GENERALINIO ADVOKATO
GIOVANNI PITRUZZELLA IŠVADA,
pateikta 2019 m. rugsėjo 18 d.[1]

**Byla C-622/18**

**AR**
**prieš**
**Cooper International Spirits LLC,**
**St Dalfour SAS,**
**Établissements Gabriel Boudier SA**

(*Cour de cassation* (Kasacinis teismas, Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Valstybių narių teisės aktų, susijusių su prekių ženklais, suderinimas – Prekių ženklo registracijos panaikinimas dėl naudojimo iš tikrųjų nebuvimo – Prekių ženklo savininko teisė uždrausti trečiajam asmeniui naudoti tapatų ar panašų žymenį laikotarpiu iki registracijos panaikinimo įsigaliojimo“

1. Ar prekių ženklo savininkas, kuris niekuomet nenaudojo to prekių ženklo ir kurio teisės į jį buvo panaikintos dėl naudojimo iš tikrųjų nebuvimo pasibaigus penkerių metų laikotarpiui po paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimą, gali pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo ir prašyti atlyginti žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad iki registracijos panaikinimo įsigaliojimo trečiasis asmuo, žymėdamas tapačias arba panašias prekes ar paslaugas, naudojo panašų žymenį, kuris galėjo būti supainiotas su šio savininko prekių ženklu?

2. Toks iš esmės yra *Cour de cassation* (Kasacinis teismas, Prancūzija) klausimas, užduotas pateikus prašymą priimti prejudicinį sprendimą, nagrinėjamą šioje išvadoje ir susijusį su 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti[2] 5 straipsnio 1 dalies b punkto, 10 straipsnio ir 12 straipsnio išaiškinimu.

3. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant AR ginčą su bendrovėmis *Cooper International Spirits LLC* (toliau – *Cooper International*), *Établissements Gabriel Boudier SA* (toliau – *Établissements Boudier*) ir *St Dalfour SAS* (toliau – *Dalfour*) dėl veiksmų, kuriais tariamai buvo pažeistos teisės į įregistruotą Prancūzijos prekių ženklą SAINT GERMAIN ir kurie buvo atlikti iki šio prekių ženklo registracijos panaikinimo.

1 Originalo kalba: prancūzų.

2 OL L 299, 2008, p. 25. Nuo 2019 m. sausio 15 d. Direktyva 2008/95 buvo panaikinta 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; klaidų ištaisymas OL L 110, 2016, p. 5), kuria Direktyva 2008/95 buvo išdėstyta nauja redakcija.

## I. Teisinis pagrindas

### *A. Sąjungos teisė*

4. Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms 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 prekių ženklą ir dėl šiuo prekių ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinimo galimybė apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę.“

5. Direktyvos 2008/95 10 straipsnio „Prekių ženklo naudojimas“ 1 dalyje numatyta:

„Jeigu per penkerius metus po registravimo procedūros pabaigos savininkas nepradėjo valstybėje narėje iš tikrųjų prekių ženklu žymėti prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės, ženklui taikomos šia direktyva numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai buvo nenaudojama dėl tinkamų priežasčių.“

6. Direktyvos 2008/95 12 straipsnio „Panaikinimo pagrindai“ 1 dalyje nustatyta:

„Prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu penkerius metus iš eilės jis nebuvo faktiškai naudojamas valstybėje narėje žymėti prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, ir jeigu nebuvo tinkamų priežasčių jo nenaudoti.“

### *B. Prancūzijos teisė*

7. *Code de la propriété intellectuelle* (Intelektinės nuosavybės kodeksas) R. 712-23 straipsnyje patikslinta, kad „data, nuo kurios prekių ženklas laikomas įregistruotu, be kita ko, L. 712-4 ir L. 712-5 straipsnių taikymo tikslais: 1° Prancūzijos prekių ženklams – data, kai apie prekių ženklo įregistravimą paskelbta *Oficialiajame pramoninės nuosavybės biuletenyje*“.

8. Pagal Intelektinės nuosavybės kodekso L. 713-1 straipsnį „prekių ženklo įregistravimas suteikia jo savininkui nuosavybės teisę į šį prekių ženklą savininko nurodytoms prekėms ir paslaugoms“.

9. Šio kodekso L. 713-2 straipsnyje, kuriuo draudžiami veiksmai, pagal Prancūzijos prekių ženklų teisę kvalifikuojami kaip „teisių pažeidimai atgaminant prekių ženklą“, nustatyta:

„Be savininko leidimo draudžiami:

a) prekių ženklo atgaminimas, naudojimas ar žymėjimas prekių ženklu, net kartu vartojant tokius žodžius: „formulė, būdas, sistema, imitavimas, rūšis, metodas“, taip pat atgaminto prekių ženklo naudojimas prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios registracijos paraiškoje nurodytoms prekėms ar paslaugoms; <…>“

10. To paties kodekso L. 713-3 straipsnio b punkte, kuriame savo ruožtu yra nurodyti veiksmai, priskirtini „teisių pažeidimų imituojant prekių ženklą“ kategorijai, nustatyta: „Be savininko leidimo draudžiami, jei dėl to gali būti suklaidinta visuomenė: <…>; prekių ženklo imitavimas ir imituojamo prekių ženklo naudojimas prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios registracijos paraiškoje nurodytoms prekėms ar paslaugoms arba į jas panašios.“

11. Intelektinės nuosavybės kodekso L 714-5 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatyta:

„Šios prekių ženklo savininko teisės panaikinamos, jei be pagrįstų priežasčių per nepertraukiamą penkerių metų laikotarpį prekių ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas registracijos paraiškoje nurodytoms prekėms ir paslaugoms žymėti.“

12. Šio straipsnio paskutinėje pastraipoje numatyta: „Panaikinimas įsigalioja tą dieną, kai pasibaigia penkerių metų laikotarpis, numatytas šio straipsnio pirmoje pastraipoje. Šis panaikinimas yra neatšaukiamas.“

## II. Pagrindinė byla, prejudicinis klausimas ir procesas Teisingumo Teisme

13. AR, ieškovas pagrindinėje byloje, buvo pusiau vaizdinio Prancūzijos prekių ženklo SAINT GERMAIN, apie kurio įregistravimą buvo paskelbta 2006 m. gegužės 12 d., pateikus 2005 m. gruodžio 5 d. paraišką, ir kuris buvo įregistruotas, be kita ko, tokioms prekėms kaip „alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų), sidrai, digestyvai, vynai ir spiritiniai gėrimai, alkoholiniai ekstraktai arba esencijos“ (toliau – pagrindinėje byloje aptariamos prekės), savininkas.

14. AR, sužinojęs, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose įsisteigusi *Cooper International* prekiavo šeivamedžio likeriu pavadinimu „St-Germain“, gaminamu *Dalfour* ir vienos iš jos subtiekėjų – *Etablissements Boudier*, 2012 m. birželio 8 d. *Tribunal de grande instance de Paris* (Paryžiaus apygardos teismas, Prancūzija) pareiškė ieškinį šioms trims bendrovėms (toliau – atsakovės pagrindinėje byloje) dėl teisių pažeidimo atgaminant prekių ženklą arba – subsidiariai – jį imituojant.

15. Lygiagrečiai vykstančiame procese, kurį pradėjo pagal Jungtinių Amerikos Valstijų teisę įsteigta bendrovė *Osez vous? International Spirits LLC*[3], *Tribunal de grande instance de Nanterre* (Nantero apygardos teismas, Prancūzija) 2013 m. vasario 28 d. sprendimu konstatavo, jog AR neįrodė, kad Prancūzijos prekių ženklas SAINT GERMAIN buvo iš tikrųjų naudojamas po paraiškos pateikimo, ir nuo 2011 m. gegužės 13 d. panaikino AR teises į šį prekių ženklą, skirtą pagrindinėje byloje aptariamoms prekėms žymėti, t. y. nuo tos dienos, kai pasibaigė penkerių metų laikotarpis, skaičiuojamas nuo paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimą datos. Šis sprendimas buvo patvirtintas 2014 m. vasario 11 d. *Cour d'appel de Versailles* (Versalio apeliacinis teismas, Prancūzija) sprendimu, kuris nebuvo apskųstas ir tapo galutinis.

16. *Tribunal de grande instance de Paris* AR pakartojo savo reikalavimus dėl teisių pažeidimo tuo laikotarpiu, kurio neapėmė senatis ir kuris buvo iki teisių panaikinimo, t. y. nuo 2009 m. birželio 8 d. iki 2011 m. gegužės 13 d.

17. 2015 m. sausio 16 d. sprendimu šis teismas, konstatavęs, kad atitinkamas prekių ženklas visiškai nebuvo naudojamas po paraiškos pateikimo, atmetė visus AR reikalavimus (toliau – *Tribunal de grande instance de Paris* sprendimas).

3 Iš šio proceso dokumentų matyti, kad bendrovei *Osez vous? International Spirits* priklauso Europos Sąjungos prekių ženklas SAINT GERMAIN, kurio registracijos paraiška buvo pateikta 2007 m. balandžio 17 d. ir kuris skirtas žymėti vynams ir kitiems alkoholiniams gėrimams, išskyrus alų.

18. *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas, Prancūzija) pavirtino šį sprendimą 2016 m. rugsėjo 13 d. sprendimu (toliau – *Cour d'appel de Paris* sprendimas). Konstatavęs, kad atsižvelgiant į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumus AR nurodytas teisių pažeidimas negali būti kvalifikuojamas pagal Intelektinės nuosavybės kodekso L. 713-3 straipsnį, t. y. kaip teisių pažeidimas imituojant prekių ženklą, *Cour d'appel de Paris* nusprendė, kad galimybės suklaidinti visuomenę vertinimas galimas tik tuomet, jei nurodytas prekių ženklas buvo naudojamas teikiant vartotojams. Šiuo klausimu šis teismas visų pirma priminė, kad *Tribunal de grande instance de Nanterre*, kurio sprendimą patvirtino *Cour d'appel de Versailles*, iš dalies panaikino AR teises į pagrindinėje byloje nagrinėjamą prekių ženklą, nes šis nebuvo iš tikrųjų naudojamas. Paskui, išnagrinėjęs dokumentus, kuriuos vykstant ginčams pateikė AR, šis teismas konstatavo, kad AR nepavyko įrodyti, jog jo prekių ženklas buvo faktiškai naudojamas. Todėl jis padarė išvadą, kad AR negali veiksmingai remtis nei tuo, kad buvo pakenkta šio prekių ženklo, kuris nebuvo pateiktas visuomenei [4], kilmės garantijos funkcijai, nei išimtinės naudojimo teisės, kurią suteikia prekių ženklas, pažeidimu [5].

19. 2016 m. gruodžio 21 d. AR padavė kasacinį skundą dėl *Cour d'appel de Paris* sprendimo. Grįsdamas savo skundą jis nurodė Intelektinės nuosavybės kodekso L. 713-3 ir L. 714-5 straipsnių pažeidimą. AR kaltina *Cour d'appel de Paris* tuo, kad šis atmetė jo ieškinius dėl teisių pažeidimo, nors penkerių metų laikotarpiu po prekių ženklo įregistravimo AR turėjo teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti komercinėje veikloje tapatų ar panašų žymenį, galintį pakenkti minėto prekių ženklo funkcijoms, ir neprivalėjo įrodyti, kad šis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas, taigi neprivalėjo įrodyti jo faktinio naudojimo. AR teigia, jog būtent įregistravimas apibrėžia išimtinės teisės į prekių ženklą dalyką, todėl visuomenės suklaidinimo galimybė, kaip tai suprantama pagal L. 713-3 straipsnį, turi būti vertinama abstrakčiai, atsižvelgiant į nurodyto prekių ženklo, atitinkamu atveju – nenaudojamo, įregistravimo dalyką, o ne remiantis konkrečia situacija rinkoje; taigi, suklaidinimo galimybė, vadinasi, ir teisių pažeidimas galimas ir tuomet, kai prekių ženklas nenaudojamas ir nežinomas vartotojams. Be to, AR pažymi, kad siekiant patikrinti, ar saugomas prekių ženklas atlieka savo funkcijas, nėra būtina, kad jis būtų faktiškai naudojamas, pakanka, kad ginčijamas žymuo galėtų pakenkti „potencialioms" prekių ženklo funkcijoms, ir kad teisių pažeidimas visuomet buvo vertinamas atsižvelgiant į žymens, kuriuo pažeidžiamos prekių ženklo savininko teisės, naudojimą, o ne į registruoto žymens naudojimą.

20. Savo ruožtu atsakovės pagrindinėje byloje teigia, kad tam tikro žymens naudojimas gali pažeisti prekių ženklo savininko išimtinę teisę tik tuo atveju, jei pažeidžiama viena iš prekių ženklo funkcijų, kad prekių ženklas atlieka savo esminę funkciją tik tuomet, kai savininkas jį faktiškai naudoja registracijos paraiškoje nurodytų prekių ar paslaugų komercinei kilmei žymėti, ir kad, jei prekių ženklas nėra naudojamas jo esminei funkcijai atlikti, savininkas negali skųstis dėl kokio nors šios funkcijos pažeidimo arba kokios nors pažeidimo rizikos. Jos pažymi, kad, iš esmės, jei savininkas nenaudoja prekių ženklo savo prekėms išskirti, nėra jokios rizikos, kad visuomenė bent kiek tapatintų minėtas prekes ir trečiojo asmens, kuris naudoja panašų žymenį, prekes ir galėtų suklysti dėl atitinkamų prekių kilmės. Šių bendrovių teigimu, būtų nepaisoma prekių ženklų teisės tikslo ir ji nebeatliktų savo vaidmens kaip pagrindinis neiškraipytos konkurencijos sistemos elementas, jei reikėtų pripažinti, kad asmuo, kuris tik įregistravo prekių ženklą ir niekuomet jo nenaudojo, galėtų išsaugoti galimybę reikalauti žalos atlyginimo iš trečiųjų asmenų, naudojančių panašius žymenis. Tai reikštų, kad šiam savininkui pripažįstamas visiškai nepagrįstas konkurencinis pranašumas.

21. Kadangi kasacinio skundo pagrindas susijęs su Intelektinės nuosavybės kodekso L. 713-3 straipsnio pažeidimu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas daro išvadą, kad AR nekritikuoja *Cour d'appel de Paris* sprendimo tuo aspektu, kad šis teismas nagrinėjo teisių pažeidimą tik pagal šį straipsnį, pagal kurį, siekiant konstatuoti atitinkamą pažeidimą, turi būti įrodytas galimybės suklaidinti

4 Remiantis *Cour d'appel de Paris* vertinimu, AR pateikti dokumentai parodo tik tai, kad iš tikrųjų buvo rengiamasi pateikti rinkai konjako likerį, pažymėtą pagrindinėje byloje nagrinėjamu prekių ženklu, ir kad AR priklausanti bendrovė dalyvavo verslo parodose 2007 m.

5 *Cour d'appel de Paris* taip pat nepripažino prekių ženklo investicinės funkcijos pažeidimo, kurį AR nurodė remdamasis 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimu *Interflora ir Interflora British Unit* (C-323/09, EU:C:2011:604).

visuomenę buvimas[6]. Remdamasis 2009 m. birželio 18 d. Sprendimu *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, EU:C:2009:378, 58 ir 59 punktai) šis teismas mano, kad siekiant įvertinti teisių pažeidimą imituojant prekių ženklą turi būti nustatyta tik tai, ar dėl tokios suklaidinimo galimybės buvo pakenkta esminei prekių ženklo funkcijai.

22. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas primena, jog 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendime *Länsförsäkringar* (C-654/15, EU:C:2016:998, toliau – Sprendimas *Länsförsäkringar*) pareikšdamas nuomonę dėl Reglamento Nr. 207/2009[7] 9 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimo Teisingumo Teismas nusprendė, kad per penkerių metų laikotarpį nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo jo savininkas galimybės supainioti atveju gali uždrausti trečiosioms šalims jo prekių ženklui tapatų arba į jį panašų žymenį be jo sutikimo naudoti komercinėje veikloje visoms prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas yra įregistruotas, arba į jas panašios, ir neprivalo įrodyti minėto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų šioms prekėms ar paslaugoms. Prašymą priimti prejudicnį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad tame sprendime atliktas aiškinimas taikytinas ir Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktui, nes abiejų nuostatų tekstas yra panašus, tačiau pabrėžia, kad situacija, kurią Teisingumo Teismas nagrinėjo minėtame sprendime, – kai penkerių metų laikotarpis dar nebuvo pasibaigęs ir kai iš esmės negalėjo būti pateiktas joks prašymas panaikinti registraciją tuo pagrindu, kad prekių ženklas nėra iš tikrųjų naudojamas, – buvo kitokia nei pagrindinėje byloje. Šioje byloje kyla klausimas – ar asmuo, kuris niekuomet nenaudojo savo prekių ženklo ir kurio teisės į jį buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, gali skųstis, kad buvo pakenkta esminei jo prekių ženklo funkcijai ir kad jis patyrė žalą, nes per penkerių metų laikotarpį po prekių ženklo įregistravimo trečiasis asmuo naudojo tapatų ar panašų žymenį, ir gali reikalauti atlyginti žalą.

23. Šiomis aplinkybėmis *Cour de cassation* (Kasacinis teismas, Prancūzija) priėmė 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą sustabdyti jame vykstantį bylos nagrinėjimo procesą ir pateikti šį prejudicinį klausimą:

„Ar [Direktyvos 2008/95] 5 straipsnio 1 dalies b punktas, 10 ir 12 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad prekių ženklo savininkas, kuris niekuomet nenaudojo savo prekių ženklo ir kurio teisės į jį buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui po paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimą, gali gauti žalos atlyginimą dėl teisių pažeidimo, remdamasis tuo, kad buvo pakenkta esminei jo prekių ženklo funkcijai, nes iki registracijos panaikinimo trečiasis asmuo naudojo į minėtą prekių ženklą panašų žymenį, žymėdamas prekes ar paslaugas, tapačias prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas šis prekių ženklas, arba panašias į jas?“

24. Šioje išvadoje nagrinėjamoje byloje rašytines pastabas pateikė AR, *Cooper International* (kartu su *Dalfour*), *Établissement Boudier*, Prancūzijos vyriausybė ir Europos Komisija. Šios suinteresuotosios šalys pateikė žodinius paaiškinimus per 2019 m. birželio 12 d. įvykusį Teisingumo Teismo posėdį.

## III. Analizė

### *A. Prekių ženklo registracijos panaikinimo tvarka ir jos ratio*

25. Suderinta valstybių narių prekių ženklų teisė, kaip ir Europos Sąjungos prekių ženklo sistema, yra grindžiama tuo, kad išimtinės teisės pripažįstamos tik skiriamųjų žymenų, skirtų naudoti vykdant komercinę veiklą, taigi pateikti rinkai, savininkams.

6 Kaip nurodžiau šios išvados 14 punkte, *Tribunal de grande instance de Paris* AR taip pat teigė, kad buvo pažeistas L. 713-2 straipsnis, pagal kurį draudžiamas „teisių pažeidimas atgaminant“ prekių ženklą.

7 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1). Nuo 2017 m. spalio 1 d. šis reglamentas pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).

26. Kaip Teisingumo Teismas patikslino 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendime *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 punktas), iš Direktyvos 2008/95[8] 9 konstatuojamosios dalies matyti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino teisių, susijusių su nacionaliniu prekių ženklu, išsaugojimą susieti su sąlyga, kad prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas.

27. Ši sąlyga dėl prekių ženklo naudojimo, pirma, skirta užtikrinti, kad įregistruotas prekių ženklas atliktų savo skiriamąją funkciją konkrečiai, o ne tik potencialiai, ir, antra, ja siekiama konkurencijos apsaugos tikslų.

28. Nenaudojamas prekių ženklas iš esmės galėtų sudaryti kliūčių konkurencijai, „nes juo ribojamas žymenų, kuriuos kiti asmenys gali įregistruoti kaip prekių ženklus, pasirinkimas ir atimama iš konkurentų galimybė naudoti tokį arba panašų prekių ženklą pateikiant į vidaus rinką prekes arba paslaugas, kurios yra tapačios prekėms arba paslaugoms, saugomoms nagrinėjamu prekių ženklu arba į jas panašioms“[9].

29. Dėl tų pačių priežasčių dėl prekių ženklo (nacionalinio arba Europos Sąjungos) nenaudojimo taip pat kyla laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas apribojimo rizika[10]. Taigi, sąlyga dėl prekių ženklo naudojimo siekiama ir vidaus rinkos sukūrimo tikslų.

30. Todėl tiek direktyvose dėl valstybių narių prekių ženklų teisės suderinimo, tiek vėlesniuose reglamentuose, kurie taikomi Europos Sąjungos prekių ženklui, buvo numatyta, kad nors teisės į prekių ženklą (nacionalinį arba Europos Sąjungos) įgyjamos vien įvykdžius įregistravimo procedūros formalumus[11], išsaugoti šias teises galima tik tuomet, jei prekių ženklas „iš tikrųjų naudojamas“ vykdant komercinę veiklą[12].

31. Numatant teisių į prekių ženklą praradimą tuo atveju, kai šis prekių ženklas iš tikrųjų nėra naudojamas prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, Direktyvos 2008/95 12 straipsnio 1 dalimi[13] siekiama užtikrinti, kad su prekių ženklo įregistravimu susijusi išimtinė teisė apimtų tik žymenis, kurie iš tikrųjų atlieka savo skiriamąją funkciją, ir kad nacionalinių prekių ženklų registruose išliktų tik faktiškai naudojami prekių ženklai.

32. Direktyvos 2008/95 12 straipsnio 1 dalyje numatytas teisių į prekių ženklą panaikinimas įvyksta tuomet, kai prekių ženklas nenaudojamas penkerius metus.

33. Direktyvos 2008/95 10 straipsnio 1 dalyje yra išskirti atvejis, kai prekių ženklas nebuvo pradėtas iš tikrųjų naudoti per penkerius metus po jo įregistravimo, ir atvejis, kai buvo pradėta naudoti prekių ženklą, bet šis naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės. Šioje išvadoje nagrinėjama byla susijusi tik su pirmuoju iš šių atvejų, todėl toliau kalbėsiu tik apie šį teisių panaikinimo dėl prekių ženklo nenaudojimo pagrindą.

8 Tuo pačiu klausimu žr. Reglamento Nr. 207/2009 10 konstatuojamąją dalį ir, kiek tai susiję su šiuo metu galiojančiais teisės aktais, – Direktyvos 2015/2436 31 konstatuojamąją dalį ir Reglamento Nr. 2017/1001 24 konstatuojamąją dalį.

9 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimas *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 punktas) (susijęs su Europos Sąjungos prekių ženklu); tuo pačiu klausimu žr. generalinės advokatės E. Sharpston išvadą šioje byloje (EU:C:2012:422, 30 ir 32 punktai). Taip pat žr. Sprendimo *Länsförsäkringar* 25 punktą. Tie patys argumentai taikytini nacionaliniam prekių ženklui.

10 Taip pat dėl Europos Sąjungos prekių ženklo žr. 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimą *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 punktas).

11 Žr. Direktyvos 2008/95 5 straipsnį ir Reglamento 2017/1001 9 straipsnį.

12 Kiek tai susiję su šiuo metu galiojančiais teisės aktais, žr. Direktyvos 2015/2436 19 straipsnio 1 dalį ir Reglamento 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktą.

13 Direktyvos 2008/95 12 straipsnio 2 dalyje numatyti ir kiti teisių į prekių ženklą panaikinimo pagrindai, kurie neturi reikšmės šioje išvadoje nagrinėjamai bylai.

### *B. Išimtinės teisės į prekių ženklą įgyvendinimas pareiškiant ieškinį dėl teisių pažeidimo*

34. Įregistruoto prekių ženklo apsauga užtikrinama pripažįstant šio ženklo savininkui išimtinę teisę ir, vadinasi, nustatant visiems tretiesiems asmenims pareigą susilaikyti nuo veiksmų (be savininko leidimo), kuriais ji būtų pažeista. Tačiau ši *ius excludendi* nėra absoliuti.

35. Pirma, ši teisė susijusi su prekių ženklo savininko (arba jo leidimu veikiančių trečiųjų asmenų) veikla gaminant ir parduodant prekes ar paslaugas, todėl ji apima prekių ženklo naudojimą, o ne patį prekių ženklą, ir teisės, kurias suteikia ši intelektinės nuosavybės rūšis, negali būti aiškinamos kaip klasikinė nuosavybės teisė [14].

36. Antra, ieškinys gali būti pareikštas tik tuo atveju, jei susiklosto aplinkybės, atitinkančios vieną iš Direktyvos 2008/95 5 straipsnyje nurodytų atvejų [15], o tai reiškia, kad turi būti konstatuotas neteisėtas žymens, kuris tapatus įregistruotam prekių ženklui arba panašus į jį, naudojimas ir įrodyta žala (akivaizdi) šio savininko interesams, saugomiems šiuo prekių ženklu [16].

37. Pagal prekių ženklų teisės nuostatas, suderintas Europos Sąjungos lygmeniu, ieškinio dėl teisių pažeidimo dalykas buvo išplėstas, palyginti su tipiniu atveju, kai šiuo ieškiniu ginčijamas skiriamosios prekių ženklo funkcijos pažeidimas [17] ir kai prekių ženklo savininko interesų pažeidimas siejamas su žala visuomenei, kuri gali būti suklaidinta pasirinkdama ir vartodama prekes [18].

38. Kriterijus, taikytinas apibrėžiant ieškiniu dėl teisių pažeidimo užtikrinamos apsaugos ribas, buvo Teisingumo Teismo nustatytas atsižvelgiant į teisiškai pripažintas ir saugomas šio prekių ženklo funkcijas, t. y. be šios pagrindinės kilmės nuorodos funkcijos, – informavimo, investavimo, reklamos ir kokybės užtikrinimo funkcijas [19].

#### *1. Ar teisių pažeidimas turi būti vertinamas abstrakčiai ar konkrečiai?*

39. Vienas iš klausimų, kurių kyla nagrinėjant ieškinio dėl teisių pažeidimo ypatumus, kėlęs daug ginčų tiek per žodinę, tiek per rašytinę proceso Teisingumo Teisme dalį, yra susijęs su tuo, ar siekiant konstatuoti teisių pažeidimo buvimą turi būti atliekamas abstraktus, ar konkretus vertinimas. Ar atliekant šį vertinimą turi būti atsižvelgta tik į veiksnius, susijusius su prekių ženklo įregistravimu, t. y. į tai, koks žymuo buvo įregistruotas ir kokios prekės ir paslaugos buvo nurodytos registracijos paraiškoje, ar turi būti įvertinti ir kiti veiksniai, nesusiję su įregistravimu?

14 Šiuo klausimu žr. generalinio advokato M. Poiares Maduro išvadą sujungtose bylose *Google France ir Google* (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, 103 punktas). Aišku, kad prekių ženklas gali būti suvokiamas ir kaip prekė pati savaime, kuri gali būti perleista arba kurios naudojimui gali būti suteikta licencija, tačiau šios išvados tikslais nėra reikalo atsižvelgti į šį prekių ženklų teisės aspektą.

15 Šiuo klausimu žr. 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimą *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651), kuriame, remdamasis 1988 m. gruodžio 21 d. pirmosios Tarybos direktyvos 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), galiojusios iki Direktyvos 2008/95, dešimta konstatuojamąja dalimi, Teisingumo Teismas nurodė, kad prekių ženklo apsauga yra absoliuti, jei yra dviguba, t. y. tiek žymenų, tiek prekių ir paslaugų, sutaptis (50 punktas), o sprendimo 51 ir 52 punktuose patikslino, kad naudotis išimtine teise, numatyta Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkte (kuris tapatus Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies a punktui) leistina tais atvejais, kai trečiasis asmuo naudodamas žymenį pažeidžia ar gali pažeisti ženklo funkcijas, be kita ko, jo esminę kilmės garantijos funkciją, ir kad šios teisės išimtinis pobūdis yra pateisinamas tik laikantis minėtos nuostatos taikymo ribų. Kalbant bendriau, kaip pabrėžė generalinis advokatas M. Poiares Maduro savo išvadoje sujungtose bylose *Google France ir Google* (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, 101–112 punktai), prekių ženklo apsaugai taikomi tam tikri reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini, be kita ko, siekiant apsaugoti prekybos laisvę ir laisvą konkurenciją, taip pat saviraiškos laisvę. Todėl prekių ženklo savininkas negali prieštarauti saugomo žymens komerciniam arba nekomerciniam naudojimui, kuris laikomas teisėtu.

16 Žr. 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimą *Hölterhoff* (C-2/00, EU:C:2002:287, 16 punktas) ir 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimą *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651, 54 punktas).

17 Tai yra atvejis, nurodytas Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punkte, t. y. kai atitinkamo leidimo neturintis trečiasis asmuo naudoja žymenį, tapatų įregistruotam prekių ženklui arba panašų į jį, žymėdamas panašias prekes ir paslaugas, kartu su atvejais, numatytais atitinkamai šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte (dviguba žymenų ir prekių ar paslaugų sutaptis) ir tos pačios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje (gerą vardą turinčių prekių ženklų apsauga).

18 Šiuo klausimu žr. generalinės advokatės J. Kokott išvadą byloje *Leidseplein Beheer ir de Vries* (C-65/12, EU:C:2013:196, 28 punktas).

19 Žr. 2009 m. birželio 18 d. Sprendimą *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, EU:C:2009:378, 58 punktas).

40. Kadangi prekių ženklu suteikta išimtinė teisė nėra absoliuti, kaip patikslinta pirmiau, Teisingumo Teismas taip pat paprastai teikia pirmenybę konkrečiam teisių pažeidimą sudarančių aplinkybių vertinimui, kuriuo atsižvelgiama, be kita ko, į tai, kaip trečiasis asmuo, neturintis atitinkamo leidimo, faktiškai naudoja žymenį, kuriuo tariamai pažeidžiamos prekių ženklo savininko teisės [20], ir į visas šio naudojimo aplinkybes [21]. Toks požiūris leidžia, pirma, patikslinti skiriančią liniją tarp kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo teisėto ir neteisėto naudojimo [22] ir, antra, įvertinti savininko patirtą žalą, susijusią su ta prekių ženklo funkcija, kuriai buvo pakenkta [23].

41. Tuo atveju, jei, kaip pagrindinėje byloje, ieškinys dėl teisių pažeidimo yra susijęs su Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu atveju, kuris suponuoja, kad ginčijami veiksmai kenkia įregistruoto prekių ženklo skiriamajai funkcijai, nes atsiranda galimybė suklaidinti visuomenę [24], teisių pažeidimą sudarančių aplinkybių vertinimas yra labai konkretus, nes atliekant šį vertinimą esminę reikšmę turi tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia žymenį.

42. Taigi, be veiksnių, susijusių su prekių ženklo įregistravimu, vertinant žymenų, dėl kurių kilo ginčas, ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumą ir apskritai vertinant suklaidinimo galimybę, atsižvelgiama į veiksnius, susijusius, be kita ko, su ankstesnio įregistruoto prekių ženklo naudojimo prekyboje intensyvumu ir prekybos sąlygomis. Šie veiksniai leidžia visų pirma pasverti įvairius žymenų bei prekių ir paslaugų palyginimo elementus ir nustatyti, kokio lygio apsauga suteiktina minėtam prekių ženklui atsižvelgiant į tai, kiek jis yra žinomas visuomenei rinkoje [25].

43. Vis dėlto, nors su įregistruoto prekių ženklo naudojimu rinkoje susiję veiksniai gali turėti įtakos vertinant suklaidinimo galimybę, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktą, todėl šio prekių ženklo apsaugos taikymo ribos gali būti išplėstos labiau nei tuo atveju, kai dėl šios apsaugos sprendžiama remiantis vien abstrakčiu vertinimu, atliekamu atsižvelgiant tik į su prekių ženklo įregistravimu susijusius veiksnius [26], manau, kad atvirkštinė situacija yra negalima.

44. Taigi, išskyrus registracijos panaikinimo pasekmes, prekių ženklo komercinio naudojimo sąlygomis negali būti pasiremta, kad šiam prekių ženklui būtų taikoma mažesnė apsauga nei išplaukianti iš jo įregistravimo, ir tuo labiau tokia apsauga negali būti panaikinta.

45. Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtinė teisė atsiranda būtent dėl prekių ženklo įregistravimo. Įregistruoto žymens komercinis naudojimas tėra minėtos teisės sudedamoji dalis arba jos įgijimo išraiška. Kaip nurodžiau pirmiau, šis naudojimas skirtas tik tam, kad būtų *išsaugotos* savininko teisės į įregistruotą prekių ženklą ir jis išvengtų registracijos panaikinimo [27].

20 Kadangi toks vertinimas leidžia patikrinti, ar įregistruoto prekių ženklo savininkas gali uždrausti tokį naudojimą, šiuo klausimu žr. 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimą *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651, be kita ko, 51–54 punktai).

21 Pavyzdžiui, žr. 2007 m. sausio 25 d. Sprendimą *Adam Opel* (C-48/05, EU:C:2007:55, 23 ir 24 punktai).

22 Žr., be kita ko, 2008 m. birželio 12 d. Sprendimą *O2 Holdings ir O2 (UK)* (C-533/06, EU:C:2008:339, 67 punktas).

23 Žr. 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimą *Hölterhoff* (C-2/00, EU:C:2002:287, 16 punktas) ir 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimą *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651, 54 punktas).

24 Primenu, kad Teisingumo Teismas apibrėžė suklaidinimo galimybę kaip atvejį, „kai visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos priklauso tai pačiai įmonei arba atitinkamu atveju ekonomiškai susijusioms įmonėms“, žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimą *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 29 punktas). Pagal suformuotą jurisprudenciją suklaidinimo galimybė turi būti vertinama bendrai, remiantis tuo, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir atsižvelgiant į visus svarbius bylos veiksnius, be kita ko, į žymenų panašumo ir pažymėtų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr., be kita ko, 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 22–24 punktai) ir 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimą *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 16–18 punktai).

25 Remiantis suformuota Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencija nuo to laiko, kai buvo priimtas „pamatinis“ sprendimas dėl suklaidinimo galimybės – 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, be kita ko, 18 punktas dėl didesnės prekių ženklų, kurie dėl naudojimo įgijo didelį skiriamąjį požymį, apsaugos ir 24 punktas dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio, įskaitant dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį, svarbos pasveriant veiksnius, reikšmingus atliekant bendrą suklaidinimo galimybės vertinimą).

26 Itin ryškus galimybių išplėsti prekių ženklo apsaugą, suteikiamą remiantis jo įregistravimu, pavyzdys – tai atvejis, kai prekių ženklai priklauso serijai, kurios apsauga pripažįstama tik jei visi serijai priklausantys prekių ženklai yra naudojami rinkoje, žr. 2006 m. vasario 23 d. Sprendimą *Il Ponte Finanziaria / VRDT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)* (T-194/03, EU:T:2006:65, 126 punktas).

27 Šiuo klausimu dėl Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies ir 51 straipsnio 1 dalies a punkto žr. Sprendimą *Länsförsäkringar* (25 punktas).

46. Pažymėjus šiuos dalykus, reikia pabrėžti, kad nors prekių ženklo naudojimas nėra sąlyga, nulemianti Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje numatytos išimtinės teisės įgijimą, tačiau toks naudojimas, atvirkščiai, yra būtinas, kad prekių ženklas atliktų savo pagrindinę funkciją, dėl kurios ši teisė suteikiama jo savininkui ir kuri turi „garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatybę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų“ [28]. Tačiau, pagal savo esmę ši funkcija gali būti atliekama tik naudojant prekių ženklą rinkoje.

47. Todėl nepritariu Komisijos teiginiui, kad prekių ženklas pradeda atlikti savo kaip kilmės nuorodos funkciją nuo įregistravimo momento.

48. Tiesa, prekių ženklo įregistravimas reiškia, kad pagal teisės nuostatas pripažįstama, jog vykdant komercinę veiklą prašomas įregistruoti žymuo yra „tinkamas“ žymėti prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, komercinei kilmei ir joms atskirti nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų. Tačiau tai tėra žymens tinkamumo atlikti esminę prekių ženklo funkciją pripažinimas. Tam, kad jis faktiškai atliktų tokią funkciją, žymuo turi būti naudojamas rinkoje ir pateiktas visuomenei [29].

49. Remdamasis išdėstytais argumentais darau išvadą, kad suklaidinimo galimybės vertinimas, atliekamas taikant Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktą, reiškia, kad kalbant apie ankstesnį prekių ženklą turi būti atsižvelgta tiek į abstrakčius veiksnius, susijusius su šio prekių ženklo įregistravimu, tiek į konkrečius veiksnius, susijusius su jo naudojimu, nes pirmieji leidžia nustatyti minimalų apsaugos lygį, taikytiną minėtam prekių ženklui, o antrieji gali leisti išplėsti šios apsaugos taikymo ribas.

*2. Prejudicinio klausimo performulavimas*

50. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, manau, kad diskusija, ar suklaidinimo galimybė vertintina abstrakčiai, ar konkrečiai, nėra labai svarbi siekiant atsakyti į *Cour de cassation* pateiktą klausimą.

51. Iš tiesų, veiksmai, kurie tariamai sudarė pagrindinėje byloje nagrinėjamą teisių pažeidimą, buvo atlikti tuo metu, kai dar nebuvo pasibaigęs penkerių metų laikotarpis po paskelbimo apie AR prekių ženklo įregistravimą, todėl teisės į šį prekių ženklą dar nebuvo panaikintos.

52. Kaip primena prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, Sprendime *Länsförsäkringar* Teisingumo Teismas, aiškindamas Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalį ir 51 straipsnio 1 dalies a punktą, kurių turinys iš esmės tapatus Direktyvos 2008/95 10 ir 12 straipsnių turiniui, nusprendė, kad penkerių metų laikotarpiu nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo jo savininkas pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį [30] gali remtis šio prekių ženklo suteikta išimtine teise visų prekių ir paslaugų, kurioms jis įregistruotas, atžvilgiu ir *neprivalo įrodyti minėto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų* šioms prekėms ar paslaugoms.

28 Remiantis Teisingumo Teismo apibrėžtimi, pateikta 1978 m. gegužės 23 d. Sprendime *Hoffmann-La Roche* (102/77, EU:C:1978:108, 7 punktas); žr. neseniai priimtą 2019 m. birželio 12 d. Sprendimą *Hansson* (C-705/17, EU:C:2019:481, 31 punktas).

29 Būtent dėl šios priežasties Direktyvoje 2008/95 yra numatytas teisių į prekių ženklą panaikinimas, jei prekių ženklo savininkas jo nenaudoja. Be to, pabrėžtina, kad Europos Sąjungos prekių ženklų teisėje nėra „apsauginių prekių ženklų“ kategorijos, pripažįstamos tam tikrų valstybių narių, kaip antai Italijos Respublikos, teisės sistemoje ir reiškiančios žymenis, kurie skirti tam, kad nebūtų naudojami prekyboje dėl jų išimtinai apsauginės funkcijos kito žymens, naudojamo prekyboje, atžvilgiu; dėl apsauginių prekių ženklų nesuderinamumo su Europos Sąjungos prekių ženklų sistema žr. 2006 m. vasario 23 d. Sprendimą *Il Ponte Finanziaria / VRDT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)* (T-194/03, EU:T:2006:65, 42–46 punktai). Galiausiai, prekių ženklų įregistravimas tam, kad jie nebūtų faktiškai naudojami komercinėje veikloje, galėtų būti laikomas net ir nesąžiningo įregistravimo atveju, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 2 dalies d punktą.

30 Šio straipsnio formuluotė iš esmės tapati Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies formuluotei.

53. Taigi, Teisingumo Teismas aiškiai įtvirtino principą, taikytiną suderintai prekių ženklų teisei, pagal kurį, nagrinėjant ieškinį dėl teisių pažeidimo, be kita ko – ieškinį dėl teisių pažeidimo imituojant prekių ženklą, suklaidinimo galimybės buvimo sąlygos penkerių metų laikotarpiu po prekių ženklo įregistravimo, jei šio prekių ženklo savininkas jo iš tikrųjų nenaudoja, turi būti vertinamos abstrakčiai, t. y. remiantis tik su prekių ženklo įregistravimu susijusiais veiksniais [31].

54. Todėl Sprendimu *Länsförsäkringar* paneigiama prielaida, pagrindžianti tiek *Tribunal de grande instance de Paris* sprendimą, tiek *Cour d'appel de Paris* sprendimą, dėl kurio AR padavė pagrindinėje byloje nagrinėjamą kasacinį skundą ir kuriame teigiama, kad tuo atveju, kai pareiškiamas ieškinys dėl teisių pažeidimo imituojant prekių ženklą, suklaidinimo galimybės vertinimas, kiek tai susiję su esminės prekių ženklo funkcijos pažeidimu, turi būti visuomet atliekamas konkrečiai [32].

55. Darytina išvada, kaip, be to, pažymi pats *Cour de cassation*, kad šiam teismui kyla ne klausimas, ar pagrindinės bylos aplinkybėmis suklaidinimo galimybę, kuri yra AR atsakovėms pagrindinėje byloje pareikšto ieškinio dėl teisių pažeidimo sąlyga, reikia vertinti abstrakčiai, ar konkrečiai, o klausimas, kuris turi būti išspręstas pirmiau, – ar net panaikinus AR teises į jo prekių ženklą jis vis dar turi teisę pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo atsakovėms pagrindinėje byloje, remdamasis veiksmais, kuriuos šios atsakovės atliko per penkerių metų laikotarpį po prekių ženklo įregistravimo.

56. Jei atsakymas į šį klausimą būtų teigiamas, suklaidinimo galimybė, kaip tokių veiksmų, atliktų iki registracijos panaikinimo, pripažinimo teisių pažeidimu sąlyga, remiantis Sprendimu *Länsförsäkringar* ir nesant jokių ankstesnio prekių ženklo komercinio naudojimo veiksmų, turėtų būti vertinama abstrakčiai, t. y. remiantis tik šio prekių ženklo įregistravimu.

### *C. Registracijos panaikinimas ir teisė pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo*

57. Prieš pradedant nagrinėti *Cour de cassation* klausimą, patikslintą šios išvados 55 punkte, reikia pažymėti, jog šis atsakymas nepriklauso nei nuo to, ar yra realus ir aktualus ankstesnio prekių ženklo esminės funkcijos pažeidimas, nei nuo to, ar įrodyta šio prekių ženklo savininkui padaryta žala.

58. Iš tiesų, pirma, nors, kaip primena prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, 2009 m. birželio 18 d. Sprendime *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, EU:C:2009:378, 59 punktas) Teisingumo Teismas patikslino, kad norint pasinaudoti Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktu suteikta apsauga turi egzistuoti „galimybė pakenkti esminei prekių ženklo funkcijai“ [33], iš Sprendimo *Länsförsäkringar* matyti, jog penkerių metų laikotarpiu po prekių ženklo įregistravimo tai turi būti suprantama kaip galimybė pakenkti ankstesnio prekių ženklo nepanaudotam „skiriamajam potencialui“, t. y. neatsižvelgiant į tą aplinkybę, kad šis prekių ženklas dar nebuvo pateiktas visuomenei.

59. Antra, kaip teisingai pabrėžė Komisija savo rašytinėse pastabose, klausimas, ar egzistuoja teisė pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo siekiant gauti žalos, tariamai patirtos dėl žymens, kuris gali būti supainiotas su jo prekių ženklu, naudojimo, atlyginimą, nepriklauso nuo klausimo, ar šis naudojimas galėjo konkrečiai padaryti nurodytą žalą. Kitaip tariant, žalos buvimas laikytinas ne sąlyga, nuo kurios priklauso teisės pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo buvimas, o sąlyga, pagrindžiančia pareiškus tokį ieškinį pateiktą prašymą atlyginti žalą.

31 Aišku, tai nereiškia, jei prekių ženklas buvo naudojamas, kad į šį naudojimą nebūtų atsižvelgta atliekant tokį vertinimą.

32 Primenu, kad tiek *Tribunal de grande instance de Paris* sprendimas, tiek *Cour d'appel de Paris* sprendimas buvo priimti anksčiau nei Sprendimas *Länsförsäkringar*.

33 Šiuo klausimu taip pat žr. 2003 m. sausio 9 d. Sprendimą *Davidoff* (C-292/00, EU:C:2003:9, 28 punktas) ir 2008 m. birželio 12 d. Sprendimą *O2 Holdings ir O2 (UK)* (C-533/06, EU:C:2008:339, 57 punktas).

60. Todėl siekiant atsakyti į *Cour de cassation* klausimą dėmesys turi būti nukreiptas ne į tai, kaip atsakovių veiksmai, tariamai sudarantys teisių pažeidimą, galėjo pažeisti ankstesnio prekių ženklo funkcijas ir pakenkti šio prekių ženklo savininko interesams, o į šio savininko situaciją tuo momentu, kai jis pareiškė ieškinį dėl teisių pažeidimo.

61. Pažymėtina, jog iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad šio prašymo pareiškimo dieną AR teisės į jo prekių ženklą buvo panaikintos [34].

62. Iš esmės, iš pagrindinės bylos dokumentų matyti, kad AR ieškinius atsakovėms pagrindinėje byloje pareiškė 2012 m. birželio 8 d. ir 11 d. Savo ruožtu, Direktyvos 2008/95 10 straipsnyje numatytas penkerių metų laikotarpis po prekių ženklo SAINT GERMAIN įregistravimo pasibaigė 2011 m. gegužės 13 d.

63. Nors tiesa, kad *Tribunal de grande instance de Nanterre* paskelbė apie registracijos panaikinimą tik 2013 m. vasario 28 d., priėmęs sprendimą – tas sprendimas tapo galutinis 2014 m. vasario 22 d., kai jį patvirtino *Cour d'appel de Versailles*, – vis dėlto šio registracijos panaikinimo pasekmės atsirado tą dieną, kai pasibaigė minėtas laikotarpis.

64. Kai prekių ženklo savininkas pareiškia ieškinį dėl teisių pažeidimo, nesvarbu, ar pažeidimas būtų padarytas „atgaminant", ar „imituojant" prekių ženklą, jis įgyvendina išimtinę teisę, kurią jam suteikia įregistruotas prekių ženklas, – prieštarauti tam, kad prekyboje būtų naudojamas jo prekių ženklui tapatus arba į jį panašus žymuo žymint prekes, tapačias prekėms, kurioms buvo įregistruotas šis prekių ženklas, arba į jas panašias. Tas pats pasakytina net ir tuo atveju, kai ieškiniu siekiama tik gauti žalos, patirtos dėl tokio naudojimo, atlyginimą, pavyzdžiui, jei per tą laiką ginčijami veiksmai buvo nutraukti.

65. Panaikinus registraciją įregistruoto prekių ženklo savininkas netenka išimtinės teisės, kurią suteikia šis prekių ženklas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį. Taigi, nuo registracijos panaikinimo įsigaliojimo dienos šios teisės įgyvendinimas *a priori* nebeleidžiamas. Kitaip tariant registracijos panaikinimas reiškia, kad nebelieka minėta nuostata grindžiamos teisės pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo [35].

66. Ar tas pats pasakytina apie tokius ieškinius, kaip pareikštas ieškovo pagrindinėje byloje, kuriais siekiama, kad būtų atlyginta žala, padaryta įregistruoto prekių ženklo savininkui dėl tokio naudojimo tuo metu, kai jo teisės į šį prekių ženklą dar nebuvo panaikintos?

### *D. Savininko, kurio teisės į prekių ženklą buvo panaikintos, teisė gauti žalos atlyginimą už veiksmus, kuriais buvo pažeistos jo teisės ir kurie buvo atlikti iki registracijos panaikinimo*

67. Nors po registracijos panaikinimo įregistruoto prekių ženklo savininkas iš principo nebegali naudotis išimtine teise, suteikta dėl šio prekių ženklo, vis dėlto reikia pabrėžti, kad veiksmai, kuriais pažeidžiamos teisės į tokį prekių ženklą ir kurie buvo atlikti per penkerių metų laikotarpį po jo įregistravimo, netampa teisėti dėl registracijos panaikinimo fakto.

34 Šiuo klausimu pažymėtina, kad iš pagrindinės bylos dokumentų matyti, jog *Tribunal de grande instance de Paris* AR teigė, jog taip nebuvo. Tačiau jo teiginys pagrįstai buvo šio teismo atmestas.

35 Svarbu pažymėti, kad registracijos panaikinimas nepanaikina visų teisių į įregistruotą žymenį, o tik tas, kurios suteikiamos dėl prekių ženklo įregistravimo. Pavyzdžiui, registracijos panaikinimo atvejis, kai prekių ženklas nebuvo naudojamas, turi būti atskirtas nuo atvejo, kai prekių ženklas buvo naudotas prekyboje, tačiau paskui šis naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės. Šiuo antruoju atveju negalima atmesti tikimybės, kad net pasibaigus minėtam laikotarpiui vartotojai nepamiršo prekių ženklo, be kita ko, dėl jo naudojimo intensyvumo. Tokiomis aplinkybėmis net po prekių ženklo registracijos panaikinimo jo savininkas gali pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo, įgyvendindamas ne prekių ženklo įregistravimu grindžiamas teises, nes šios pasibaigusios, o teises, kurios jam pripažįstamos atitinkamu atveju dėl įregistruoto žymens naudojimo.

68. Darytina išvada, kad išlieka galimybė pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo ir reikalauti atsakomybės už veiksmus, atliktus per minėtą penkerių metų laikotarpį iki registracijos panaikinimo įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai nacionalinėje teisėje numatytas registracijos panaikinimo pasekmių įsigaliojimas atgaline data nuo prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo datos arba nuo šio prekių ženklo įregistravimo datos, t. y. laikoma, kad prekių ženklas neturėjo jokių teisinių pasekmių.

69. Jei būtų paneigta tokia įregistruoto prekių ženklo savininko, kurio teisės į šį prekių ženklą buvo panaikintos, teisė pareikšti ieškinį, tai reikštų, kad „*ex post* padaromi teisėti“ teisių pažeidimą sudarantys veiksmai, atlikti tuo metu, kai prekių ženklas, kuriam buvo pakenkta, kaip tai suprantama pagal šios išvados 58 punktą, dar buvo saugomas.

70. Vis dėlto, mano nuomone, šie veiksmai negali tapti teisėti, kaip iš esmės teigia atsakovės pagrindinėje byloje, remiantis vien konstatavimu, kad atitinkamas prekių ženklas niekuomet nebuvo naudojamas prekyboje.

71. Tiesa, kad įregistruoto prekių ženklo savininko teisės, suteiktos jam pagal Direktyvą 2008/95, skirtos tam, kad šis prekių ženklas atliktų savo esminę kilmės nuorodos funkciją ir savo vaidmenį kaip pagrindinis neiškraipytos konkurencijos sistemos, kurią siekiama įtvirtinti ir išsaugoti taikant Sąjungos teisę, elementas [36]. Vadovaujantis ta pačia logika šios teisės, kaip išdėsčiau pirmiau, gali būti išsaugotos tik tuo atveju, jei prekių ženklas faktiškai atlieka rinkoje funkciją, dėl kurios šios teisės buvo suteiktos.

72. Todėl gali atrodyti, kad būtų nepagrįsta ir net neteisėta, jei savininkas, kuris niekuomet nenaudojo savo prekių ženklo, tačiau naudojosi šio prekių ženklo suteikta išimtine teise ir, galiausiai, šios teisės laiku neįgyvendino, kad užkirstų kelią savo prekių ženklo pažeidimui [37], galėtų, jau panaikinus jo teises į prekių ženklą, pareikšti ieškinį asmenims, kurie atliko teisių pažeidimą sudarančius veiksmus, siekdamas gauti tariamai patirtos žalos atlyginimą.

73. Vis dėlto, kaip jau priminiau, Teisingumo Teismas Sprendime *Länsförsäkringar* teigė, kad nuostatomis dėl registracijos panaikinimo savininkui suteikiamas „lengvatinis terminas“ pradėti iš tikrųjų naudoti savo prekių ženklą, per kurį, net jei šis prekių ženklas visiškai nenaudojamas prekyboje, savininkas gali prieštarauti trečiųjų asmenų veiksmams, kuriais pažeidžiama jo išimtinė teisė naudoti šį prekių ženklą, ir gauti žalos atlyginimą tokio pažeidimo atveju. Aplinkybė, kad pasibaigus šiam laikotarpiui savininkas taip ir nepradėjo naudoti šio prekių ženklo, iš principo nepaneigia to, kad teisių pažeidimą sudarantys veiksmai, atlikti dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, yra neteisėti [38].

74. Todėl, išskyrus atvejį, kai pagal valstybių narių nacionalinę teisę numatyta, kad registracijos panaikinimo pasekmės įsigalioja atgaline data nuo paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimo arba šio prekių ženklo įregistravimo dienos – tokiu atveju savininkas, kurio teisės į prekių ženklą buvo panaikintos, netektų bet kokios teisės prašyti atlyginti žalą dėl veiksmų, atliktų per minėtą lengvatinį terminą, – manau, kad niekas nedraudžia minėtam savininkui pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo reikalaujant atlyginti žalą, jo patirtą dėl veiksmų, kuriais, kai jie buvo atliekami, buvo pažeista jo išimtinė teisė į prekių ženklą.

36 Dėl prekių ženklo funkcijos tokioje sistemoje žr. 2018 m. liepos 25 d. Sprendimą *Mitsubishi Shoji Kaisha ir Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* (C-129/17, EU:C:2018:594, 30 punktas).

37 Primenu, kad šioje byloje nagrinėjami teisių pažeidimą sudarantys veiksmai buvo atliekami nuo 2009 m. birželio 8 d. iki 2011 m. gegužės 13 d. ir kad nuo pažeidimo pradžios iki to laiko, kai AR pareiškė ieškinius (2012 m. birželio 8 ir 11 d.), praėjo treji metai.

38 Kitaip galėtų būti tuo atveju, jei būtų įrodyta, kad savininkas įregistravo prekių ženklą neturėdamas ketinimų naudoti žymenį tais tikslais, kuriais paremtas jo išimtinės teisės pripažinimas, todėl būtų galima laikyti, kad įregistravimas buvo nesąžiningas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 2 dalies d punktą, ir šiuo pagrindu prekių ženklas galėtų būti pripažintas negaliojančiu.

75. Be to, pabrėžiu, kaip pažymėjo Komisija per posėdį, jog negalima atmesti tikimybės, kad teisių pažeidimą sudarantys veiksmai, atlikti per penkerių metų laikotarpį po prekių ženklo įregistravimo, galėjo atgrasyti savininką nuo prekių ženklo naudojimo arba sudaryti kliūčių jo naudojimui iš tikrųjų, nors tai ir nesudaro tinkamos nenaudojimo priežasties, neleidžiančios panaikinti prekių ženklo registraciją, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 12 straipsnio 1 dalį [39].

76. Išvados, kuriai pritarti siūlau Teisingumo Teismui, nepaneigia tai, kas buvo išsakyta *obiter dictum* Sprendimo *Länsförsäkringar* 28 punkte, kuriame Teisingumo Teismas teigė, kad, „pasibaigus penkerių metų terminui nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo [išimtinės teisės, suteiktos pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą,] apimčiai įtaką gali daryti konstatavimas, atliktas pateikus priešieškinį arba gynybos argumentus dėl bylos esmės, jog savininkas šiuo momentu dar nepradėjo iš tikrųjų naudoti savo prekių ženklo daliai arba visoms prekėms ir paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas“.

77. Taigi, nors tame punkte Teisingumo Teismas norėjo aiškiai patikslinti, kad dėl registracijos panaikinimo minėtos teisės įgyvendinimas yra apribojamas arba neleidžiamas, atsižvelgdamas į visų minėto sprendimo motyvų turinį manau, kad šis teiginys turi būti suprantamas kaip susijęs su ieškiniais dėl teisių pažeidimo, kuriais siekiama uždrausti veiksmus, atliktus pasibaigus penkerių metų laikotarpiui po prekių ženklo įregistravimo [40]. Atvirkščiai, nemanau, kad šiuo teiginiu gali būti pasiremta kaip argumentu, pagrindžiančiu tokį požiūrį, pagal kurį minėtas savininkas, kurio teisės į prekių ženklą buvo panaikintos dėl šio prekių ženklo nenaudojimo, negali gauti žalos, patirtos dėl veiksmų, atliktų iki registracijos panaikinimo pasekmių atsiradimo dienos, atlyginimo, be kita ko, pareikšdamas ieškinį dėl teisių pažeidimo.

78. Taip pat manau, kad Direktyvos 2015/2436 [41], pakeitusios Direktyvą 2008/95, 17 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad „[p]rekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti naudoti žymenį tik jeigu tuo metu, kai pateikiamas ieškinys dėl teisių pažeidimo, savininko teisių negalima panaikinti pagal 19 straipsnį“, nekalbama apie galimybę, taip pat ir po registracijos panaikinimo pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo ir prašyti atlyginti žalą, patirtą dėl veiksmų, kurie buvo atlikti tuo metu, kai prekių ženklas dar turėjo teisinių pasekmių.

79. Galiausiai, mano siūloma išvada paisoma diskrecijos, kuri palikta valstybėms narėms pagal Direktyvą 2008/95 suteikiant teisę apibrėžti registracijos panaikinimo pasekmes ir, be kita ko, nustatyti, nuo kurio momento jos įsigalioja [42]. Kalbant apie Prancūzijos teisę, kaip jau pabrėžiau, šios pasekmės skaičiuojamos tik nuo tos dienos, kai pasibaigia penkerių metų laikotarpis po paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimą.

39 Šiuo klausimu pažymėtina, kad tarp subsidiarių žalos pagrindų, AR pateiktų *Tribunal de grande instance de Paris*, yra nurodytos „neigiamos ekonominės pasekmės“, kurias turėjo ginčijami atsakovių pagrindinėje byloje veiksmai, sudarantys teisių pažeidimą, kiek tai susiję, be kita ko, su „galimybės patekti į rinką praradimu“ ir „negalėjimu naudoti prekių ženklą SAINT GERMAIN“.

40 Panaikinimo pasekmės Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio 1 dalyje apibūdintos taip: „Laikoma, kad Europos Sąjungos prekių ženklas nuo prašymo panaikinti arba priešieškinio padavimo dienos neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia buvo panaikintos jo savininko teisės. Vienos iš šalių prašymu sprendime gali būti nurodyta ta ankstesnė data, kurią atsirado viena iš panaikinimo priežasčių.“.

41 Ši direktyva *ratione temporis* netaikytina pagrindinės bylos aplinkybėms, tačiau ji buvo paminėta Teisingumo Teismui pateiktose rašytinėse pastabose ir per ginčus posėdžio metu, be kita ko, atsakovių pagrindinėje byloje.

42 Žr., be kita ko, Direktyvos 2008/95 6 konstatuojamąją dalį, pagal kurią „[v]alstybės narės turėtų savo nuožiūra nustatyti registravimo būdu įgyjamų prekių ženklų <…> registracijos panaikinimo <…> tvarką. <…> Valstybės narės turėtų nustatyti prekių ženklų panaikinimo <…> pasekmes.“ Primenu, kad šioms valstybėms narėms paliktos diskrecijos nebelieka Direktyvoje 2015/2436, kurios 47 straipsnio 1 dalyje numatyta: „Laikoma, kad įregistruotas prekių ženklas nuo prašymo jį panaikinti dienos neturėjo šioje direktyvoje nurodyto poveikio tokia apimtimi, kokia savininko teisės buvo panaikintos. Vienos iš šalių prašymu sprendime dėl prašymo panaikinti prekių ženklą gali būti nurodyta ankstesnė data, kurią atsirado vienas iš panaikinimo pagrindų.“

80. Atsižvelgdamas į visus išdėstytus argumentus manau, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas, kuris niekada nenaudojo šio prekių ženklo ir kurio teisės į jį buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, numatytam Direktyvos 2008/95 12 straipsnio 1 dalyje, gali pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą siekdamas, kad būtų atlyginta žala, kurią jis patyrė dėl to, kad trečiasis asmuo per minėtą penkerių metų laikotarpį iki prekių ženklo registracijos panaikinimo įsigaliojimo dienos žymėdamas tapačias ar panašias prekes ar paslaugas naudojo panašų žymenį, kuris galėjo būti supainiotas su jo prekių ženklu.

81. Jei Teisingumo Teismas nuspręstų nepritarti šiam pasiūlymui ir padarytų išvadą, kad savininkas, kurio teisės į prekių ženklą buvo panaikintos dėl šio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimo, nebeturi teisės pareikšti ieškinio dėl teisių pažeidimo, net jei tokiu ieškiniu prašoma atlyginti žalą, patirtą dėl teisių pažeidimą sudarančių veiksmų, atliktų per penkerių metų laikotarpį po prekių ženklo įregistravimo, siūlau Teisingumo Teismui subsidiariai pasiremti šios išvados 66–69 punktuose išdėstytais argumentais ir pripažinti, kad toks žalos atlyginimas gali būti gautas pareiškus ieškinius, grindžiamus kitokiu teisiniu pagrindu nei Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalis, kaip antai ieškinį dėl nesąžiningos konkurencijos ir ieškinį dėl nesutartinės atsakomybės [43], jei yra tenkinamos nacionalinėje teisėje numatytos sąlygos siekiant pasinaudoti tokiomis teisių gynimo priemonėmis.

82. Tokie ieškiniai, kuriais gali pasinaudoti asmuo, negalintis pasiremti išimtinėmis teisėmis, būtų grindžiami tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis kaip ir ieškiniai dėl teisių pažeidimo, jei šios aplinkybės sudaro pažeidimą [44].

83. Dėl šios išvados 39–49 punktuose išdėstytų priežasčių net tokioje situacijoje galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, kaip būtina teisių pažeidimo, taigi ir neteisėto elgesio buvimo konstatavimo, sąlyga turėtų būti vertinama atsižvelgiant tik į su prekių ženklo įregistravimu susijusius veiksnius [45].

## IV. Išvada

84. Remdamasis išdėstytais argumentais siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į *Cour de cassation* (Kasacinis Teismas, Prancūzija) prejudicinį klausimą:

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies b punktas, 10 straipsnis ir 12 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas, kuris niekada nenaudojo šio prekių ženklo ir kurio teisės į jį buvo panaikintos pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, numatytam šios direktyvos 12 straipsnio 1 dalyje, gali pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo pagal minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą siekdamas, kad būtų atlyginta žala, kurią jis patyrė dėl to, kad trečiasis asmuo per minėtą penkerių metų laikotarpį ir iki prekių ženklo registracijos panaikinimo įsigaliojimo dienos žymėdamas tapačias ar panašias prekes ar paslaugas naudojo panašų žymenį, kuris galėjo būti supainiotas su jo prekių ženklu. Nagrinėjant tokį ieškinį, galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, kaip būtina teisių pažeidimo buvimo konstatavimo sąlyga turi būti vertinama atsižvelgiant tik į su prekių ženklo įregistravimu susijusius veiksnius.

43 Tokie ieškiniai būtų grindžiami tokiomis pat faktinėmis aplinkybėmis, kurios nurodomos pagrindžiant ieškinį dėl prekių ženklo pažeidimo.

44 Pažymiu, kad pareiškiant ieškinį dėl nesąžiningos konkurencijos arba ieškinį dėl nesutartinės atsakomybės gali būti pasiremta šios išvados 39 išnašoje nurodytais žalos atlyginimo pagrindais, kuriuos AR pateikė kaip subsidiarius, ir pagrindu, susijusiu su „investicijų, skirtų <…> prekių ženklo pateikimui į rinką, praradimu“, kuris taip pat buvo pateiktas kaip subsidiarus.

45 Pažymėtina, kad net tokiu sprendimu būtų apsaugota valstybių narių diskrecija, joms palikta pagal Direktyvą 2008/95. Iš esmės, tik tuo atveju, jei pagal nacionalinę teisę nėra numatyta, kad registracijos panaikinimo pasekmės įsigalioja atgaline data, t. y. nuo prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo arba jo įregistravimo dienos, panaikinto prekių ženklo savininkas išsaugo teisę pareikšti ieškinį, grindžiamą kitais pagrindais nei jo išimtinė teisė į prekių ženklą, siekdamas, kad būtų atlyginta žala, patirta dėl veiksmų, kurie buvo atlikti tuo metu, kai jo išimtinė teisė į prekių ženklą dar galiojo.