GENERALINIO ADVOKATO DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER IŠVADA,

pateikta 2006 m. sausio 17 d. [1]

I — Įvadas

1. Didžiausias prekių ženklų teisės ir kitų intelektinės bei pramoninės nuosavybės rūšių suteikiamos apsaugos skirtumas greičiausiai yra jos trukmė: pirmoji apsauga suteikiama neribotam laikui, tik su vienintele sąlyga – kad prekės ženklas būtų iš tikrųjų naudojamas ir būtų mokami mokesčiai už registracijos galiojimo termino pratęsimą. Tačiau ši savybė neapsaugo nuo kaitos rinkoje, didelės konkurencijos ir kitų aplinkybių, dėl kurių prekės ženklas gali netekti savo buvimo pagrindo, savo sugebėjimo išskirti įmonės, turinčios jo nuosavybės teises, prekes ar paslaugas, pavyzdžiui, dėl to, kad suinteresuotoji visuomenė ėmė kitaip jį suvokti.

2. Šios bylos faktinės aplinkybės yra tokių pokyčių ir dėl jų kylančių problemų pavyzdys. Belgijos kasacinis teismas nori sužinoti, kokiu momentu jis turi vertinti šį vartotojų suvokimą, kad galėtų nustatyti, ar yra galimybė supainioti įregistruotą prekių ženklą ir kitą simbolį, kurį į tą pačią rinką pateikė kita įmonė ir kuris dėl to kelia grėsmę pirmajai. Šis klausimas nėra nesvarbus, nes: jei teisė į šį nematerialų turtą silpnėja, atsižvelgiant į tai, kokį momentą teismas pasirenka tinkamu šiai galimybei įvertinti, atsakymas gali būti priešingas.

3. Pakanka pamatyti, kiek žmonių gatvėje kiekvieną dieną dėvi džinsus, kad suprastume, kokia šių rūbų ekonominė reikšmė prekyboje [2], taigi ir Belgijos teismuose spren-

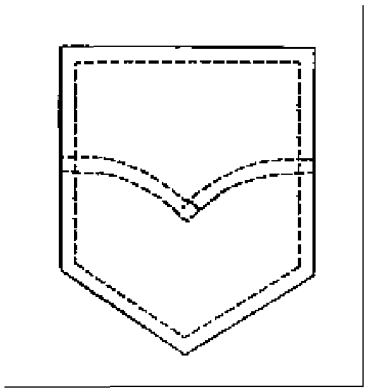
1 — Originalo kalba: ispanų.

2 — Per daugiau kaip 150 metų *Levi Strauss* pardavė apie 3500 milijonų kelnių. J. Adrián.. „Levi's abandona sus raíces", http://winred.com.

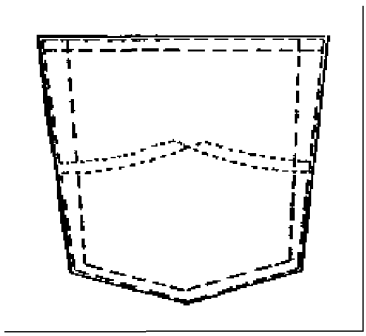
džiamo ginčo reikšmės mastą. Nors jie ir ginčytinos kilmės [3], aš abejoju, ar yra kitas toks drabužis, taip atspindintis amerikietiškąjį gyvenimo būdą, kuris taip paplito pasaulyje [4].

II — Pagrindinės bylos faktinės aplinkybės ir prejudiciniai klausimai

4. 1980 m. *Levi Strauss & Co.* (toliau – *Levi Strauss*), Delavaro valstijoje (Jungtinės Amerikos Valstijos) įsteigta įmonė, Beniliukso prekių ženklų tarnyboje įregistravo toliau nurodytą vaizdinį prekių ženklą „žuvėdra“ [5], sudarytą iš piešinio, pavaizduoto per vidurį išlenkta dviguba siūle, esančia penkiakampės kišenės viduryje, Nicos sutarties 25 klasei priklausančioms prekėms:



5. Bendrovė *Casucci Spa* (toliau – *Casucci*), kurios buveinė yra Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Italija), 1997 m. pradėjo prekiauti džinsais, taip pat su užpakalinių kišenių viduryje esančia dviguba siūle, šiek tiek išlenkta į viršų, kuri atrodo taip:



3 — Apskritai jie buvo naudojami darbui, o nuo šeštojo dešimtmečio pradėjo plisti tarp jaunimo. Tačiau džinsų istorija, regis, mažiau žinoma. Jie atsirado Genujoje tais laikais, kai Italijos miestas dar buvo nepriklausoma respublika ir galinga jūrų valstybė. Jos kariuomenė, kurios jūreiviams reikėjo atsparių drabužių, aptiko šios rūšies audinį, kuris galėjo būti naudojamas ir šlapias (http://es.wikipedia.org).

4 — Iš daugelio dabartinėje literatūroje pateikiamų nuorodų į šį drabužį norėčiau išskirti Afganistane gimusį ir Kalifornijoje gyvenantį rašytoją K. Hosseini, kuris savo knygoje „Cometas en el cielo“, 2-asis leidimas, išvertė Isabel Murillo Fort, red. Salamandra, Madridas, 2003, pagrindinį personažą vaizduoja vieną 1975 metų žiemos dieną apsirengusį „juodais kailiniais, raudonu šaliu ir nublukusiais džinsais“ (p. 78); ši diena buvo svarbi jo gyvenime, nes jis laimėjo Kabulo skarabėjų konkursą, vykusį prezidento Daoud Kan laikais, kuris, 1973 m. įvykdęs valstybės perversmą ir nuvertęs savo pusbrolį šachą Zahir, užbaigė šalies monarchijos istoriją. Kiek vėliau Hosseini priduria, kad „jis susižavėjęs žiūrėjo į mano kailinius ir džinsines kelnes <...>, kurias mes vadiname kaubojų kelnėmis. Afganistane turėti kokį nors daiktą iš Šiaurės Amerikos, ypač jei jis naujas, buvo turtingumo ženklas“ (p. 81).

5 — Jungtinėse Amerikos Valstijose vadinama terminu „arcuate“.

6. Manydama, kad šis piešinys pažeidžia iš jos žymens kylančias teises, ieškovė pagrindinėje byloje padavė Italijos bendrovę į Briuselio prekybos teismą (*tribunal de commerce*), reikalaudama, kad ji nebenaudotų ant *Casucci* kelnių esančio žymens, ir prašydama priteisti žalos atlyginimą.

7. Kadangi šis teismas nepatenkino jos reikalavimų, *Levi Strauss* kreipėsi į to paties miesto Apeliacinį teismą, kuris 2002 m. birželio 7 d. Nutartimi patvirtino teismo, nagrinėjusio bylą pirmojoje instancijoje, sprendimą, paneigdamas, kad Italijos įmonė pažeidė prekių ženklą „žuvėdra". Jis, be kita ko, pripažino, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas yra silpnas ir kad *Levi Strauss* prekių ženklas prarado „stipraus" prekių ženklo pobūdį dėl nusistovėjusio ir plačiai paplitusio būdingiausių jos elementų naudojimo. Jo teigimu, šiuo metu dviguba siūlė reiškia, kad drabužiai priklauso kelnių, pasiūtų iš denimo audinio [6], anglų kalba – „jeans" [7], kategorijai.

8. Apeliacinis teismas taip pat pripažino, kad atitinkamų kišenių piešiniai turi skirtingą reikšmę, nes pagal sprendimo *Sabel* [8] 23 punktą supainiojimo galimybės vertinimas turi būti pagrįstas prekių ženklų sukeliamu bendru įspūdžiu, ir kad *Levi Strauss* siūlė primena sparnus išskleidusią žuvėdrą, o *Casucci* siūlė labiau primena vulkano formą. Remdamasis šiuo sprendimu [9], taip pat sprendimo *Canon* [10] 29 punktu, Briuselio Apeliacinis teismas pažymėjo, jog konceptualaus sutapimo trūkumas užkirto kelią tam, kad abiejų šioje byloje besiginčijančių įmonių gaminamiems džinsams visuomenė priskirtų tą pačią komercinę kilmę.

9. Nepatenkinta tokiu sprendimu, *Levi Strauss* kreipėsi į Kasacinį teismą, kuriame byla dar nėra baigta nagrinėti, nes laukiama atsakymo į šį prejudicinį klausimą.

10. Iš esmės *Levi Strauss* mano, jog Apeliacinis teismas, pripažinęs, kad jos prekių ženklas „žuvėdra" nebeturi ankstesnės jėgos, pažeidė Direktyvos 89/104/EEB [11] 5 straipsnio 1 dalies b punktą. Jos pramoninės nuosavybės teisė vis dar galiojo 1997 metais, kai Italijos bendrovė Beniliukse ėmė pardavinėti kelnes – būtent šiuo momentu,

6 — Šis žodis kilo iš audinio pavadinimo, siejamo su Prancūzijos miestu Nîmes („serge de Nîmes" (sarža iš Nimo), „denim"). Jis išaustas iš medvilnės, nors ją galima maišyti su nailonu. Paprastai jis yra mėlynos spalvos. Tradiciškai buvo naudojamas darbo drabužiams rančose ir fermose. „Encyclopedia Britannica", 15-asis leidimas, red. Helen Hemingway Benton, Čikaga, 1974, III tomas, p. 466.

7 — Šio žodžio kilmė siekia senąją Genujos Respubliką; jis greičiausiai kilo iš šio miesto pavadinimo – Genujos tarimo anglų kalba – „jeans" („džins") (http://es.wikipedia.org).

8 — 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas (C-251/95, Rink. p. I-6191).

9 — Konkrečiai 16–18 punktais.

10 — 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas (C-39/97, Rink. p. I-5507).

11 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1).

atsižvelgdamas į Beniliukso Teisingumo Teismo praktiką sprendime *Quick*[12], turėjo remtis minėtas Apeliacinis teismas, vertindamas galimybę supainioti.

11. Galiausiai Amerikos įmonė teigia, kad Apeliaciniam teismui nepakako teisinio pagrindo pripažinti prekių ženklo „žuvėdra" silpnumą dėl to, kad jis prarado savo skiriamąjį požymį dėl plačiai paplitusio būdingiausių jo elementų naudojimo, nes jis neįvertino, ar tokia aplinkybė bent iš dalies priklausė nuo *Levy Strauss* dėl augant konkurencijai parodyto pasyvumo.

12. Šiomis aplinkybėmis Kasacinis teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1) Ar, siekdamas nustatyti Pirmosios direktyvos 89/104/EEB <...> 5 straipsnio 1 dalyje numatytos prekių ženklo apsaugos, teisėtai įgytos dėl jo skiriamojo požymio, apimtį, teismas turi atsižvelgti į suinteresuotosios visuomenės suvokimą tuo momentu, kai buvo pradėtas naudoti tariamai prekių ženklą pažeidžiantis panašus prekių ženklas ar žymuo?

2) Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar teismas gali atsižvelgti į suinteresuotosios visuomenės suvokimą bet kuriuo momentu po to, kai buvo pradėtas skundžiamas naudojimas? Ar jis gali atsižvelgti būtent į suinteresuotosios visuomenės suvokimą sprendimo priėmimo momentu?

3) Kai taikydamas 1 klausime nurodytą kriterijų teismas pripažįsta, kad prekių ženklas buvo pažeistas, ar paprastai yra pateisinama, jog jis įpareigotų nutraukti pažeidžiantį žymens naudojimą?

4) Ar atsakymas būtų kitoks, jei paraišką pateikusio asmens prekių ženklas visiškai ar iš dalies prarado savo skiriamąjį požymį po to, kai buvo pradėtas pažeidžiantis naudojimas, tačiau tik tuo atveju, kai šį praradimą visiškai ar iš dalies lėmė prekių ženklo savininko veiksmai ar neveikimas?"

III — Procesas Teisingumo Teisme

13. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismo kanceliarijoje buvo užregistruotas 2005 m. kovo 31 dieną.

12 — 1994 m. gruodžio 13 d. Sprendimas (A 93/3).

14. Per Teisingumo Teismo statuto 20 straipsnyje nustatytą terminą *Levi Strauss* ir Europos Bendrijų Komisija pateikė rašytines pastabas. *Casucci*, priešingai, 2005 m. birželio 1 d. savo teisinio atstovo raštu aiškiai atsisakė įgyvendinti tokią teisę.

15. Ieškovė pagrindinėje byloje ir Komisija atvyko į teismo posėdį, kuris įvyko 2005 m. lapkričio 17 d., kad žodžiu pateiktų savo argumentus.

IV — Teisinis pagrindas

16. Ginčo išsprendimas iš esmės priklauso nuo Direktyvos 89/104 aiškinimo; šia direktyva siekiama „suderinti valstybių narių įstatymus, susijusius su prekių ženklais, kad būtų panaikinti skirtumai, galintys sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas ar iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Tačiau ja siekiama tik dalinio suderinimo, nes Bendrijos teisės aktų leidėjas imasi veiksmų tik dėl tam tikrų aspektų, susijusių su registravimo būdu įgytais prekių ženklais“. [13] Pirmiausia, joje nėra procesinio pobūdžio taisyklių.

13 — Išvados, kurią aš pateikiau 2001 m. lapkričio 6 d. byloje, kurioje buvo priimtas 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimas *Sieckmann* (C-273/00, Rink. p. I-11737), 3 punktas. Taip pat Direktyvos 89/104 trečia ir devinta konstatuojamosios dalys.

17. Direktyvos 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta:

„1. 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 (pramoninės nuosavybės pavadinimu ir logotipu) žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

<...>

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

a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;

b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje."

18. Pagal šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalį:

„2. Prekių ženklas taip pat galės būti panaikintas, jeigu po registravimo datos:

a) dėl savininko veiksmų ar neveikimo jis tapo bendriniu pavadinimu prekyboje toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas;

<...>"

V — Prejudicinių klausimų analizė

19. Prieš pradedant analizuoti Kasacinio teismo Teisingumo Teismui pateiktus klausimus, reikia priminti svarbiausius pagrindinės bylos aspektus. Nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti momentą, kada prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi pripažinti galimybę supainioti, nes, atrodo, aplinkybė, kad iki ieškinio padavimo Belgijoje prekių ženklas „žuvėdra" prarado savo skiriamąjį požymį, nebuvo ginčijama. Taigi atsižvelgiant į momentą, kada ši galimybė yra vertinama, rezultatas gali būti visiškai priešingas ir padaryti įtaką laiko, į kurį turi būti atsižvelgta vertinant galimą žalos atlyginimą, apskaičiavimui.

A — *Pirmasis ir antrasis prejudiciniai klausimai*

20. Šiais klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nori sužinoti, kada, siekiant nustatyti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalyje numatytos prekių ženklo apsaugos, teisėtai įgytos jo skiriamojo požymio pagrindu, apimtį, reikia vertinti suinteresuotosios visuomenės prekių ženklų suvokimą, ir atsižvelgia į tris prielaidas, t. y. tuo momentu, kai buvo pradėtas naudoti prekių ženklą pažeidžiantis žymuo; bet kuriuo kitu momentu; ar tuo momentu, kai teismas priima sprendimą byloje.

21. Tikslinga priminti, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką prekių ženklo esminė funkcija yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kilmę, suteikiant jam galimybę nesuklydus jas atskirti [14]. Vadinasi, galima teigti, kad prekių ženklas gali atlikti šią funkciją tik tuomet, jei jis turi skiriamąjį požymį, nes jeigu taip nebūtų, jis negalėtų būti įregistruotas, kaip matyti iš Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto [15].

22. Įregistravus prekių ženklą atitinkamoje tarnyboje ir paskelbus jį atitinkamame leidinyje, prekių ženklas suteikia savo savininkui Direktyvos 89/104 5 straipsnyje numatytas teises. Nors šiuo požiūriu nėra jokių nuostatų, teisinė logika suponuoja, kad tokias teises įmanoma įgyvendinti tol, kol asmuo yra prekių ženklo savininkas.

23. Kaip teisingai pažymi Komisija, pagal sprendimą *SABEL* [16] paprasto nagrinėjamos rūšies prekių ir paslaugų vartotojo suvokimas apie prekių ženklus atlieka lemiamą vaidmenį vertinant galimybę supainioti ir yra ypač svarbus kriterijus vertinant skiriamąjį požymį. Tačiau tai, kaip visuomenė suvokia šiuos žymenis, bėgant laikui kinta, pirmiausia dėl kitų tiekėjų, tiekiančių prekes ar teikiančių paslaugas toje pačioje rinkoje, elgesio, darančio poveikį visuomenės sugebėjimui atskirti.

24. Vadinasi, iš 5 straipsnio kylančių teisių veiksmingumas visiškai įgyvendinamas tik

14 — 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimas *Hoffmann-La Roche* (102/77, Rink. p. 1139, 7 punktas); 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 30 punktas) ir 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimas *BioID/VRDT* (C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 27 punktas). Taip pat Direktyvos 89/104 dešimta konstatuojamoji dalis.

15 — Kartu su 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) 7 straipsnio 1 dalies b punktu, Direktyvos 89/104 nuostatos *alter ego*, 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas *SAT.1/VRDT* (C-329/02 P, Rink. p. I-8317, 23 punktas) ir minėto sprendimo *BioID/VRDT* 27 punktas.

16 — Minėto sprendimo 23 punktas.

tuomet, kai jos *ipso facto* apsaugo jų savininką, tai yra, jei jos gali būti įgyvendinamos, kai yra pažeidžiamos. Prekių, žymimų simboliu, pažeidžiančiu prekių ženklą dėl to, kad visuomenė, kuriai šios prekės yra skirtos, suklaidinama, atveju pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas laikomas pradėtu tuomet, kai prekės imamos pardavinėti, ir tęsiasi tol, kol padėtis ištaisoma.

25. Taigi nacionalinis teismas kaip į laiko nuorodą galimybei supainioti įvertinti neturi atsižvelgti į momentą po to, kai buvo padarytas šis neteisėtas veiksmas, kad nesumažintų teisėtam prekių ženklo savininkui suteiktos apsaugos. Tačiau šios apsaugos jis neturi taikyti ir po to, kai savininkas nustoja naudotis šiomis teisėmis. Vadinasi, nagrinėjamoje byloje negalima remtis ta diena, kai buvo priimtas sprendimas dėl ieškinio, nes tai neleistų įvertinti galimybės supainioti poveikio prekių ženklo skiriamajam požymiui ir imtis atitinkamų priemonių ar sankcijų.

26. Jei paaiškėtų – kaip yra nagrinėjamoje byloje, kurioje prašoma atlyginti žalą, – kad teismui nagrinėjant ieškinį jokia teisė nebepažeidžiama, nes išnyko prekių ženklo, kuris iš pradžių buvo pažeidžiamas, sugebėjimas išsiskirti, nesvarbu, dėl kokios priežasties tai įvyko, – taip pat reikia nustatyti, kada baigėsi saugomo žymens teisinės pasekmės, kad būtų galima apskaičiuoti laikotarpį, už kurį galėtų būti prašoma šio žalos atlyginimo.

27. Todėl, jei prekių ženklui tapatus žymuo pažeidžia šį prekių ženklą, sukurdamas galimybę juos supainioti, nacionalinis teismas, siekdamas nustatyti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalyje numatytos šio prekių ženklo apsaugos, teisėtai įgytos dėl jo skiriamojo požymio, apimtį, turi įvertinti suinteresuotosios visuomenės suvokimą tuo momentu, kai šis žymuo buvo pradėtas naudoti.

B — *Trečiasis klausimas*

28. Šio klausimo esmė yra susijusi su konkrečia priemone – nurodymu nutraukti pažeidžiančio žymens naudojimą – kaip tinkama prevencine priemone pirmesniuose dviejuose klausimuose nurodytomis aplinkybėmis, t. y. kai teismas pripažįsta, kad šio žymens naudojimas yra pažeidimas.

29. Jau minėjau, kad Direktyva 89/104 nesiekiama suderinti nacionalinių įstatymų procesinėje srityje, kurioje taikomas autonomijos principas, pagal kurį valstybės narės laisvai pasirenka tinkamus būdus, kad įgyvendintų Bendrijos teisės aktų leidėjo nustatytas materialinės teisės taisykles.

30. Tačiau perkeliant direktyvas į nacionalinę teisę, valstybių veiksmams taikomas EB 10 straipsnyje įtvirtintas lojalaus bendradarbiavimo principas. Be šio principo, kaip nurodo Komisija, reikia laikytis nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos [17], kuri įpareigoja nacionalinius teisėjus ir teismus direktyvą perkeliantį įstatymą aiškinti ir taikyti atsižvelgiant į Europos teisės reikalavimus, kad priimti sprendimai užtikrintų iš tokių normatyvinių aktų kylančių teisių teisminę apsaugą.

31. Įstatymų dėl prekių ženklų suderinimo srityje, nors Direktyva 89/104 tiesiogiai nereguliavo procesinių dalykų [18], vis dėlto kai kuriais atžvilgiais ji daro netiesioginį poveikį.

32. Direktyvos 89/104 5 straipsnio 3 dalis, apibrėždama teisės į prekių ženklą turėtojo *ius prohibendi*, siūlo tinkamiausius būdus nurodytiems rezultatams pasiekti. Atsižvelgiant į šios dalies a ir d punktus, nurodymas nutraukti pažeidžiančio žymens naudojimą būtų veiksminga priemonė; be to, nacionalinėse sistemose tikriausiai yra panašių priemonių.

33. Tačiau nacionalinis teismas turi nuspręsti, ar tokios rūšies priemonė yra tinkama, atsižvelgdamas į tuo momentu, kai jis priima sprendimą, esančias visas aplinkybes, kad užtikrintų Direktyva 89/104 suteiktų teisių apsaugą.

C — *Ketvirtasis prejudicinis klausimas*

34. Šiuo klausimu Belgijos kasacinis teismas nori sužinoti, ar tinkama nurodyti nutraukti žymens, pažeidžiančio prekių ženklą, naudojimą, kai prekių ženklas visiškai ar iš dalies prarado savo skiriamąjį požymį dėl savininko veiksmų ar neveikimo. Taigi iš tiesų tai yra kitas pirmesnio klausimo variantas.

35. *Levi Strauss* siūlo atsakyti į jį teigiamai, nes taip būtų pasiekta pusiausvyra tarp pramoninės nuosavybės teisių turėtojo ir jo konkurentų interesų.

17 — 1984 m. balandžio 10 d. Sprendimas *Von Colson ir Kamann* (14/83, Rink. p. 1891, 23, 26 ir 28 punktai) ir 1997 m. kovo 20 d. Sprendimas *Phyteron International* (C-352/95, Rink. p. I-1729, 18 punktas).

18 — Per tą laiką buvo padaryta pažanga siekiant procesiškai suvienodinti intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisę, pirmiausia 2004 m. balandžio 29 d. Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45), kuri pagal jos 1 straipsnį taikoma prekių ženklams.

36. Komisijos nuomone, kadangi skiriamasis požymis nustatomas remiantis objektyviais kriterijais, tokio požymio praradimo negali lemti subjekto, kuriam 5 straipsniu suteikta apsauga, elgesys, nes jo elgesys yra svarbus pagal tuos straipsnius, kurie tiesiogiai jį numato, pavyzdžiui, 9 (apribojimas dėl neprieštaravimo) ir 12 (panaikinimas) straipsniai. Be to, 5 straipsnio prasmė būtų iškreipta, jei įmonė, platinusi prekes ar teikusi paslaugas, pažeidžiančias teises, suteiktas teisiškai apsaugotam nematerialiam turtui, t. y. kito ūkio subjekto turtui, įgytų tam tikrą privalumą dėl atliktų neteisėtų veiksmų.

37. Reikia priminti, kad nuosavybės teisės, oficialiai suteikiamos prekių ženklo įregistravimo aktu, kai šio prekių ženklo teisinė galia kyla iš įregistravimo ir neterminuotos trukmės su sąlyga, kad jis bus naudojamas prekyboje ir bus mokami mokesčiai, pobūdis suponuoja, jog įregistravimas gali būti panaikintas tik teisiškai kompetentingai įstaigai priėmus atitinkamą sprendimą. Vadovaujantis tokia pat mintimi, Direktyva 89/104 leidžia tapačius žymenis naudojantiems konkurentams tam tikrais atvejais prašyti priimti tokį sprendimą dėl panaikinimo arba teisės praradimo. Pramoninės nuosavybės objektų suvokimo kitimas yra išankstinė sąlyga tokiems veiksmams įgyvendinti. Tačiau vien jų nepakanka, kad būtų baigta iš įregistravimo kylanti apsauga.

38. Komisija teisingai atkreipia dėmesį į konkurentų teises, kurios riboja prekių ženklo savininko teises ir yra joms priešpriešinamos. Tačiau šias pastabas reikia kritikuoti, pabrėžiant du skiriamojo požymio praradimo atvejus: skiriamasis požymis gali būti prarastas dėl veiksnių, susijusių su tuo, kaip savininkas naudoja savo prekių ženklą, ir dėl trečiųjų įmonių masinio prekių ženklo plagijavimo, ir net vartotojų elgesio.

39. Dažniausias pirmojo atvejo pavyzdys yra didelis prekių ženklo paplitimas tarp vartotojų, kurie jį naudoja kitoms prekėms ar paslaugoms [19], jį subanalindami. Prekių ženklo savininko neveikimas kai kuriais atvejais, kai jis nekelia pažeidėjams ieškinių dėl pripažinimo negaliojančiu, taip pat sukelia žalingas pasekmes [20]. Galiausiai visuomenė, apibūdindama visus panašius daiktus tuo pačiu prekių ženklu ir neskirdama jų, paverčia jį bendriniu prekių ženklu, ir dėl to jis netenka savo skiriamojo požymio.

40. Jei sugebėjimas atskirti išnyksta dėl konkurentų veiksmų rinkoje, nesuteikimas nacionaliniam teismui galimybės nurodyti nutraukti žymenų, galinčių sutrikdyti prekių ženklo savininko teises, naudojimą reikštų įmonių pažeidėjų paskatinimą imtis suderintų veiksmų, kad rinka būtų pripildyta tapačių

19 — C. Fernández-Nóvoa. „Tratado sobre Derecho de marcas", *Marcial Pons*, Madrid, 2004, p. 662, taip pat pažymi, kad šis pavojus labiau gresia pervadintiems prekių ženklams.

20 — Ten pat.

žymenų, ir vėliau pareikšti, kad imituojamas logotipas susilpnėjo. Esant šioms sąlygoms reikia pritarti Komisijos nuomonei, kad taip joms būtų pripažinta nauda, gauta dėl neteisėtų veiksmų, už kuriuos jos pačios yra atsakingos.

41. Priešingai, jei dėl to, kad savininkas piktnaudžiavo savo paties simboliu arba dėl neskundžiamo vartotojo vertinimo kilmės garantavimo funkcija išnyktų ir prekių ženklas prarastų savo skiriamąjį požymį, įmonės, kuri yra šio prekių ženklo savininkė, konkurentai turėtų galimybę pagal 12 straipsnį imtis veiksmų dėl panaikinimo arba pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą reikalauti pripažinti jį negaliojančiu. Tokiais atvejais priėmus oficialų sprendimą teisė baigtųsi ir nebūtų galima uždrausti naudoti panašius žymenis.

42. Apibendrinant, teismo nenurodymas nutraukti žymens, pažeidžiančio prekių ženklą, naudojimą būtų pateisinamas tik tuomet, kai kitos įmonės galėtų remtis prekių ženklo paplitimu, atsiradusiu dėl priežasčių, nesusijusių su jų pačių prekių ženklų naudojimu, su sąlyga, kad prašymas išbraukti prekių ženklą iš registro bus pateiktas tinkamu būdu. Kitais atvejais toks teismo neveikimas prieštarautų savininko teisių apsaugos idėjai, kaip nustatyta Direktyvos 89/104 4 ir 5 straipsniuose.

VI — Išvada

43. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus argumentus, į Belgijos kasacinio teismo prejudicinius klausimus Teisingumo Teismui siūlau atsakyti taip:

„1. Jei prekių ženklui tapatus žymuo pažeidžia šį prekių ženklą, sukurdamas galimybę juos supainioti, nacionalinis teismas,siekdamas nustatyti 1988 m.

gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos Direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalyje numatytos šio prekių ženklo apsaugos, teisėtai įgytos dėl jo skiriamojo požymio, apimtį, turi įvertinti suinteresuotosios visuomenės suvokimą tuo momentu, kai šis žymuo buvo pradėtas naudoti.

2. Pripažinęs, kad įregistruotas prekių ženklas buvo pažeistas, jis taip pat turi įvertinti, ar teismo nurodymas nutraukti pažeidžiančio žymens vartojimą yra tinkama priemonė, atsižvelgdamas į tuo momentu, kai jis priima sprendimą, esančias visas aplinkybes, kad užtikrintų minėta direktyva prekių ženklo savininkui suteiktų teisių apsaugą.

3. Tačiau nacionalinis teismas gali nesiimti tokios priemonės, jei prekių ženklas prarado savo skiriamąjį požymį dėl savininko veiksmų ar neveikimo, su sąlyga, kad tokia atsakomybė buvo aiškiai pripažinta kompetentingos įstaigos sprendimu."