūrą, nes dėl jo iš ankstesnio prekių ženklo savininko būtų atimta galimybė pareikšti protestą dėl panašaus jo atstovo ar patikėtinio prekių ženklo registracijos, nors atstovas ar patikėtinis turėtų teisę pareikšti protestą dėl šio savininko pateiktos vėlesnės paraiškos įregistruoti pirminį prekių ženklą remdamasis tuo, kad šis prekių ženklas panašus į to savininko atstovo ar patikėtinio įregistruotą prekių ženklą.

⁷¹ 1883 m. kovo 20 d. Paryžiuje pasirašyta Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, paskutinį kartą peržiūrėta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme ir iš dalies pakeista 1979 m. rugsėjo 28 d. *(Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 828 t., Nr. 11851, p. 305)*.

⁷² Lisabonos konferencijos, surengtos 1958 m. spalio 6–31 d. siekiant peržiūrėti Paryžiaus konvenciją, per kurią buvo įtrauktas 6septies straipsnis, aktai.

Trečia, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalimi siekiama užkirsti kelią ankstesnio prekių ženklo savininko atstovo ar patikėtinio piktnaudžiavimui šiuo prekių ženklu, nes atstovas ar patikėtinis gali nesąžiningai pasinaudoti prekių ženklo savininko pastangomis ir investicijomis. Toks piktnaudžiavimas galimas ir tuo atveju, kai prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs.

Galiausiai Teisingumo Teismas teigė, kad toje bylos stadijoje buvo galima priimti galutinį sprendimą dėl *John Mills* ieškinio, ir jį priėmė.

John Mills priekaištavo Apeliacinei tarybai dėl to, kad ši nusprendė, jog *John Mills* yra *Jerome Alexander Consulting* „atstovė“. Teisingumo Teismo nuomone, sąvokas „atstovas“ ir „patikėtinis“ reikia aiškinti plačiai, t. y. taip kad jos apima visų rūšių santykius, grindžiamus sutartimi, pagal kurią šalis sieja komercinio bendradarbiavimo susitarimas, kurio pagrindu būtų sukurti pasitikėjimo santykiai ir kuriame būtų tiesiogiai ar netiesiogiai įtvirtinta paraišką patekusio asmens bendra pasitikėjimo ir lojalumo pareiga ankstesnio prekių ženklo savininko interesų atžvilgiu.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas konstatavo, kad *John Mills* yra privileijuotoji *Jerome Alexander Consulting* prekių platintoja, kad yra įtvirtinta nekonkuravimo sąlyga ir nuostatos, susijusios su ankstesnio prekių ženklo savininko intelektinės nuosavybės teisėmis, susijusiomis su šiomis prekėmis. Taigi Apeliacinė taryba teisingai traktavo *John Mills* kaip *Jerome Alexander Consulting* „atstovę“.

Kiek tai susiję su prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimu, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, siekiant taikyti Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalį, šis panašumas nevertinamas atsižvelgiant į galimybę supainioti. Dėl prekių Teisingumo Teismas priminė, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija yra nurodyti prekių ar paslaugų, kurioms jis skirtas, komercinę kilmę. Taigi negalima atmesti galimybės taikyti Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalį, kai registracijos paraiškoje nurodytos prekės ar paslaugos ir ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos yra panašios.

Nagrinėjamu atveju Teisingumo Teismas konstatavo, kad nagrinėjami žymenys yra panašūs ir kad prekės yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios.

Taigi buvo atmestas visas *John Mills* ieškinys.

3. Reputaciją turintis prekių ženklas

2007 m. kovo 22 d. Sprendimas „Sigla / VRDT – Elleni Holding (VIPS)“ (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

„Bendrijos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Bendrijos prekių ženklo VIPS registracijos paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VIPS – Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis – Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnis – Dispozityvumo principas – Teisė į gynybą“

1997 m. vasario 7 d. *Elleni Holding BV* pateikė VRDT Bendrijos prekių ženklo registracijos paraišką. Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti (toliau – prašomas įregistruoti prekių ženklas) buvo žodinis žymuo VIPS⁷³. 1999 m. rugsėjo 14 d. *Sigla SA* pareiškė protestą⁷⁴ dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo.

VRDT protestų skyrius⁷⁵ patenkino protestą dėl 42 klasės paslaugų ir atmetė jo dalį, susijusią su 9 ir 35 klasei priklausančiomis prekėmis ir paslaugomis. Vis dėlto Apeliacinė taryba⁷⁶ patenkino *Elleni Holding* apeliaciją ir panaikino Protestų skyriaus sprendimą. Apeliacinė taryba manė, kad ieškovė įrodė savo ankstesnio prekių ženklo reputaciją Ispanijoje, tačiau nenurodė priežasčių, dėl kurių naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba jiems pakenkta.

Gavęs *Sigla SA* ieškinį, Bendrasis Teismas panaikino Apeliacinės tarybos sprendimą.

Šiuo klausimu Bendrasis Teismas visų pirma pažymėjo, kad Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalis, kurioje numatytas anksčiau įregistruoto reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra įregistruotas, turi būti aiškinama taip, kad ja gali būti grindžiamas protestas, pareikštas tiek dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje nurodomos prekės ir paslaugos, netapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms ar paslaugoms ir nepanašios į jas, tiek dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje nurodomos prekės, tapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms arba panašios į jas. Iš tikrųjų šios nuostatos aiškinimas negali suteikti reputaciją turinčiam prekių ženklui mažesnės apsaugos tuo atveju, kai žymuo naudojamas tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, palyginti su atveju, kai žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Bendrasis Teismas patikslino, kad pagal minėtą nuostatą, t. y. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalį, kurioje numatytas anksčiau įregistruoto reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugos išplėtimas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms jis yra

⁷³ Prekės ir paslaugos, kurioms prašoma registracijos, susijusios su „kompiuteriais ir magnetinėse laikmenose įrašyta programine įranga“ (9 klasė), „konsultacijomis komerciniais klausimais; kompiuteryje įrašytų duomenų tvarkymo paslaugomis“ (35 klasė) ir „kompiuteriniu programavimu; viešbučiais, restoranais, kavinėmis-restoranais“ (42 klasė), kaip tai suprantama pagal Nicos sutartį.

⁷⁴ Pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalį.

⁷⁵ 2000 m. rugsėjo 28 d. Sprendimas Nr. 2221/2000.

⁷⁶ 2003 m. balandžio 1 d. Sprendimas (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį ieškovei pranešta tų pačių metų balandžio 3 d.

įregistruotas, be kita ko, leidžiama ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo savininkui užprotestuoti prekių ženklą, galinčių padaryti žalos ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, registravimą. Ši žala gali atsirasti, jei ankstesnis prekių ženklas iš karto nebesiasocijuotų su prekėmis, kurioms jis buvo įregistruotas ir naudojamas. Ši galimybė susijusi su ankstesnio prekių ženklo „nuvertėjimu“ ar „laipsnišku nykimu“, kurie pasireiškia jo išskirtinumo ir įtakos visuomenės sąmonei praradimu. Tačiau nuvertėjimo galimybė iš esmės yra mažesnė, jei ankstesnį prekių ženklą sudaro žodis, kuris dėl jam būdingos reikšmės yra labai paplitęs ir dažnai vartojamas atskirai nuo iš jo sudaryto ankstesnio prekių ženklo. Tokiu atveju mažiau tikėtina, kad ankstesnis prekių ženklas nuvertės dėl to, jog nagrinėjamą žodį perima prašomas įregistruoti prekių ženklas. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodyta žala taip pat atsiranda, kai prekes ar paslaugas, žymimas prašomu įregistruoti prekių ženklu, visuomenė gali vertinti taip, kad sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Šios žalos galimybė dažniausiai gali atsirasti tada, kai minėtoms prekėms ar paslaugoms būdingas požymis arba savybė gali padaryti neigiamą įtaką gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo reputacijai dėl savo tapatumo prašomam įregistruoti prekių ženklu arba panašumo į jį.

Toliau Bendrasis Teismas pabrėžė, kad sąvoka nesąžiningas „pasinaudojimas“ ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba reputacija, nepagrįstai naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą, apima atvejus, kai akivaizdžiai eksploatuojamas arba piktybiškai naudojamas garsus prekių ženklas arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija. Kitaip tariant, tai yra galimybė, kad reputaciją turinčio prekių ženklo įvaizdis arba juo perteikiamos savybės bus perkeltos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms, todėl prekyba jomis palengvės dėl susiejimo su reputaciją turinčiu ankstesniu prekių ženklu. Šią galimybę reikia skirti nuo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos galimybės supainioti. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais suinteresuotoji visuomenė sulygina prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, t. y. nustato ryšį tarp jų, tačiau jų nesupainioja. Todėl galimybės supainioti egzistavimas nėra šios nuostatos taikymo sąlyga.

Bendrojo Teismo nuomone, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi nesiekama sukliudyti įregistruoti kiekvieno prekių ženklo, kuris tapatus reputaciją turinčiam prekių ženklu arba panašus į jį. Taigi ankstesnio prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad jo prekių ženklu faktiškai ir realiai kenkiama. Vis dėlto jis turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinė galimybė ateityje nesąžiningai pasinaudoti ar pakenkti. Šiomis aplinkybėmis yra įmanoma, ypač protesto, kuris grindžiamas prekių ženklu, turinčiu išskirtinai gerą reputaciją, atveju, kad ne hipotetinė galimybė, jog ateityje prašomas įregistruoti prekių ženklas pakenks prekių ženklu, kuriuo grindžiamas protestas, arba juo bus nesąžiningai pasinaudota, yra tokia akivaizdi, kad nėra būtinybės protestą pareiškusiam asmeniui dėl to nurodyti arba įrodyti jokių kitų faktinių aplinkybių. Tačiau neturėtų būti preziumuojama, kad taip yra visada.

Galiausiai Bendrasis Teismas patikslino, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pagrindinė taikymo sąlyga yra ryšio tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo buvimas. Šioje byloje, nesant kitų svarbių įrodymų, ryšio tarp paslaugų, žymimų žodiniu žymeniu VIPS, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties 9, 35 ir 42 klasėms priklausančiai programinei įrangai ir paslaugoms, ir paslaugų, žymimų žodiniu prekių ženklu VIPS, anksčiau Ispanijoje įregistruotu minėtos sutarties 42 klasei priklausančioms paslaugoms, nepakanka, kad būtų galima *prima facie* daryti išvadą, jog egzistuoja ne hipotetinė galimybė, kad ateityje minėto žymens naudojimu bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar reputacijai arba nesąžiningai jais pasinaudota, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalį. Iš tikrųjų, pirma, kadangi žodis VIPS yra anglų kalbos trumpinio VIP, labai plačiai ir dažnai vartojamo garsiems asmenims apibūdinti tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, daugiskaitos forma, galimybė, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, yra ribota. Tokia galimybė yra dar mažiau tikėtina, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas žymi paslaugas, kurios skirtos konkrečiai ir neišvengiamai labiau ribotai visuomenės daliai. Antra, prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms paslaugoms nebūdingas joks požymis ar savybė, galintys patvirtinti tikimybę, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo reputacijai. Šiuo aspektu vien ryšio tarp prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų nepakanka ir jis nėra lemiamas. Žinoma, toks ryšys sustiprina tikimybę, kad visuomenė, susidūrusi su prašomu įregistruoti prekių ženklu, pagalvos ir apie ankstesnį prekių ženklą. Tačiau vien šios aplinkybės nepakanka, kad sumažėtų ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Taip gali atsitikti tik tuo atveju, jeigu įrodyta, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų požymiai ar savybės gali potencialiai kenkti ankstesnio prekių ženklo reputacijai. Trečia, galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba reputacija galėtų atsirasti tik tuomet, jei atitinkamai visuomenei, nepainiojant prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų kilmės, pareiškėjo programinė įranga taptų ypač patraukli vien dėl to, kad ji žymima prekių ženklu, tapachiu reputaciją turinčiam ankstesniam prekių ženklu. Pastarojo savininkui nenurodžius jo ankstesniam prekių ženklu būdingų konkrečių savybių ir būdo, kaip jos galėtų palengvinti prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų teikimą, vien savybės, paprastai siejamos su reputaciją turinčių greito maisto restoranų tinklo prekių ženklu, negali būti laikomos galinčiomis suteikti naudos kompiuterinio programavimo paslaugoms, net jeigu jos skirtos viešbučiams ar restoranams.

2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas „Interflora ir Interflora British Unit“ (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

„Prekių ženklai – Reklama internete pagal raktinius žodžius („keyword advertising“) – Reklamos davėjo kaip raktinis žodis pasirinktas reputaciją turinčiam konkurento prekių ženklui tapatus žymuo – Direktyva 89/104/EEB – 5 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 – 9 straipsnio 1 dalies a ir c punktai – Vienos iš prekių ženklo funkcijų pažeidimo sąlyga – Žala reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui (silpninimas) – Nesąžiningas naudojimas šio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo reputacija („parazitavimas“)"

Bendrovė *Interflora British Unit* buvo licencijos, suteiktos JAV bendrovei *Interflora Inc.*, valdančios pasaulinį gėlių tiekimo tinklą, turėtoja. *Interflora* tinklą sudarė floristai, kuriems užsakymus klientai galėdavo pateikti asmeniškai, telefonu arba internetu, o užsakymus vykdavo tinklo narys, esantis arčiausiai gėlių pristatymo vietos.

INTERFLORA buvo užregistruotas kaip Jungtinės Karalystės nacionalinis prekių ženklas ir Bendrijos prekių ženklas. Neginčijama, kad šie ženklai Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse turėjo patikimą reputaciją.

Marks & Spencer plc (toliau – *M & S*), pagal Anglijos teisę reglamentuojama bendrovė, buvo viena pagrindinių mažmeninės prekybos įmonių Jungtinėje Karalystėje. Viena iš jos teikiamų paslaugų buvo gėlių pardavimas ir tiekimas, taigi šia komercinė veikla ji konkuravo su *Interflora* veikla.

Paaiškėjo, kad *M & S*, naudodamasi *Google* nuorodų teikimo paslauga „AdWords“, kaip raktinius žodžius pasirinko žodį „Interflora“ ir jo variantus (t. y. „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora.co.uk“ ir t. t.). Todėl interneto vartotojams *Google* paieškos sistemoje kaip paieškos terminą įvedus žodį „interflora“ arba vieną iš minėtų jo variantų atsirasdavo *M & S* reklaminis skelbimas.

Gavęs *Interflora* ieškinį, pareikštą *M & S* dėl tariamo jos teisių į prekių ženklą pažeidimo, *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* (Aukštasis Teisingumo Teismas (Anglija ir Velsas), Kanderio skyrius, Jungtinė Karalystė) kreipėsi į Teisingumo Teismą dėl kelių aspektų, susijusių su tuo, kad raktiniai žodžiai, identiški prekių ženklui, be konkurento sutikimo buvo naudojami teikiant nuorodų teikimo paslaugą internete⁷⁷.

Teisingumo Teismas visų pirma priminė, kad tuo atveju, kai trečiasis asmuo prekių ženklui tapatų žymenį naudoja prekėms ar paslaugoms, tapatioms toms, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti tokį naudojimą, tik jei jis gali padaryti žalos vienai iš prekių ženklo „funkcijų“. Pagrindinė prekių ženklo funkcija yra užtikrinti vartotojams prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kilmę (kilmės nuorodos funkcija), o kitos funkcijos, be kita ko, yra susijusios su reklama ir investicijomis. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pabrėžė, kad prekių ženklo kilmės nuorodos funkcija nėra vienintelė jo funkcija, kurią verta apsaugoti nuo trečiųjų

⁷⁷ Direktyva 89/104 ir Reglamentas Nr. 40/94.

asmenų daromos žalos. Iš tiesų dažnai prekių ženklas atlieka ne tik prekių ar paslaugų kilmės nuorodos funkciją, bet yra ir komercinės strategijos įrankis, naudojamas visų pirma reklamos tikslais arba siekiant įgyti reputaciją, kad būtų užtikrintas vartotojų lojalumas.

Remdamasis savo jurisprudencija byloje *Google*⁷⁸, Teisingumo Teismas priminė, kad prekių ženklo kilmės nuorodos funkcija pažeidžiama, jei pagal šį raktinį žodį rodoma reklama pakankamai informuotam, protingai pastabiam interneto vartotojui neleidžia arba sunkiai leidžia suprasti, ar skelbime nurodytos prekės pagamintos arba paslaugos suteiktos prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, trečiojo asmens. Tačiau kito asmens prekių ženklui tapataus žymens naudojimas teikiant nuorodą paslaugą, kaip antai „AdWords“, nepažeidžia prekių ženklo reklamos funkcijos.

Be to, Teisingumo Teismas pirmą kartą nagrinėjo prekių ženklo investicinės funkcijos apsaugą. Taigi ši funkcija pažeidžiama tuomet, kai konkurentas naudoja prekių ženklui tapatų žymenį tapačioms prekėms ar paslaugoms ir kai toks naudojimas iš esmės trukdo savininkui naudoti savo prekių ženklą, siekiant įgyti ar išsaugoti reputaciją, galinčią pritraukti ir išlaikyti vartotojus. Tuo atveju, kai prekių ženklas jau turi reputaciją, jo investicinė funkcija pažeidžiama, jei dėl tokio naudojimo kenkiama šiai reputacijai ir taip kyla pavojus ją prarasti.

Atvirkščiai, negalima sutikti su tuo, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti tokiam konkurento atliekamam naudojimui, jeigu vienintelė tokio naudojimo pasekmė yra tai, kad šio prekių ženklo savininkas įpareigojamas pritaikyti savo pastangas tam, kad įgytų arba išsaugotų reputaciją, galinčią pritraukti vartotojus ir užtikrinti jų lojalumą. Taip pat prekių ženklo savininkas negali veiksmingai remtis aplinkybe, kad dėl tokio naudojimo kai kurie vartotojai nusigręš nuo minėtu prekių ženklų pažymėtų prekių ar paslaugų.

Šioje byloje nacionalinis teismas turėjo patikrinti, ar *M & S* vykdomas prekių ženklui INTERFLORA tapataus žymens naudojimas kelia pavojų *Interflora* reputacijai, kuri gali pritraukti vartotojus ir užtikrinti jų lojalumą.

Taip pat į klausimą dėl sustiprintos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos, visų pirma dėl sąvokų „silpninimas“ (žala reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamajam požymiui) ir „parazitavimas“ (nesąžiningas naudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija) apimties, Teisingumo Teismas, be kita ko, nurodė, kad nuorodų teikimo paslaugos atveju be „tinkamos priežasties“ pasirinkti žymenys, tapatūs kitam asmeniui priklausančiam reputaciją turinčiam prekių ženklui arba jį panašūs, gali būti vertinami kaip parazitavimo veiksmas. Tokia išvada gali būti daroma visų pirma tais atvejais, kai reklamos internete davėjai pasirenka reputaciją turintiems prekių ženklams tapačius raktinius žodžius, siūlydami prekes, kurios yra šių prekių ženklų savininko prekių imitacijos.

⁷⁸ 2010 m. kovo 23 d. Sprendimas *Google France ir Google* (sujungtos bylos C-236/08–C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

Atvirkščiai, kai panaudojant raktinį žodį, atitinkantį reputaciją turintį prekių ženklą, internete rodoma reklama, tačiau siūlomos ne reputaciją turinčio prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų paprastos imitacijos, o šio prekių ženklo savininko prekėms ir paslaugoms alternatyvios prekės ir paslaugos, taip pat šis prekių ženklas nesilpninamas ar nekenkiama jo reputacijai (nejuodinamas) ir iš esmės nepažeidžiamos to prekių ženklo funkcijos, toks naudojimas iš principo laikytinas sveika ir sąžininga konkurencija atitinkamų prekių ir paslaugų srityje.

III. Kiti materialinės teisės klausimai

1. Prekių ženklų poveikis

2011 m. liepos 12 d. Sprendimas (didžioji kolegija) „L'Oréal ir kt.“ (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

„Prekių ženklai – Internetas – Sąjungos vartotojams skirtose elektroninėje prekyvietėje pateikiamas pasiūlymas pirkti prekių ženklu žymimas prekes, kurios, jo savininko sprendimu, skirtos parduoti trečiosiose valstybėse – Šių prekių išėmimas iš pakuočių – Direktyva 89/104/EEB – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 – Elektroninės prekybos valdytojo atsakomybė – Direktyva 2000/31/EB („Elektroninės komercijos direktyva“) – Teismo draudimai minėtam valdytojui – Direktyva 2004/48/EB („Direktyva dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo“)

Bendrovė *eBay* valdo pasaulinę elektroninę prekyvietę internete, kurioje privatūs asmenys ir įmonės gali pirkti ir parduoti labai įvairias prekes ir paslaugas.

L'Oréal yra daugelio reputaciją turinčių prekių ženklų savininkė. *L'Oréal* gaminiai (visų pirma kosmetikos gaminiai ir kvepalai) platinami per uždarą platinimo tinklą, kuriame įgaliotiesiems platintojams draudžiama tiekti gaminius kitiems platintojams.

L'Oréal tvirtino, kad *eBay* buvo glaudžiai susijusia su prekių ženklų teisės pažeidimais, kuriuos padarė jos interneto svetainės naudotojai. Be to, ji teigė, kad pirkdama mokamas nuorodų teikimo internete paslaugas, kaip antai *Google „AdWords“*, per raktinius žodžius, atitinkančius *L'Oréal* prekių ženklų pavadinimus, *eBay* nukreipdavo savo naudotojus į prekių ženklų teisę pažeidžiančias prekes, siūlomas įsigyti jos interneto svetainėje. *L'Oréal* teigimu, *eBay* pastangos užkirsti kelią teisės pažeidžiančių prekių pardavimui savo svetainėje buvo nepakankamos. *L'Oréal* nustatė įvairias pažeidimų formas, tarp kurių buvo *L'Oréal* prekių ženklais pažymėtų prekių, skirtų parduoti trečiosiose valstybėse, pardavimas ir siūlymas parduoti vartotojams Sąjungoje (lygiagretus importas).

Nagrinėdamas bylą *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* (Aukštasis Teisingumo Teismas (Anglija ir Velsas), Kanclerio skyrius, Jungtinė Karalystė) pateikė

Teisingumo Teismui kelis klausimus dėl pareigų, kurios gali tekti prekyvietę internete valdančiai bendrovei, siekiant užkirsti kelią jos naudotojams daryti prekių ženklų teisės pažeidimus.

Teisingumo Teismas pirmiausia pabrėžė, kad prekių ženklo savininkas gali remtis savo išimtaine teise fizinio asmens, kuris internetu parduoda prekių ženklų pažymėtas prekes, atžvilgiu tik tuo atveju, kai šios prekės parduodamos vykdant komercinę veiklą. Tai ypač pasakytina, jei pardavimai dėl savo apimties ir dažnumo viršija privačios veiklos ribas.

Iš pradžių Teisingumas Teismas pasisakė dėl komercinių veiksmų, nukreiptų į Sąjungą per tokias elektronines prekyvietes, kaip *eBay*. Jis konstatavo, kad Sąjungos prekių ženklų taisyklės taikomos trečiosiose valstybėse esantiems prekių ženklų pažymėtų prekių siūlymams pirkti ir reklamai, kai tik paaiškėja, kad šie siūlymai ir reklama skirti Sąjungos vartotojams.

Nacionaliniai teismai kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti, ar egzistuoja svarbūs rodikliai, į kuriuos atsižvelgiant galima daryti išvadą, kad elektroninėje prekyvietėje paskelbtas siūlymas pirkti arba reklama yra skirti Sąjungos vartotojams. Taigi nacionaliniai teismai gali atsižvelgti į geografines vietas, į kurias pardavėjas yra pasirengęs išsiųsti prekę.

Be to, Teisingumo Teismas nusprendė, kad internetinės prekyvietės valdytojas pats nenaudoja prekių ženklų, kaip tai suprantama pagal Sąjungos teisės aktus, jeigu teikia paslaugą, kurią sudaro paprasčiausias leidimas jo klientams vykdant komercinę veiklą jo svetainėje rodyti prekių ženklus atitinkančius žymenis.

Be to, Teisingumo Teismas patikslino tam tikrus aspektus, susijusius su internetinės prekyvietės valdytojo atsakomybe. Pažymėjęs, kad šį vertinimą turi atlikti nacionaliniai teismai, Teisingumo Teismas nusprendė, kad valdytojas atlieka aktyvų vaidmenį, leidžiantį jam turėti žinių apie su šiais pasiūlymais susijusius duomenis ar juos kontroliuoti, kai teikia pagalbą, kuria siekiama, be kita ko, patobulinti pasiūlymų pirkti internetu teikimą arba reklamuoti šiuos pasiūlymus.

Kai valdytojas atliko tokį aktyvų vaidmenį, jis negali pasinaudoti atleidimu nuo atsakomybės, kuris pagal Sąjungos teisę tam tikromis sąlygomis suteikiamas internetinių paslaugų teikėjams, kaip antai internetinių prekyviečių valdytojams.

Be to, net ir tais atvejais, kai minėtas valdytojas neatliko tokio aktyvaus vaidmens, jis negali pasinaudoti minėtu atsakomybės atleidimu, jeigu žinojo apie faktus ar aplinkybes, kuriais remdamasis rūpestingas ekonominės veiklos vykdytojas būtų turėjęs konstatuoti, jog nagrinėjami pasiūlymai pirkti prekes neteisėti, ir tai žinodamas jis nedelsdamas nesiėmė veiksmų, kad pašalintų atitinkamus duomenis iš savo svetainės arba padarytų juos nepasiekiamus.

Galiausiai Teisingumo Teismas išsprendė klausimą dėl teismo draudimų, kurie gali būti taikomi elektroninės prekyvietės valdytojui, kai jis savo iniciatyva nenusprendžia

nutraukti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų ir užkirsti kelią tokių pažeidimų pasikartojimui.

Taigi šis valdytojas gali būti įpareigojamas imtis priemonių, kurios palengvintų jo klientų–pardavėjų tapatybės nustatymą. Šiuo klausimu, nors aišku, kad būtina laikytis asmens duomenų apsaugos, vis dėlto kai pažeidimo subjektas veikia ne privačiai, o kaip verslininkas, turi būti galima aiškiai nustatyti jo tapatybę.

Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, jog pagal Sąjungos teisę reikalaujama iš valstybių narių užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos srityje kompetentingi nacionaliniai teismai galėtų įpareigoti valdytoją imtis priemonių, kuriomis būtų prisidedama ne tik prie naudotojų daromų šių teisių pažeidimų nutraukimo, bet ir prie naujų tokio pobūdžio pažeidimų prevencijos. Šie draudimai turi būti veiksmingi, proporcingi, atgrasantys ir jais neturi būti sukuriama teisėtos prekybos kliūtys.

2010 m. kovo 23 d. Sprendimas (didžioji kolegija) „Google France ir Google“ (C-236/08–C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

„Prekių ženklai – Internetas – Paieškos sistema – Reklama pagal raktinius žodžius („keyword advertising“) – Nuorodų į prekių ženklų savininkų konkurentų tinklavietes arba į tinklavietes, kur siūlomos produktų imitacijos, pateikimas, pasinaudojant tų prekių ženklų atitinkančiais raktiniais žodžiais – Direktyva 89/104/EEB – 5 straipsnis – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 – 9 straipsnis – Paieškos sistemos valdytojo atsakomybė – Direktyva 2000/31/EB („Elektroninės komercijos direktyva“)“

Bendrijos prekių ženklų teisė⁷⁹ suteikia prekių ženklų savininkams teisę, laikantis tam tikrų sąlygų, uždrausti tretiesiems asmenims naudoti tapačius ar panašius į jų prekių ženklus žymenis ekvivalentiškoms prekėms ar paslaugoms, kurioms tie prekių ženklai įregistruoti.

Google eksploatuoja interneto paieškos sistemą. Kai interneto vartotojas atlieka paiešką pagal vieną ar kelis raktinius žodžius, paieškos sistema mažėjančia tinkamumo tvarka pateikia tinklavietes, kurios labiausiai atitinka šiuos raktinius žodžius. Tokie paieškos rezultatai vadinami „natūraliais“.

Be to, *Google* siūlo mokamą nuorodų teikimo paslaugą, vadinamą „AdWords“. Ši paslauga leidžia bet kokiam ekonominės veiklos vykdytojui, pasirinkus vieną ar kelis raktinius žodžius ir jiems sutapus su interneto vartotojo per paieškos sistemą atliekamoje paieškoje nurodytais vienu ar keliais žodžiais, pateikti reklaminių nuorodų su reklaminiu pranešimu į savo tinklavietę. Toks skelbimas yra pateikiamas rubrikoje „Rėmėjų nuorodos“, kuri yra arba ekrano dešinėje, į dešinę nuo natūralių rezultatų, arba ekrano viršutinėje dalyje, virš jų.

⁷⁹ Direktyva 89/104.

Bendrovė *Louis Vuitton Malletier SA* (toliau – *Vuitton*), Bendrijos prekių ženklo „Vuitton“ ir Prancūzijos nacionalinių prekių ženklų „Louis Vuitton“ ir „LV“ savininkė, *Viaticum*, Prancūzijos prekių ženklų „Bourse des Vols“, „Bourse des Voyages“ ir „BDV“, savininkė, bei P. A. Thonet, Prancūzijos prekių ženklo „Eurochallenges“ savininkas, pastebėjo, kad interneto vartotojams *Google* paieškos sistemoje surinkus šiuos prekių ženklus sudarančius žodžius, rubrikoje „Rėmėjų nuorodos“ pasirodo nuorodos, atitinkamai į tinklavietes, kuriose siūloma įsigyti *Vuitton* prekių imitacijų, ir į *Viaticum* bei *Centre national de recherche en relations humaines* konkurentų tinklavietes. Šie asmenys padavė *Google* į teismą, kad būtų pripažinta, jog ji pažeidė jų prekių ženklus.

Cour de cassation (Kasacinis teismas, Prancūzija), kaip paskutinė instancija, nagrinėjanti prekių ženklų savininkų *Google* pareikštus ieškinius, pateikė Teisingumo Teismui klausimus dėl teikiant internete nuorodų paslaugą prekių ženklus atitinkančių žymenų naudojimo kaip raktinių žodžių be prekių ženklų savininkų sutikimo teisėtumo.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pastebėjo, kad įsigydamas nuorodų teikimo paslaugą ir kaip raktinį žodį pasirinkdamas žymenį, atitinkantį kito asmens prekių ženklą, kad galėtų interneto vartotojams pasiūlyti alternatyvą prekių ženklo savininko prekėms ar paslaugoms, reklamos davėjas naudoja tą žymenį savo prekėms ar paslaugoms. Tačiau taip nėra nuorodų paslaugos teikėjo atveju, kai jis leidžia reklamos davėjams kaip raktinius žodžius pasirinkti prekių ženkloms tapačius žymenis, išsaugoja juos ir pasinaudodamas jais pateikia internete savo klientų skelbimus.

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tai, jog trečiasis asmuo naudoja savininko prekių ženklui tapatų ar panašų į jį žymenį, reiškia bent jau, kad trečiasis asmuo naudoja žymenį savo komercinio pranešimo kontekste. Nuorodų paslaugos teikėjas leidžia savo klientams, t. y. reklamos davėjams, naudoti prekių ženkloms tapačius ar į juos panašius žymenis, tačiau pats jų nenaudoja.

Todėl jei prekių ženklas buvo naudojamas kaip raktinis žodis, jo savininkas negali *Google* atžvilgiu remtis jo prekių ženklo suteikiama išimtinė teise. Tačiau šia teise jis gali remtis reklamos davėjų, kurie pasinaudodami jo prekių ženklo atitinkančiu raktiniu žodžiu per *Google* internete pateikia skelbimus, iš kurių vidutinis interneto vartotojas negali arba sunkiai gali suprasti, iš kurios įmonės yra kilusios skelbime nurodytos prekės ar paslaugos.

Iš tikrųjų tokioje situacijoje, kuri pasižymi tuo, kad aptariamas skelbimas ekrane pasirodo iš karto po to, kai interneto vartotojas surenka prekių ženklo pavadinimą kaip paieškos žodį, ir yra rodomas tuo momentu, kai ekrane kaip raktinis žodis yra rodomas ir prekių ženklas, interneto vartotojas gali suklysti dėl atitinkamų prekių ar paslaugų kilmės. Tokiu atveju yra daroma žala prekių ženklo funkcijai užtikrinti vartotojams prekės ar paslaugos kilmę (prekių ženklo „kilmės nuorodos funkcija“).

Nacionalinis teismas turi kiekvienu atveju įvertinti, ar jo nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės leidžia teigti, kad kilmės nurodymo funkcijai yra arba gali būti daroma žala.

Teisingumo Teismas taip pat manė, kad, kai reklamos davėjai internete kaip raktinį žodį naudoja kitam asmeniui priklausančiam prekių ženklui tapatų žymenį, kad ekrane būtų rodomi reklaminiai pranešimai, toks naudojimas gali turėti kažkiek įtakos prekių ženklo savininko atliekamam prekių ženklo naudojimui reklamos tikslais bei jo komercinei strategijai. Vis dėlto toks trečiųjų asmenų atliekamo prekių ženklui tapačių žymenų naudojimo poveikis pats savaime nedaro žalos prekių ženklo reklamos funkcijai.

Dėl tokio valdytojo kaip *Google* atsakomybės už savo klientų duomenis, kuriuos jis saugo savo serveryje, Teisingumo Teismas priminė, kad atsakomybės klausimai reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. Tačiau Sąjungos teisėje yra numatyti tarpinių informacinės visuomenės paslaugų teikėjų atsakomybės apribojimai⁸⁰.

Atsakydamas į klausimą, ar tokia nuorodų teikimo internete paslauga kaip „AdWords“ yra informacinės visuomenės paslauga, apimanti reklamos davėjo pateiktos informacijos saugojimą, ir ar nuorodų paslaugos teikėjui taikomas atsakomybės apribojimas, Teisingumo Teismas nurodė, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą patekęs teismas turi nustatyti, ar šio teikėjo vaidmuo yra neutralus, o jo veiksmai – visiškai techniniai, automatiniai ir pasyvūs, t. y. ar jis nežino apie saugomus duomenis ir jų nekontroliuoja.

2022 m. gruodžio 22 d. Sprendimas (didžioji kolegija) „Louboutin (Teisės pažeidžiančio žymens naudojimas elektroninėje prekyvietėje)“ (C-148/21 ir C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (ES) 2017/1001– 9 straipsnio 2 dalies a punktas – ES prekių ženklų suteikiamos teisės – Sąvoka „naudojimas“ – Elektroninę prekyvietę apimančios internetinės prekybos svetainės valdytojas – Šioje prekyvietėje trečiųjų pardavėjų paskelbti skelbimai, kuriuose kito asmens prekių ženklui tapatus žymuo naudojamas prekėms, tapačioms toms, kurioms šis prekių ženklas yra įregistruotas – Šio žymens suvokimas kaip sudedamosios šio valdytojo komercinio pranešimo dalies – Skelbimų pateikimo būdas, neleidžiantis aiškiai atskirti minėto valdytojo ir šių trečiųjų pardavėjų pasiūlymų“

Amazon yra žinoma platintoja ir elektroninės prekyvietės valdytoja. *Amazon* savo elektroninės prekybos svetainėje talpina tiek savo pačios prekių, kurias parduoda ir siunčia savo vardu, tiek trečiųjų pardavėjų skelbimus. *Amazon* taip pat siūlo tretiesiems pardavėjams papildomas savo elektroninėje prekyvietėje pateikiamų prekių sandėliavimo ir siuntimo paslaugas, informuodama potencialius pirkėjus, kai ji yra atsakinga už šią veiklą.

Amazon interneto svetainėse nuolat pasirodo trečiųjų pardavėjų skelbimai, reklamuojantys raudonpadžius batus. Christian Louboutin, moteriškų aukštakulnių batų

⁸⁰ 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, p. ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

prancūzų dizaineris, kuris įgijo reputaciją dėl raudonos spalvos išorinio batų pado, teigė, kad nedavė sutikimo išleisti šias prekes į apyvartą. Jis pareiškė *Amazon* du ieškinius *Tribunal d'arrondissement de Luxembourg* (Liuksemburgo apygardos teismas, Liuksemburgas), prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme byloje C-148/21, ir *Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles* (Briuselio komercinių bylų teismas, bylas nagrinėjantis prancūzų kalba, Belgija), prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme byloje C-184/21. Jis tvirtino, kad *Amazon* neteisėtai naudojo jam priklausančiam prekių ženklui tapatų žymenį prekėms, tapačioms toms, kurioms nagrinėjamas prekių ženklas įregistruotas. Jis, be kita ko, pabrėžė, kad ginčijami skelbimai buvo *Amazon* komercinio pranešimo dalis.

Abiem nacionaliniams teismams visų pirma kilo klausimas, ar elektroninės prekyvietės valdytojas, kaip antai *Amazon*, galėjo būti laikomas tiesiogiai atsakingu už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą dėl trečiojo pardavėjo skelbimo. Šiam klausimui, priešingai nei netiesioginės atsakomybės klausimui, taikoma suderinta Sąjungos teisės sistema⁸¹.

Savo sprendime Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) abiem nacionaliniams teismams atsakė, kad toks valdytojas iš tikrųjų gali būti laikomas naudojančiu Europos Sąjungos prekių ženklui tapatų žymenį, esantį trečiojo pardavėjo skelbime valdytojas elektroninėje prekyvietėje, kai pakankamai informuotam ir protingai pastabiam tos svetainės naudotojui susidaro įspūdis, kad būtent šis valdytojas savo vardu ir naudai prekiauja nagrinėjamomis teisėmis pažeidžiančiomis prekėmis.

Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, jog tai, kad trečiasis asmuo naudoja prekių ženklui tapatų žymenį, reiškia, kad jis bent jau turi naudoti žymenį savo paties komerciniame pranešime, o vien tai, kad sudaromos techninės sąlygos žymeniui naudoti ir gaunamas atlygis už šią paslaugą, nereiškia, kad pats šią paslaugą teikiantis asmuo naudoja minėtą žymenį, net jei jis veikia savo ekonominių interesų labui. Taigi dėl tokio elektroninės prekyvietės valdytojo, kaip *eBay*, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad prekių ženklu taps tapatus ar panašius į juos žymenis elektroninėje prekyvietėje skelbiamuose pasiūlymuose pirkti naudojo tik šio valdytojo klientai, kurie buvo pardavėjai, bet ne jis pats, nes jis nenaudojo šio žymens savo komerciniame pranešime.

Vis dėlto Teisingumo Teismas nurodė, kad ankstesnėje jurisprudencijoje nebuvo klausiama dėl aplinkybės, kad atitinkamoje internetinės prekybos svetainėje be elektroninės prekyvietės buvo paties svetainės valdytojo pasiūlymai pirkti, o nagrinėjamos bylos kaip tik buvo susijusios su tokia aplinkybe.

Teisingumo Teismas konstatavo, jog tokia aplinkybė tam tikrais atvejais galėjo lemti tai, kad elektroninės prekyvietės naudotojui galėjo susidaryti įspūdis, jog nagrinėjamų prekių skelbimus teikė ne tretieji pardavėjai, o šios prekyvietės valdytojas, taigi būtent jis naudojo nagrinėjamą žymenį savo komerciniame pranešime.

⁸¹ Reglamentas 2017/1001.

Galiausiai prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai turėjo įvertinti, ar taip yra. Vis dėlto Teisingumo Teismas patikslino, kad šiam vertinimui reikšmingos faktinės aplinkybės yra tai, kad bendrovė *Amazon* taikė vienodą jos interneto svetainėje skelbiamų pasiūlymų pirkti pateikimo būdą, kai kartu rodomi jos pačios ir trečiųjų pardavėjų skelbimai ir kai visuose šiuose skelbimuose rodomas šios bendrovės turimas reputaciją turinčio platintojo logotipas, ir kad tretiesiems pardavėjams parduodant nagrinėjamu žymeniu paženklintas prekes ji jiems teikė papildomas paslaugas, kaip antai šių prekių sandėliavimą ir siuntimą.

Iš tiesų dėl šių aplinkybių aiškus atskyrimas galėjo būti apsunkintas, o pakankamai informuotam ir protingai pastabiam naudotojui galėjo susidaryti įspūdis, kad būtent *Amazon* savo vardu ir naudai prekiaavo trečiųjų pardavėjų siūlomomis *Louboutin* prekėmis.

2024 m. sausio 25 d. Sprendimas „Audi (Emblemos laikiklis ant aušintuvo dangtelio (grotelių))“ (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (ES) 2017/1001 – 9 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies a–c punktai – Europos Sąjungos prekių ženklų suteikiamos teisės – Sąvoka „žymens naudojimas vykdant komercinę veiklą“ – 14 straipsnio 1 dalies c punktas – Europos Sąjungos prekių ženklo poveikio apribojimas – Europos Sąjungos prekių ženklo savininko teisė prieštarauti tam, kad trečioji šalis naudotų automobilių atsarginių dalių prekių ženklui tapatų arba į jį panašų žymenį – Aušintuvo dangtelio (grotelių) elementas, skirtas automobilių gamintojo prekių ženklą vaizduojančiai emblemai pritvirtinti“

Gavęs prašymą priimti prejudicinį sprendimą, Teisingumo Teismas pateikė paaiškinimų dėl sąvokos „žymens naudojimas vykdant komercinę veiklą“, kai trečioji šalis importuoja ir pardavinėja automobilių atsargines dalis be automobilių gamintojo, Europos Sąjungos prekių ženklo savininko, sutikimo. Be to, Teisingumo Teismas patikslino šio gamintojo išimtinės teisės uždrausti šiai trečiajai šaliai naudoti šiam prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį tokioms atsarginėms dalims apimtį.

GQ yra fizinis asmuo, per interneto svetainę besiverčiantis prekyba automobilių atsarginėmis dalimis. Vykdydamas šią veiklą GQ reklamavo aušintuvų dangtelius (groteles), pritaikytus ir skirtus seniems „Audi“ modeliams, ir jais prekiaavo. Aušintuvų dangteliuose buvo vieta elementui, skirtam automobilių „Audi“ gamintojo prekių ženklui (emblemai) pritvirtinti.

Audi, vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio keturis susikertančius apskritimus (toliau – prekių ženklas AUDI), savininkė, kreipėsi į *Sąd Okręgowy w Warszawie* (Varšuvos apygardos teismas, Lenkija), t. y. prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusį teismą, su prašymu uždrausti GQ reklamuoti, importuoti, parduoti arba pateikti į rinką neoriginalius aušintuvų dangtelius (groteles) su prekių ženklui AUDI tapačiu ar į jį panašiu žymeniu.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą dėl Reglamento 2017/1001 išaiškinimo ir paprašė patikslinti žymens naudojimo vykdant komercinę veiklą sąvoką ir automobilių gamintojo, kuris yra Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, teisės uždrausti trečiajai šaliai naudoti šiam prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį, skirtą atsarginėms dalims žymėti, apimtį.

Pirma, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad vadinamosios „taisymo“ išlygos, kaip antai nurodytos dizaino teisėje⁸², Sąjungos teisės aktų leidėjas nebuvo numatęs Reglamente 2017/1001, ir priminė, kad ši išlyga taikoma nepažeidžiant Sąjungos teisės nuostatų dėl prekių ženklų.

Taigi vadinamoji „taisymo“ išlyga negali būti pagal analogiją taikoma siekiant tikslo išsaugoti neiškraipytą konkurenciją tarp automobilių gamintojų ir neoriginalių atsarginių dalių pardavėjų, nes į šį tikslą Sąjungos teisės aktų leidėjas atsižvelgė Reglamente 2017/1001⁸³, ir remiantis šia išlyga negali būti ribojama Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui suteikta teisė⁸⁴.

Antra, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teigė, jog aušintuvų dangtelių (grotelių) elemento, skirto prekių ženklą AUDI vaizduojančiai emblemai pritvirtinti, forma yra tapati šiam prekių ženklui arba į jį panaši. Taigi ši forma yra žymuo, kaip tai suprantama pagal Reglamentą 2017/1001⁸⁵. Be to, šių aušintuvų dangtelių (grotelių) ženklinimas šiuo žymeniu arba šio žymens integravimas į juos, siekiant jais prekiauti, yra naudojimas, kuriam taikomas šis reglamentas⁸⁶, ir, kadangi GQ importavo ir siūlė pirkti aušintuvų dangtelius (groteles) su minėtu žymeniu, gali būti laikoma, kad jis atliko naudojimo veiksmus, kuriems taikomas šis reglamentas. Dėl to, kad šis elementas buvo pritvirtintas ant atsarginės dalies, t. y. ant aušintuvų dangtelių (grotelių), taip, kad automobilių gamintojo prekių ženklui tapatus ar į jį panašus žymuo būtų matomas atitinkamai visuomenei, kai žiūrima į šią dalį, buvo galima teigti, kad egzistavo materialinis ryšys tarp tos pačios atsarginės dalies, kurią trečioji šalis importavo, reklamavo ir siūlė pirkti, ir prekių ženklo AUDI savininko.

Taigi Teisingumo Teismas teigė, kad trečioji šalis, kuri, neturėdama automobilių gamintojo, kuris yra Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, sutikimo, importuoja ir parduoda atsargines dalis, t. y. aušintuvų dangtelius (groteles), turinčius elementą, kuris leidžia pritvirtinti šį prekių ženklą vaizduojančią emblemą ir dėl savo formos yra tapatus šiam prekių ženklui arba į jį panašus, naudoja žymenį komercinėje veikloje tokiu būdu, kuris gali pažeisti vieną ar kelias minėto prekių ženklo funkcijas, o tai turi patikrinti nacionalinis teismas.

⁸² 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Europos Sąjungos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1) redakcijos, galiojusios iki 2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/2822 (OL L, 2024/2822) įsigaliojimo, 110 straipsnis. Pagal šį straipsnį „kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas sudėtinio gaminio sudedamąja dalimi esantis dizainas, pagal 19 straipsnio 1 dalies nuostatas naudojamas taisant tą sudėtinį gaminį, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą [kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas dizainas, kuris yra sudėtinio gaminio dalis, pagal 19 straipsnio 1 dalies nuostatas naudojama taisant tą sudėtinį gaminį, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą].“

⁸³ Direktyvos 2017/1001 14 straipsnis.

⁸⁴ Minėto reglamento 9 straipsnis.

⁸⁵ Šio reglamento 9 straipsnio 2 dalis.

⁸⁶ Reglamento 2017/1001 9 straipsnio 3 dalies c punktas.

Trečia, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad prekių ženklo savininko negalėjimas uždrausti trečiajai šaliai naudoti šį prekių ženklą, kai toks naudojimas yra būtinas nurodyti prekės ar paslaugos, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį ir yra vykdomas laikantis sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos, yra vienas iš atvejų, kai prekių ženklo suteikiama išimtinė teise negalima remtis prieš trečiąją šalį.

Iš tiesų tokiu atveju numatytu apribojimu siekiama leisti prekių ar paslaugų, kurios papildo prekių ženklo savininko siūlomas prekes ar paslaugas, tiekėjams ar teikėjams naudoti tą prekių ženklą siekiant suprantamai ir išsamiai informuoti visuomenę apie jų parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų paskirtį arba, kitaip tariant, apie jų ir minėto prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų praktinį ryšį.

Vis dėlto, kai Europos Sąjungos prekių ženklo tapatus ar į jį panašus žymuo yra automobilių atsarginės dalies elementas, kuris skirtas ant jos pritvirtinti šių automobilių gamintojo emblemai ir naudojamas ne siekiant identifikuoti ar nurodyti prekėms ar paslaugoms, kaip šio prekių ženklo savininko prekėms ar paslaugoms, bet kiek įmanoma tiksliau atkartoti šio prekių ženklo savininko prekę, toks minėto prekių ženklo naudojimas nepatenka į minėtą atvejį.

Taigi Teisingumo Teismas pažymėjo, kad automobilių gamintojas, kuris yra Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, turi teisę uždrausti trečiajai šaliai⁸⁷ naudoti šiam prekių ženklo tapatų ar į jį panašų žymenį šių automobilių atsarginėms dalims, t. y. aušintuvų dangteliams (grotelėms), kai šį žymenį sudaro šio aušintuvo dangtelio (grotelių) elemento, skirto minėtą prekių ženklą vaizduojančiai emblemai pritvirtinti, forma; šiuo aspektu neturi reikšmės tai, ar techniškai įmanoma, ar neįmanoma pritvirtinti šią emblemą ant minėto aušintuvo dangtelio (grotelių), nepažymėjus jo minėtu žymeniu.

2. Naudojimas iš tikrųjų

2004 m. liepos 8 d. Sprendimas „Sunrider / VRDT – Espadafor (VITAFRUIT)“ (T-203/02, [EU:T:2004:225](#))⁸⁸

„Bendrijos prekių ženklas – Protesto procedūra – Ankstesnis žodinis prekių ženklas VITAFRUIT – Žodinio Bendrijos prekių ženklo VITAFRUIT paraiška – Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Prekių panašumas – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 15 straipsnis bei 43 straipsnio 2 ir 3 dalys“

⁸⁷ Pagal Reglamento 2017/1001 14 straipsnio 1 dalies c punktą.

⁸⁸ Apeliacinis skundas dėl šio sprendimo buvo atmestas 2006 m. gegužės 11 d. Sprendimu *Sunrider / VRDT* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

1996 m. balandžio 1 d. ieškovė VRDT pateikė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą. Prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo prašoma, buvo žodinis žymuo VITRAFRUIT, skirtas įvairioms prekėms⁸⁹.

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis padavė protestą⁹⁰ dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo įregistravimo visoms prekių ženklo paraiškoje nurodytoms prekėms. Protestas buvo grindžiamas tuo, jog Ispanijoje buvo įregistruotas prekių ženklas, kurio prioriteto data buvo 1960 m. spalio 19 d. ir kurį sudarė žodinis žymuo VITAFRUT⁹¹.

Ieškovė pareikalavo, jog kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis pateiktų įrodymus⁹², kad penkerius metus iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas valstybėje narėje, kurioje šis prekių ženklas buvo saugomas.

Sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė prekių ženklo paraišką⁹³ prekėms, kurios apibūdinamos taip: „mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių ir daržovių gėrimai bei vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai, vitaminų ir žolių pagrindu gaminami gėrimai“⁹⁴.

Sprendimu VRDT apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Iš esmės ji patvirtino Protestų skyriaus sprendimo išvadas, vis dėlto pabrėždama, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas tik prekėms „sulčių koncentratas“ („koncentruotos sultys“).

Bendrasis Teismas atmetė dėl tokio sprendimo ieškovės pareikštą ieškinį, manydamas, pirma, kad, nagrinėjant VRDT apeliacinei tarybai pateiktas apeliacijas, nagrinėjimo, kurį turi atlikti Apeliacinė taryba dėl sprendimo, dėl kurio pateikta apeliacija, apimtis nepriklauso nuo to, ar padavusi apeliaciją šalis nurodo specifinį pagrindą dėl to sprendimo, kritikuodama VRDT padalinio, veikiančio kaip pirmoji instancija, atliktą teisės normos aiškinimą ar taikymą arba juo labiau įrodymų vertinimą. Net jei apeliaciją Apeliacinei tarybai padavusi šalis nepateikia specifinio pagrindo, Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į visas žinomas svarbias teisinės ir faktinės aplinkybes, vis dėlto turi nagrinėti, ar naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis yra tokia pat kaip ir skundžiamo sprendimo, gali būti teisėtai priimtas tuo metu, kai ji sprendžia dėl apeliacijos.

Ankstesnio prekių ženklo savininko pradėtoje protesto procedūroje tokio nagrinėjimo dalis yra klausimas, ar atsižvelgiant į pateiktus faktus ir įrodymus kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis įrodė, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas arba trečiasis

⁸⁹ Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso Nicos sutarties 5, 29 ir 32 klasėms ir, be kita ko, yra „sveikatos priežiūrai skirti žolių ir vaistažolių arbatų pagrindu sukurti maisto koncentratai ar maisto papildai“ (5 klasė), „žolių pagrindu pagaminti nemedicininiai maisto koncentratai, maisto papildai, įskaitant užkandžius“ (29 klasė) ir „vaisių ir daržovių gėrimai bei vaisių sultys“ (32 klasė).

⁹⁰ Pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalį.

⁹¹ Minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas Nicos sutarties 30 ir 32 klasės prekėms, atitinkančioms šį aprašymą: „gazuoti gaivieji ir negydomieji gėrimai, visų rūšių šalti negydomieji gėrimai, gazuoti preparatai, granuliuoti putojantys gazuoti preparatai, nefermentuotos vaisių ir daržovių sultys (išskyrus misą), limonadai, oranžadai, šalti gėrimai (išskyrus oržadą), sodos vanduo, *Seidlitz* vanduo ir dirbtinis ledas“.

⁹² Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis.

⁹³ Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 5 dalies pirmą sakinį.

⁹⁴ Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 5 dalies pirmą sakinį.

įgaliotas asmuo iš tikrųjų naudojo prekių ženklą⁹⁵. Tačiau pasakyti, ar VRDT tvirtinimas, jog prekių ženklo pareiškėjas neginčijo ankstesnio prekių ženklo savininko sutikimo nei Protestų skyriuje, nei Apeliacinėje taryboje, yra pagrįstas, galima tik išnagrinėjus bylą iš esmės.

Antra, Bendrasis Teismas nurodė, kad aiškinant sąvoką „Bendrijos prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, reikia atsižvelgti į tai, kad reikalavimo, pagal kurį norint pateikti protestą dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos ankstesnis prekių ženklas turi būti iš tikrųjų naudojamas, *ratio legis* yra riboti ginčus, galinčius kilti tarp dviejų prekių ženklų tada, kai nėra su prekių ženklo realiu naudojimu rinkoje susijusio tinkamo ekonominio pagrindo. Tačiau šia nuostata nesiekama įvertinti komercinės sėkmės ar kontroliuoti ekonominės įmonės strategijos ar juo labiau – suteikti prekių ženklų apsaugos tik didelio masto komerciniam prekių ženklų naudojimui.

Trečia, Bendrasis Teismas pažymėjo, kad Bendrijos prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų⁹⁶, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų, kurioms registruotas, kilmės tapatybę šių prekių ir paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, išskyrus simbolinį naudojimą, kurio vienintelis tikslas – išsaugoti prekių ženklo suteikiamas teises. Šiuo atveju naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalauja, kad prekių ženklas būtų naudojamas viešai ir skirtas išorei toks, koks jis yra saugomas atitinkamoje teritorijoje.

Nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į susijusių faktų ir aplinkybių visumą, tinkamą nustatyti jo komercinio naudojimo realumą, ypač į naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklų saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą.

Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtį, ypač reikia atsižvelgti, viena vertus, į bendrą komercinę prekių ženklo naudojimo apimtį bei, kita vertus, – į laiką, per kurį prekių ženklas buvo naudojamas, ir į naudojimo dažnumą.

Ketvirta, Bendrasis Teismas teigė, kad šioje byloje siekiant nustatyti, ar ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, reikėjo atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visus su nagrinėjamu atveju susijusius veiksnus. Toks vertinimas savaime reiškia tam tikrą nagrinėjamų veiksmų tarpusavio priklausomybę. Taip mažas nagrinėjamu ženklu žymimų prekių pardavimo apimtis gali atstoti šio ženklo intensyvus ar nuolatinis naudojimas, ir atvirkščiai. Be to, ankstesniu prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimo apyvarta bei apimtis negali būti vertinamos absoliučiai, tačiau turi būti susietos su kitais svarbiais veiksniais, pavyzdžiui, komercinės veiklos apimtimi, gamybos ar prekybos pajėgumais, prekių ženklą naudojančios įmonės diversifikacijos laipsniu bei atitinkamoje

⁹⁵ Kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 15 straipsnio 3 dalį.

⁹⁶ Pagal Reglamento 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis.

rinkoje esančių prekių ar paslaugų ypatybėmis. Dėl to nebūtina, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimas būtų kiekybiškai reikšmingas, kad galėtų būti laikomas naudojimu iš tikrųjų.

Galiausiai, penkta, Bendrasis Teismas teigė, kad nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų⁹⁷, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnius, ypač į jų prigimtį, paskirtį, naudojimą bei konkuruojantį ar papildantį pobūdį.

Koncentruotos vaisių sultys, kurias žymi saugomas ankstesnis prekių ženklas, ir prekių ženklo paraiškoje nurodyti žolių bei vitaminų pagrindu gaminami gėrimai yra panašūs tos nuostatos prasme. Iš tikrųjų šios prekės yra tos pačios paskirties, būtent numalšinti troškulį, ir jos gana stipriai konkuruoja tarpusavyje. Kiek tai susiję su nagrinėjamų prekių prigimtimi ir naudojimu, abiem atvejais tai yra nealkoholiniai gėrimai, paprastai skirti vartoti atšaldyti, kurių sudėtis dažniausiai yra skirtinga. Tačiau skirtinga šių prekių sudėtis negali paneigti išvados, jog prekės lieka tarpusavyje pakeičiamos dėl to, kad yra skirtos tapačiam poreikiui patenkinti.

2017 m. birželio 8 d. Sprendimas „W. F. Gözze Frottierweberei ir Gözze“ (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė nuosavybė – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 9 ir 15 straipsniai – Asociacijos paraiška įregistruoti vilnamedžio žiedą vaizduojantį žymenį – Įregistravimas kaip individualaus prekių ženklo – Naudojimosi šiuo prekių ženklu licencijos suteikimas medvilnės pluošto tekstilės gamintojams, kurie yra šios asociacijos nariai – Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia arba ją panaikinti – „Naudojimo iš tikrųjų“ sąvoka – Pagrindinė kilmės nuorodos funkcija“

Verein Bremer Baumwollbörse (toliau – VBB) yra asociacija, vykdanči įvairią su medvilne susijusią veiklą. Ji yra Europos Sąjungos vaizdinio prekių ženklo, vaizduojančio vilnamedžio žiedą ir kuris 2008 m. gegužės 22 d. buvo įregistruotas visų pirma tekstilės gaminiams (toliau – vilnamedžio žiedą vaizduojantis prekių ženklas), savininkė.

Keletą dešimtmečių iki šio įregistravimo tą patį vaizdinį žymenį (toliau – vilnamedžio žiedą vaizduojantis žymuo) naudojo tekstilės gaminių, pagamintų iš medvilnės pluošto, gamintojai, kad patvirtintų savo gaminių sudėtį ir kokybę. Po minėto įregistravimo VBB su šia asociacija susijusiomis įmonėmis sudarė licencines sutartis dėl vilnamedžio žiedą vaizduojančio prekių ženklo. Tos įmonės įsipareigojo naudoti šį prekių ženklą tik gaminiams, pagamintiems iš aukštos kokybės medvilnės pluošto. VBB galėjo kontroliuoti, ar šio įsipareigojimo laikomasi.

⁹⁷ Kaip tai suprantama pagal Reglamento 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

Gözze, kurios vadovas buvo W. Gözze ir kuri nepriklausė VBB ir nebuvo sudariusi licencinės sutarties su ta asociacija, jau keletą dešimtmečių gamino medvilnės pluošto tekstilės gaminius ir juos žymėjo vilnamedžio žiedo žymeniu.

VBB pareiškė Gözze ir W. Gözze ieškinį dėl teisių pažeidimo kompetentingame Europos Sąjungos prekių ženklų teisme – *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas, Vokietija), nes Gözze prekiaavo rankšluosčiais su prikabintomis etiketėmis. Toje byloje Gözze pareiškė priešpriešinį ieškinį dėl vilnamedžio žiedą vaizduojančio prekių ženklo registracijos paskelbimo negaliojančia nuo 2008 m. gegužės 22 d. arba subsidiariai dėl šio prekių ženklo registracijos panaikinimo nuo 2013 m. gegužės 23 d.

2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas) patenkinio VBB ieškinį ir atmetė Gözze priešieškinį.

Gözze apskundė minėtą sprendimą *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija), jis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

Savo sprendime, pirma, Teisingumo Teismas pažymėjo: Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininko arba su jo leidimu atliekamas prekių žymėjimas individualiu Europos Sąjungos prekių ženklu kaip kokybės ženklu nėra jo naudojimas kaip prekių ženklo, kuris patenka į sąvoką „naudojimas iš tikrųjų“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą. Vis dėlto minėtas prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, jeigu juo vartotojams užtikrinama ir tai, kad šios prekės pagamintos vienoje įmonėje, kuri kontroliuoja jų gamybą ir gali būti laikoma atsakinga už jų kokybę. Šiuo atveju šio prekių ženklo savininkas, remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktu, turi teisę uždrausti tretiesiems asmenims žymėti panašiu žymeniu tapačias prekes, jeigu dėl to gali būti suklaidinta atitinkama visuomenė.

Antra, Teisingumo Teismas nurodė, kad Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnio 1 dalies g punktas turi būti aiškinami taip, kad, kartu taikant šias nuostatas, individualaus prekių ženklo registracija neturi būti pripažįstama negaliojančia dėl to, kad prekių ženklo savininkas, sistemingai tikrindamas asmenų, kuriems jis išdavė licencijas, gamybos kokybę, neužtikrina su kokybe, su kuria atitinkama visuomenė sieja šį žymenį, susijusių lūkesčių.

Galiausiai, trečia, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 66–74 straipsnių, susijusių su Europos Sąjungos kolektyviniais prekių ženklais, taikymo sritis pagal šio reglamento 66 straipsnio 1 dalį yra aiškiai apribota prekių ženklais, kurie buvo nurodyti paraiškos padavimo momentu. Šio minėtų straipsnių taikymo apribojimo turi būti griežtai laikomasi, tuo labiau kad juose paskelbtų taisyklių, kaip antai nustatytų minėto reglamento 67 straipsnyje dėl prekių ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių, taikymas siejamas su aiškiu įvardijimu, jog prekių ženklas, dėl kurio pateikta registracijos paraiška, nuo pat registracijos paraiškos padavimo momento yra kolektyvinis prekių ženklas. Nenumatyta, kad šios

taisyklės pagal analogiją gali būti taikomos Europos Sąjungos individualiems prekių ženkams.

Taigi Teisingumo Teismas padarė išvadą: Reglamentas Nr. 207/2009 turi būti aiškinamas taip, kad šios nuostatos, susijusios su Europos Sąjungos kolektyviniais prekių ženklais, negali būti *mutatis mutandis* taikomos Europos Sąjungos individualiems prekių ženkams.

2025 m. gegužės 7 d. Sprendimas „RTL Group Markenverwaltung / EUIPO – Örtl (RTL)“
(T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas RTL – Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas – Faktinių aplinkybių ir įrodymų pateikimas pirmą kartą Apeliacinėje taryboje – Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 2 dalis – Reglamento (ES) 2018/625 27 straipsnio 4 dalis – Piktnaudžiavimas teise“

Savo sprendimu Bendrasis Teismas pakeitė EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą. Jis paaiškino klausimus, susijusius su prašymo panaikinti registraciją nesąžiningumu, su EUIPO apeliacinės tarybos diskrecijos, kiek tai susiję su atsisakymu atsižvelgti į pirmą kartą jai pateiktus įrodymus, išskyrus Deleguotajame reglamente 2018/625⁹⁸ numatytus procesinius dokumentus, įgyvendinimu, su prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų reklamos, skatinimo ir rinkodaros paslaugoms, kurias teikia įmonė, priklausanti grupei, teikiančiai, be kita ko, reklamos transliavimo paslaugas, ir su prekių ženklo reputacijos poveikiu vertinant jo naudojimą iš tikrųjų kitoms prekėms ir paslaugoms.

Nuo 2016 m. ieškovė *RTL Group Markenverwaltungs GmbH* yra vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo RTL įvairioms prekėms ir paslaugoms⁹⁹ savininkė. 2021 m. įstojusi į bylą šalis Marcella Örtl pateikė prašymą panaikinti registraciją¹⁰⁰, motyvuodama tuo, kad šis prekių ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas visoms toms prekėms ir paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas, nepertraukiamai penkerius metus. EUIPO anuliavimo skyrius iš dalies patenkino prašymą dėl tam tikrų prekių ir paslaugų.

Gavusi ieškovės apeliaciją EUIPO apeliacinė taryba, pirma, pripažino prašymą panaikinti registraciją priimtiniu ir, antra, iš dalies panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą tiek, kiek juo buvo panaikinta ginčijamo prekių ženklo registracija, be kita ko, „reklamos, rinkodaros ir skatinimo“ paslaugų pakategorei, t. y. „reklamos sklaidos per televiziją, radiją ir elektroninę žiniasklaidą“ paslaugoms¹⁰¹, o likusią apeliacijos dalį atmetė.

⁹⁸ 2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/625, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (OL L 104, 2018, p. 4).

⁹⁹ Tai susiję su prekėmis ir paslaugomis, priskirtomis prie Nicos sutarties 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 ir 45 klasių.

¹⁰⁰ Remiantis Reglamento 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktu.

¹⁰¹ Kitos prekės ir paslaugos, dėl kurių buvo panaikintas Anuliavimo skyriaus sprendimas, yra prie 9 klasės priskirti „optiniai diskai“ ir prie 45 klasės priskirtos „internetinių socialinių tinklų paslaugos; internetinių socialinių susitikimų paslaugos“.

Bendrajame Teisme pareikštu ieškiniu ieškovė prašė panaikinti arba pakeisti tokį sprendimą.

Pirma, Bendrasis Teismas pažymėjo, kad panaikinimo pagrindais siekiama apsaugoti bendrąjį interesą, kuriuo jie grindžiami, o tai paaiškino, kodėl nereikalaujama, kad prašymą pateikęs asmuo įrodytų suinteresuotumą kreiptis į teismą. Šią analizę patvirtina Reglamento 2017/1001 24 konstatuojamoji dalis ir šio reglamento 63 straipsnio 1 dalies a punkto tikslas suteikti galimybę kuo didesniai asmenų ratui užginčyti Europos Sąjungos prekių ženklą, kuris tam tikrą laikotarpį nebuvo iš tikrųjų naudojamas, nereikalaujant, kad būtų įrodytas suinteresuotumas kreiptis į teismą. Kadangi prašymą panaikinti registraciją dėl prekių ženklo nenaudojimo arba nepakankamo naudojimo gali pateikti „kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo“, galimo piktnaudžiavimo teise klausimas neturi reikšmės nagrinėjant tokio prašymo panaikinti registraciją priimtinumą. Be to, nei prašymo panaikinti registraciją priimtumas, nei pagrįstumas nepriklauso nuo pareiškėjo sąžiningumo, nes prekių ženklo registracijos panaikinimas dėl nenaudojimo per penkerių metų laikotarpį yra Reglamente 2017/1001¹⁰² nustatyta teisinė pasekmė.

Nors šiuo klausimu ieškovė rėmėsi byla *Sandra Pabst*¹⁰³, Bendrasis Teismas pažymėjo, kad toje byloje buvo susiklosčiusios išimtinės aplinkybės, kurių nebuvo šioje byloje. Priešingai nei byloje *Sandra Pabst*, įstojusi į bylą šalis nebuvo bendrovė, dirbtinai įsteigta siekiant vienintelio tikslo – pateikti daugybę prašymų panaikinti registraciją. Be to, ieškovė neįrodė, kad prašymas panaikinti registraciją šiuo atveju buvo nesėkmingas, taigi buvo skirtas tik tam, kad jai būtų užkrauta nepagrįsta našta arba daromas koks nors spaudimas. Atvirkščiai, įstojusios į bylą šalies ketinimas naudoti prekių ženklą, galintį sukelti painiavą su ginčijamu prekių ženklu, įrodė realų jos suinteresuotumą, kad prekių ženklų registras būtų atnaujintas, kiek tai susiję su ieškovės turimos monopolijos ginčijamo prekių ženklo atžvilgiu apimtimi.

Taigi Bendrasis Teismas atmetė ieškovės teiginį, kad prašymas panaikinti registraciją buvo nepriimtinas dėl tariamo šio prašymo nesąžiningo pobūdžio.

Antra, Bendrasis Teismas priminė jurisprudenciją, susijusią su EUIPO diskrecija atsižvelgti į pavėluotai nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus įrodymus¹⁰⁴, ir pabrėžė, kad šis atsižvelgimas turi atspindėti diskrecijos, kurios kontrolę vykdo Bendrasis Teismas, objektyvaus ir motyvuoto įgyvendinimo rezultatą.

Jis konstatavo, kad šioje byloje ieškovė pavėluotai pateikė pastabas ir įrodymus, todėl Apeliacinė taryba turėjo pasinaudoti diskrecija, kad nuspręstų, ar atsižvelgti į tą informaciją priimant sprendimą, kurį ji turėjo priimti, ar ne. Nagrinėjamu atveju vis dėlto trūko tokio objektyvaus ir motyvuoto diskrecijos įgyvendinimo, nes Apeliacinė taryba atmetė tą informaciją vien dėl to, kad ji nebuvo pateikta su vienu iš Deleguotajame

¹⁰² Reglamento 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas ir 64 straipsnio 2 dalis.

¹⁰³ Byla, kurioje priimtas 2020 m. vasario 1 d. didžiosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 2445-2017-G; toliau – byla *Sandra Pabst*).

¹⁰⁴ Numatyta Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 2 dalyje ir apibrėžta Deleguotojo reglamento 2018/625 27 straipsnio 4 dalyje.

reglamente 2018/625¹⁰⁵ nurodytų procesinių dokumentų, neišnagrinėjusi, ar buvo įvykdytos šio reglamento 27 straipsnio 4 dalyje nurodytos sąlygos. Iš tiesų pirmą kartą Apeliacinei tarybai pateiktų pastabų ir įrodymų priimtino nagrinėjimas negali apsiriboti faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais, pateiktais kartu su Deleguotojo reglamente 2018/625 nurodytais procesiniais dokumentais, nes toks apribojimas neišplaukia nei iš Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 2 dalies, nei iš Deleguotojo reglamento 2018/625 27 straipsnio 4 dalies.

Taigi Apeliacinė taryba padarė klaidą, kai neišnagrinėjo ieškovės pavėluotai pateiktų pastabų ir įrodymų ir nepasinaudojo jai suteikta diskrecija.

Trečia, Bendrasis Teismas nagrinėjo, ar ieškovės pateikti įrodymai, susiję su grupės, kuriai ji priklausė, bendrovių veikla, leido įrodyti ginčijamo prekių ženklo naudojimą ne tik reklamos transliavimo paslaugų pakategorei, kaip nurodė Apeliacinė taryba, bet ir visai „reklamos, rinkodaros ir skatinimo“ paslaugų kategorijai.

Visų pirma jis pažymėjo, jog ieškovė įrodė, kad grupės, kuriai ji priklausė, bendrovės teikė reklamos davėjams, be kita ko, televizijos reklamos kūrimo ir įgyvendinimo paslaugas. Taigi ji pateikė įrodymų, susijusių su paslaugomis, kurias teikiant šios bendrovės kūrybiškai prisidėjo kuriant reklamą, o ne tik paprasčiausiai platino trečiojo asmens sukurtą reklaminių turinį.

Be to, Bendrasis Teismas manė, kad iš ieškovės pateiktų įrodymų matyti, kad ji reklamos davėjams siūlė savo paslaugas plėtojant reklamos strategijas jai priklausančiose žiniasklaidos priemonėse, suteikdama jiems galimybę dalyvauti grupės, kuriai ji priklausė, sukurtoje reklamos priemonėje.

Galiausiai jis nusprendė, kad, atsižvelgiant į pateiktus įrodymus, grupės, kuriai priklausė ieškovė, bendrovės teikė konsultavimo paslaugas, susijusias su televizijos reklamos rinkodara ir patenkančias į specializuotų konsultavimo ir paramos paslaugų įmonėms, siekiančioms reklamuoti savo prekes ir paslaugas bei plėtoti savo reklamos strategijas, sritį.

Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas teigė, jog ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad grupė, kuriai ji priklausė, prisidengdama ginčijamu prekių ženklu ir atitinkamu laikotarpiu teikė tretiesiems asmenims reklamos, skatinimo ir rinkodaros paslaugas, kurios neapsiribojo vien reklamos sklaida, bet buvo skirtos aktyviai prisidėti prie minėtų trečiųjų asmenų reklamos strategijos kūrimo. Todėl jis pakeitė ginčijamą sprendimą, atmesdamas prašymą panaikinti ginčijamo prekių ženklo registraciją 35 klasės reklamos, skatinimo ir rinkodaros paslaugoms.

Galiausiai Bendrasis Teismas pažymėjo, kad pagal Reglamento 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto formuluotę ir tikslą su Europos Sąjungos prekių ženklu susijusių teisių išsaugojimas siejamas su sąlyga, kad prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas. Iš tiesų

¹⁰⁵ Deleguotojo reglamento 2018/625 22, 24 ir 26 straipsniai.

nebūtų pateisinama, jei nenaudojamu prekių ženklu būtų sudaryta kliūčių konkurencijai ir apribotas laisvas prekių judėjimas bei laisvė teikti paslaugas. Be to, Sąjungos teismai jau yra nusprendę, kad nuostatomis, susijusiomis su išplėstine apsauga, kuri suteikiama ES prekių ženklu, turinčiam reputaciją Sąjungoje, siekiama kitokio tikslo nei nuostatomis, pagal kurias reikalaujama įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, todėl šių dviejų rūšių nuostatas reikia aiškinti autonomiškai. Taigi darant prielaidą, kad ginčijamas prekių ženklas turėjo reputaciją žiniasklaidos sektoriuje, savaime nebuvo galima įrodyti, kad jis iš tikrųjų naudojamas prekėms ir paslaugoms, dėl kurių kilo ginčas. Be to, nei vientisu Europos Sąjungos prekių ženklo statusu, nei Deleguotojo reglamento 2018/625 7 konstatuojamąja dalimi, kuri susijusi tik su procedūrinėmis taisyklėmis, ieškovė negalėjo veiksmingai remtis aiškindama Reglamento 2017/1001 materialines nuostatas.

2025 m. liepos 2 d. Sprendimas „Ferrari / EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#))¹⁰⁶

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas TESTAROSSA – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas) – Trečiojo asmens atliekamas naudojimas – Naudojimo pobūdis – Numanomas prekių ženklo savininko sutikimas – Naudojimo iš tikrųjų įrodymas – Naudoti automobiliai – Atsarginės dalys ir priedai“

Bendrojo Teismo išplėstinė kolegija nusprendė panaikinti EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą¹⁰⁷ ir pareiškė nuomonę dėl „naudojimo iš tikrųjų“ sąvokos, kai tretieji asmenys su numanomu prekių ženklo savininko sutikimu perparduoda naudotas prekes, pažymėtas ginčijamu prekių ženklu. Taip jis patikslino Sprendime *Ferrari*¹⁰⁸ suformuotą jurisprudenciją.

Ieškovei *Ferrari SpA* priklauso žodinis prekių ženklas TESTAROSSA, kurio tarptautinė registracija Europos Sąjungoje galioja, be kita ko, automobiliams¹⁰⁹. 2015 m. rugsėjo 7 d. Kurt Hesse, įstojusi į bylą šalis, pateikė prašymą pripažinti negaliojančiomis šios tarptautinės registracijos pasekmes¹¹⁰. Anuliavimo skyrius iš dalies patenkino prašymą panaikinti, bet atmetė prašymą dėl „automobilių“.

Tiek įstojusi į bylą šalis, tiek ieškovė pateikė apeliacijas dėl šio sprendimo ir prašė jį iš dalies panaikinti. EUIPO apeliacinės taryba patenkino įstojusios į bylą šalies apeliaciją ir panaikino ieškovės apeliaciją, todėl buvo panaikintos ieškovės teisės į ginčijamą prekių

¹⁰⁶ Nagrinėjamas apeliacinis skundas (byla C-597/25 P).

¹⁰⁷ 2023 m. rugpjūčio 29 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas (sujungtos bylos R 334/2017-5 ir R 343/2017-5), ištaisytas 2023 m. rugpjūčio 29 d. (toliau – ginčijamas sprendimas).

¹⁰⁸ 2020 m. spalio 22 d. Sprendimas *Ferrari* (C-720/18 ir C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Tai susiję su prekėmis, priskirtomis prie Nicos sutarties 12 klasės.

¹¹⁰ Remiantis Reglamento Nr. 207/2009 158 straipsnio 2 dalimi, siejama su šio reglamento 51 straipsnio 1 dalies a punktu.

ženklą visoms prekėms. Tuomet ieškovė dėl šio sprendimo Bendrajame Teisme pareiškė ieškinį dėl panaikinimo.

Pirmiausia Bendrasis Teismas pareiškė nuomonę dėl ginčijamo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų automobiliams. Iš pradžių jis konstatavo, kad bylai reikšmingu laikotarpiu nebuvo pagaminta ar pateikta rinkai ginčijamu prekių ženklu pažymėtų naujų automobilių ir kad naudotais automobiliais, pažymėtais ginčijamu prekių ženklu, prekiaavo įgaliotieji prekiautojai arba platintojai. Šiuo klausimu jis priminė, kad nors pats naudotos prekės, pažymėtos prekių ženklu, perpardavimas nebūtinai reiškia naudojimą iš tikrųjų¹¹¹, vis dėlto toks naudojimas gali būti laikomas šio prekių ženklo „naudojimu iš tikrųjų“, jeigu ginčijamo prekių ženklo savininkas perparduodamas jį naudoja pagal jo pagrindinę funkciją. Tokį aiškinimą patvirtina Reglamento Nr. 207/2009 13 straipsnio 1 dalis, iš kurios išplaukia, kad prekių ženklas gali būti naudojamas prekėms, kurios jau buvo išleistos į rinką pažymėtos šiuo prekių ženklu, todėl prekių ženklo savininkas negali uždrausti tretiesiems asmenims tokio naudojimo. Tačiau tai nereiškia, kad savininkas pats negali naudoti savo prekių ženklo tokioms prekėms. Tas pats galioja ir tuo atveju, kai prekių ženklą tretieji asmenys naudoja su prekių ženklo savininko sutikimu, taigi prekių ženklo savininkas gali įrodyti, kad jis buvo iš tikrųjų naudojamas juo pažymėtoms naudotoms prekėms, kurias su jo sutikimu pardavinėjo tretieji asmenys.

Toliau pažymėjęs, kad ieškovė nepateikė įrodymų, iš kurių būtų matyti jos aiškus sutikimas, kad tretieji asmenys naudotų ginčijamą prekių ženklą bylai reikšmingu laikotarpiu, Bendrasis Teismas nurodė, jog toks sutikimas numanoma gali išplaukti iš aplinkybių ir veiksmų, susiklosčiusių prieš trečiajam asmeniui pradedant naudoti nagrinėjamą prekių ženklą, jį naudojant arba baigus naudoti. Taigi specifiniu atveju, kai prekių ženklas naudojamas naudotoms prekėms, numanomas sutikimas negali būti kildinamas vien iš aplinkybės, kad savininkas žinojo apie tai, kad trečiasis asmuo naudoja prekių ženklą, ir reikalaujama, kad savininkas būtų susijęs su tokio naudojimu. Be to, reikšmingos aplinkybės ir veiksniai, galintys atskleisti tokio numanomo sutikimo buvimą, turi būti nagrinėjami atsižvelgiant, be kita ko, į naudojimą, kuris tam tikrame ekonomikos sektoriuje laikomas pagrįstu, ir į rinkos ypatybes.

Taigi Bendrasis Teismas nusprendė, kad ginčijamo prekių ženklo savininko įgaliotas prekiautojas ar platintojas parduoda šiuo prekių ženklu pažymėtą naudotą automobilį, laikytina požymiu, kad jis parduodamas su numanomu savininko sutikimu. Šiuo klausimu jis priminė, kad gamybos bendrovės prekių ženklo naudojimas, kai tai daro to prekių ženklo savininko įgaliota platinimo bendrovė, gali būti pripažintas prekių ženklo naudojimu su savininko sutikimu, jeigu tokiu įgaliojimu nustatomas šių dviejų bendrovių ryšys, kuris leidžia suponuoti, kad prekių ženklo savininkas leido įgaliotajam prekiautojui arba platintojui naudoti jo prekių ženklą. Tokį vertinimą patvirtina praktika, laikoma pagrįsta automobilių rinkoje, kurioje įgaliotas platintojas arba prekiautojas laikomas gavusiu leidimą prekiauti visais šio gamintojo automobilių modeliais. Tas pats taikoma

¹¹¹ Kaip tai suprantama pagal Reglamento 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą.

naudotų automobilių rinkoje, kur paprastai skiriamas naudotų automobilių pardavimas, kurį vykdo nepriklausomas trečiasis asmuo, ir pardavimas, kurį vykdo įgaliotasis prekiautojas ar platintojas.

Be to, kalbėdamas apie ieškovės teikiamą sertifikavimo paslaugą, kurios paskirtis – už atlygį patvirtinti ginčijamų prekių ženklų pažymėto automobilio autentiškumą, Bendrasis Teismas priminė, kad prekių ženklo „naudojimu iš tikrųjų“ gali būti laikomas atvejis, kai tam tikroms prekėms įregistruoto prekių ženklo savininkas jį faktiškai naudoja paslaugoms, kurios tiesiogiai susijusios su jau parduodamomis prekėmis ir kuriomis siekiama patenkinti šias prekes naudojančių klientų poreikius. Nagrinėjamu atveju sertifikavimo paslauga tiesiogiai susijusi su įgaliotųjų prekiautojų vykdomu naudotų ginčijamų prekių ženklų pažymėtų automobilių pardavimu ir ja siekiama patenkinti šių automobilių klientų poreikius, todėl toks naudojimas gali būti laikomas šio prekių ženklo „naudojimu iš tikrųjų“. Tai, kad sertifikavimo paslaugos sąskaitose faktūrose vienu metu naudojamas prekių ženklas „Ferrari“ ir ginčijamas prekių ženklas, atitinka nusistovėjusią rinkos praktiką, turint omenyje tai, kad automobiliai paprastai parduodami su jų gamintojų žyminčiu prekių ženklų ir kitų jų modelių žyminčiu prekių ženklų.

Galiausiai Bendrasis Teismas priėjo prie išvados, kad ieškovė įrodė, jog numanoma leido tretiesiems asmenims naudoti ginčijamą prekių ženklą „automobiliams“.

Toliau Bendrasis Teismas nagrinėjo klausimą dėl ginčijamo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų atsarginėms dalims ir priedams, kurie daugiausia buvo naudotos dalys. Jis pažymėjo, kad ginčijamą prekių ženklą bylai reikšmingu laikotarpiu naudojo įgaliotieji prekiautojai ir platintojai ir kad ieškovė siūlo sertifikavimo paslaugą, kuri apima naudoto automobilio sudedamųjų dalių komercinės kilmės patikrinimą. Todėl ieškovė įrodė, jog numanoma sutiko, kad tretieji asmenys naudotų ginčijamą prekių ženklą atsarginėms dalims ir priedams. Be to, Bendrasis Teismas konstatavo, kad Apeliacinė taryba nepakankamai atsižvelgė į aplinkybę, kad atsarginių dalių ir priedų pardavimai, kuriuos vykdė įgaliotieji prekiautojai, taip pat buvo susijęs su ginčijamu prekių ženklų specialiai pažymėtomis originaliomis dalimis. Dėl šių priežasčių jis laikėsi nuomonės, kad Apeliacinės tarybos vertinimai buvo klaidingi.

Nurodydamas paskutinį aspektą Bendrasis Teismas pažymėjo, kad ginčijamo prekių ženklo naudojimas atsarginėms dalims ir priedams taip pat gali būti laikomas jo naudojimu „automobiliams“. Anot jo, prekių ženklas, įregistruotas tam tikrai prekių ir jų atsarginių dalių kategorijai, laikomas naudojamu iš tikrųjų visoms prie šios kategorijos priskiriamoms prekėms ir jų atsarginėms dalims, jeigu naudojamas tik kai kurioms iš šių prekių arba tik kai kurių šių prekių atsarginėms dalims ar priedams, nebent yra aišku, kad vartotojas tokias prekes suvokia kaip sudarančias savarankišką prekių, kurioms atitinkamas prekių ženklas yra įregistruotas, kategorijos pakategorę. Tačiau nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba nenagrinėjo šių aspektų ir nekonstatavo, kad šios atsarginės dalys ir priedai sudaro savarankišką pakategorę, palyginti su automobiliais, todėl pirmųjų naudojimo įrodymas neturi reikšmės antriesiems. Pirma, Apeliacinė taryba tik nurodė, kad egzistuoja atsarginių dalių ir priedų, viena vertus, ir automobilių, kita vertus,

ekonominės vertės disproporcija, bet neatsižvelgė į jurisprudenciją, pagal kurią prekės ar paslaugos tikslas ar paskirtis yra esminis veiksnys siekiant apibrėžti prekių ar paslaugų pakategorę. Antra, ji vadovavosi nuostata, kad atitinkama visuomenė nemany, jog atsarginių dalių ir priedų gamintojai yra techniškai pajėgūs gaminti automobilius. Vis dėlto, kaip nurodė Bendrasis Teismas, nėra nustatytos bendros taisyklės, kad atitinkama visuomenė neišvengiamai many, jog automobilius ir jų atsargines dalis bei priedus gamina du skirtingi gamintojai, turint omenyje tai, kad kai kurias atsargines dalis ir priedus gamina patys automobilių gamintojai. Todėl ginčijamas sprendimas, anot jo, buvo klaidingas ir šiuo aspektu.

2025 m. liepos 2 d. Sprendimas „Ferrari / EUIPO – Hesse (TESTAROSSA)“ (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas TESTAROSSA – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas) – Trečiųjų asmenų atliekamas naudojimas – Naudojimo pobūdis – Numanomas prekių ženklo savininko sutikimas – Naudojimo iš tikrųjų įrodymas – Sumažinti motorinių sausumos transporto priemonių modeliai (žaislai)“

Bendrojo Teismo išplėstinė kolegija iš dalies panaikino EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą¹¹² ir pasisakė dėl naudojimo iš tikrųjų sąvokos, kai tretieji asmenys naudoja prekių ženklą turėdami numanomą šio prekių ženklo savininko sutikimą. Jis, be kita ko, paaiškino Sprendime *Opel*¹¹³ suformuotą jurisprudenciją ir patikslino sąlygas, kuriomis prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų gali būti įrodytas, kai pagal atitinkamos rinkos ir sektoriaus įpročius tam tikromis sąlygomis tam tikri ekonominės veiklos vykdytojai įregistruotą prekių ženklą gali naudoti nagrinėjamoms prekėms apibūdinti.

Ieškovė *Ferrari SpA* yra Europos Sąjungoje galiojančios tarptautinės žodinio prekių ženklo TESTAROSSA, skirto, be kita ko, sumažintiems transporto priemonių modeliams ir žaislams, registracijos savininkė¹¹⁴. 2014 m. lapkričio 14 d. Kurt Hesse, įstojusi į bylą šalis, pateikė prašymą pripažinti negaliojančiomis šios tarptautinės registracijos pasekmes¹¹⁵. Anuliavimo skyrius iš dalies patenkino prašymą panaikinti registraciją ir ją atmetė dėl „sumažintų motorinių sausumos transporto priemonių modelių (žaislų)“.

Ir įstojusi į bylą šalis, ir ieškovė pateikė apeliacijas dėl šio sprendimo ir prašė jį iš dalies panaikinti. EUIPO apeliacinė taryba patenkino įstojusios į bylą šalies apeliaciją ir atmetė ieškovės apeliaciją, ši neteko teisių į ginčijamą prekių ženklą visoms prekėms. Tuomet ieškovė dėl šio sprendimo Bendrajame Teisme pareiškė ieškinį dėl panaikinimo.

¹¹² 2023 m. rugpjūčio 29 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 887/2016-5).

¹¹³ 2007 m. sausio 25 d. Sprendimas *Adam Opel* (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Tai susiję su prekėmis, priskirtomis prie Nicos sutarties 28 klasės.

¹¹⁵ Remiantis Reglamento Nr. 207/2009 158 straipsnio 2 dalimi, siejama su šio reglamento 51 straipsnio 1 dalies a punktu.

Pirmiausia Bendrasis Teismas pabrėžė, kad trečiojo asmens atliekamas sumažintų transporto priemonių modelių ženklavimas žaislams įregistruotam prekių ženklui tapačiu žymeniu gali būti uždraustas tik tuo atveju, jeigu juo padaroma arba galėtų būti padaryta žala šio prekių ženklo funkcijoms, o tai turi būti vertinama atsižvelgiant į sumažintų transporto priemonių modelių rinkos charakteristikas. Šiai rinkai būdingas, pirma, nepriklausomų žaislų gamintojų (jie naudoja ir automobiliams įregistruotus prekių ženklus, kaip antai ginčijamas prekių ženklas, kaip paprastas nuorodas, kad sumažintas modelis yra tikslus realaus automobilio modelio atgaminimas) ir, antra, sumažintų transporto priemonių modelių, kuriuos pagamino ir kuriais tiesiogiai prekiauja tokių prekių ženklų savininkai arba su jais ekonomiškai susijusios įmonės, be kita ko, pagal licenciją, koegzistavimas. Taigi atitinkama visuomenė yra įpratusi susidurti su sumažintais transporto priemonių modeliais, turinčiais automobilių gamintojo licenciją ar jos neturinčiais, ir juos atskirti pagal ant pakuotės esančią informaciją. Bendrasis Teismas nurodė, kad trečioji šalis gali naudoti tokį prekių ženklą be jo savininko sutikimo su sąlyga, kad jo naudojimas ant sumažinto transporto priemonės modelio tik nurodo atitinkamai visuomenei, kad šis modelis yra tikslus tikrojo automobilio modelio atgaminimas. Vis dėlto kai trečiasis asmuo, naudodamas prekių ženklą, nurodo, pavyzdžiui, licencinę sutartį, sudarytą su prekių ženklo savininku, tai bus suvokiama kaip nuoroda, kad šie produktai yra pagaminti automobilio gamintojo arba su juo ekonomiškai susijusios bendrovės. Tokiu atveju prekių ženklo savininkas turi teisę prieštarauti tokiam naudojimui, jei šis buvo atliktas be jo sutikimo.

Šiuo atveju Bendrasis Teismas, pirma, nagrinėjo, ar tai, kad trečiosios šalys naudoja prekių ženklą, atitinka jo esminę funkciją. Jis pažymėjo, kad ieškovės pateiktus įrodymus sudaro, be kita ko, keli trečiųjų šalių prekių ženklų katalogai ir modelių nuotraukos, kuriose nurodytas ginčijamas prekių ženklas, taip pat užrašas „oficiali prekė, kuriai suteikta *Ferrari* licencija“. Šiuo klausimu jis konstatavo, kad ši informacija leidžia atitinkamai visuomenei suprasti, jog šiuos sumažintus modelius gamina trečiasis asmuo, turintis ieškovės suteiktą licenciją, nors ginčijamas prekių ženklas naudojamas šalia trečiųjų šalių prekių ženklų. Taigi toks ginčijamo prekių ženklo naudojimas atitinka esminę jo funkciją – užtikrinti vartotojams prekių komercinę kilmę. Tai, kad ginčijamu prekių ženklu pažymėtais sumažintais transporto priemonių modeliais prekiauja skirtingos įmonės ir kad skiriasi jų kokybė ir kaina, nepaneigia šios išvados. Taip pat nesvarbu, kad užrašė „oficialus produktas, kuriam suteikta *Ferrari* licencija“ nenurodytas ginčijamas prekių ženklas, nes ryšys tarp prekių ženklo „*Ferrari*“ ir ginčijamo prekių ženklo naudojimo ant pakuočių ir katalogų atitinka nagrinėjamos rinkos įpročius. Iš tiesų Bendrasis Teismas pažymėjo, kad automobilių rinkoje transporto priemonės parduodamos, žymimos tiek pirmuoju prekių ženklu, nurodančiu jų gamintoją, tiek antruoju, žyminčiu jų modelį, ir kad šie argumentai taip pat svarbūs sumažintų transporto priemonių modelių rinkai. Be to, tai, kad greta ginčijamo prekių ženklo nėra simbolių „®“ arba „TM“, nekeičia šio prekių ženklo galimybės atlikti savo esminę funkciją. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Bendrasis Teismas nustatė, kad ginčijamas prekių

ženklas atitinkamu laikotarpiu buvo naudojamas sumažintiems transporto priemonių modeliams pagal jo esminę funkciją.

Antra, Bendrasis Teismas nagrinėjo, ar trečiosios šalys naudojo ginčijamą prekių ženklą su savininko sutikimu. Jis pažymėjo, kad ieškovės pateiktose licencinių sutarčių ištraukose nėra prekių ženklų, kurie yra minėtų sutarčių dalykas, sąrašo, todėl jos neleidžia daryti išvados, kad ieškovė aiškiai sutiko, jog šie tretieji asmenys naudotų jos prekių ženklą. Vis dėlto jis pabrėžė, kad savininko sutikimas, jog tretieji asmenys naudotų prekių ženklą, taip pat gali būti numanomas iš aplinkybių ir veiksmų, egzistavusių prieš šį naudojimą, jo metu ar po jo, jie turi būti nagrinėjami atsižvelgiant į naudojimą, kuris laikomas pateisinamu atitinkamame ekonomikos sektoriuje.

Taigi, pirma, Bendrasis Teismas nurodė, kad konkrečiomis nagrinėjamos rinkos aplinkybėmis numanomas ginčijamo prekių ženklo savininko sutikimas kyla iš to, kad jis žinojo, jog tretieji asmenys naudoja jo prekių ženklą, ir tam neprieštaravo, ir teigia, kad taip yra nagrinėjamu atveju. Antra, jis patikslino, jog gamintojo prekių ženklo naudojimas, kurį atlieka įmonė, prekiaujanti nagrinėjamomis prekėmis kaip „oficialiais“ produktais, kuriems suteikta gamintojo licencija, gali būti pripažintas naudojimu, atliekamu su šio prekių ženklo savininko sutikimu, jeigu toks naudojimas tarp šių dviejų bendrovių sukuria ryšį, kuris leidžia manyti, kad gamintojas leido minėtai bendrovei naudoti jo prekių ženklus. Trečia, Bendrasis Teismas nustatė, kad pateikdama trečiųjų asmenų sąskaitas faktūras ir užsakymus dėl ginčijamų prekių ženklų pažymėtų sumažintų transporto priemonių modelių pardavimo, siekdama įrodyti naudojimą iš tikrųjų, ieškovė netiesiogiai teigia, kad toks naudojimas buvo atliktas su jos sutikimu. Taigi Bendrasis Teismas nusprendė, kad ieškovė netiesiogiai sutiko, kad tretieji asmenys naudotų ginčijamą prekių ženklą nagrinėjamoms prekėms.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Bendrasis Teismas panaikino Apeliacinės tarybos sprendimą tiek, kiek ginčijamo prekių ženklo registracija buvo panaikinta sumažintų transporto priemonių modeliams.

3. Kolektyvinis prekių ženklas

2019 m. gruodžio 12 d. Sprendimas „Der Grüne Punkt / EUIPO“ (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 15 ir 66 straipsniai – Kolektyvinio Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Prekių ženklas, susijęs su pakuočių atliekų surinkimo ir utilizavimo sistema – Prekių ženklo naudojimas ant prekių, kurioms jis buvo įregistruotas, pakuočių“

Šiuos sprendimu Teisingumo Teismas panaikino Bendrojo Teismo sprendimą¹¹⁶ dėl jo padarytos teisės klaidos, kolektyviniam Europos Sąjungos prekių ženklui taikant sąvoką „naudojimas iš tikrųjų“.

Šioje byloje apeliantė *Der Grüne Punkt* buvo įregistravusi kolektyvinį vaizdinį prekių ženklą, vaizduojantį apskritimą su dviem rodyklėmis ir susijusį su pakuočių atliekų surinkimo ir utilizavimo sistema. Gavęs prašymą panaikinti registraciją, EUIPO iš dalies patenkino šį prašymą, remdamasi tuo, kad šis prekių ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas prekėms, kurioms jis buvo įregistruotas, išskyrus prekių pakuotes.

Bendrasis Teismas atmetė apeliantės pareikštą ieškinį dėl EUIPO apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo.

Grįsdama savo apeliacinį skundą apeliantė nurodė, kad Bendrasis Teismas nesilaikė sąvokos „naudojimas iš tikrųjų“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį, aiškinimo ir tinkamai neatsižvelgė į šio reglamento 66 straipsnyje išdėstytas kolektyvinių prekių ženklų charakteristikas.

Pirmiausia Teisingumo Teismas priminė, kad kolektyvinio prekių ženklo pagrindinė funkcija yra atskirti asociacijos, kuri yra jo savininkė, narių prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Taigi, priešingai nei individualaus prekių ženklo atveju, kolektyvinio prekių ženklo funkcija nėra nurodyti vartotojui prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, „kilmės tapatybę“. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Reglamento Nr. 207/2009 66 straipsnyje visiškai nereikalaujama, kad gamintojai, paslaugų teikėjai ar prekybininkai, kurie priklauso asociacijai, turinčiai kolektyvinį prekių ženklą, priklausytų tai pačiai įmonių grupei, kuri gamina ar tiekia prekes ar teikia paslaugas kontroliuojant vienai įmonei. Be to, Teisingumo Teismas konstatavo, kad kolektyviniai prekių ženklai, kaip ir individualūs prekių ženklai, yra naudojami prekyboje. Taigi tam, kad būtų laikoma, jog jie naudojami „iš tikrųjų“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį, toks naudojimas turi atitikti atitinkamų įmonių tikslą sukurti ar išsaugoti prekių ir paslaugų realizavimo rinką.

Teisingumo Teismas paskui padarė išvadą, kad kolektyvinis prekių ženklas yra naudojamas pagal jo pagrindinę funkciją nuo to momento, kai jis leidžia vartotojui suprasti, kad nurodytos prekės ar paslaugos yra kilusios iš įmonių, priklausančių asociacijai, kuri yra prekių ženklo savininkė, ir taip atskirti šias prekes ar paslaugas nuo šiai asociacijai nepriklausančių įmonių prekių ar paslaugų. Šiuo atveju Teisingumo Teismas nusprendė, kad iš Bendrojo Teismo išvadų matyti, jog kolektyvinis prekių ženklas yra naudojamas pagal jo pagrindinę funkciją, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamų prekių gamintojas ar platintojas priklauso apeliantės licencinės sutarties sistemai.

Galiausiai Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimas turi būti atliekamas visų pirma vertinant naudojimo tam tikrame

¹¹⁶ 2018 m. gruodžio 12 d. Sprendimas *Der Grüne Punkt / EUIPO – Halston Properties* (Apskritimo su dviem rodyklėmis vaizdas) (T-253/17, EU:T:2018:909).

ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklų saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, taip pat prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas konstatavo, kad Bendrasis Teismas nagrinėjamo atveju netaikė šių kriterijų. Teisingumo Teismas, be kita ko, nusprendė, kad Bendrasis Teismas turėjo išnagrinėti, ar šiuo atveju tinkamai įrodytas naudojimas, t. y. nagrinėjamo prekių ženklo žymėjimas ant pakuočių atliekų surinkimo netoli esančioje vietoje ir jų ekologinio šalinimo sistemai priklausančių įmonių prekių pakuočių, atitinkamuose ekonomikos sektoriuose yra laikomas pateisinamu, kad būtų išlaikyta ar sukurta prekių rinkos dalis. Teisingumo Teismo tvirtinimu, negalima atmesti galimybės, kad gamintojo ar platintojo nuoroda ant plataus vartojimo prekių pakuočių apie priklausymą tokiai perdirbimo sistemai gali daryti įtaką vartotojų sprendimams pirkti ir taip prisidėti prie rinkos dalių, susijusių su šiomis prekėmis, išlaikymo ar sukūrimo.

Kadangi Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą taikydamas sąvoką „naudojimas iš tikrųjų“, Teisingumo Teismas panaikino skundžiamą sprendimą ir EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą.

4. Sertifikavimo prekių ženklas

2019 m. balandžio 11 d. Sprendimas „ÖKO-Test Verlag“ (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė nuosavybė – Prekių ženklai – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 9 straipsnio 1 dalis – Direktyva 2008/95/EB – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Prekių ženklo suteikiamos teisės – Individualus prekių ženklas, kurį sudaro kokybės ženklas“

Öko-Test Verlag yra įmonė, kuri, atlikdama veiksmingumo ir atitikties tyrimus, vertina prekes tam, kad vėliau informuotų visuomenę apie tokio vertinimo išvadas. Ji prekiauja Vokietijoje leidžiamu žurnalu, kuriame be kitos vartotojams skirtos bendros informacijos skelbiamos minėtos išvados.

Nuo 2012 m. ÖKO-Test Verlag yra Europos Sąjungos prekių ženklo, kurį sudaro žymuo – ženklas, skirtas pristatyti su prekėmis atliktų bandymų rezultatus (toliau – kokybės ženklas), savininkė. Jai taip pat priklauso nacionalinis prekių ženklas, kurį sudaro tas pats kokybės žymuo. Šie prekių ženklai (toliau kartu – prekių ženklai „ÖKO-TEST“) įregistruoti, be kita ko, spaudiniams ir paslaugoms, skirtoms atlikti bandymus ir suteikti vartotojams informaciją ir konsultacijas.

Öko-Test Verlag atrenka prekes bandymams ir vertina jas remdamasi jos pačios pasirinktais moksliniais kriterijais; tam ji neprašo gamintojų sutikimo. Vėliau ji skelbia šių bandymų rezultatus savo žurnale.

Dr. Liebe yra įmonė, gaminanti dantų pastas, konkrečiai pastą „Aminomed“, ir jomis prekiaujanti. Tarp šios rūšies dantų pastos yra produktas „Aminomed Fluorid-Kamillen-“

Zahncreme“, kurį *ÖKO-Test Verlag* 2005 m. ištyrė ir kuris buvo įvertintas „sehr gut“ („labai gerai“). Tais pačiais metais *Dr. Liebe* su *ÖKO-Test Verlag* sudarė licencijos sutartį.

2014 m. *ÖKO-Test Verlag* sužinojo, kad *Dr. Liebe* prekiaavo vienu iš jos produktų, ant kurio pakuotės buvo prekių ženklas „ÖKO-TEST“

ÖKO-Test Verlag pareiškė *Dr. Liebe* ieškinį dėl teisių pažeidimo *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas, Vokietija), jame tvirtino, kad *Dr. Liebe* neturėjo teisės 2014 m. naudoti prekių ženklą „ÖKO-TEST“ remdamasi 2005 m. sudaryta licencijos sutartimi, nes 2008 m. visų pirma buvo paskelbtas naujais kriterijais paremtas dantų pastų tyrimas, be to, *Dr. Liebe* produktas nebeatitiko produkto, kurio tyrimas buvo atliktas 2005 m., nes pasikeitė jo pavadinimas, aprašas ir pakuotė.

Minėtas teismas pripažino, kad *Dr. Liebe* padarė pažeidimą ir nurodė jai nebenaudoti kokybės ženklo „Aminomed“ rūšies produktams, jais nebeprekiuoti ir juos sunaikinti. *Dr. Liebe* pažeidė prekių ženklus „ÖKO-TEST“, kai kokybės ženklą naudojo „vartotojų informavimo ir konsultavimo“ paslaugoms, t. y. paslaugoms, kurioms šie prekių ženklai buvo įregistruoti.

Dr. Liebe apskundė tą sprendimą *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) (toliau – prašymą priimti prejudicinį sprendimą). *ÖKO-Test Verlag* savo ruožtu pateikė priešpriešinį apeliacinį skundą, kuriame prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą taikyti ir *Dr. Liebe* atliekamam tam tikrų žodinių ir vaizdinių žymenų, kurie nebuvo įregistruoti kaip prekių ženklai, bet kurie yra tapatūs prekių ženklams „ÖKO-TEST“, naudojimui.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog nagrinėjama licencinė sutartis buvo nutraukta iki 2014 m. Tas teismas padarė išvadą, kad *Dr. Liebe* verslo veikloje be *ÖKO-Test Verlag* sutikimo naudojo prekių ženklams „ÖKO-TEST“ tapatų ar į jį panašų žymenį. Tačiau kilo abejonių dėl to, ar *ÖKO-Test Verlag* gali remtis savo išimtaine teise, kuri įtvirtinta Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a arba b punktuose ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje, prieš *Dr. Liebe*. *Dr. Liebe* žymėjo prekių ženklams „ÖKO-TEST“ tapačiu arba panašiu žymeniu prekes, kurios nebuvo tapачios prekėms, kurioms žymėti buvo įregistruoti prekių ženklai „ÖKO-TEST“, ar į jas panašios. Be to, galima manyti, kad šis žymuo nebuvo naudojamas „kaip prekių ženklas“.

Taigi minėtam teismui kilo abejonių dėl pirmosios instancijos teismo pozicijos, t. y. to, kad *Dr. Liebe* atliktas prekių ženklams „ÖKO-TEST“ tapataus ar panašaus žymens naudojimas prilyginamas naudojimui paslaugoms, kurioms žymėti minėti prekių ženklai buvo įregistruoti. Be to, jis kėlė klausimą dėl Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punkto ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalies taikymo srities.

Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui kelis prejudicinius klausimus.

Pirma, Teisingumo Teismas priminė, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad jais individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės ženklas, savininkui nesuteikiama teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo tokiam prekių ženklui tapačiu arba panašiu žymeniu ženklintų prekes, kurios nėra panašios į prekes ar paslaugas, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar joms tapачios.

Šiuo aspektu jis pažymėjo, pirma, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a punktas ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a punktas apima vadinamąjį „dvigubos sutapties“ atvejį, kai trečiasis asmuo naudoja prekių ženklui tapatų žymenį prekėms arba paslaugoms, tapaçioms toms prekėms arba paslaugoms, kurioms įregistruotas prekių ženklas. Tačiau žodžių junginys „prekėms ar paslaugoms“ iš esmės neapima prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų, kurias pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a punktą apima žodžių junginys „toms prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas“. Vis dėlto šiomis nuostatomis išimtinai reglamentuojamas trečiojo asmens atliekamas žymens naudojimas siekiant nurodyti prekių ženklo savininko prekes, kai jos yra trečiojo asmens teikiamų paslaugų dalykas. Tokiu atveju minėtas žymuo naudojamas prekių, kurios yra minėtų paslaugų dalykas, kilmei nustatyti, ir tarp prekių ženklu žymimų prekių ir minėtų paslaugų yra konkretus ir neatsiejamas ryšys.

Antra, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad iš Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punkto ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punkto, pagal kuriuos prekių ženklo savininkui suteikiama speciali apsauga nuo to, kad trečiasis asmuo naudotų prekių ženklui tapaçius arba į jį panašius žymenis taip sukurdamas visuomenės suklaidinimo galimybę, matyti, kad tokia prekių ženklo savininko apsauga suteikiama tik tais atvejais, kai ne tik trečiojo asmens naudojamas žymuo ir prekių ženklas sutampa arba jie yra panašūs: žymeniu žymimos prekės ar paslaugos ir prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos taip pat turi sutapti arba būti panašios. Kaip ir žodžių junginys „prekėms ar paslaugoms“, vartojamas Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a punkte, žodžiai „žymeniu ženklinam[os] prek[ės] ar paslaug[os]“, vartojami tų 1 dalių b punkte, iš principo apima prekes, kuriomis prekiauja trečiasis asmuo, arba tokio asmens teikiamas paslaugas. Kai trečiojo asmens prekės arba paslaugos nepanašios į prekes ar paslaugas, kurioms žymėti įregistruotas prekių ženklas, minėtomis nuostatomis užtikrinama apsauga netaikytina.

Antra, Teisingumo Teismas patikslino, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal šias nuostatas reputaciją turinčio individualaus prekių ženklo, kurį sudaro kokybės ženklas, savininkui suteikiama teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo tokiam prekių ženklui tapačiu arba panašiu žymeniu ženklintų prekes, kurios nėra tapачios prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas, ar į jas panašios, jeigu įrodyta, kad taip ženklinamas trečiasis asmuo nesąžiningai gauna naudos iš to paties

prekių ženklo skiriamojo požymio ar reputacijos arba jiems kenkia, ir jeigu tokiu atveju tas trečiasis asmuo neįrodo, kad egzistuoja „tinkama priežastis“, kaip tai suprantama pagal minėtas nuostatas, kuri pagrįstų tokį ženklavimą. Minėtose nuostatose apibrėžiama reputaciją turinčių prekių ženklų savininkams suteikiamos apsaugos apimtis. Jomis tokiems savininkams suteikiama teisė uždrausti bet kuriam trečiajam asmeniui komercinėje veikloje be tokio savininko sutikimo be tinkamos priežasties naudoti tapatų arba panašų žymenį tiek prekėms ar paslaugoms, panašioms į prekes ar paslaugas, kurioms šie prekių ženklai įregistruoti, tiek nepanašioms į jas, jeigu ji naudojant nesąžiningai naudojamosi minėtų prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar reputacija arba jiems kenkiama. Naudojimas šia teise nereiškia, kad yra galimybė suklaidinti atitinkamą visuomenę. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turės išnagrinėti, ar *Dr. Liebe* atliekamas prekių žymėjimas prekių ženklams „ÖKO-TEST“ tapačiu ar į juos panašiu žymeniu suteikė *Dr. Liebe* galimybę nesąžiningai naudotis minėtų prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar reputacija arba jiems pakenkti. Jeigu jis tai konstatuotų, papildomai jis turėtų išnagrinėti, ar šiuo atveju *Dr. Liebe* įrodė, kad egzistuoja „tinkama priežastis“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 2 dalį, šiuo žymeniu ženklinti minėtas prekes. Iš tiesų pastaruoju atveju reikėtų daryti išvadą, kad *ÖKO-TEST Verlag* neturi teisės drausti tokio naudojimo remdamasi šiomis nuostatomis.



EUROPOS SAJUNGOS
TEISINGUMO TEISMAS

Tyrimų ir dokumentacijos direktoratas

2026 m. sausio mėn.