GENERALINIO ADVOKATO DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER IŠVADA,

pateikta 2006 m. sausio 19 d. [1]

I — Įžanga

1. Prekių ženklai – tai informacijos sintezė bet kokia forma, tačiau jie turi atitikti pagrindinius reikalavimus, kad būtų tinkami registruoti ir kad prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas būtų galima atskirti nuo konkurentų siūlomų prekių ar paslaugų. Asmenvardžiai yra pripažįstami turintys šių ypatybių, o jų pavyzdžių rinkoje yra daug.

2. Tačiau, kai yra prarandamas ryšys tarp vardo ir įmonės, teikiančios paslaugas ar gaminančios prekes, susietas su šiuo vardu, kyla klausimas, ar asmuo, kurio tapatybė buvo perleista kartu su žymeniu, gali tvirtinti, kad šio žymens teikiama informacija yra klaidinga, ir ginčyti jo galiojimą.

3. Šiuos klausimus per *High Court of Justice* iškėlė *Person Appointed by the Lord Chancellor under section 76 of the Trade Marks Act 1994* (asmuo, pagal 1994 m. Įstatymo dėl prekių ženklų 76 straipsnį *Lord Chancellor* paskirtas priimti sprendimus dėl apeliacijų, pateiktų dėl Prekių ženklų registravimo biuro sprendimų, toliau – paskirtasis asmuo) byloje, kuri, įdomu pažymėti, gali būti susieta su labai gerai žinomu socialiniu įvykiu – Velso princo ir Ledi Dianos Spencer santuoka [2].

4. Vedybų prabanga ir pati ceremonija paliko gilų įspūdį visuomenei, sužavėtai nuotakos grožio, kurios įspūdingo dydžio suknelę [3] sukūrė modeliuotoja Elizabeth Emanuel, kuri įgijo prestižinę reputaciją savo profesinėje veikloje dėl to, kad jai buvo patikėta sukurti šį drabužį. Remdamasi savo populiarumu, dabar ji pareiškė protestą dėl savo sukurto pakeisto grafinio prekių ženklo Elizabeth Emanuel įregistravimo, kurio prašo su modeliuotoja visiškai nesusijusi įmonė, ir reikalauja panaikinti pramoninės nuosavybės teises į šį prekių ženklą, tvirtindama, kad,

1 — Originalo kalba: ispanų.

2 — 1981 m. liepos 29 d. Velso princas Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor Londono Šv. Pauliaus katedroje sudarė santuoką su Diana Frances Spencer; santuokos ceremonijai vadovavo Kenterberio arkivyskupas.

3 — Vien suknelės šleifas buvo aštuonių metrų ilgio; šiai pagal ypatingą individualų užsakymą siūtai suknelei buvo sunaudoti 25 metrai šilko bei taftos ir 91 metras tiulio, taip pat 137 metrai medžiagos šydui ir 10 000 perlų bei perlamutro blizgučių (http://noticias.ya.com).

nutrūkus ryšiams tarp jos asmeniškai ir to žymens, jis nebeatspindi realybės ir yra klaidinantis.

II — Teisės aktai

5. Nors paskirtojo asmens pateikti klausimai aiškiai susiję su dviem labai specifinėmis Direktyvos 89/104/EEB [4] dėl prekių ženklų (toliau – direktyva) nuostatomis, yra ir kitų svarbių Bendrijos teisės bei tarptautinės teisės aspektų, todėl jie išdėstyti toliau.

A — *Bendrijos teisė*

6. Šio pobūdžio pramoninę nuosavybę Europos teisėje reglamentuoja, pirma, direktyva ir, antra, Reglamentas (EB) Nr. 40/94 [5] dėl Bendrijos prekių ženklo.

4 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1).

5 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (OL L 11, 1994, p. 1), iš dalies pakeistas 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94, skirtu Urugvajaus raunde pasiektiems susitarimams įgyvendinti (OL L 349, p. 83) ir 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 422/2004 (OL L 70, p. 1).

1. Direktyva

7. 3 straipsnio 1 dalies g punkte nustatyta:

„Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai:

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

<...>

g) prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę dėl, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės.

<...>“

8. Pagal 12 straipsnio 2 dalies b punktą:

„Panaikinimo pagrindai

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

a) <...>

b) paties savininko arba su jo sutikimu prekių ženklas buvo naudojamas žymėti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, taip, kad galėjo suklaidinti visuomenę, ypač dėl tų prekių pobūdžio, kokybės ar geografinės kilmės vietos.“

2. Reglamentas Nr. 40/94

9. 7 straipsnio 1 dalies g punkte nustatyta:

„Absoliutūs atmetimo pagrindai

1. Neregistruojami šie žymenys:

<...>

g) prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;

<...>“

10. 50 straipsnio 1 dalies c punktas suformuluotas taip:

„Panaikinimo pagrindai

1. Bendrijos prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus Tarnybai prašymą arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje:

<...>

c) jeigu dėl to, kad savininkas naudojo ženklą arba su savininko sutikimu jis buvo naudojamas žymėti toms prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę, ypač dėl tų prekių ar paslaugų kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos.

<...>“

11. Reglamente Nr. 40/94 yra nuostata, kurios nėra direktyvoje ir kurią reikia nagrinėti, nes ji yra svarbi šios bylos faktinėms

aplinkybėms; ši nuostata yra 17 straipsnyje, kuris suformuluotas taip:

„Perdavimas

1. Bendrijos prekių ženklas gali būti perduotas atskirai nuo bet kokio įmonės perdavimo visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo registruotas, arba jų daliai.

2. Visos įmonės perdavimas apima ir Bendrijos prekių ženklo perdavimą, išskyrus atvejus, kai sutinkamai su perdavimą reglamentuojančiais įstatymais yra priešingai nustatantis susitarimas arba kai aplinkybės akivaizdžiai rodo kitaip. Ši nuostata taikoma sutartiniam įsipareigojimui perduoti įmonę.

<...>

6. Kol registre nėra įrašo apie perdavimą, teisų perėmėjas negali remtis Bendrijos prekių ženklo registravimu suteikiamomis teisėmis.“

B — *Tarptautinė teisė*

12. Nagrinėjant šią bylą, taip pat reikia nurodyti TRIPS sutarties [6] 21 straipsnį:

„Licencijavimas ir perdavimas

Valstybės narės gali numatyti prekių ženklų licencijavimo ir perdavimo sąlygas, nors suprantama, kad <...> užregistruoto prekės ženklo savininkas turi teisę perduoti prekės ženklą kartu su perduodamu verslu arba be verslo, kuriam priklauso prekės ženklas.“

III — Faktinės aplinkybės, pagrindinė byla ir Teisingumo Teismui pateikti klausimai

13. Dėl šios išvados pradžioje nurodytų priežasčių E. Emanuel Jungtinėje Karalystėje įgijo prestižinę modeliuotojos reputaciją, ypač dėl jos pasiūtos vestuvinės suknelės.

6 — Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), sudaryta po daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo (1986–1994), pateikta 1 priede (1C priedas) (OL L 336, 1994, p. 214).

1990 m. Brook Street esančiose patalpose ji pradėjo dirbti ELIZABETH EMANUEL vardu.

14. 1996 m. ji ieškojo finansinės paramos ir pasirašė sutartį su *Hamlet International Plc* dėl bendros įmonės *Elizabeth Emanuel Plc* įsteigimo, kuriai ji, be kito turto, perdavė savo drabužių kūrimo ir pardavimo veiklą kartu su visu įmonės turtu, įskaitant gerą vardą ir paraišką įregistruoti vaizdinį ir žodinį ženklą, kurį sudarė toliau pavaizduota heraldikos emblema bei žodžiai ELIZABETH EMANUEL ir kuris buvo oficialiai įregistruotas 1997 m.:



15. Minėtų metų rugsėjo mėnesį šio prekių ženklo kūrėja patyrė rimtų finansinių sunkumų ir pasirašė naują sutartį su *Frostprint Ltd*, kuriai ji perdavė savo veiklą, būtent gerą vardą ir įregistruotą prekių ženklą. Remdamasi šiuo perdavimu, *Frostprint Ltd* pakeitė savo pavadinimą į *Elizabeth Emanuel International Limited* ir įdarbino E. Emanuel.

16. Po mėnesio, nutrūkus modeliuotojos ir šios įmonės darbo santykiams, administracija paprašė likusio personalo būti korektiškiems, atsakant į bet kokius klausimus apie E. Emanuel.

17. 1997 m. lapkričio mėn. įregistruotas prekių ženklas buvo perleistas *Oakridge Trading Ltd*, kuri 1998 m. kovo mėn. kreipėsi dėl jo įregistravimo, nors ji pakeitė jo grafinę išvaizdą ir pašalino heraldikos emblemą.

18. 1999 m. sausio mėn. E. Emanuel pareiškė protestą dėl tokio pakeitimo ir 1999 m. rugsėjo mėn. kreipėsi dėl įregistruoto jos vardo prekių ženklo panaikinimo.

19. 2002 m. balandžio mėn. *Continental Shelf 128 Limited* (toliau – *CSL*) įgijo teisę į ginčijamą pramoninę nuosavybę, ir *Hearing Officer*, išnagrinėjęs E. Emanuel pareikštą protestą ir prašymą panaikinti, juos atmetė. *Hearing Officer* dviejuose atskiruose sprendimuose nustatė, kad klientai iš tiesų buvo klaidinami ir susidarė klaidingą įspūdį, tačiau tokia situacija yra teisėta ir neišvengiama veiklos bei gero vardo, kuriais anksčiau naudojosi ankstesnis savininkas, pardavimo pasekmė.

20. 2002 m. gruodžio 16 d. E. Emanuel apskundė tuos sprendimus paskirtajam asmeniui ir bylos buvo sujungtos.

21. Grįsdamos savo reikalavimus, šalys rėmėsi Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punktu ir 12 straipsnio 2 dalies b punktu. Atsižvelgdamas į tai, kad sprendimas pagrindinėje byloje priklauso nuo tinkamo minėtų nuostatų aiškinimo, paskirtasis asmuo nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Teisingumo Teismą, pateikdamas šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punktą prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę ir todėl būti neregistruojamas šiomis aplinkybėmis:

a) geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia minėtu prekių ženklu žymimas prekes;

b) prieš perleidimą šis prekių ženklas didelei suinteresuotosios visuomenės daliai reiškė konkretaus asmens dalyvavimą prekių, kurioms buvo naudojamas minėtas prekių ženklas, kūrimo ar gaminimo procese;

c) po perleidimo teisių perėmėjas pateikė paraišką įregistruoti prekių ženklą ir

d) šios paraiškos padavimo momentu didelė suinteresuotosios visuomenės dalis klaidingai galvojo, kad minėto prekių ženklo naudojimas reiškia, jog nurodytas asmuo vis dar dalyvauja prekių, kurioms buvo naudojamas šis prekių ženklas, kūrimo ar gaminimo procese ir tokia nuomonė galėjo daryti įtaką šiai visuomenės daliai perkant prekes?

2. Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą yra be išlygų teigiamas, į kokias kitas aplinkybes reikia atsižvelgti vertinant, ar prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę ir todėl negali būti registruojamas remiantis Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punktu ir ar reikia atsižvelgti į tai, kad rizika suklaidinti laikui bėgant mažėja?

3. Ar įregistruotas prekių ženklas paties savininko arba su jo sutikimu naudojamas taip, kad gali suklaidinti visuomenę, todėl turi būti panaikintas pagal

Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punktą šiomis aplinkybėmis:

a) šis prekių ženklas ir su juo susijęs geras vardas buvo perleisti kartu su įmone, gaminančia minėtu prekių ženklu žymimas prekes;

b) prieš perleidimą šis prekių ženklas didelei suinteresuotosios visuomenės daliai reiškė konkretaus asmens dalyvavimą prekių, kurioms buvo naudojamas minėtas prekių ženklas, kūrimo ar gaminimo procese;

c) po perleidimo buvo pateiktas prašymas panaikinti įregistruotą prekių ženklą; ir

d) šio prašymo padavimo momentu didelė suinteresuotosios visuomenės dalis klaidingai galvojo, kad minėto prekių ženklo naudojimas reiškia, jog nurodytas asmuo vis dar dalyvauja prekių, kurioms buvo naudojamas šis prekių ženklas, kūrimo ir gaminimo procese, ir tokia nuomonė galėjo daryti įtaką šiai visuomenės daliai perkant prekes?

4. Jeigu atsakymas į trečiąjį klausimą yra be išlygų teigiamas, į kokias kitas aplinkybes reikia atsižvelgti vertinant, ar prekių ženklas paties savininko arba su jo sutikimu naudojamas taip, kad gali suklaidinti visuomenę, ir todėl turi būti panaikintas pagal Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punktą, ir ar reikia atsižvelgti į tai, kad rizika suklaidinti laikui bėgant mažėja?“

IV — Procesas Teisingumo Teisme

22. Nutartį dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismo kanceliarija gavo 2004 m. birželio 16 dieną.

23. Per Teisingumo Teismo statuto 20 straipsnyje nustatytą terminą savo rašytines pastabas pateikė E. Emanuel, CSL, Komisija ir Jungtinė Karalystė, o pirmosios trys 2005 m. gruodžio 1 d. posėdyje pateikė žodines pastabas.

V — Klausimų analizė

A — *Pirminis klausimas: priimtinumas*

24. Pirmiausia būtina pabrėžti, kad rašytinėse pastabose dėl paskirtojo asmens pateiktų klausimų priimtinumo nepareikšta jokių abejonių. Tačiau, kadangi tai yra pirmas kartas, kai ši institucija [7] pateikė Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus, jis turi savo iniciatyva nuspręsti, ar tokia institucija turi teisę pasinaudoti EB 234 straipsniu.

25. Savo ankstesnėje išvadoje [8] atkreipiau dėmesį į nepakankamai tikslią EB 234 straipsnyje pateikiamą teismo sąvokos apibrėžtį, kurią Teisingumo Teismas vartoja sprendimuose, ir pasiūliau, kad apibrėžtis apimtų visas bet kokiai nacionalinei teismų sistemai priklausančias institucijas, taip pat ir tas, kurios, nors ir nėra šios sistemos dalis, priima sprendimus, kurių nebėra galimybės apskųsti teismui [9].

26. Neseniai priimtoje Teisingumo Teismo praktikoje atsirado tendencija laikytis griežtesnio požiūrio apibrėžiant tokias institucijas [10], ypač kalbant apie jų nepriklausomumo kriterijų, [11] o tai labiau atitinka mano požiūrį, ir ši tendencija turėtų būti taikoma kitiems pagrindiniams kriterijams.

27. *Lord Chancellor* paskirtas asmuo yra Jungtinės Karalystės teismų sistemos dalis. Be to, tai yra *įstatymo* įsteigta institucija, nes ji yra paminėta 1994 m. Jungtinės Karalystės įstatymo dėl prekių ženklų (Trade Marks Act 1994) 76 straipsnyje, o jos funkcijas reglamentuoja to įstatymo 77 straipsnis; abu šie straipsniai yra įtraukti į skyrių, pavadintą „Teisinis procesas ir apeliaciniai skundai".

28. Paskirtojo asmens *nuolatinis pobūdis* kildinamas iš 76 straipsnio 2 dalies teksto, pagal kurį visi asmenys, kuriems turi įtakos *Registrar of Trade Marks* sprendimas, gali pateikti apeliaciją paskirtajam asmeniui arba teismui, taigi iš to galima spręsti apie paskirtojo asmens stabilumą.

7 — Vis dėlto yra šio atvejo precedentas, nes savo 1999 m. kovo 2 d. Sprendime *Eddline El-Yassini* (C-416/96, Rink. p. I-1209) Teisingumo Teismas sutiko svarstyti *Immigration Adjudicator*, turinčio panašų statusą kaip paskirtasis asmuo, pateiktus klausimus.

8 — 2001 m. birželio 28 d. Išvada, pateikta byloje *De Coster* (2001 m. lapkričio 29 d. Sprendimas, C-17/00, Rink. p. I-9445).

9 — Pirmesnėje išnašoje minėto dokumento 83 ir paskesni punktai.

10 — Šią tendenciją pabrėžė M. Cienfuegos Mateo „La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión", *Gaceta Jurídica de la Unión europea y de la Competencia*, Nr. 238, 2005 m. liepos–rugpjūčio mėn., p. 3 ir paskesni, ir šis autorius pasisako už šios sąvokos persvarstymą (p. 26).

11 — 2002 m. gegužės 30 d. Sprendimas *Schmid* (C-516/99, Rink. p. I-4573) ir generalinio advokato A. Tizzano išvada šioje byloje; 2005 m. gegužės 31 d. Sprendimas *Syfait ir kt.* (C-53/03, Rink. p. I-4609); Graikijos konkurencijos tarybos (*Epitropi Antagonismou*) prašymas priimti prejudicinį sprendimą šioje byloje buvo pripažintas nepriimtinas, pabrėžiant jos nepriklausomumo stoką, nes ji buvo priskiriama Graikijos plėtros ministerijai. Generalinis advokatas F. G. Jacobs laikėsi priešingos nuomonės, būtent kad ją reikėtų pripažinti teismine institucija.

29. Dėl šios dvejopos galimybės kylančios abejonės, susijusios su paskirtojo asmens *privalomuoju pobūdžiu*, vis dėlto išnyksta konstatavus, kad kreipimasis į paskirtąjį asmenį yra ne paprasčiausia galimybė, kaip, pavyzdžiui, kreipimosi į arbitražą atveju, [12] tačiau vienas iš dviejų vienintelių teisiškai numatytų pasirinkimų pateikti apeliaciją dėl Jungtinės Karalystės *Trade Mark Registry* sprendimo.

30. Taip pat nekyla abejonių dėl paskirtojo asmens nepriklausomumo, nes 77 straipsnio 3 dalyje pateikiamas išsamus aplinkybių, susijusių su ypatingais atvejais, sąrašas, kai jis negali veikti, pavyzdžiui, bankroto arba fizinės ar psichinės ligos atveju. Nors *Lord Chancellor* sprendžia dėl to, ar yra priežastis neleisti paskirtajam asmeniui vykdyti savo pareigų, šios priemonės, kuri būtinai turi būti aiškinama siaurai, išimtinis pobūdis išsklaido bet kokius įtarimus [13].

31. Iš Jungtinės Karalystės *Trade Marks Act* 76 straipsnio 3 ir 4 dalių yra aišku, kad nagrinėjama institucija, viena vertus, *taiko teisės normas* ir, kita vertus, *vadovauja ginčo procedūrai*, nes ji turi išklausyti jai pateiktos nagrinėti bylos šalis [14].

32. Galiausiai jos *sprendimas yra teisminis* Teisingumo Teismo šiai sąvokai suteikta prasme [15], nes pagal minėto *Trade Marks Act* 76 straipsnio 4 dalį ji tam tikrais atvejais veikia kaip paskutinė instancija [16].

33. Todėl paskirtasis asmuo atitinka Teisingumo Teismo praktikoje nustatytus reikalavimus, kuriuos turi atitikti nacionalinė teisminė institucija [17], kad ji galėtų pasinaudoti prejudicinio sprendimo procedūra pagal EB 234 straipsnį, todėl nėra jokių kliūčių nagrinėti Teisingumo Teismui pateiktus klausimus.

12 — 1982 m. kovo 23 d. Sprendimas *Nordsee* (C-102/81, Rink. p. 1095, 7 ir paskesni punktai).

13 — 2002 m. birželio 10 d. Paskirtojo asmens rezoliucija byloje *DAAWAT* (2003 R.P.C. 11, p. 197).

14 — Dėl paskirtojo asmens nagrinėjamų bylų žr. D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart & D. Keeling „Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names", 14 leidimas, *Sweet & Maxwell*, Londonas, 2005, p. 88–90.

15 — Į šią sąvoką nepatenka neginčo teisena (1995 m. spalio 19 d. Sprendimas *Job Centre*, C-111/94, Rink. p. I-3361, 9 punktas), taip pat Vokietijos nacionalinių teismų įmonių registro tvarkymas (2002 m. sausio 15 d. Sprendimas *Lutz ir kt.*, C-182/00, Rink. p. I-547, 15 ir 16 punktai) ir tam tikrų Austrijos teismų atliekamos turto registro funkcijos (2001 m. birželio 14 d. Sprendimas *Salzmann*, C-178/99, Rink. p. I-4421).

16 — Taip pat reikėtų pažymėti, kad remiantis mano siūlymu taikyti EB 234 straipsnį šis aspektas taptų ypač svarbus, jeigu paskirtasis asmuo nebūtų laikomas Jungtinės Karalystės teismų sistemos dalimi, nes, mano nuomone, tuomet jis turėtų teisę kreiptis dėl prejudicinio sprendimo pagal tą nuostatą.

17 — 1997 m. rugsėjo 17 d. Sprendimas *Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft* (C-54/96, Rink. p. I-4961, 23 punktas, taip pat ten nurodyta teismo praktika) ir 2002 m. gegužės 30 d. Sprendimas *Schmid* (C-516/99, Rink. p. I-4573, 34 punktas).

B — *Klausimai, kuriuos reikėtų nagrinėti kartu*

34. Nuostatos, kurių išaiškinimo prašoma, ir pateikti klausimai suformuluoti labai panašiai, todėl šiuo požiūriu tiktų pateikti keletą bendrų pasvarstymų ir taip palengvinti atsakymą atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktines aplinkybes.

1. Įregistruotas prekių ženklas kaip komercinis objektas

35. Kaip tam tikra „specifinės nuosavybės" rūšis [18] prekių ženklai, nepaisant jų nematerialaus pobūdžio, turi tokių ypatybių, kurios leidžia juos laikyti komerciniu objektu. Iš jas reglamentuojančių taisyklių svarbiausias yra civilinei teisei būdingas valios autonomijos principas, kartu su apribojimais, kurie yra būtini nustatant įregistravimo, labai svarbaus teisinio tikrumo sumetimais ir pirmiausia siekiant remtis prekių ženklais prieš trečiuosius asmenis, procedūras [19]. Tačiau šie apribojimai paprastai nesudaro kliūčių įvairiausiems teisiniams, su įregistruotais prekių ženklais susijusiems veiksmams, kaip tai rodo sutarčių, kuriose apribojimai įtvirtinti, įvairovė.

36. Taigi komerciniuose santykiuose yra susiformavusios įvairių rūšių sutartys, susijusios su tam tikromis prekių ženklų teisėmis, pavyzdžiui, teise naudotis perleidimu (pavyzdžiui, prekių ženklų licencijavimas [20] ir franšizė) ar teise parduoti prekių ženklą *inter vivos* arba *mortis causa* [21] už atlyginimą arba be jo [22]; pastaruoju atveju ypač buvo diskutuojama dėl ryšio tarp nematerialios nuosavybės ir įmonės, su kuria ji susijusi, nuosavybės perdavimo sąlygos, nes tam tikros teisinės sistemos reikalauja tokio ryšio ir draudžia atskirai parduoti prekių ženklą ir veiklą, kurios dalį prekių ženklas sudaro. Nepaisant to, šiuo metu valstybių narių teisinės sistemos leidžia prekių ženklus perduoti atskirai nuo likusio įmonės turto [23].

37. Direktyvoje 89/104 nenagrinėjami bendri teisiniai klausimai, turbūt siekiant nepažeisti valstybių narių kompetencijos reglamentuoti privačią nuosavybę remiantis EB 295 straipsniu ir direktyvos šeštąja konstatuojamąja dalimi, kurioje neatmetama galimybė prekių ženklams taikyti kitos srities teisės aktus. Kita vertus, Reglamento Nr. 40/94 17 straipsnyje aiškiai nustatomas Bendrijos prekių ženklo nepriklausomumas nuo ūkio subjekto, kurio prekės žymimos tuo prekių ženklu.

18 — Šis terminas paimtas iš Ispanijos civilinio kodekso, kurio II knygos IV antraštinė dalis pavadinta „Tam tikros specifinės nuosavybės rūšys"; III skyrius skirtas intelektinei nuosavybei griežtąja prasme ir be išlygų gali būti taikomas pramoninei nuosavybei bei bet kuriuo atveju prekių ženklams.

19 — Direktyvoje šis klausimas nepaminėtas; tačiau tokią išvadą galima padaryti iš Reglamento Nr. 40/94 17 straipsnio 6 dalies ir 23 straipsnio; P. von Kapff „Rechtsübergang – Artikel 17", F. Ekey ir D. Klipperl, *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, p. 967.

20 — Tai reglamentuoja direktyvos 8 straipsnis, kurio 2 dalyje kalbama apie prekių ženklo savininko teises, susijusias su licencijomis.

21 — Pavyzdžiui, paveldėjimo pagal testamentą atveju, testamentas yra vienašalis teisinis veiksmas.

22 — Hipotetinis atvejis prekyboje, tačiau jis nėra neįmanomas.

23 — P. Von Kapff, *op. cit.*, p. 964.

38. Siekiant užbaigti bendrą civilinės teisės, kuriai priklauso nematerialios nuosavybės teises, sistemos apibūdinimą, atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktines aplinkybes, būtina remtis šiame sektoriuje taikomais bendraisiais principais, nes, nesant jokio pagrindo pripažinti nuosavybės perdavimo sandorį niekinį ar negaliojantį (nesąžiningumas, smurtas ar įstatymų vengimas), viršenybę turi sąžiningumo principas, kuris reikalauja laikytis sutarčių (*pacta sunt servanda*) ir kuris taikomas visais etapais siekiant sutarties tikslo.

39. Šia prasme asmuo, kuris parduoda bet kokio pobūdžio teises ir vėliau reikalauja jų iš trečiojo asmens remdamasis bet kokiu pagrindu, nesilaiko principo *bona fides semper praesumitur* [24]; toks elgesys primena apie taisyklę *venire contrafactum proprium non valet*, kuri yra tipiškas geros valios nebuvimo pavyzdys. Būtų logiška pripažinti laisva valia įvykdyto pardavimo pasekmes, jeigu nėra pagrindo, pateisinančio susigrąžinimą to, kas buvo perduota.

40. Trumpai tariant, nedraudžiama perduoti teisių į prekių ženklus; iš tiesų jos dažnai perduodamos komerciniuose sandoriuose, tai yra gerai žinomas ir toks įprastas faktas prekybos pasaulyje, kad, be jokios abejonės, jis pagrindžia Reglamento Nr. 40/94 17 straipsnį ir TRIPS 21 straipsnį.

24 — Šis principas aiškiai įtvirtintas nacionalinėje teisėje: Ispanijos civilinio kodekso 434 straipsnyje ir Prancūzijos civilinio kodekso 2268 straipsnyje.

2. Prekių ženklų funkcijos

41. Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkte ir 12 straipsnio 2 dalies b punkte nurodoma apie teisės į prekių ženklą praradimą, jeigu prekių ženklas klaidina vartotoją, darydamas žalą savo esminei funkcijai; todėl, prieš nagrinėjant abiem nuostatoms būdingą naudotojo sąvoką, tiktų trumpai apibūdinti šią funkciją.

42. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką pagrindinis prekių ženklų tikslas – užtikrinti galutiniam naudotojui prekių ar paslaugų kilmę, kad jie be painiavos būtų atskirti nuo iš kitur kilusių prekių, ir taip suteikti garantiją, kad prekes pagamino ar paslaugas suteikė vienintelė už jų kokybę atsakinga įmonė [25].

43. Keletą kartų esu minėjęs specifinę prekių ženklų teisių paskirtį: apsaugoti įregistruoto prekių ženklo teikiamos informacijos dėl tam

25 — 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimas *Hoffman-La Roche* (C-102/77, Rink. p. 1139, 7 punktas); 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 30 punktas) ir 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 48 punktas).

tikros nuosavybės kilmės teisingumą [26], nors jos gali turėti ir kitokią paskirtį [27].

44. Teisingumo Teismas taip pat yra pabrėžęs tokio pobūdžio nematerialios nuosavybės netiesioginį tikslą, ypač susijusį su kokybės rodikliu, atsižvelgiant į tai, kad jis yra skirtas pritraukti vartotojus [28].

45. Jis taip pat pabrėžė, kad prekių ženklas „reziumuoja“ [29] prekių, kurias visuomenei siūlo jo savininkas, gerą vardą, pripažindamas, kad geram prekių ženklo, taip pat ir jo savininko vardui, gali būti pakenkta netinkamai pateikus perpakuotą prekę [30]. Doktrinoje taip pat yra pabrėžtas prekių ženklų kaip prekių, kurias jie identifikuoja, reklamos vaidmuo [31].

46. Tačiau Jungtinė Karalystė savo pastabose pažymi, kad direktyvoje nenumatomas prekių ženklų panaikinimas tais atvejais, kai prekės neatitinka vartotojo lūkesčių, nes tam tikras asmuo nebedalyvauja jų kūrime arba gamyboje ar dėl bet kurios kitos priežasties. Iš tiesų visuomenė žino, kad kokybė gali skirtis dėl įvairių priežasčių. Todėl suklaidinimo sąvokos tyrimas nagrinėjamose nuostatose turi būti susijęs tik su minėta pagrindine funkcija.

47. Be to, remiantis Komisijos nuomone, visuomenės interesas, kuriuo grindžiamos šios nuostatos, yra susijęs su apsauga nuo įregistravimo ir naudojimo kaip prekių ženklų tų žymenų, kurie klaidina paprastą vartotoją ir turi įtakos jo sprendimui pirkti. Todėl reikia trumpai apibūdinti, kas yra naudotojai, ypač atsižvelgiant į *CSL* ir E. Emanuel šiuo klausimu pateiktas pastabas.

3. Vartotojas kaip atskaitos taškas

48. „Paprasto vartotojo“ modelis buvo nepertraukiamai naudojamas nuo 1998 m. liepos 16 d. Sprendimo *Gut Springenheide ir Tusky* [32], kuriame Teisingumo Teismas, siekdamas nustatyti, ar vardas, prekių ženklas ar reklamos šūkis klaidina vartotojus, priėmė

26 — Išvada byloje, kurioje priimtas 2002 m. lapkričio 21 d. Sprendimas *Robelco* (C-23/01, Rink. p. I-10913, 26 punktas).

27 — Pavyzdžiui, pardavimo skatinimas arba komercinė strategija; C. Grynfogel „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques“, *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, Nr. 6/2000, p. 494 ir paskesni, ypač p. 500. Taip pat žr. 2002 m. birželio 13 d. mano išvados byloje, kurioje priimtas minėtas sprendimas *Arsenal Football Club*, 43 ir 46 punktus.

28 — 1990 m. spalio 17 d. Sprendimas *HAG II* (C-10/89, Rink. p. I-3711, 13 punktas).

29 — Labai tinkama frazė, paimta iš C. Fernández-Nóvoa „Tratado sobre Derecho de Marcas“, *Marcial Pons*, Madridas, 2 leid., 2004, p. 76.

30 — 1996 m. liepos 11 d. Sprendimas *Bristol-Myers Squibb ir kt.* (C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457, 75 punktas).

31 — C. Fernández-Nóvoa, *op cit.*, p. 78 ir 79.

32 — C-210/96, Rink. p. I-4657.

bendrai taikomą vienodą kriterijų, remdamasis numanomais paprasto vartotojo, kuris yra pakankamai gerai informuotas ir pakankamai nuovokus bei pastabus, kad neprireiktų eksperto išvados ar vartotojų apklausos, lūkesčiais [33].

49. Užduotis patikrinti šios prielaidos taikymo sritį kiekvienu konkrečiu atveju tenka nagrinėjančiam asmeniui arba teisminei institucijai, nagrinėjančiai bylą dėl prekių ženklų. Kitur esu išdėstęs [34], kad tos institucijos privalo naudotis savo diskrecijos įgaliojimais, remdamosi Bendrijos teisėje apibrėžtu modeliu, ir jokie papildomi tyrimai, analitinės studijos, pranešimai ar statistinės apklausos negali jų atleisti nuo pareigos atlikti tokį vertinimą.

50. Todėl pirmesniuose punktuose paminėtas kriterijus turi būti taikomas naudotojo atžvilgiu, nes, viena vertus, nėra akivaizdaus poreikio jį keisti Direktyvos 89/104 3 ir 12 straipsnių tikslais, kita vertus, faktinės bylos aplinkybės taip pat neparodo, kad atitinkama visuomenės dalis yra sudaryta iš mados profesionalų ar asmenų, užsiimančių vestuvinių drabužių verslu.

33 — Ten pat, 31 punktas.

34 — 2004 m. kovo 16 d. Išvada, pateikta byloje *Mag Instrument prieš VRDT* (2004 m. spalio 7 d. Sprendimas, C-136/02 P, Rink. p. I-9165, 48 punktas).

4. Asmenvardžiai kaip prekių ženklai

51. Galiausiai nagrinėjant bendrus veiksnius būtina spręsti su komerciniais prekių ženklais, kuriuos, kaip šioje byloje, sudaro asmenvardžiai, susijusias problemas.

52. Bendrijos teisėje minėtos direktyvos 2 straipsnyje [35] nurodytas pavyzdinis sąrašas [36] žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, jeigu tik jie atlieka komercinės kilmės nurodymo funkciją. „Asmenvardžiai" aiškiai įtraukti į šį sąrašą.

53. Vertinant tokios rūšies ženklų skiriamąjį pobūdį, pagal Teisingumo Teismo praktiką reikalaujama naudoti panašius į kitų rūšių prekių ženklams taikytinus vertinimo kriterijus [37]. Jis ypač pabrėžė, kad nereiktų taikyti griežtesnių sąlygų nustatant prekių ženklų gebėjimą išsiskirti iš savo konkurentų [38].

35 — Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 4 straipsnio formuluotė yra tokia pati.

36 — Pagal Direktyvos 89/104 septintą konstatuojamąją dalį.

37 — 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas *Nichols* (C-404/02, Rink. p. I-8499, 25 punktas).

38 — Ten pat, 26 punktas.

54. Aišku, kad toks gebėjimas nediskutuotinas Elizabeth Emanuel prekių ženklo atveju, tačiau būtų tinkama pakartoti mano išvadoje byloje *Nichols* išreikštą nuomonę, kad direktyvoje nėra pateisinta speciali asmenvardžiams taikytina tvarka, nes 6 straipsnio 1 dalies a punkte, vienintelėje asmenvardžiams skirtoje nuostatoje, tiesiog apribojamas apsauginis prekių ženklų poveikis [39], tačiau ji neturi jokio ryšio su negaliojimo ar panaikinimo pagrindais, iškeltais paskirtojo asmens nagrinėjamoje byloje.

55. Trumpai tariant, laikausi nuomonės, kad vardai ir pavardės turėtų būti vertinami taip pat kaip kiti prekių ženklai, nes nėra teisinio pagrindo laikytis kitokios nuomonės.

C — *Konkrečios nagrinėjamų nuostatų ypatybės*

56. Aptarus bendrai taikomus šioje byloje nagrinėjamų nuostatų aiškinimo parametrus, reikėtų išnagrinėti individualias jų savybes.

1. Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalyje pateiktos sąvokos „suklaidinti" reikšmė (pirmojo ir antrojo klausimų atžvilgiu)

57. Jungtinė Karalystė savo pastabose teigia, jog i š minėtos nuostatos teksto galima daryti išvadą, kad, kaip ir kituose 3 straipsnio punktuose, joje daroma nuoroda į prekių ženklui būdingas savybes. Todėl žymuo turėtų klaidinti visuomenę dėl savo savybių, pateikdamas neteisingą informaciją, kuri, laikantis objektyvaus požiūrio, gali pasirodyti esanti klaidinanti [40]; kitaip tariant, kiekvienu realiai įsivaizduojamu atveju jo naudojimas turi sukelti tokį suklaidinimą [41]. Taigi prekių ženklu pažymėtos prekės dalimi esanti nuoroda į medžiagą, kurios nėra tos prekės sudėtyje, būtų tiesiogiai iš prekių ženklo kylanti informacija, kuri suklaidintų vartotojus [42].

58. Atsisakymas įregistruoti sugalvotą žodį „Orwoola" tekstilės gaminiams Jungtinėje Karalystėje yra gerai žinomas: šis žodis skamba beveik taip pat kaip ir „all wool" (tikra vilna), taigi visuomenei sudaromas įspūdis, kad prekės yra pagamintos iš vilnos, kai iš tiesų jų sudėtyje yra tik medvilnės [43].

39 — Mano išvados, pateiktos 2004 m. sausio 15 d. byloje *Nichols*, 37 punktas.

40 — C. Fernández-Nóvoa, *op. cit.*, p. 234.

41 — A. Bender „Absolute Eintragungshindernisse – Artikel 7", F. Ekey ir D. Klippel, *op. cit.*, p. 912, dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies g punkto.

42 — E. Gastinel „La marque communautaire", L.G.D.J., Paryžius, 1998, p. 88–89; taip pat susijęs su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies g punktu; ši hipotezė puikiai pritaikoma į direktyvos taikymo sritį patenkantiems klausimams.

43 — Šios bylos, kuri buvo iškelta dar 1909 m., išsamesnės aplinkybės pateiktos N. Isaacs „Law of Trade Marks", leid. *CLT Professional Publishing*, Birmingemas, 1996, p. 39.

59. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia iškelti klausimą, ar prekių ženklo, kurį sudaro savininko vardas, savininko pasikeitimas bet kokiomis aplinkybėmis yra klaidinantis.

60. Dėl įvairių priežasčių atsakymas turi būti neigiamas.

61. Pirmiausia, teisės aktų leidėjas aiškiai atskyrė, bent jau Bendrijos prekių ženklo atveju, prekių ženklų perdavimą nuo įmonės, su kuria jie susiję, pardavimo, o direktyvoje taip pat yra nuostatų dėl prekių ženklų licencijavimo, ir tai yra tie atvejai, kai nebelieka tapatumo tarp asmens vardo ir įregistruoto prekių ženklo.

62. Greičiausiai tokios galimybės nebūtų arba būtų nustatytos išimtys, jeigu būtų buvę manyta, kad įmonių patiriami pokyčiai, kurie ypač turi įtakos prekių ženklams, kaip ir bet kuriam kitam komercijos objektui, būtų visiškai svetimi ir nesuprantami pirmiau apibrėžtam paprastam vartotojui. Todėl manoma, kad tokie pokyčiai nepažeidžia ar nekeičia esminės šių pramoninės nuosavybės teisių funkcijos.

63. Remiantis teisingu Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkto išaiškinimu, naudotojas žino, kad asmenvardžiai, naudojami kaip prekių ženklai, nebūtinai reiškia tų asmenų dalyvavimą šiuo prekių ženklu žymimų prekių gamyboje ar paslaugų teikime. *CSL* savo pastabose pabrėžia, kad nors vartotojai nebūtinai yra informuoti apie perdavimą, visi jie žino, kad modeliuotojas turi teisę bet kuriuo metu perduoti savo veiklą.

64. Antra, reikia prisiminti, kad Teisingumo Teismo praktikoje buvo nuspręsta tokiems prekių ženklams taikyti lygiai tokią pačią tvarką kaip ir kitiems registruotiniems prekių ženklams. Nėra jokio pagrindo suteikti papildomos apsaugos, jei asmuo, kuris sukūrė ženklą panaudojęs savo vardą, nutraukia visus ryšius ūkio subjektu, gaminančiu tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.

65. Atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus, atsakymas į pirmąjį prejudicinį klausimą turi būti toks: prekių ženklas, kurį bent jau iš dalies sudaro asmenvardis, perduotas kartu su geru vardu, su kuriuo prekių ženklas susijęs, neklaidina visuomenės Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkto prasme, net jei sudaromas klaidingas įspūdis, kad minėtas asmuo dalyvauja prekių kūrime ir gamyboje.

66. Atsižvelgiant į pasiūlytą atsakymą į pirmąjį klausimą, nebūtina nagrinėti antrojo klausimo.

2. Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punkto skiriamieji požymiai (trečiojo ir ketvirtojo klausimų atžvilgiu)

67. Skirtumas tarp šios ir pirmesniuose punktuose nagrinėtos nuostatos glūdi tame, kad klaida, kurią gali padaryti visuomenė, turi kilti iš prekių ženklo panaudojimo. Jungtinė Karalystė teisingai pažymi, jog kai prekių ženklą naudoja jo savininkas ar licenciatas, toks naudojimas keičia to prekių ženklo perduodamą informaciją taip, kad galiausiai vartotojai klaidinami tikrosios informacijos atžvilgiu [44].

68. Todėl tik pramoninės nuosavybės teisei būdingi identifikaciniai požymiai leidžia nustatyti, kiek pakito prekių ženklas ir jo taikymo sritis, nes Teisingumo Teismas savo 1999 m. kovo 4 d. Sprendime, pavadintame *Gorgonzola* [45], prekių ženklo panaikinimą aiškino siaurai, reikalaudamas realios arba pakankamai akivaizdžios rizikos suklaidinti vartotojus [46].

69. Todėl vien žymens naudojimas, iš esmės nekeičiant būdo, kaip apie jį pranešama visuomenei, neturi jokio poveikio iš jo kylančiai informacijai [47] net ir tuo atveju, kai, kaip šioje byloje, asmuo, kurio vardas buvo panaudotas kaip prekių ženklas, neturi jokio ryšio su prekių ženklą naudojančia įmone. Prieštaringas kliento suvokimas, jam toliau manant, kad šis asmuo vis dar dalyvauja gamybos procese, neišvengiamai kyla dėl vieno prekių ženklo savininko pakeitimo kitu, tačiau toks požiūris neturi būti laikomas klaidinimu pagal direktyvos 12 straipsnį. Todėl numanomo klaidinimo mažėjimas laikui bėgant, kurį nurodė prašymą pateikti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, neturi reikšmės.

70. Taip pat būtina atsižvelgti į svarstymus, pateiktus direktyvos 3 straipsnio 1 dalies g punktą nagrinėjančiuose punktuose, dėl paprasto vartotojo [48], kuris laikomas žinančiu apie pramoninės nuosavybės savininko pasikeitimą. Šiomis aplinkybėmis esminė prekių

44 — Dėl Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalies c punkto žr. A. von Mühlendahl ir D. Ohlgart „Die Gemeinschaftsmarke", *Verlag C. H. Beck ir Verlag Stämpfli + Cie*, Miunchenas, 1998, p. 173.

45 — Byla *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* (C-87/97, Rink. p. I-1301).

46 — Ten pat, 41 punktas.

47 — Tokią pačią nuomonę išreiškė generalinis advokatas F. G. Jacobs savo išvados, pateiktos minėtoje byloje *Gorgonzola*, 56 punkte.

48 — 60 ir 61 punktai.

ženklo funkcija taip pat nepasikeičia. Tačiau tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl galimo visuomenės suklaidinimo, nacionalinis teismas turėtų išnagrinėti konkrečias bylos aplinkybes, kad būtų įvertintos prekių ženklo naudojimo pasekmės.

71. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, paprasčiausias iš asmenvardžio sudaryto įregistruoto prekių ženklo, perduoto kartu su geru vardu, su kuriuo jis yra susijęs, naudojimas nereiškia klaidinimo 12 straipsnio 2 dalies b punkto prasme; nacionalinė teisminė institucija turi išnagrinėti konkrečias bylos ypatybes, kad įvertintų, kokią įtaką turėjo tokio prekių ženklo naudojimas visuomenės susidarytam įspūdžiui.

72. Atsižvelgiant į trečiojo klausimo atsakymą, nebūtina nagrinėti ketvirtojo klausimo.

VI — Išvada

73. Remdamasis pateiktais svarstymais, laikausi nuomonės, kad Teisingumo Teismas turėtų į asmens, paskirto *Lord Chancellor*, per *High Court of Justice* pateiktus klausimus atsakyti taip:

„1. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies

g punktas turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklas, kurį bent jau iš dalies sudaro asmenvardis, perduotas kartu su geru vardu, su kuriuo prekių ženklas susijęs, neklaidina visuomenės, net jei jis sukelia klaidingą įspūdį, kad tas asmuo dalyvavo prekių, kurios žymimos šiuo prekių ženklu, kūrime ir gamyboje.

2. Tomis pačiomis aplinkybėmis paprasčiausias įregistruoto prekių ženklo naudojimas neklaidina visuomenės minėtos direktyvos 12 straipsnio 2 dalies b punkto prasme. Nacionalinė teisminė institucija turi išnagrinėti konkrečias bylos ypatybes, kad įvertintų, kokią įtaką turėjo tokio prekių ženklo naudojimas visuomenės susidarytam įspūdžiui."