GENERALINIO ADVOKATO PHILIPPE LÉGER IŠVADA,

pateikta 2006 m. rugsėjo 14 d. [1]

1. Ar gali funkcinė prekės charakteristika sudaryti prekių ženklą Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB prasme [2] ir, jei taip, kokiomis sąlygomis?

2. Tokie iš esmės yra klausimai, kuriuos pateikė *High Court of Justice* (Anglija ir Velsas), *Chancery Division* (Jungtinė Karalystė), nagrinėdamas bylą tarp bendrovės *Dyson Ltd* (toliau – *Dyson* arba ieškovė) ir *Registrar of Trade Marks* dėl *Dyson* dulkių siurblių modeliuose integruoto permatomo dulkių surinkimo indo įregistravimo kaip prekių ženklo.

I — Teisinis pagrindas

A — *Tarptautinės teisės aktai*

3. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis), esanti Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priede, Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu buvo patvirtinta 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB [3].

4. TRIPS 7 straipsnis nustato:

„Intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir užtikrinimas turėtų prisidėti prie technologijų inovacijos skatinimo ir technologijų perdavimo bei platinimo, duoti abipusę

1 — Originalo kalba: prancūzų.

2 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva).

3 — OL L 336, p. 1 ir 214.

naudą technologinių žinių kūrėjams ir vartotojams tokiu būdu, kuris skatintų socialinę bei ekonominę gerovę ir subalansuotų teises ir pareigas."

B — *Bendrijos teisės aktai*

5. Taryba priėmė direktyvą, siekdama pašalinti valstybių narių teisės aktų skirtumus, galinčius sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurencijos sąlygas bendrojoje rinkoje [4]. Ji apsiriboja tų nacionalinių nuostatų, kurios turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos funkcionavimui, suderinimu [5]. Tarp šių nuostatų taip pat yra nuostatos, reglamentuojančios prekių ženklo registravimo sąlygas [6], ir nuostatos, nustatančios apsaugą, taikomą tinkamai įregistruotiems prekių ženklams [7].

6. Direktyvos 2 straipsnyje taip apibrėžti žymenys, sudarantys prekių ženklą:

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

7. Direktyvos 3 straipsnyje išvardyti atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai, dėl kurių gali būti atsisakyta įregistruoti prekių ženklą. Šio 3 straipsnio 1 dalyje numatyta:

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

a) žymenys, negalintys sudaryti prekių ženklų;

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c) prekių ženklai, susidedantys tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę

4 — Direktyvos pirma konstatuojamoji dalis.
5 — Direktyvos trečia konstatuojamoji dalis.
6 — Direktyvos septinta konstatuojamoji dalis.
7 — Direktyvos devinta konstatuojamoji dalis.

kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes;

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

e) žymenys, susidedantys vien tik iš:

— formos, kurią nulemia pačių prekių rūšis, arba,

— prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, arba,

— prekėms esminę vertę suteikiančios formos;

<...>“

8. Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad nebus atsisakoma registruoti prekių ženklo ar jo registracija tos pačios nuostatos 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį.

9. Toliau direktyvos 5 straipsnyje įtvirtintos teisės, kurias suteikia priekių ženklo įregistravimas jo savininkui. Šios nuostatos pirma dalis suformuluota taip:

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

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

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo

yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu."

C — *Nacionalinės teisės aktai*

10. 1994 m. Įstatymo dėl prekių ženklų (Trade Marks Act, toliau – 1994 m. Įstatymas), kuriuo direktyva buvo perkelta į Anglijos teisę, 1 skyriaus 1 dalyje prekių ženklas apibrėžiamas kaip „bet koks žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių ar paslaugų". Pagal tą pačią nuostatą „būtent prekių ženklą gali sudaryti žodžiai, įskaitant asmenvardžius, piešiniai, raidės, skaičiai arba prekės ar jo pakuotės forma".

11. Atsisakymo įregistruoti prekių ženklą pagrindai numatyti 1994 m. Įstatymo 3 skyriuje. Ši nuostata suformuluota taip:

„1. Neregistruojami:

a) žymenys, kurie neatitinka 1 skyriaus 1 dalies sąlygų;

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

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

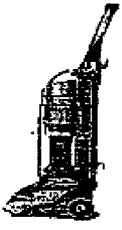
d) prekių ženklai, susidedantys tik iš tokių žymenų arba požymių, kurie dabartinėje kalboje, sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje tapo įprastiniais;

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

<...>"

II — Faktinės aplinkybės ir pagrindinė byla

12. Nuo 1993 m. *Dyson* gamina ir parduoda dulkių siurblius *Dual Cyclone* be maišelio nešvarumams ir dulkėms, kurie renkami į prietaisą integruotame permatomame plastikiniame inde.



13. 1996 m. gruodžio 10 d. bendrovė *Notetry Ltd*[8], remdamasi 1994 m. Įstatymu, pateikė paraišką įregistruoti. Šioje paraiškoje buvo pateikti tokie pavaizdavimai ir apibūdinimai:



„Prekių ženklą sudaro permatomas dulkių surinkimo rezervuaras arba indas, kuris yra dulkių siurblio išorinio paviršiaus dalis, kaip pavaizduota piešinyje.“

„Prekių ženklą sudaro permatomas dulkių surinkimo rezervuaras arba indas, kuris yra dulkių siurblio išorinio paviršiaus dalis, kaip pavaizduota piešinyje.“

14. Paraiška įregistruoti buvo pateikta dėl prekių, priklausančių 9 klasei pagal Nicos sutartį[9] ir apibūdinamų taip:

„Grindų bei kilimų valymo, blizginimo ir plovimo prietaisai; dulkių siurbliai; kilimų plovimo prietaisai; grindų blizginimo prietaisai; visų minėtų prekių sudedamosios dalys.“

8 — Ši bendrovė priklauso James Dyson, kuris taip pat yra *Dyson* prezidentas.

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

15. 2002 m. liepos 23 d. Sprendimu kompetentinga institucija (Registrar of Trade Marks) atmetė šią paraišką, motyvuodama tuo, kad aptariamas žymuo neturi skiriamojo požymio pagal 1994 m. Įstatymo 3 skyriaus 1 dalies b punktą. Ji taip pat pabrėžė, kad permatomas surinkimo indas galiausiai buvo skirtas aptariamos prekės rūšiai ir paskirčiai pažymėti, o tai pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalies c punktą yra absoliutus atsisakymo įregistruoti pagrindas.

16. 2002 m. rugpjūčio 16 d. *Dyson* dėl šio sprendimo pateikė skundą *High Court of Justice* (Anglija ir Velsas), *Chancery Division*.

III — Prejudiciniai klausimai

17. Sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą [10] *High Court of Justice* visų pirma teigia, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai neturi skiriamojo požymio 1994 m. Įstatymo 3 skyriaus 1 dalies pirmosios pastraipos b punkto prasme [11].

18. Jis taip pat pažymi, kad šie prekių ženklai yra aprašomojo pobūdžio nagrinėjamų prekių ypatybių atžvilgiu pagal minėto įstatymo 3 skyriaus 1 dalies pirmosios pastraipos c punktą [12] ir neleidžia vartotojams nustatyti komercinės prekės kilmės.

19. Be to, *High Court of Justice* pažymi, kad nagrinėjama paraiška įregistruoti galėjo būti atmesta dėl prekių ženklo įregistravimu sukuriamo monopolio naudoti prietaisą, kuris, jo nuomone, turi būti laisvai prieinamas dulkių siurblių be maišelio gamintojams.

20. Toliau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas [13] abejoja, ar pateikiant paraišką įregistruoti, t. y. 1996 m., ir po tolesnio naudojimo nagrinėjamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį 1994 m. Įstatymo 3 skyriaus 1 dalies antrosios pastraipos prasme [14].

21. Remdamasis paraišką nagrinėjančioje institucijoje pateiktais įrodymais, *High Court of Justice* pirmiausia konstatuoja, kad 1996 m. ir

10 — 38–42 punktai.

11 — Šia nuostata perkeliamas direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktas.

12 — Šia nuostata perkeliamas direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punktas.

13 — Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 43–45 punktai.

14 — Šia nuostata perkeliama direktyvos 3 straipsnio 3 dalis.

per visą laikotarpį, per kurį *Dyson* turėjo monopolį nagrinėjamoje rinkoje, vartotojai siejo permatomą dulkių surinkimo indą su dulkių siurbliu be maišelio. Paskui jis pastebi, jog iš reklamos ir nesant konkuruojančios prekės rinkoje vartotojai žinojo, kad dulkių siurbliai be maišelio buvo *Dyson* pagaminti dulkių siurbliai. Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pastebi, kad tuo metu bendrovė permatomo dulkių surinkimo indo aktyviai dar nereklamavo kaip prekių ženklo.

22. Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į tai, ką nusprendė Teisingumo Teismas sprendime *Philips* [15], abejoja, ar tokio monopolio turėjimas, dėl kurio vartotojai susietų žymenį su vienu gamintoju, galėtų suteikti šiam žymeniui skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme. Šiuo klausimu *High Court of Justice* abejoja, ar tam nėra būtina, kad žymuo būtų aktyviai reklamuojamas kaip prekių ženklas.

23. Prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomone, šis klausimas yra ypač svarbus dėl to, kad nagrinėjamo prekių ženklo pripažinimas suteiktų ieškovei išimtinę teisę naudoti permatomą plastiką kaip prekės komercinės kilmės rodiklį pasibaigus laikotarpiui, kai įmonė buvo vienintelė dulkių siurblių be maišelio gamintoja.

24. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, *High Court of Justice* (Anglija ir Velsas), *Chancery Division*, nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1) Ar tuo atveju, kai pareiškėjas naudojasi žymeniu (kitu nei forma), kurį sudaro funkcinė charakteristika, esanti naujo tipo prekės dalimi, ir kai iki prekių ženklo paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas turėjo faktinį tokios prekės monopolį, tam, kad žymuo įgytų skiriamąjį požymį direktyvos <...> 3 straipsnio 3 dalies prasme, pakanka, jog didelė suinteresuotosios visuomenės dalis pateikiant paraišką galėtų susieti nagrinėjamu žymeniu pažymėtas prekes su pareiškėju, o ne kitu gamintoju?

2) Jeigu to nepakanka, ko dar reikia, kad žymuo galėtų įgyti skiriamąjį požymį, o visų pirma, ar reikia, kad asmuo, kuris juo naudojasi, būtų reklamavęs jį kaip prekių ženklą?“

15 — 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas, C-299/99, Rink. p. I-5475.

IV — Vertinimas

A — *Šalių pastabos*

25. Pirmiausia ieškovė nurodo, jog nagrinėjami paraiškoje įregistruoti nurodyti žymenys yra ne forma, bet pats permatomas dulkių surinkimo indas. Ji taip pat pažymi, kad ši paraiška yra susijusi ne su spalva, o su spalvos nebuvimu, t. y. permatomumu. Jis leidžia vartotojui nustatyti nešvarumų ir dulkių, susirinkusių inde, kiekį ir sužinoti, ar jis prisipildė. *Dyson* nuomone, tą galima pasiekti kitais techniniais būdais, pvz., dulkių siurblio paviršiuje įmontavus kontrolinį langelį arba indikatorių.

26. Paskui ieškovė teigia, jog nėra būtina, kad žymuo būtų reklamuojamas kaip prekių ženklas tam, kad įgytų skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme. *Dyson* nuomone, pakanka, kad paraiškos įregistruoti pateikimo dieną reikšminga suinteresuotosios visuomenės dalis susietų atitinkamą prekę tik su ieškove, o ne kitu gamintoju. Tokia išvada išplaukia ne tik iš direktyvos teksto ir tikslų, bet taip pat iš Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee* [16].

27. Ieškovė nurodo požymius, kurių, jos nuomone, pakanka tam, kad būtų pripažintas žymens skiriamasis požymis direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme. Tai yra trys požymiai. Pirma, žymuo turi išskirti prekes, kurioms jį prašoma įregistruoti. Antra, jis turi išskirti jas taip, kad reikšminga suinteresuotosios visuomenės dalis galėtų susieti atitinkamas prekes tik su konkrečia įmone. Galiausiai, nustatytas su šia įmone ryšys turi išlikti pasibaigus faktiškam monopoliui ir rinkoje atsiradus naujiems ūkio subjektams.

28. Jungtinės Karalystės vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisija, t. y. įstojusios į bylą šalys, atvirkščiai, mano, jog tam, kad būtų įgytas skiriamasis požymis direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme, reikia, kad žymuo būtų naudojamas kaip prekių ženklas.

29. Jos, be kita ko, remiasi Teisingumo Teismo vertinimu minėtame sprendime *Phi-*

16 — 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimas, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779. Savo pastabose ieškovė daro nuorodą būtent į šio sprendimo 51 ir 52 punktus.

lips, pagal kurį „to, kad atitinkama suinteresuotųjų asmenų grupė atpažįsta prekę kaip pagamintą tam tikroje įmonėje, priežastis turėtų būti ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimas ir kartu jo prigimtis ir poveikis, kurie leidžia atskirti atitinkamą prekę nuo kitų įmonių prekių“ [17].

30. Jungtinės Karalystės vyriausybė ir Komisija teigia, jog šiuo reikalavimu siekiama išvengti, kad tiekėjas monopolininkas galėtų trukdyti patiekti į rinką prekes su ta pačia funkcine charakteristika, pateikdamas rinkai savo produktus tuo metu, kai tik jis vienas gali pasinaudoti šia technika.

31. Tačiau, skirtingai negu Jungtinės Karalystės vyriausybė, Komisija mano, kad pirmiausia reikia kelti klausimą, ar nagrinėjami žymenys iš tikrųjų gali sudaryti prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme [18].

32. Komisija pirmiausia abejoja, ar šioje byloje nagrinėjami žymenys iš tikrųjų yra „žymenys“ šios nuostatos prasme. Paraiškoje įregistruoti buvo prašoma įregistruoti dulkių siurblio permatomo dulkių surinkimo indo, kad ir kokia būtų jo forma, idėja. Tačiau, jos nuomone, idėja nėra žymuo, nes ją galima suvokti ne vienu iš penkių fizinių pojūčių, o tik pasitelkus vaizduotę [19].

33. Jei tokiam požiūriui būtų pritarta, Komisija mano, kad netektų prasmės direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto pagrindimas.

34. Bet kuriuo atveju ji mano, kad grafinis žymenų, kuriuos *Dyson* prašo įregistruoti pagrindinėje byloje, pavaizdavimas neatitinka „aiškaus, tikslaus, užbaigto, lengvai suvokiamo, suprantamo, pastovaus ir objektyvaus“ grafinio pavaizdavimo reikalavimo, kurį Teisingumo Teismas įtvirtino minėtame sprendime *Sieckmann* [20]. Iš tikrųjų šie žymenys nėra kokios nors konkrečios formos ir gali būti kelių formų. Be to, neaiški permatomumo sąvoka. Komisija taip pat abejoja, ar grafiniai pavaizdavimai, kuriuos sudaro žodinis apibūdinimas ir idėjos pavyzdžių piešiniai, gali būti laikomi pakankamai aiškiais ir tiksliais.

17 — 64 punktas.

18 — Komisija remiasi, be kita ko, Teisingumo Teismo vertinimu 2003 m. gegužės 6 d. Sprendime *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793, 22 ir 23 punktai).

19 — Komisija daro nuorodą į generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer išvadą byloje *Sieckmann* (2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimas, C-273/00, Rink. p. I-11737).

20 — Be kita ko, žr. šio sprendimo 54 ir 55 punktus.

B — *Bylos dalykas*

35. Šioje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas užduoda Teisingumo Teismui du prejudicinius klausimus dėl direktyvos 3 straipsnio 3 dalies, siekdamas nustatyti, ar funkcinė charakteristika, esanti prekės dalimi, gali įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo ir, jei taip, kokiomis sąlygomis.

36. Iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, kad tik bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, kuris atsakingas už būsimą sprendimą, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi įvertinti prejudicinio sprendimo būtinybę sprendimui, kurį jis turi priimti, bei Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų svarbą [21].

37. Tačiau Teisingumo Teismas mano, kad jis turi išaiškinti visas Bendrijos teisės nuostatas, reikalingas nacionaliniams teismams tam, kad jie galėtų išspręsti juose iškeltas bylas, net jei šios nuostatos nėra aiškiai paminėtos šių teismų jam pateiktuose klausimuose [22].

38. Be to, minėtame sprendime *Libertel* dėl telekomunikacijų produktų ir paslaugų oranžinės spalvos įregistravimo kaip prekės ženklo Teisingumo Teismas konstatavo, kad nagrinėjant prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimus pirmiausia reikia nustatyti, ar pati spalva gali būti laikoma prekių ženklų pagal direktyvos 2 straipsnį [23].

39. Manau, kad šį pagrindimą iš tikrųjų galima taikyti šioje byloje. Aš sutinku su Komisija, kad nagrinėjant *High Court of Justice* pateiktus klausimus pirmiausia reikia nustatyti, ar funkcinė charakteristika, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, gali sudaryti prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme.

C — *Direktyvos 2 straipsnyje numatytos sąlygos*

40. Kad sudarytų prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme, požymis turi atitikti tris

21 — Be kita ko, žr. 1995 gruodžio 15 d. Sprendimą *Bosman* (C-415/93, Rink. p. I-4921, 59 punktas); 2006 m. birželio 22 d. Sprendimą *Conseil général de la Vienne* (C-419/04, Rink. p. I-5645, 19 punktas).

22 — Žr. 1993 m. kovo 18 d. Sprendimą *Viessmann* (C-280/91, Rink. p. I-971, 17 punktas) ir kaip pavyzdį 1999 m. vasario 25 d. Sprendimą *Swaddling* (C-90/97, Rink. p. I-1075, 21 punktas).

23 — 22 punktas.

sąlygas. Pirmiausia jis turi būti žymuo [24]. Antra, šį žymenį turi būti galima grafiškai pavaizduoti. Trečia, jis turi leisti atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų [25]. Tik visas šias tris sąlygas atitinkantys požymiai gali būti įregistruoti kaip prekių ženklas.

41. Kaip nurodoma direktyvos septintoje konstatuojamojoje dalyje, jos 2 straipsnis nustato „pavyzdinį" žymenų, sudarančių prekių ženklą, „sąrašą". Šiems žymenims priskiriami „*būtent* asmenvardžiai, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinio prekių ar jų pakuotės vaizdas" [26]. Taigi iš minėto straipsnio išplaukia, kad šis išvardijimas nėra baigtinis.

42. Šioje nuostatoje nenurodytas atvejis, kai prekių ženklą sudaro prekės funkcinė charakteristika. Tačiau ji aiškiai nepašalina tokios galimybės. Taigi reikia išnagrinėti, ar tokia charakteristika gali atitikti direktyvos 2 straipsnyje nustatytas sąlygas.

24 — Būtent minėtame sprendime *Libertel* Teisingumo Teismas pirmą kartą padarė išvadą, kad žymens buvimas yra savarankiška sąlyga, kad žymuo galėtų sudaryti prekių ženklą direktyvos 2 straipsnio prasme.

25 — Be kita ko, žr. minėtus sprendimus *Philips* (37 punktas) ir *Libertel* (23 punktas) bei 2004 birželio 24 d. Sprendimą *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, Rink. p. I-6129, 22 punktas).

26 — Mano pažymėta.

43. Priešingai, negu teigia ieškovė ir Jungtinės Karalystės vyriausybė, aš manau, kad funkcinė charakteristika, esanti prekės dalimi, neatitinka šioje nuostatoje keliamų sąlygų, kad galėtų sudaryti prekių ženklą, nes ji, mano nuomone, nėra žymuo, kurį pavaizdavus grafiškai galima būtų atskirti įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.

1. Žymens buvimas

44. Taikant direktyvos 2 straipsnį, visų pirma turi būti nustatyta, kad prašomas įregistruoti permatomas dulkių surinkimo indas tame kontekste, kuriame jis naudojamas, iš esmės yra žymuo. Teisingumo Teismas šiuo atžvilgiu pažymėjo, kad šio reikalavimo tikslas – užkirsti kelią prekių ženklų teisės iškraipymui, siekiant gauti neteisėtos konkurencinės naudos [27].

45. Kaip buvo nurodyta, *Dyson* prašo įregistruoti kaip prekių ženklą „permatomą dulkių surinkimo rezervuarą arba indą, kuris yra dulkių siurblio išorinio paviršiaus dalis", kaip pavaizduota paraiškoje jį įregistruoti.

27 — Be kita ko, žr. minėto sprendimo *Heidelberger Bauchemie* 24 punktą.

46. Kalbama apie rezervuarą, kurį sudaro permatomas ir nuimamas prietaisas. Jis yra integruotas į dulkių siurblio išorinę dalį ir atitinka jo formą, linijas ir kontūrus. Šis indas, skirtas nuo grindų dulkėms ir nešvarumams rinkti, visų pirma turi funkcinį ir praktinį požymį. Dėl jo vartotojui nereikia pirkti dulkių siurblio maišelių ir filtrų. Jis taip pat leidžia vartotojui nustatyti, kiek pilnas yra dulkių surinkimo indas. Šis indas taip pat gali atlikti estetinę funkciją, nes jis yra prekės, kurios dalis jis yra.

47. Aš sutinku su Komisija, kad ieškovė iš tikrųjų reikalauja apsaugoti naują atliekų surinkimo, saugojimo ir pašalinimo idėją [28]. Ši *Dyson* įmonės išplėtota idėja leidžia būtent, kaip ką tik buvo nurodyta, atsisakyti maišelių ir filtrų panaudojimo dulkių siurbliuose ir informuoti vartotoją, kai rezervuaras yra pilnas.

48. Remiantis prancūzų kalbos žodynu, idėja – tai bendras ir abstraktus objekto pavaizdavimas mintyse („représentation mentale générale et abstraite d'un objet") [29] ir yra susijusi su vaizduote. Praktikoje, kai idėja išplėtojama, ją galima įgyvendinti įvairiuose objektuose.

49. Šioje byloje darau išvadą, kad paraiška iš tikrųjų siekiama gauti išimtines teises į visus įmanomus aspektus, kurie gali išplaukti iš nagrinėjamos funkcinės charakteristikos.

50. Be to, šios paraiškos pateikimo blanke indas pavaizduotas dviejų skirtingų formų, pritaikytų dviem dulkių siurblių, į kuriuos jis yra integruotas, modeliams. Pirmame piešinyje, kuriame pavaizduotas dulkių siurblys, priklausantis siurbimo-valymo grupei, dulkių surinkimo indas panašus į apvalų cilindrą aplink prietaiso siurbimo vamzdį. Antrame piešinyje, kuriame pavaizduotas dulkių siurblys, priklausantis cilindrinių dulkių siurblių grupei, indo forma ir dydis yra kitokie ir jis atrodo pusmėnulio formos aplink šį siurbimo vamzdį.

51. Tačiau šie pavaizdavimai nėra išskirtiniai. Iš tikrųjų prašoma apsauga nėra ribojama nei formos, nei sudėties, nei kokio nors ypatingo išsidėstymo, nes ši charakteristika turi būti tik dulkių siurblio išorinio paviršiaus dalimi ir leisti vartotojui matyti per indą. Tačiau įmanomos formos, dydžiai, pavaizdavimas ir net šio indo sudėtis šioje prekėje gali būti labai įvairūs ir priklauso ne tik nuo ieškovės sukurtų dulkių siurblių modelių, bet ir nuo techninių naujovių. Permatomas plastikas

28 — Komisijos pastabų 6 punktas.

29 — „Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française", Paryžius, *Éditions Dictionnaires Le Robert*, 2004 m.

gali būti įvairių atspalvių. Prekių ženklo, kurį sudarytų nagrinėjama prekės funkcinė charakteristika, savininkas galėtų naudoti apvalios arba stačiakampio formos indą su rankena arba be jos, kuris būtų permatomas ir įvairių spalvų.

52. Kaip galiausiai savo pastabose pripažino ieškovė, nagrinėjama paraiška įregistruoti siekiama apsaugoti ne formą, o patį permatomą dulkių surinkimo indą. Dar daugiau, šia paraiška siekiama apsaugoti ne spalvą, o spalvos nebuvimą, t. y. permatomumą [30].

53. Nepaisydamas išsamios Teisingumo Teismo praktikos dėl žymenų, sudarančių prekių ženklą pagal direktyvos 2 straipsnį, manau, kad tokia idėja, kokia yra ieškovės, negali sudaryti prekių ženklo minėtos nuostatos prasme.

54. Iš tikrųjų, kaip pažymėjo Komisija savo pastabose, idėja yra susijusi tik su vaizduote [31]. Priešingai nei kvapas [32], spalva [33] arba garsas [34], idėja suvokiama protu ir negali būti suvokiama vienu iš penkių žmogaus fizinių pojūčių, būtent rega, klausa, lytėjimu, uosle ar skoniu [35]. Žmogaus gebėjimas mąstyti ir įsivaizduoti yra begalinis, o proto sugebėjimas pavaizduoti objektą arba paveikslėlį, mano nuomone, neturi ribų. Tačiau, nors pagal nusistovėjusią teismo praktiką pagrindinė prekių ženklo funkcija yra leisti vartotojui pagal kilmę ir nepainiojant atskirti jam siūlomas prekes ir paslaugas [36], man atrodo, kad šio tikslo negali pasiekti žymuo, kurį žmogus gali taip įvairiai suvokti. Todėl, mano nuomone, vartotojo atžvilgiu idėja negali būti požymiu ir todėl – žymeniu, galinčiu atlikti prekių ženklo atskyrimo funkciją.

30 — 5 ir 6 punktai.

31 — 6 punktas.

32 — Minėtame sprendime *Sieckmann* Teisingumo Teismas pareiškė nuomonę dėl galimybės įregistruoti kvapinius žymenis ir, be kita ko, nusprendė, kad direktyvos 2 straipsnis iš savo taikymo srities aiškiai nepašalina žymenų, kurių savaime negalima suvokti vizualiai, kaip antai kvapo, tačiau su sąlyga, kad juos galima pavaizduoti grafiškai.

33 — Minėtame sprendime *Libertel* Teisingumo Teismas nusprendė, kad spalva, pavyzdžiui, oranžinė, nors yra tik daikto savybė, tačiau naudojama žymint prekes ar paslaugas gali sudaryti žymenį (27 punktas). Teisingumo Teismas patvirtino šią teismų praktiką minėtame sprendime *Heidelberger Bauchemie* dėl spalvų kombinacijų (23 punktas).

34 — 2003 m. lapkričio 27 d. Sprendime *Shield Mark* (C-283/01, Rink. p. I-14313) Teisingumo Teismas buvo paklaustas dėl keturiolikos garsinių prekių ženklų, iš kurių vienuolika prasideda motyvu iš L. van Beethoveno etiudo fortepijonui „Für Elise“ („Elizai“), o kiti trys – „gaidžio giedojimu“, galiojimu. Jis nusprendė, kad iš direktyvos 2 straipsnio teksto taip pat neišplaukia, kad garsas galėtų sudaryti registruotiną žymenį.

35 — Dėl žymenų, kuriuos galima suvokti penkiais žmogaus fiziniais pojūčiais, dar kartą kaip pavyzdį darau nuorodą į generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer išvadą minėtoje byloje *Sieckmann* (22 punktas ir kt.).

36 — Taigi prekių ženklas turi garantuoti, kad visos juo pažymėtos prekės pagamintos, o paslaugos suteiktos vienos įmonės, kuriai tenka atsakomybė už jų kokybę. Be kita ko, žr. 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimą *Hoffmann-La Roche* (102/77, Rink. p. 1139, 7 punkto 2 dalis) ir 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimą *Canon* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 28 punktas) bei minėtą sprendimą *Philips* (30 punktas).

55. Atsižvelgdamas į tai, darau išvadą, kad tokia funkcinė charakteristika, kokia nagrinėjama šioje byloje, nesudaro žymens direktyvos 2 straipsnio prasme.

56. Mano nuomone, tokia charakteristika taip pat neatitinka kitos direktyvos 2 straipsnyje nustatytos sąlygos, pagal kurią prekių ženklą sudaro tik žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai.

2. Galimybė pavaizduoti grafiškai

57. Iš nusistovėjusios teismo praktikos išplaukia, kad pagal direktyvos 2 straipsnį grafinis pavaizdavimas figūromis, linijomis ar ženklais turi būti toks, kad jį būtų galima tiksliai atskirti [37]. Tam, kad atliktų šią paskirtį, pavaizdavimas turi būti aiškus, tikslus, užbaigtas, lengvai suvokiamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus [38].

58. Teisingumo Teismo nuomone, tokio grafinio pavaizdavimo reikalavimo paskirtis – apibrėžti patį prekių ženklą tam, kad būtų nustatytas tikslus įregistruoto prekių ženklo savininkui suteiktos apsaugos objektas [39]. Taip jis padeda užtikrinti teisinę apsaugą [40].

59. Be to, kaip jau nurodžiau savo išvadoje minėtoje byloje *Heidelberger Bauchemie*, šiuo reikalavimu siekiama dviejų aiškių tikslų. Pirmas – leisti kompetentingoms valdžios institucijoms aiškiai ir tiksliai suprasti prekių ženklą sudarančių žymenų pobūdį atliekant išankstinį paraiškų įregistruoti prekių ženklą nagrinėjimą ir skelbti bei tvarkyti tinkamą ir tikslų prekių ženklų registrą. Antras – sudaryti galimybes ūkio subjektams susipažinti su jų esamų arba galimų konkurentų įregistruotais prekių ženklais bei pateiktomis paraiškomis įregistruoti ir taip gauti reikiamos informacijos apie trečiųjų asmenų teises [41].

60. Šiomis sąlygomis Teisingumo Teismas daro išvadą, kad visų pirma žymuo turi būti tiksliai ir nuosekliai pavaizduotas, pirma, kad užtikrintų šio prekių ženklo pirminę funkciją, o, antra, siekiant aiškiai nustatyti tai, kas lemia jo išskirtinumą. Be to, atsižvelgiant į

37 — Žr. minėtus sprendimus *Sieckmann* (46 punktas); *Libertel* (28 punktas); *Shield Mark* (55 punktas) ir *Heidelberger Bauchemie* (25 punktas).

38 — Minėto sprendimo *Sieckmann* 46–55 punktai.

39 — Ten pat, 48 punktas.

40 — Ten pat, 37 punktas.

41 — Išvados 52 punktas, pakartotas Teisingumo Teismo sprendimo 28–30 punktuose.

prekių ženklo įregistravimo trukmę ir į tai, kad jis gali būti ilgesniam ar trumpesniam laikotarpiui pratęstas, pavaizdavimas turi būti taip pat ilgalaikis [42].

61. Tačiau manau, kad tokia funkcinė charakteristika, kuri nagrinėjama šioje byloje, neatitinka šių sąlygų.

62. Kaip pažymėjau šios išvados 52 punkte, funkcinė savybė, kurią *Dyson* prašo įregistruoti, akivaizdžiai gali turėti įvairių aspektų, būti įvairių formų, kurie priklausys ne tik nuo ieškovės gaminamų dulkių siurblių modelių, bet ir nuo technologijų pažangos. Kadangi prekių ženklo teisės suteikiama apsauga gali būti neriboto laikotarpio (su sąlyga, kad jis iš tikrųjų naudojamas ir mokami mokesčiai už registracijos galiojimo termino pratęsimą), mano nuomone, labai tikėtina, kad dulkių surinkimo indo permatomumas ir jo integravimo į dulkių siurblį būdas keisis praėjus tam tikram laikotarpiui.

63. Šiomis sąlygomis, man atrodo, neįmanoma aiškiai nustatyti, kaip nurodyta funkcinė charakteristika bus įdiegta prekėse, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklus. Taigi aptariamas grafinis pavaizdavimas nei kompetentingoms valdžios institucijoms, nei ūkio subjektams neleidžia nustatyti tikslaus registruojamo prekių ženklo savininkui suteikiamos apsaugos objekto. Toks netikrumas, mano nuomone, prieštarauja teisinio saugumo principui, kuriuo grindžiamas grafinio pavaizdavimo reikalavimas.

64. Taigi reikia konstatuoti, kad tokia funkcinė charakteristika, kokia yra pagrindinės bylos dalykas, neatitinka direktyvos 2 straipsnyje reikalaujamų tikslumo ir nuoseklumo požymių.

65. Atsižvelgdamas į visus šiuos argumentus, manau, kad funkcinė charakteristika, kuri yra prekės dalis ir gali turėti įvairių aspektų, negali būti laikoma žymeniu, kurį galima grafiškai pavaizduoti direktyvos 2 straipsnio prasme.

66. Taip pat manau, kad tokia funkcinė charakteristika neatitinka trečios sąlygos, numatytos direktyvos 2 straipsnyje, pagal kurią prekių ženklą sudaro tik tie žymenys, kurie leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.

42 — Minėto sprendimo *Heidelberger Bauchemie* 31 punktas.

3. Skiriamojo požymio buvimas

67. Prekių ženklo skiriamasis požymis reiškia, kad žymuo leidžia nustatyti vienai įmonei priklausančią prekę ir ją atskirti nuo kitai įmonei priklausančių prekių [43].

68. Prekių ženklui būdingo skiriamojo požymio vertinimas iš esmės nepriklauso nuo žymens naudojimo. Jis grindžiamas tik patikrinimu, ar žymuo savaime gali turėti skiriamąjį požymį.

69. Taigi šioje byloje reikia nustatyti, ar funkcinė charakteristika, kuri yra prekės dalis, savaime gali atskirti vienai įmonei priklausančia prekes ir paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių ir paslaugų. Taigi reikia įvertinti, ar šioje byloje nagrinėjama funkcinė charakteristika gali pateikti tikslią informaciją apie prekės kilmę. Manau, kad tai neįmanoma dėl dviejų priežasčių.

70. Viena vertus, kaip jau buvo matyti, aptariama paraiška įregistruoti neleidžia aiškiai nustatyti, kaip ši funkcinė savybė yra įdiegta prekėse, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklus. Be to, kaip nurodžiau išvadoje minėtoje byloje *Libertel*, siekiant įvertinti galimybę turėti skiriamąjį požymį reikia tiksliai žinoti, koks tai yra žymuo [44].

71. Kita vertus, tokia funkcinė savybė, kokia nagrinėjama šioje byloje, negali užtikrinti pagrindinės prekių ženklo funkcijos. Iš tikrųjų reikia priminti, kad Teisingumo Teismas apibrėžė šią funkciją kaip skirtą „garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės kilmę, suteikiant jam galimybę nepainiojant atskirti šią prekę nuo kitos kilmės prekių“ [45]. Taigi prekių ženklas turi garantuoti vartotojui juo pažymėtos prekės kilmę.

72. Tačiau, kaip jau buvo išnagrinėta šios išvados 51–56 punktuose, jei funkcinė charakteristika, kai ji yra įdiegta prekėje, gali būti konkrečios formos, nagrinėjama paraiška įregistruoti iš tikrųjų siekiama įgyti išimtines teises į idėją arba bent jau į visus įmanomus aspektus, kurie gali išplaukti iš nagrinėjamos

43 — Be kita ko, žr. minėtą sprendimą *Windsurfing Chiemsee* (46 punktas) ir 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimą *Linde ir kt.* (C-53/01–C-55/01, Rink. p. I-3161, 40 ir 47 punktai).

44 — Išvados 88 punktas.

45 — Žr. šios išvados 36 išnašoje nurodytą teismo praktiką.

funkcinės savybės. Tačiau, mano nuomone, idėja vartotojo atžvilgiu negali būti pakankamai tikslus požymis.

73. Tokiomis sąlygomis, manau, negalima daryti išvados, kad tokia funkcinė charakteristika, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, gali turėti tokią aiškią prasmę, kad galėtų aiškiai nurodyti prekės kilmę.

74. Atsižvelgdamas į visus šiuos argumentus, manau, kad funkcinė charakteristika, kuri yra prekės dalis ir gali turėti įvairių aspektų, neatitinka sąlygų, keliamų prekių ženklui pagal direktyvos 2 straipsnį, nes ji nėra žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris gali atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitoms įmonėms priklausančių prekių arba paslaugų.

75. Jeigu Teisingumo Teismas vis dėlto patvirtintų, jog tokia funkcinė charakteristika, kokia nagrinėjama šioje byloje, atitinka visus požymius, kurių reikia, kad sudarytų prekių ženklą minėtos nuostatos prasme, manau, jog direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antra įtrauka neleidžia įregistruoti tokio prekių ženklo.

D — *Dėl absoliutaus atsisakymo įregistruoti pagrindo buvimo*

76. Mano nuomone, yra absoliutus atsisakymo įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą pagrindas, grindžiamas direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antra įtrauka. Manau, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos funkcinės savybės negali būti leidžiama naudoti tik vienam ūkio subjektui, ji turi būti prieinama visiems, kaip to siekia prekių ženklų teisė.

77. Kaip buvo pažymėta, direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje išvardyti įvairūs atsisakymo registruoti pagrindai. Šie pagrindai yra nepriklausomi vieni nuo kitų ir, Teisingumo Teismo nuomone, privalo būti nagrinėjami atskirai. Be to, pagal nusistovėjusią teismo praktiką minėti pagrindai turėtų būti aiškinami atsižvelgiant į bendrąjį interesą, kuriuo grindžiamas kiekvienas iš jų. Nagrinėjant kiekvieną iš šių pagrindų, bendrasis interesas, į kurį atsižvelgiama, gali ir net privalo atspindėti skirtingus sumetimus [46].

46 — Be kita ko, žr. 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimą *SAT.1 prieš VRDT* (C-329/02 P, Rink. p. I-8317, 25 punktas) ir 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimą *Henkel prieš VRDT* (C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089, 45 ir 46 punktai).

78. Konkrečiai kalbant, direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte numatyti trys atvejai, kai žymenis sudaro tik prekių forma [47]. Šios nuostatos antroje įtraukoje numatytas atvejis, kai žymuo susideda vien tik iš prekės formos (arba jos grafinio pavaizdavimo [48]), būtinos techniniam rezultatui gauti.

79. Bendrasis interesas, kuriuo grindžiama ši nuostata, buvo konstatuotas minėtame Teisingumo Teismo sprendime *Philips*.

80. Šioje byloje Teisingumo Teismui buvo pateiktas klausimas, ar žymuo, kurį sudaro tik prekės forma, gali įgauti skiriamąjį požymį. Minėtu atveju buvo nagrinėjamas elektrinės skutimosi mašinėlės viršutinio paviršiaus, susidedančio iš lygiakraščio trikampio forma išdėstytų apvalių galvučių su besisukančiais skutimosi peiliukais, formos ir konfigūracijos grafinis pavaizdavimas. Bendrovė *Philips*, kuri ilgą laiką siūlė įsigyti šios formos skutimosi mašinėles, manė, kad prekių ženklu prašomas įregistruoti pavaizdavimas dėl tokio ilgalaikio išimtinio pardavimo įgijo skiriamąjį požymį.

81. Savo sprendime Teisingumo Teismas, be kita ko, nusprendė, kad žymuo, kurį sudaro vien tik prekės forma negali būti įregistruotas pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antrą įtrauką, jei įrodyta, kad esminės šios formos funkcinės charakteristikos yra priskiriamos tik techniniam rezultatui [49].

82. Prieidamas prie tokios išvados Teisingumo Teismas, vadovaudamasis nusistovėjusia praktika, išaiškino šioje nuostatoje nurodytą atsisakymo įregistruoti pagrindą, atsižvelgdamas į bendrąjį interesą, kuriuo grindžiamas kiekvienas iš jų [50].

83. Visų pirma, jis pripažino, kad direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytais pagrindais siekiama išvengti, kad dėl prekių ženklų teisės suteikiamos apsaugos jo savininkui būtų suteiktas monopolis priimti techninius sprendimus ar spręsti dėl prekės praktinių charakteristikų, kurių vartotojas gali ieškoti konkurentų prekėse. Teisingumo Teismo nuomone, šia nuostata taip pat siekiama, kad prekių ženklų teisės apsauga būtų suteikiama tik žymenims, leidžiantiems atskirti prekę arba paslaugą nuo konkurentų siūlomų prekių arba paslaugų, ir neleisti, kad pastariesiems būtų kliudoma laisvai siūlyti su

47 — Turimi omenyje žymenys, kuriuos sudaro arba vien tik forma, kurią nulemia pačių prekių rūšis (pirma įtrauka), arba prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti (antra įtrauka), arba prekėms esminę vertę suteikianti forma (trečia įtrauka).

48 — Žr. minėto sprendimo *Philips* 76 punktą.

49 — Ten pat, 84 punktas.

50 — Šiuo klausimu žr. minėtus sprendimus *Windsurfing Chiemsee* (25–27 punktai); *Philips* (77 punktas); *Linde ir kt.* (71 punktas) ir *Libertel* (51 punktas).

prekių ženklo savininko prekėmis konkuruojančias prekes, kuriose yra įdiegti šie techniniai sprendimai arba minėtos praktinės charakteristikos [51].

84. Dėl direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antros įtraukos Teisingumo Teismas nusprendė, jog šia nuostata siekiamas bendrasis interesas reikalauja, kad formos, kurios esminės charakteristikos atitinka techninę funkciją, nenaudotų tik viena įmonė ir ją galėtų laisvai naudoti visi. Iš tikrųjų, jo nuomone, prekių ženklų teisei būdingas išimtinumas trukdo konkuruojančioms įmonėms siūlyti prekes, kuriose įdiegta tokia funkcinė savybė [52]. Todėl Teisingumo Teismas mano, kad neleisdama registruoti minėtų ženklų, direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antra įtrauka įgyvendina teisėtą tikslą „neleisti privatiems asmenims naudoti prekių ženklo įregistravimo siekiant įgyti ar įteisinti išimtines teises priimti techninius sprendimus“ [53].

85. Be to, Teisingumo Teismas nurodė, kad žymuo, kurį atsisakoma įregistruoti remiantis direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktu, vėliau jį naudojant niekada neįgis skiriamojo požymio pagal minėtos direktyvos 3 straipsnio 3 dalį [54].

86. Iš tikrųjų reikia priminti, jog šioje nuostatoje numatyta, kad tik prekių ženklai, kuriuos atsisakoma įregistruoti pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktus, vėliau juos naudojant gali įgyti skiriamąjį požymį, kurio jie neturėjo pirmiau, ir dėl to gali būti įregistruoti kaip prekių ženklai [55]. Taigi žymeniui, kurį įregistruoti buvo atsisakyta remiantis direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktu, ši nuostata negali būti taikoma.

87. Galiausiai Teisingumo Teismas toje pačioje byloje pažymėjo, kad kitų formų, leidžiančių pasiekti tokį patį techninį rezultatą, buvimo įrodymas negali panaikinti atsisakymo įregistruoti arba įregistravimo panaikinimo pagrindo, kuris yra numatytas direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antroje įtraukoje [56].

88. Mano nuomone, yra akivaizdu, kad šie argumentai yra taikytini funkcinei charakteristikai, esančiai prekės dalimi. Iš tikrųjų, nors šis straipsnis yra skirtas tik žymenims, kuriuos sudaro *vien tik* prekės forma, manau,

51 — Žr. minėto sprendimo *Philips* 78 punktą.
52 — Ten pat, 79 ir 80 punktai.
53 — Ten pat, 82 punktas.
54 — Ten pat, 75 punktas.
55 — Ten pat, 57 ir 58 punktai.
56 — Ten pat, 81 punktas.

kad bendrasis interesas, kuriuo grindžiama ši nuostata, reikalauja atsisakyti įregistruoti tokią funkcinę savybę, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje.

89. *Pirma*, dėl nagrinėjamos funkcinės savybės įregistravimo taikant direktyvos 5 straipsnio 1 dalį vienas ūkio subjektas išimtine tvarka galėtų naudoti techninį sprendimą neribotą laikotarpį.

90. Šis išimtinumas suteiktų ieškovei prekės techninių ir praktinių charakteristikų, kurių vartotojai gali ieškoti konkurentų gaminamuose dulkių siurbliuose be maišelio, monopolį.

91. Be to, kadangi šis išimtinis naudojimas būtų susijęs ne tik su funkcine charakteristika, nurodyta paraiškoje įregistruoti, bet galėtų apimti daugybę formų, kurias ji gali turėti, konkuruojančios įmonės gali atsidurti tokioje situacijoje, kurioje nesugebėtų tiksliai nustatyti, ar jos dar gali ir kokiu būdu naudoti šią charakteristiką.

92. Taigi išimtinių teisių į tokio tipo funkcinę savybę suteikimas ir turėjimas iš konkuruojančių ūkio subjektų galėtų atimti galimybę įdiegti tokią funkcinę savybę, neatsižvelgiant į galimą jos formą ir aspektus. Tokio monopolio suteikimas gali labai apriboti jų laisvę sektoriuje, kuriame techninė pažanga grindžiama nuolatiniu ankstesnių naujovių tobulinimo procesu. Net galima pagrįstai manyti, kad šis monopolis gali sukliudyti naujiems subjektams patekti į dulkių siurblių be maišelio rinką ir užkirsti kelią konkurencijai naujovių rinkoje. Dėl to būtų padaryta žala laisvai konkurencijai, kuri yra vienas iš direktyvos galutinių tikslų.

93. Tokiomis aplinkybėmis man atrodo, kad tokios funkcinės charakteristikos, kokia nagrinėjama šioje byloje, įregistravimas kaip prekių ženklo pažeistų sistemą, užtikrinančią neiškreiptą konkurenciją, kurią siekiama sukurti ir išsaugoti EB sutartimi, konkrečiai kaip tai išplaukia iš EB 3 straipsnio 1 dalies g ir m punktų [57].

57 — Pagal EB 3 straipsnio 1 dalies g ir m punktus „<...> kaip numatyta šioje Sutartyje ir laikantis joje nustatytų terminų, Bendrijos veiklos sritys yra šios: <...> sistema, užtikrinanti, kad konkurencija vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma; <...> Bendrijos pramonės konkurencingumo didinimas".

94. Toks įregistravimas taip pat prieštarautų TRIPS sutarties 7 punkte nustatytam tikslui, pagal kurį intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir užtikrinimas turėtų ne tik prisidėti prie technologijų inovacijos skatinimo ir technologijų perdavimo bei platinimo, bet ir subalansuotų įvairių rinkoje veikiančių ūkio subjektų teises ir pareigas. Kadangi valstybės narės ir Bendrija, kiek tai įeina į jos kompetenciją [58], pasirašė šią sutartį, direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antra įtrauka turi būti aiškinama kiek įmanoma atsižvelgiant į šį tekstą ir minėtos sutarties galutinį tikslą.

95. *Antra,* dėl tokios charakteristikos įregistravimo pagal prekių ženklų teisę gali būti suteiktos ir įteisintos išimtinės teisės į išradimus, kurie iš tikrųjų turi būti užpatentuoti, o tai prieštarauja direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antroje įtraukoje siekiamam teisėtam tikslui.

96. Tačiau iš esmės reikia užkirsti kelią prekių ženklų teisės tikslo iškraipymui, siekiant gauti neteisėtos konkurencinės naudos. Kaip pagrįstai pažymi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, „prekių ženklo tikslas nėra sukurti techninių naujovių monopolį“ [59].

97. Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką prekių ženklų teisė yra „pagrindinė neiškreiptos konkurencijos, kurią Sutartyje siekiama sukurti ir išsaugoti, sistemos dalis“ [60]. Reglamentuojant šią sritį Bendrijos teisės aktų leidėjui pavyko apsaugoti sistemą, užtikrinant, kad prekių ženklai galėtų atlikti savo pagrindinę funkciją. Primenu, kad ši funkcija yra garantuoti vartotojui prekių ženklu žymimos prekės kilmės tapatumą, suteikiant jam galimybę atskirti šią prekę nuo kitos kilmės prekių.

98. Siekiant užtikrinti šią funkciją direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte prekių ženklo savininkui suteikiamos išimtinės teisės į skiriamojo žymens naudojimą ir apsaugo jį nuo konkurentų, norinčių pasinaudoti prekių ženklu ir jo reputacija, parduodant neteisėtai juo pažymėtas prekes [61].

58 — 1998 birželio 16 d. Sprendimas *Hermès* (C-53/96, Rink. p. I-3603, 28 punktas) ir minėtas sprendimas *Heidelberger Bauchemie* (20 punktas).

59 — Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 26 punktas.

60 — Žr. 1990 m. spalio 17 d. Sprendimą *HAG GF* (C-10/89, Rink. p. I-3711, 13 punktas) ir 1999 m. vasario 23 d. Sprendimą *BMW* (C-63/97, Rink. p. I-905, 62 punktas).

61 — Teisingumo Teismo praktikoje tai vadinama „specialiu“ prekių ženklų teisės „objektu“. Specialus objektas apibrėžia pramoninės ir komercinės nuosavybės teisės esmę. Šiuo klausimu žr. 1974 m. spalio 31 d. Sprendimą *Winthrop* (16/74, Rink. p. 1183).

99. Tačiau, priešingai negu kitų intelektinės bei pramoninės nuosavybės teisės sričių suteikiama apsauga, prekių ženklų teisės apsauga gali būti suteikiama neribotam laikui su sąlyga, kad prekių ženklas būtų iš tikrųjų naudojamas ir būtų mokami mokesčiai už registracijos galiojimo termino pratęsimą.

100. Taigi reikia manyti, kad kai kurie asmenys siekia pagal prekių ženklų teisę apsaugoti ne skiriamąjį požymį, o kūrinį arba pramoninę naujovę, kurią reglamentuoja kitos intelektinės nuosavybės teisės sritys ir kurios apsaugos trukmė yra iš esmės apribota laike.

101. Taigi šioje byloje, nors *Dyson* gali pagrįstai tikėtis savo tyrimų ir naujovių atlyginimo ir todėl tikėtis įgyti išimtines teises į savo išradimo naudojimą, manau, kad, turint omenyje technines naujoves, apsauga gali būti suteikta tik įgijus patentą, o ne įregistravus prekių ženklą.

102. Todėl, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, darau išvadą, kad direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto antra įtrauka neleidžia kaip prekių ženklo įregistruoti funkcinės charakteristikos, kuri yra prekės išvaizdos dalis.

103. Šiomis aplinkybėmis darau išvadą, kad šioje byloje nagrinėjamas žymuo naudojamas negali įgyti skiriamojo požymio pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį.

104. Iš tikrųjų, kaip jau buvo nurodyta šios išvados 85 ir 86 punktuose, iš šios nuostatos formuluotės bei iš nusistovėjusios teismo praktikos išplaukia, kad tik prekių ženklai, kuriuos atsisakoma įregistruoti pagal direktyvos 1 dalies b, c ir d punktus, vėliau naudojami gali įgyti skiriamąjį požymį, kurio jie neturėjo pirmiau ir dėl to gali būti įregistruoti kaip prekių ženklai [62].

105. Atsižvelgdamas į šį atsakymą, manau, kad nereikia nagrinėti sąlygų, kurias tokia funkcinė charakteristika, kokia nagrinėjama šioje byloje, turi atitikti tam, kad galėtų įgyti skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme.

62 — Žr. šios išvados 55 išnašą.

V — Išvada

106. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus argumentus siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į *High Court of Justice* (Anglija ir Velsas), *Chancery Division*, pateiktus klausimus:

„1. Prekės funkcinė charakteristika, galinti turėti daugybę aspektų, neatitinka sąlygų, keliamų prekių ženklui pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąją Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 2 straipsnį, nes ji nėra žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris gali atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitoms įmonėms priklausančių prekių arba paslaugų.

2. Bet kuriuo atveju Pirmosios direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 1 dalies e punkto antra įtrauka neleidžia kaip prekių ženklo įregistruoti prekės matomos funkcinės charakteristikos."