GENERALINĖS ADVOKATĖS JULIANE KOKOTT IŠVADA, pateikta 2011 m. balandžio 7 d.[1]

I — Įžanga

1. Ar gali įmonė panaudotą savo konkurento pakuotę užpildyti savo produktu ir jį taip pardavinėti, kai tokia pakuotė yra saugoma kaip prekių ženklas? Toks klausimas kyla šioje byloje. Atsakymas būtų aiškus, jei omeny turėtume žinomą *Coca Cola* butelį. Tačiau, ar galioja tai ir inovatyviam dujų balionui, už kurį klientas sumokėjo daugiau nei už jame esančias dujas?

II — Teisinis pagrindas

2. Šioje byloje taikytina 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti[2] (toliau – Prekių ženklų direktyva).

3. Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnyje nurodomos šios prekių ženklo suteikiamos teisės:

„1. 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.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas,

1 — Originalo kalba: vokiečių.

2 — OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92; šią direktyvą iš dalies pakeitė Europos ekonominės erdvės susitarimo XVII priedas, OL L 1, p. 482, dar vėliau ji buvo panaikinta ir pakeista 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, p. 25).

kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo pranašumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo reputacijai.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, be kita ko, uždrausti:

a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų pakuotę;

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

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

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

4. Prekių ženklų direktyvos dešimtoje konstatuojamoje dalyje nurodomas prekių ženklo apsaugos tikslas:

„<…> apsauga, suteikiama įregistruotu prekių ženklu, kurio funkcija visų pirma yra prekių ženklu garantuoti kilmę, yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų; <...>"

5. Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnis reglamentuoja prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimą ir prekių ženklo savininko turimas teises po to:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti prekes, kurios paties ženklo savininko arba su jo sutikimu buvo su tuo ženklu išleistos į rinką Bendrijoje.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė."

6. Anot prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, šios Prekių ženklų direktyvos nuostatos Danijoje buvo perkeltos į nacionalinę teisę beveik pažodžiui.

III — Faktinės bylos aplinkybės ir prašymas priimti prejudicinį sprendimą

7. Prašyme priimti prejudicinį sprendimą nurodomos toliau išdėstytos faktinės bylos aplinkybės.

8. *BP Gas A/S* (toliau – BP, šiuo metu vadinasi *Kosan Gas A/S*, toliau – *Kosan*), be kita ko, verčiasi dujų balionų gamyba ir parduoda

juos privatiems ir verslo klientams. BP pavadinimas ir logotipas yra įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklai. Žodinis ir vaizdinis prekių ženklai įregistruoti, be kita ko, cheminiams produktams, įskaitant dujas.

9. Nuo 2001 m. BP prekiauja vadinamaisiais kompozitiniais dujų balionais (mažo svorio dujų balionais) Danijoje. Speciali baliono forma yra įregistruota kaip Bendrijos ir Danijos prekių ženklas. Abi erdvinių prekių ženklų registracijos apima tiek dujas, tiek ir suskystintoms dujoms naudojamus balionus [3]. BP naudoja kompozitinius balionus pagal išimtinę distribucijos sutartį su Norvegijos balionų gamintoju. BP turi išimtinę licenciją naudoti kompozitinius balionus kaip pakuotės prekių ženklą (*vareudstyrsmærke*) ir teisę kreiptis į teismą dėl prekių ženklo pažeidimų Danijoje. Žodinis ir (arba) vaizdinis BP prekių ženklas yra pritvirtinamas ant kompozitinių balionų.

10. Vartotojas, pirmą kartą iš įmonės BP platintojų pirkdamas dujas užpildytame kompozitiniame balione, sumoka taip pat ir už balioną, kuris tampa jo nuosavybe. Pati BP taip pat pildo tuščius balionus dujomis. Vartotojas, sumokėjęs BP platintojui už dujas ir grąžinęs jam tuščią kompozitinį balioną, mainais gali gauti panašų BP užpildytą balioną.

11. *Viking Gas A/S* (toliau – *Viking*) negamina dujų, bet užsiima prekyba dujomis ir su tuo susijusia veikla. *Viking* turi vieną pildymo stotį Danijoje, iš kurios dujomis užpildyti balionai (taip pat ir kompozitiniai) paskirstomi nepriklausomiems platintojams, su kuriais *Viking* bendradarbiauja. Užpildžiusi balioną *Viking* prie jo priklijuoja lipduką su *Viking* pavadinimu ir pildymo stoties numeriu bei kitą lipduką, kuriame pateikiama įstatymų reikalaujama informacija apie pildymo stotį, baliono turinį ir t. t. BP prekių ženklai ant baliono nėra nuimami ar uždengiami. Vartotojas, sumokėjęs *Viking* platintojui už dujas, gali pas jį pasikeisti tuščią dujų balioną (kuris gali būti ir kompozitinis balionas) į *Viking* užpildytą panašų balioną.

12. Anksčiau BP naudojo ir kitokius dujų balionus, tai yra standartinius geltonus įvairaus dydžio plieninius dujų balionus, kokius daugelyje pasaulio šalių naudoja beveik visi rinkos dalyviai. Tokie dujų balionai nėra įregistruoti kaip pakuotės prekių ženklai, tačiau,

3 — Dujų balionams taip pat galioja Bendrijos prekių ženklo registracija (Nr. 003780343).

kaip ir kompozitiniai balionai, žymimi BP žodiniu ir (arba) vaizdiniu prekių ženklu. *Viking* teigia, jog daug metų BP neprieštaravo ir iki šiol neprieštarauja, kad kitos įmonės iš naujo užpildytų šiuos (kitokius) dujų balionus.

13. Byloje nagrinėjama, ar *Viking* užpildydama ir prekiaudama dujomis BP kompozitiniuose balionuose nepažeidė BP prekių ženklo suteikiamų teisių. Du žemesnės instancijos teismai uždraudė *Viking* naudoti BP pakuotės ir kitus prekių ženklus, pardavinėjant dujas užpildytuose BP kompozitiniuose balionuose.

14. Remdamasis tuo, *Højesteret* (Danijos Aukščiausias teismas) prašo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atsakyti į šiuos klausimus:

„1. Ar Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnis kartu su 7 straipsniu turi būti aiškinami taip, kad įmonė B pažeidžia prekių ženklą, jei užpildo įmonės A pagamintus dujų balionus ir juos parduoda šiomis aplinkybėmis:

a) įmonė A parduoda dujas specialios formos, įregistruotos kaip Danijos ir EB pakuotės prekių ženklas, vadinamuosiuose kompozitiniuose balionuose. Įmonė A nėra šių pakuotės prekių ženklų savininkė, tačiau turi išimtinę licenciją juos naudoti ir teisę kreiptis į teismą dėl pažeidimų Danijoje;

b) vartotojas, iš įmonės A platintojų įsigijęs dujomis užpildytą kompozitinį balioną, sumoka ir už balioną, kuris tampa jo nuosavybe;

c) įmonė A iš naujo pildo kompozitinius balionus taip: vartotojas vyksta pas įmonės A platintoją ir, sumokėjęs už dujas, savo tuščią kompozitinį balioną pakeičia panašiu įmonės A užpildytu balionu;

d) įmonė B verčiasi balionų, taip pat ir kompozitinių, kurie, kaip nurodyta a punkte, saugomi pakuotės prekių ženklu, pildymo dujomis veikla taip: vartotojas vyksta pas įmonės B

platintoją ir, sumokėjus už dujas, jo tuščias kompozitinis balionas gali būti pakeistas į panašų įmonės B užpildytą balioną;

e) kai įmonė B užpildo nurodytus kompozitinius balionus dujomis, prie jų pritvirtinamos etiketės, kuriose nurodoma, kad juos užpildė įmonė B?

2. Tariant, kad apskritai vartotojai gali susidaryti įspūdį, jog įmonės B ir A yra susijusios, ar tai yra reikšminga aplinkybė norint atsakyti į pirmąjį klausimą?

3. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą yra neigiamas, ar jis būtų kitoks, jei kompozitiniai balionai, apsaugoti nurodytu pakuotės prekių ženklu, taip pat žymimi (štampuojami) įregistruotu įmonės A vaizdiniu ir (arba) žodiniu prekių ženklu, kuris lieka matomas ir po to, kai įmonė B priklijuoja savo etiketes?

4. Jei atsakymas į pirmąjį arba trečiąjį klausimą yra teigiamas, ar jis būtų kitoks, atsižvelgus į tai, kad daugybę metų įmonė A neprieštaravo ir neprieštarauja, kad kitos įmonės pildytų nurodytu pakuotės prekių ženklu nesaugomus balionus, tačiau ant kurių pažymėtas įmonės A pavadinimas ir (arba) vaizdinis ženklas?

5. Jei atsakymas į pirmąjį ar trečiąjį klausimą yra teigiamas, ar jis keistųsi, jei pats vartotojas vyksta į įmonę B ir:

a) sumokėjęs už dujas mainais už tuščią kompozitinį balioną gauna panašų įmonės B užpildytą balioną; arba

b) sumokėjus jo pristatytas kompozitinis balionas užpildomas dujomis?“

15. Atsiliepimus pateikė ir 2011 m. sausio 20 d. teismo posėdyje dalyvavo *Viking*, *Kosan* kaip BP teisių perėmėja, Italijos Respublika ir Komisija.

IV — Teisinis vertinimas

A — *Pirmieji keturi prejudiciniai klausimai*

16. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmaisiais keturiais klausimais iš esmės nori sužinoti, ar įmonė, iš naujo užpildydama dujų balionus ir juos pardavinėdama, nepažeidžia kitos įmonės, kuri yra dujų ir dujų baliono pakuotės prekių ženklo savininkė, prekių ženklo suteikiamų teisių.

17. Pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies pirmąjį sakinį įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą ši išimtinė teisė leidžia savininkui uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybos veikloje vartoti bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas.

18. Kompozitinis balionas yra įregistruotas kaip dujų ir kaip dujų balionų prekių ženklas. Šiuo metu šis prekių ženklas yra naudojamas, kadangi abu produktai pardavinėjami rinkoje. Parduodamas dujų balionas yra pažymimas prekių ženklu, taip pat ir dujų baliono pildymas reiškia prekių ženklo pritvirtinimą prie dujų kaip produkto. Tai atitinka Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte minimą atvejį.

19. Tapataus prekių ženklui žymens, t. y. kompozitinio baliono, naudojimas yra laikytinas naudojimu prekybos veikloje, nes jo naudojimas susijęs su komercine veikla, kuria siekiama ekonominės naudos, o ne asmeninių privačių tikslų [4].

20. Atskirai vertinant Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto formuluotę, manytina, kad *Kosan* galėjo uždrausti *Viking* prekiauti iš naujo užpildytais kompozitiniais balionais. Tačiau, panagrinėjus atidžiau, matyti, kad ši prekių ženklo suteikiama teisė yra labai susiaurinta. Todėl prekybos dujų balionais nereikėtų tapatinti su prekyba dujomis.

1. *Dėl prekybos dujų balionais*

21. Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnyje nustatyta išimtis iš direktyvos 5 straipsnyje nustatytos prekių ženklo savininko išimtinės teisės, numatanti, kad prekių ženklo savininko teisė uždrausti tretiesiems asmenims naudoti jo prekių ženklą pasibaigia, kai prekės

4 — 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 40 punktas).

išleidžiamos į rinką EEE paties ženklo savininko ar su jo sutikimu [5], išskyrus atvejus, kai yra teisėti motyvai, pagrindžiantys minėto savininko prieštaravimą tolesnei prekybai minėtomis prekėmis [6].

22. Pagal Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnį trečiojo asmens perpardavimas naudotų prekių, kurias iš pradžių į prekybą išleido prekių ženklo savininkas arba jo įgaliotas asmuo, naudojant tą prekių ženklą, yra „tolesnis prekių naudojimas komercinėje veikloje“; ženklo naudojimą dėl tokio perpardavimo prekių ženklo savininkas gali uždrausti tik tuo atveju, kai pagal Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnio 2 dalį „teisėtos priežastys“ pateisina ženklo savininko draudimą vykdyti tokią komercinę veiklą [7].

23. Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad teisėta nesutikimo priežastis yra ta, jei prekių kokybė pasikeitė ar pablogėjo, jas išleidus į rinką. Teisėta priežastis yra ir tuomet, kai naudojamas į prekių ženklą panašus ar jam identiškas žymuo daro didelės žalos to prekių ženklo geram vardui [8].

24. BP teisių perėmėja *Kosan*, kalbėdama apie dujų baliono sprogimo ar gaisro riziką, kuri sunaikintų dujų baliono žymėjimą, teigia, kad toks galimas prekės pasikeitimas sukeltų žalą prekių ženklo geram vardui. Jei *Viking* būtų atsakinga už tokį nelaimingą atsitikimą, kilusį dėl baliono netinkamo užpildymo dujomis ar dėl ypatingų naudojamų dujų savybių, tačiau nelaimingo atsitikimo metu būtų sunaikintos ant dujų baliono esančios nuorodos į *Viking* atsakomybę, tai galėtų pabloginti *Kosan* reputaciją.

25. Tačiau perpardavinėjant panaudotus daiktus tokia rizika yra įprasta, todėl teisių pasibaigimo taisyklė apima tokią riziką. Nesunku įsivaizduoti daugybę produktų, kuriuos perpardavinėjant galima gerokai didesnė žalos rizika nei rizika perpardavinėjant iš naujo užpildytus dujų balionus, kuomet gamintojas negali uždrausti perpardavimo. Tokie produktai būtų visos transporto priemonės, ypač automobiliai, motociklai ar dviračiai. Šios transporto priemonės jau vien dėl

5 — Prekyba kitose valstybėse narėse dujų balionais, kuriuos *Viking* vėliau įveža į Daniją, reikštų prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimą. Žr. 1976 m. birželio 22 d. Sprendimą *Terrapin (Overseas)* (119/75, Rink. p. 1039, 6 punktas); 1981 m. sausio 20 d. Sprendimą *Musik-Vertrieb membran und K-tel International* (55/80 ir 57/80, Rink. p. 147, 10 punktas); 1998 m. balandžio 28 d. Sprendimą *Metronome Musik* (C-200/96, Rink. p. I-1953, 14 punktas).

6 — 2010 m. liepos 8 d. Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (C-558/08, Rink. p. I-6963, 74 punktas).

7 — Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (žr. 6 išnašą, 76 punktą).

8 — Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (žr. 6 išnašą, 79 punktą).

ankstesnio jų naudojimo gali turėti paslėptų defektų, galinčių sukelti pirkėjui nelaimingus atsitikimus, kurie pakenktų gamintojo reputacijai.

26. Jei prekė nepasikeitė ir nepablogėjo, vien dėl minėtos rizikos savo reputacijai prekių ženklo savininkas negali prieštarauti jo prekių ženklu pažymėtos prekės perpardavinėjimui.

27. Nors *Kosan* nurodo atsakomybės riziką dėl netinkamos produktų kokybės, vis dėlto tam, kad atsirastų ši atsakomybė, nukentėjęs asmuo pagal Direktyvos 85/374/EEB 4 straipsnį [9] privalo įrodyti trūkumą ir priežastinį ryšį tarp trūkumo ir padarytos žalos. Nesant produkto trūkumų, už kuriuos *Kosan* būtų atsakinga, nebūtų ir atsakomybės už netinkamą produktų kokybę. Todėl ir ši rizika negali būti teisėta priežastis uždrausti perpardavimą.

28. Pagal Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnio 2 dalies prasmę teisėtas pagrindas uždrausti perpardavimą taip pat būtų, jei perpardavėjas sudarytų įspūdį, kad tarp jo ir prekių ženklo savininko egzistuoja ekonominis ryšys ir kad perpardavėjo įmonė priklauso to prekių ženklo savininko platinimo tinklui, arba kad yra tas dvi įmones siejantis ypatingas ryšys. Toks įspūdis iš tikrųjų būtų klaidinantis, be to, nereikalingas perpardavinėjant pažymėtas prekes, kurias į rinką išleido prekių ženklo savininkas arba jo leidimą turintis asmuo, siekiant užtikrinti 7 straipsnyje nurodytos teisių pasibaigimo taisyklės įgyvendinimą [10].

29. Todėl dujų baliono žymėjimu neturi būti sudaromas įspūdis, kad abi įmonės tarpusavyje yra susijusios, kaip nurodoma 2 klausime. Jei vartotojas yra įpratęs, kaip nurodoma 4 klausime, kad dujų balionus pildo kitos įmonės, tai neturėtų būti neįveikiama kliūtis [11].

30. Tačiau pritvirtinta etiketė neturėtų paslėpti ant kompozitinių balionų esančių *Kosan* priklausančių prekių ženklų, nurodančių dujų baliono kilmę. Nes priešingu atveju būtų daroma žala pagrindinei prekių ženklo funkcijai – nurodyti ir užtikrinti prekės kilmę bei padėti vartotojui atskirti ženklo savininko prekes nuo perpardavėjo ar kitų trečiųjų asmenų prekių [12].

9 — 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, p. 29, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 257), kuri iš dalies buvo pakeista 1999 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/34/EB (OL L 141, p. 20, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 4 t., p. 147).

10 — Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (žr. 6 išnašą, 80 punktą).

11 — Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (žr. 6 išnašą, 84 punktą).

12 — Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (žr. 6 išnašą, 86 punktą).

31. Negalima teigti, kad prekių ženklo pašalinimas visais atvejais yra nesuderinamas su tolesniu prekės naudojimu komercinėje veikloje [13]. Tačiau prekių ženklo suteikiamos teisės saugo teisėtą prekių ženklo savininko interesą, kad jo veikla ir jos rezultatas būtų atpažįstami, išskyrus kai tokį pašalinimą pateisina teisėtas prekės pirkėjo interesas [14].

32. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad ant dujų baliono esantys *Kosan* prekių ženklai nebuvo nei pašalinti, nei užklijuoti, ir 3 klausime teiraujasi, ar pasikeistų atsakymas, jei taip būtų nutikę, todėl laikytina, kad naujai užpildytų kompozitinių balionų žymėjimas atitinka keliamus reikalavimus.

33. Dėl suinteresuotumo išimtinai naudoti kompozitinius balionus prekiaujant dujų balionais, pažymėtina, kad prekių ženklas, kaip dujų baliono kilmės ženklas, nesaugo tokio suinteresuotumo. Todėl, toliau kalbant apie prekybą dujomis, reikia išnagrinėti tokį suinteresuotumą.

34. Dujų balionas, kuris yra įregistruotas kaip prekių ženklas, po to kai buvo savininko pirmą kartą išleistas į prekybą, gali būti toliau perpardavinėjamas, išskyrus atvejus, kai ypatingos aplinkybės pateisina teisėtą prekių ženklo savininko interesą tam prieštarauti. Tačiau šiuo atveju toks interesas nebuvo nustatytas.

2. *Dėl prekybos dujomis*

35. Taip pat reikia įvertinti, ar prekių ženklo savininkas gali uždrausti prekybą dujomis dujų balione, kai toks balionas yra įregistruotas kaip prekių ženklas.

36. Kalbant apie *Viking* užpildytas dujas, nėra tikslinga svarstyti ant kompozitinių balionų esančio prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimo, nes tokiu prekių ženklu paženklintos dujos prieš tai nebuvo išleistos į rinką tokią teisę turinčio asmens. Todėl Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymas nėra panaikinamas šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalimi.

37. Remiantis Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktu, prekių ženklo savininkas negali prieštarauti jo prekių ženklui tapataus žymens naudojimui, jei šiuo naudojimu nepadaroma žala nė vienai prekių

13 — Tai paaiškinama 2010 m. gruodžio 9 d. generalinio advokato N. Jääskinen išvadoje byloje *L'Oréal ir kt.* (C-324/09, byla dar nagrinėjama, 73 ir paskesni punktai).

14 — Pavyzdžiui, aiškiai atpažįstamų prekės ženklų atvejais galutinis vartotojas turi teisę nesutikti reklamuoti ženklo savininko ir dėl to prekės ženklo pašalinimas negali vartotojui trukdyti prekę vėliau perparduoti.

ženklo funkcijai [15]. Šioms funkcijoms priskiriama ne tik esminė prekių ženklo funkcija nurodyti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę [16], bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai funkcija garantuoti šių prekių kokybę arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijos [17].

39. Taigi kilmės nurodymo funkcija pažeidžiama ne tik tuomet, kai vartotojas, pirkdamas kitos įmonės užpildytą dujų balioną, galvoja, kad dujos priklauso prekių ženklo savininkui, bet ir tuomet, kai vartotojas, kaip nurodoma 2 klausime, galėtų pamanyti, kad prekių ženklo savininkas ir dujas pildanti įmonė yra susijusios įmonės. Tokiam prekių ženklo naudojimui prekių ženklo savininkas galėtų prieštarauti.

a) *Dėl kilmės nurodymo funkcijos*

38. Žala prekių ženklo kilmės nurodymo funkcijai daroma tuomet, kai pakankamai informuotas ir protingai pastabus vartotojas, besinaudodamas prekėmis ar paslaugomis, negali arba sunkiai gali suprasti, ar prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens [18].

40. Kilmės nurodymo funkcija nepažeidžiama, jeigu atitinkamu žymėjimu veiksmingai užkertamas kelias bet kokiam suklydimui dėl dujų kilmės ar dėl to, kad dujas pildanti įmonė ir prekių ženklo savininkas yra susijusios įmonės. Šiuo atžvilgiu nepakanka iškabinti įspėjimus apie tai vien pardavimo punktuose, nes įspūdis, kad dujų balionus dujomis užpildė prekių ženklo savininkas, gali susidaryti ir ne pardavimo punktuose [19]. Tačiau vien šiuo argumentu nebūtų galima remtis, siekiant uždrausti dujų baliono žymėjimą.

41. Ar prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo minima etiketė pakankamai aiškiai nurodo, kad dujų balione esančios dujos nepriklauso prekių ženklo savininkui,

15 — Sprendimas *Arsenal Football Club* (žr. 4 išnašą, 51 punktas); 2009 m. birželio 18 d. Sprendimas *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, Rink. p. I-5185, 60 punktas); 2010 m. kovo 23 d. Sprendimas *Google France ir Google* (sujungtose bylose C-236/08-C-238/08, Rink. p. I-2417, 76 punktas); ir Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (žr. 6 išnašą, 29 punktą).

16 — Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatoma galimybė suklaidinti (t. y. grėsmė, kad bus pažeista prekės ženklo kilmės nuorodos funkcija), todėl sunku įsivaizduoti, kaip netapatūs žymenys galėtų pažeisti prekės ženklą tik dėl kitų prekės ženklo funkcijų; žr. Sprendimą *L'Oréal ir kt.* (žr. 15 išnašą, 59 punktą) ir Sprendimą *Portakabin ir Portakabin* (6 išnaša, 50 ir paskesni punktai); taip pat žr. 2009 m. rugsėjo 22 d. generalinio advokato Poiares Maduro išvadą byloje *Google France ir Google* (C-236/08-C-238/08, 15 punktas).

17 — Sprendimas *L'Oréal ir kt.* (žr. 15 išnašą, 58 punktas); Sprendimas *Google France ir Google* (žr. 15 išnašą, 77 punktas) ir Sprendimas *Portakabin ir Portakabin* (žr. 6 išnašą, 30 punktą).

18 — Sprendimas *Google France ir Google* (žr. 15 išnašą, 84 punktą ir jame pateiktą nuorodą).

19 — Sprendimas *Arsenal Football Club* (žr. 4 išnašą, 57 punktą).

yra fakto klausimas, kurį privalo įvertinti kompetentingas nacionalinis teismas.

42. Vertinant bus nustatyta, kaip žymėjimą supranta paprastas šios rūšies prekių vartotojas [20] ir kokia egzistuoja pardavimo praktika dujų balionų rinkoje. Jei, kaip nurodoma 4 klausime, vartotojas yra pripratęs, kad dujų balionus iš naujo pildo įmonės, kurios tų balionų pačios nėra išleidusios į rinką, tuomet mažiau tikėtina, kad jis bus suklaidintas.

43. Ar dujas pildančiai įmonei, kaip nurodoma 3 klausime, paženklinus dujų balioną, lieka dar matomas prekių ženklas tos įmonės, kuri tą dujų balioną pardavė pirmą kartą, reikės įvertinti nustatant, ar toks ženklinimas yra pakankamas tam, kad nebūtų klaidinama dėl dujų kilmės.

44. Nagrinėjant veiksmingą klaidinimo dėl dujų kilmės prevenciją, reikia taip pat įvertinti, ar kita įmonė, dujų pardavimui naudodama dujų balioną, nepažeidė kitų prekių ženklo funkcijų.

b) Prekių kokybės garantija

45. Prekių ženklo funkcija garantuoti prekės kokybę yra susijusi su prekių ženklo funkcija nurodyti prekės kilmę. Prekių ženklas parodo, kad prekė atitinka atpažįstamo prekių ženklo savininko nustatytus kokybės standartus. Todėl paprastai yra kenkiama prekių ženklo kokybės garantijos funkcijai, kai parduodamos prekių ženklu pažymėtos prekės, kurios neatitinka šių kokybės reikalavimų, pavyzdžiui, kai tai daro licencijos turėtojas [21] arba kai pirkėjas pablogina prekės kokybę [22].

46. Jei paženklinus dujų balionus yra pašalinamas bet koks ryšys su prekės ženklo savininku, tuomet vartotojas neturėtų galvoti, kad prekių ženklo savininkas atsako už dujų kokybę.

47. Tačiau būna atvejų, kai prekių ženklas, nurodydamas prekės kokybę, nenurodo specifinės prekės kilmės. Pavyzdžiui, Vokietijos mineralinio vandens gamintojų asociacija yra kolektyvinio prekių ženklo, esančio vandens butelio formos, savininkė. Šį butelį naudoja daugelis įmonių, todėl jis negali nurodyti vandens kilmės. Tačiau šis butelis gali būti naudojamas tik su mineraliniu vandeniu ir jis

20 — 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas *Sabėl* (C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktas); 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktas) ir 2005 m. liepos 7 d. Sprendimas *Nestlé* (C-353/03, Rink. p. I-6135, 25 punktas).

21 — Prekių ženklų direktyvos 8 straipsnio 2 dalis, žr. mano 2008 m. gruodžio 3 d. išvadą byloje *Copad* (C-59/08, Rink. p. I-3421, 28 ir paskesni punktai).

22 — Tokiu atveju gali būti taikoma Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnio 2 dalis.

nurodo kaip tik šią vandens savybę. Todėl šio butelio naudojimas stalo vandeniui pažeistų prekių ženklo funkciją garantuoti kokybę [23].

48. Nagrinėjamu atveju nėra jokių įrodymų, kad dujų balionas turėtų garantuoti tam tikrą dujų kokybę, kuri, kaip nurodyta anksčiau, būtų nesusijusi su dujų kilme. Be to, Komisija nurodė, kad dujos balionuose yra standartinė prekė, todėl vartotojas iš visų tiekėjų tikisi tos pačios prekės kokybės.

49. Taigi, jei yra pakankamai nuorodų apie pildančią įmonę, nėra pažeidžiama prekės ženklo kokybės garantijos funkcija.

c) Informavimo, investavimo ir reklamos funkcijos

50. Be to, prekyba iš naujo pripildytais dujų balionais galėtų pažeisti prekių ženklo informavimo, investavimo ir reklamos funkcijas.

51. Iki šiol Teisingumo Teismas tik Sprendime *Google France ir Google* išsakė nuomonę apie konkrečią funkciją, t. y. reklamos funkciją. Anot Teisingumo Teismo, prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiajam asmeniui be jo sutikimo naudoti jo prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, kai toks naudojimas neigiamai paveikia prekių ženklo savininko prekių ženklo kaip pardavimo skatinimo elemento arba kaip komercinės strategijos instrumento naudojimą [24].

52. Prekyba kitų gamintojų dujomis kompozitiniuose balionuose gali daryti žalą dujų baliono kaip pardavimo skatinimo elemento arba kaip komercinės strategijos instrumento naudojimui.

53. Akivaizdu, kad *Kosan* negali reklamuoti savęs kaip vienintelės įmonės, parduodančios dujas ypač praktiškuose dujų balionuose, jei *Viking* taip pat naudoja šiuos dujų balionus. Tačiau ši kliūtis yra susijusi su ypatingomis techninėmis kompozitinio baliono, kaip dujų talpyklos, savybėmis. Techninių savybių naudojimas komerciniais tikslais nėra prekių ženklų teisės dalykas, o patenka į patentų, naudingųjų modelių ar dizaino apsaugą. Jei egzistuotų intelektinė nuosavybė, ji

23 — 1999 m. sausio 8 d. *Oberlandesgericht Zweibrücken* (Aukštesnysis Cveibriukeno žemės teismas, Vokietija) sprendime apie mineralinio vandens butelių užpildymą (2 U 21/98, dėl pramoninės nuosavybės apsaugos ir autorių teisių, 2000 m., p. 511), remiantis Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnio 2 dalimi, tai buvo traktuojama kaip išimtis iš teisių pasibaigimo taisyklės.

24 — Sprendimas *Google France ir Google* (žr. 15 išnašą, 92 punktą).

pasibaigtų po pirmojo kompozitinių balionų pardavimo. Todėl prekių ženklo funkcijų pažeidimo šiuo atveju negalima nustatyti.

54. Poveikis dujų balionui kaip prekių ženklui ir jo naudojimas reklamoje reiškia, kad dujų balionas nebesiejamas tik su *Kosan* dujomis.

55. Prekių ženklo suteikiamomis teisėmis siekiama tiesiogiai garantuoti išimtinį prekių ženklo naudojimą tam, kad savininkas galėtų stiprinti šio žymens asociaciją su savo prekėmis ir paslaugomis. Jam vienam intensyviai naudojant žymenį, šis tampa vis labiau išskirtinesnis. Tokiu prekių ženklu pažymėtas prekes ir paslaugas lengviau atpažinti, kad jos yra kilusios iš prekių ženklo savininko. Taip skatinama konkurencija, nes vartotojai gali lengviau vieną nuo kito atskirti skirtingus pasiūlymus [25].

56. Ši prekių ženklo funkcija paliečiama, kai prekių ženklą naudoja tretieji asmenys. Ji paliečiama net ir tuo atveju, kai aiškiai nurodoma, kad prekių ar paslaugų kilmė yra kita. Vartotojams, nusipirkusiems šiuo prekių ženklu pažymėtas trečiųjų asmenų prekes, yra sunkiau suvokti, kas yra tikrasis prekių savininkas.

57. Tai aiškiai matyti pavyzdyje, kai vartotojas pardavimo punkte, iš toli pamatęs kompozitinį dujų balioną ir žinodamas, kad *Viking* taip pat prekiauja dujomis tokiuose pačiuose dujų balionuose, nebus tikras, kad balione yra *Kosan* dujos.

58. Taip *Kosan* yra daroma žala dėl pažeidžiamų prekių ženklo funkcijų. Kenkiama ne tik reklamos funkcijai, bet ir prekių ženklo informavimo funkcijai, o netiesiogiai, t. y. dėl patiriamų išlaidų kompozitinių balionų licencijai, tai kenkia ir investavimo funkcijai. Jei į galutinę kainą, be licencijos prekių ženklo naudojimui, ant dujų baliono yra taip pat įskaičiuota ir kaina už prekių ženklo naudojimą dujoms, tuomet manytina, kad *Kosan* nebegali gauti planuojamo ekonominio atlygio.

59. Tačiau ne kiekviena neigiama įtaka prekių ženklo funkcijoms pateisina Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies taikymą. *Pirma*, šiomis direktyvos nuostatomis besiremianti nagrinėjamų funkcijų apsauga neturi panaikinti specialių apsaugos nuostatų

25 — Žr. 2002 m. birželio 13 d. generalinio advokato D. Ruíz-Jarabo Colomer išvadą byloje *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 45 punktas).

reikalavimų [26] ir, *antra*, privalo būti gerbiami kiti interesai, kurie yra svarbesni [27].

60. Aptariama žala prekių ženklo savininkui daroma vadinamuoju išplovimu [28], nuo kurio pagal Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį, iš esmės yra saugomi tik žinomi ir reputaciją turintys prekių ženklai. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad kompozitinis dujų balionas nėra žinomas ir reputaciją turintis prekių ženklas Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalies prasme. Be to, tam, kad galiotų tokia apsauga, reikia, kad naudojant žymenį būtų be tinkamos priežasties nesąžiningai pažeidžiamas žinomo ir reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamasis požymis.

61. Nors naudojant žymenis, tapačius prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ir paslaugos, paprasti prekių ženklai iš esmės yra saugomi nuo išplovimu daromos žalos, tokia apsauga yra sąlygota ir priklausoma nuo apsaugos, susijusios su kilmės nuorodos funkcija. Kad tokia apsauga pati savaime nėra reikšminga, rodo ir tai, kad tretieji asmenys gali naudoti paprastus prekių ženklus nepanašioms prekėms ir paslaugoms žymėti. Toks naudojimas taip pat galėtų mažinti prekės ženklo išskirtinumą.

62. Net ir tuo atveju, kai prekių ženklas, naudojant jį su panašiomis prekėmis, galėtų būti saugomas dėl didesnio išplovimo pavojaus, nagrinėjamu atveju kiti interesai būtų svarbesni.

63. Prie prekių ženklo reklamos funkcijos paminėtas Sprendimas *Google France ir Google* leidžia daryti išvadą, kad toks skirtingų interesų lyginimas yra leidžiamas [29]. Šioje byloje buvo nustatyta, kad prekių ženklo savininkui dėl to, kad tretieji asmenys taip pat naudoja jo prekių ženklą internetinėms nuorodų paslaugoms, už savo paties reklamą, besinaudojant tomis pačiomis paslaugomis, gali reikėti mokėti didesnę kainą. Tačiau Teisingumo Teismas nemanė, kad dėl to yra daroma kokia nors žala prekių ženklo reklamos funkcijai, nes anot teismo, tokia reklamos priemonė turi tik šalutinę reikšmę.

26 — Žr. 1997 m. balandžio 29 d. generalinio advokato F. G. Jacobs išvadą byloje *Parfums Christian Dior* (C-337/95, Rink. p. I-6013, 42 punktas), kurioje jis labai atsargiai vertino šių funkcijų teikiamą apsaugą prekių ženklui, kai nėra grėsmės būti suklaidintam dėl prekės kilmės ar kokybės.

27 — Generalinio advokato M. Poiares Maduro išvada byloje *Google France ir Google* (žr. 16 išnašą, 102 punktą).

28 — Žr. išplovimo sąvokos apibrėžimą Sprendime *L'Oréal ir kt.* (žr. 15 išnašą, 39 punktą).

29 — Minėtas 15 išnašoje, 94–97 punktai.

64. Tokia išvada darytina lyginant skirtingus interesus, kaip yra pasiūlęs generalinis advokatas M. Poiares Maduro, vertindamas visų prekių ženklo funkcijų, išskyrus kilmės nuorodos funkcijos, apsaugos apimtį [30].

65. Nagrinėjamu atveju vartotojo nuosavybės teisė į kompozitinį balioną ir konkurencijos apsauga [31] yra svarbiau nei žala daroma prekių ženklo funkcijoms.

66. Vartotojai negalėtų laisvai be suvaržymų naudotis nuosavybės teise į dujų balioną ir būtų priklausomi nuo vieno tiekėjo, nes kiti tiekėjai negalėtų naudoti dujų baliono pagal paskirtį.

67. Taip pat būtų labai ribojama konkurencija dujų, pardavinėjamų balionuose, rinkoje. Jei vartotojai tuščius dujų balionus galėtų pasikeisti tik pas *Kosan*, tokie vartotojai kitiems tiekėjams būtų nebepasiekiami. Susiklosčiusią situaciją galima palyginti su tam tikram automobilio prekių ženklui siūlomomis taisymo paslaugomis. Pagal tokiam atvejui netaikomą Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnio 1 dalį tokias paslaugas galima reklamuoti naudojant automobilio prekių ženklą, nes antraip konkurencija tarp įgaliotųjų autoservisų ir nepriklausomų autoservisų būtų negalima [32].

68. Iš to darytina išvada, kad paprasto pakuotės prekių ženklo naudojimas panašioms prekėms žymėti, jei nėra pažeidžiama jo kilmės nuorodos funkcija, nėra draudžiamas dėl daromos žalos skiriamajam jo požymiui ir jei uždraudus tokį naudojimą būtų iš esmės varžoma vartotojo nuosavybės teisė ir konkurencija. Šioje byloje nereikia spręsti, kaip vertinti tokį prekių ženklo naudojimą, kai yra nereikšmingai veikiama konkurencija ir menkai varžoma vartotojo nuosavybės teisė.

30 — Išvada byloje *Google France ir Google* (žr. 16 išnašą, 102 punktą).

31 — Generalinio advokato M. Poiares Maduro išvada byloje *Google France ir Google* (žr. 16 išnašą, 103 punktą).

32 — Žr. 1999 m. vasario 23 d. Sprendimą *BMW* (C-63/97, Rink. p. I-905, 62 punktas).

69. Todėl į pirmuosius keturis klausimus reikia atsakyti taip, kad prekių ženklo savininkas, prieš tai išleidęs kaip prekių ženklą įregistruotą dujų balioną į rinką, negali uždrausti kitoms įmonėms prekiauti dujomis tame pačiame dujų balione, jei yra pakankamai aiškiai nurodoma, kad parduodamos dujos nėra kilusios iš prekių ženklo savininko bei nėra susijusios su juo.

71. Pirmasis atvejis iš esmės nesiskiria nuo to, kas jau buvo analizuota, t. y. kad įmonės, iš naujo pildančios dujų balionus, pardavinėja dujas balione, kurį kita įmonė yra įregistravusi kaip savo prekių ženklą.

B — *Dėl penktojo klausimo*

70. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas 5 klausimu nori sužinoti, ar sprendimas šioje byloje būtų toks pats ir šiais abiem atvejais, t. y. jei pats vartotojas vyktų į įmonę, iš naujo pildančią dujų balionus, ir sumokėjęs už dujas mainais už tuščią kompozitinį balioną gautų panašų užpildytą dujų balioną arba jei sumokėjus vartotojo pristatytas kompozitinis balionas būtų užpildomas dujomis.

72. Sprendžiant iš faktinių aplinkybių, pateikiamų prašyme priimti prejudicinį sprendimą, antrasis atvejis nėra tikroviškas. Pagrindinėje byloje kalbama ne apie tai, kad klientas leistų jo pristatytą dujų balioną iš naujo užpildyti dujomis, o apie tuščių dujų balionų pakeitimą pripildytais. Ginčo dalyviai teigia, kad tokia situacija nereali, nes yra labai nedaug dujų balionams pripildyti skirtų įrenginių, kur vartotojas galėtų palikti dujų balioną užpildymui. Todėl ši klausimo dalis nenagrinėtina, nes Teisingumo Teismas nesprendžia hipotetinių klausimų [33].

33 — Tai yra nusistovėjusi teismo praktika, žr. 2010 m. gruodžio 22 d. Sprendimą *Gowan Comércio* (C-77/09, Rink. p. I-13533, 25 punktas).

V — Išvada

73. Todėl siūlau Teisingumo Teismui į prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktus klausimus atsakyti taip:

Prekių ženklo savininkas, prieš tai išleidęs kaip prekių ženklą įregistruotą dujų balioną į rinką, negali uždrausti kitai įmonei prekiauti dujomis tame pačiame dujų balione, jei yra pakankamai aiškiai nurodoma, kad parduodamos dujos nėra kilusios iš prekių ženklo savininko ir nėra su juo susijusios.