GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA,

pateikta 2004 m. gruodžio 9 d. [1]

I — Įžanga

1. Šioje byloje nagrinėjamas *Suomen Korkein Oikeus* (Suomijos Aukščiausiasis teismas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Direktyva 89/104 arba direktyva) [2]. Apibendrinant, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo Teisingumo Teismo nustatyti, kokiomis sąlygomis kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas turi būti pripažįstamas teisėtu pagal direktyvą.

1 — Originalo kalba: italų.

2 — OL L 40, 1989, p. 1.

II — Teisinis pagrindas

Bendrijos teisė

2. Europos Bendrija sureguliavo prekių ženklų sritį, kiek nagrinėjamu atveju aktualu, priimdama Direktyvą 89/104, kuri tam tikrais aspektais suvienodina valstybių narių įstatymus, reglamentuojančius šią sritį, bet visiškai jų nesuderina.

3. Visų pirma reikėtų priminti dešimtą konstatuojamąją direktyvos dalį, kurioje, *inter alia*, tvirtinama, kad įregistruotam prekių ženklui suteikiamos apsaugos „funkcija yra nurodyti kilmės vietą".

4. Nagrinėjant šią bylą, svarbi yra 5 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatoma, kad:

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

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

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu."

5. Kitoje šiai bylai svarbioje 6 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad:

„Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti:

<...>

c) prekių ženklo, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį;

su sąlyga, kad toks vartojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje."

6. Pagaliau verta priminti 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvą 84/450/EEB dėl klaidinančios reklamos [3], iš dalies pakeistą 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EEB tam, kad būtų įtraukta lyginamoji reklama [4] (toliau atitinkamai — iš dalies pakeista Direktyva 84/450 ir Direktyva 97/55), ir kuria, kaip nurodoma 1 straipsnyje, siekiama „apsaugoti vartotojus,

3 — OL L 250, p. 17.
4 — OL L 290, p. 18.

prekybos, verslo, amatų ar kita profesine veikla užsiimančius asmenis bei plačiosios visuomenės interesus nuo klaidinančios reklamos ir jos nesąžiningų pasekmių bei nustatyti sąlygas, kuriomis lyginamoji reklama yra leistina".

<...>

7. Iš dalies pakeistos Direktyvos 84/450 3 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad:

„Lyginamoji reklama, susijusi su palyginimu, leidžiama, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

<...>

d) netrikdo rinkos painiava tarp reklamuotojo ir konkurento arba tarp reklamuotojo ir konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų, prekių ar paslaugų;

e) ji nediskredituoja arba nešmeižia konkurento prekės ženklų, firmos vardų, kitų skiriamųjų ženklų, prekių, paslaugų, veiklos ar aplinkybių;

<...>

g) ji nesąžiningai nepasinaudoja konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų reputacija ar konkuruojančių gaminių kilmės vietos nurodymu;

h) ji nepateikia prekių ar paslaugų kaip prekių ar paslaugų, kurios turi apsaugotą prekės ženklą ar firmos vardą, imitacijų ar reprodukcijų."

Nacionalinė teisė

8. Suomijoje prekių ženklų sritį reglamentuoja *tavaramerkkilaki* (Prekių ženklų įstatymas, toliau – *tavaramerkkilaki*) [5].

5 — 1964 m. sausio 10 d. Prekių ženklų įstatymas Nr. 1964/7.

9. *Tavaramerkkilaki* 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžiamos tokios prekių ženklo savininko išimtinės teisės:

„Šio įstatymo 1–3 straipsniuose numatyta prekių ženklo savininko teisė naudoti identifikavimo ženklą savo prekėms žymėti, reiškia, kad kiti asmenys komercinėje veikloje negali naudoti klaidinamai panašaus ženklo žymėti savo prekių ar jų pakuočių, reklamoje ar versło dokumentuose arba bet kokiu kitu būdu, įskaitant ir žodžiu".

10. To paties įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje aiškiai pabrėžiama:

„Pirmosios dalies prasme neleistinas naudojimas yra, *inter alia*, išleidimas į prekybą atsarginių dalių, priedų ir pan., tinkančių prekei, gaminamai ir pardavinėjamai kito asmens, kurio prekių ženklą primena taip, kad gali sudaryti įspūdį, jog į prekybą išleista prekė priklauso prekių ženklo savininkui, arba kad pastarasis leido naudoti savo prekių ženklą."

11. Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad pastaroji nuostata yra aiškinama kaip išimtinės prekių ženklo savininko teisės principo išimtis, ir kitas asmuo nepažeidžia pastarojo teisių, jei pardavinėdamas savo prekes naudoja kito asmens prekių ženklą taip, kad nesusidarytų įspūdis, jog pardavinėjamos prekės priklauso prekių ženklo savininkui, arba kad pastarasis leido naudoti savo prekių ženklą.

III — Faktinės aplinkybės ir procesas

12. Amerikos bendrovei *The Gillette Company* priklausantys du prekių ženklai „Gilette" ir „Sensor" yra registruoti Suomijoje tam tikroms prekėms, tarp jų ir skustuvams. Bendrovės filialui Suomijoje *Gilette Group Finland Oy* (toliau – *Gilette*, nurodant abi bendroves) yra suteikta išimtinė teisė naudoti šiuos prekių ženklus Suomijoje, kur ji prekiauja įvairiais skutimosi prietaisais, tarp jų ir skustuvais, kuriuos sudaro rankenėlė ir keičiami ašmenys, bei ašmenimis atskirai.

13. Suomijos bendrovė *LA – Laboratoires Ltd Oy* (toliau – *LA*) taip pat pardavinėja Suomijoje tokio paties tipo prekes, t. y. tiek skustuvus, sudarytus iš rankenėlės ir pakeičiamų ašmenų, tiek ašmenis atskirai. Ši

bendrovė pardavinėjo ašmenis, pažymėtus prekių ženklu „Parason Flexor", pakuotėse su užklijuota raudonos spalvos etikete, ant kurios užrašyta „Šiems ašmenims tinka visos „Parason Flexor" ir „Gilette Sensor" rankenėlės".

14. Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad *LA* nei pagal licenciją, nei kitokia sutartimi nebuvo leista naudoti *Gillette* prekių ženklo.

15. *GilletteHelsingin Käräjäoikeus* (Helsinkio Pirmosios instancijos teismas) pareiškė ieškinį *LA*, kuriame tvirtina, kad atsakovės elgesys pažeidė įregistruotus prekių ženklus „Gilette" ir „Sensor". Ieškovės nuomone, *LA* elgesys sudarė klaidingą įspūdį, kad pastarosios prekės yra tapačios arba panašios į jos prekes, ar kad *LA* pagal licenciją arba kitu teisėtu būdu buvo leista naudotis minėtais prekių ženklais.

16. Tokį ieškinį priėmė *Helsingin Käräjäoikeus*, kuris 2000 m. kovo 30 d. Sprendime nusprendė, kad naudodama minėtus prekių ženklus ant savo parduodamų „Parason Flexor" skutimosi ašmenų pakuočių *LA* pažeidė išimtinę teisę, suteiktą *Gilette* remiantis *tavaramerkkilaki* 4 straipsnio 1 dalimi.

17. *Helsingin Käräjäoikeus* paneigė, kad šiam atvejui būtų galima taikyti *tavaramerkkilaki* 4 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtinės teisės principo išimtį. Atsižvelgiant į Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punktą, tokia išimtis turi būti aiškinama siaurai, nes ši nuostata susijusi ne su pagrindine preke, o tik su atsarginėmis dalimis, priedais ir kitomis panašiomis prekėmis. *Käräjäoikeus* nuomone, ir rankenėlė, ir ašmenys turi būti laikomi pagrindinėmis skustuvo dalimis, todėl nepatenka į minėtos išimties taikymo sritį.

18. Suomijos teismas uždraudė *LA* tęsti ar atnaujinti tokį elgesį, nurodydamas pašalinti nuo pakuočių prekių ženklų „Gilette" ir „Sensor" nuorodas bei sunaikinti Suomijoje naudojamas etiketes su šiomis nuorodomis, taip pat atlyginti *Gilette* patirtus nuostolius.

19. *LA* apskundė šį sprendimą *Helsingin Hovioikeus* (Helsinkio Apeliacis teismas), kuris savo 2001 m. gegužės 17 d. Sprendimu jį visiškai pakeitė.

20. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pagal *tavaramerkkilaki* 4 straipsnio 2 dalį ašmenys yra atsarginė dalis. Bet kuriuo atveju vartotojas, turintis „Gilette Sensor" rankenėlę, iš etiketėje nurodomų prekių ženklų supranta, kad ši rankenėlė gali būti naudojama ne tik su *Gilette* parduodamais ašmenimis, bet ir su „Parason Flexor" ašmenimis. Be to, buvo nustatyta, kad ant *LA* ašmenų pakuočių prekių ženklai „Parason" ir „Flexor" buvo aiškiai matomi ir todėl akivaizdžiai nurodė prekių kilmę, o prekių ženklai „Gilette" ir „Sensor" buvo nurodyti smulkiu šriftu ant sąlygiškai mažų etikečių, klijuojamų ant ašmenų pakuočių. Todėl negalima teigti, kad šiuo atveju buvo komerciškai panaudotas kito asmens prekių ženklas, ar kad buvo sudarytas įspūdis, jog skirtingų prekių ženklų savininkai yra komerciškai susiję. Todėl apeliacinis teismas padarė išvadą, kad *LA* naudojo *Gilette* prekių ženklus nepažeisdama *tavaramerkkilaki* 4 straipsnio antrojoje dalyje nustatytų sąlygų.

21. *Gilette* pateikė kasacinį skundą *Korkein Oikeus* teismui, kuriam savo ruožtu kilo abejonių dėl direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punkto aiškinimo.

22. Todėl 2003 m. gegužės 23 d. Sprendimu jis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Teisingumo Teismą pateikdamas šiuos klausimus:

„Taikant Direktyvos 89/104/EEB 6 straipsnio 1 dalies c punktą:

1. kokie yra kriterijai:

   a) leidžiantys nustatyti, ar prekė laikytina atsargine dalimi arba priedu; ir

   b) leidžiantys nustatyti prekes, kitokias nei tos, kurios laikytinos atsarginėmis dalimis arba priedais, taip pat galinčias patekti į minėtos nuostatos taikymo sritį?

2. Ar kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo leistinumas vertinamas skirtingai, atsižvelgiant į tai, kad prekė yra prilygintina atsarginei daliai arba priedui, arba kad prekė dėl kitų priežasčių gali patekti į minėtos nuostatos taikymo sritį?

3. Kaip turi būti aiškinamas reikalavimas, kad naudojimas yra „būtinas" nurodyti prekės paskirtį? Ar būtinumo kriterijus patenkinamas, jeigu įmanoma šią paskirtį nurodyti nedarant aiškios nuorodos į kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, pavyzdžiui, nurodant tik prekės techninio veikimo principą? Kokią reikšmę turi tai, kad prekės pateikimas vartotojams aiškiai nenurodant kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo gali būti mažiau suprantamas?

4. Į kokius požymius būtina atsižvelgti vertinant sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje laikymąsi? Ar nuoroda į kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą pardavinėjant savo prekes reiškia, kad šios prekės tiek savo kokybe, tiek techninėmis ir kitomis charakteristikomis ekvivalentiškos kitam asmeniui priklausančiu prekių ženklu žymimoms prekėms?

5. Ar tai, kad ūkio subjektas, kuris, nurodydamas kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, prekiauja ne tik atsarginėmis dalimis ar priedais, bet taip pat prekėmis, kurioms atsarginės dalys arba priedai skirti, nedaro įtakos kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo teisėtumui?"

23. Šiame procese rašytines pastabas pateikė ieškovė pagrindinėje byloje, Jungtinės Karalystės vyriausybė, Suomijos vyriausybė ir Komisija.

24. 2004 m. spalio 21 d. teismo posėdyje dalyvavo pagrindinės bylos proceso šalys, Suomijos vyriausybė ir Komisija.

IV — Teisinė analizė

Įvadas

25. Remiantis Direktyvos 89/104 dešimta konstatuojamąja dalimi ir nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, pagrindinė prekių ženklo funkcija yra nurodyti prekių kilmės vietą [6].

6 — Žr., *inter alia*, 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimą *Hoffmann-La Roche* (102/77, Rink. p. 1139, 7 punktas); 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimą *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 51 punktas); 2003 m. kovo 11 d. Sprendimą *Anheuser-Busch* (C-40/01, Rink. p. I-2439, 36 punktas) ir 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimą *Anheuser-Busch* (C-245/02, Rink. p. I-10989, 59 punktas).

26. Tam, kad ši funkcija būtų deramai užtikrinta, prekių ženklo savininkui turi būti suteikta galimybė uždrausti kitiems asmenims be leidimo naudoti jo prekių ženklą, kad nebūtų klaidinami vartotojai, jog tam tikra prekė yra pagaminta prekių ženklo savininko. Todėl tos pačios direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi jam suteikiama išimtinė prekių ženklo naudojimo teisė.

27. Tačiau tokia teisė nėra absoliuti. Šios direktyvos 6 straipsnyje numatoma, kad tam tikrais atvejais prekių ženklas gali būti teisėtai naudojamas ant prekių, kurias pagamino ne prekių ženklo savininkas.

28. Būtent pagal minėtą nuostatą yra leidžiama naudoti kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą tada, kai jis: nurodo prekės paskirtį; yra būtinas nurodyti prekės paskirtį; neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje (toliau – sąžininga praktika).

29. Pats Teisingumo Teismas patikslino motyvus, pateisinančius tokius išimtinei prekių ženklo naudojimo teisei taikomus apribojimus. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „apribojant Direktyvos 89/104 5 straipsniu prekių ženklo savininkui suteikiamas teises, šios direktyvos 6 straipsniu siekiama suderinti prekių ženklu suteikiamų teisių apsaugos, laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas bendrojoje rinkoje pagrindinius interesus tokiu būdu, kad prekių ženklu suteikiamos teisės galėtų atlikti savo, kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekia nustatyti ir išsaugoti EB sutartis, elemento funkciją“ [7].

30. Galima teigti, kad Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punktu apribojant 5 straipsniu suteikiamą išimtinę teisę, bandoma suderinti prekių ženklo savininko, siekiančio, jog prekių ženklas visiškai atliktų prekių kilmės garanto funkciją, interesus su prekybininkų interesais laisvai prieiti prie rinkos, neatmetant galimybės, kad gali iškilti ir kitų interesų, kaip matyti iš cituotoje Teisingumo Teismo sprendimo ištraukoje pateikiamos išsamios nuorodos į laisvą prekių judėjimą.

Dėl pirmojo ir antrojo klausimų

31. Remdamiesi tuo, kas pasakyta, pereikime prie teismo, pateikusio prašymą priimti prejudicinį sprendimą, klausimų.

7 — 2004 m. sausio 7 d. Sprendimas *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, Rink. p. I-691, 16 punktas ir ten pat cituojama Teisingumo Teismo praktika).

32. Pirmais dviem klausimais, kuriuos nagrinėsiu kartu, šis teismas iš esmės klausia, pagal kokius kriterijus, taikant Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punktą, skirti pagrindines prekes nuo prekių, laikytinų priedais arba atsarginėmis dalimis, ir nustatyti, kokios kitos prekės, be atsarginių dalių ar priedų, galėtų patekti į minėtos nuostatos taikymo sritį. Tuo siekiama nustatyti, ar atsarginėms dalims ir priedams taikomas kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo teisėtumo vertinimas turi skirtis nuo kitokioms prekėms taikomo vertinimo.

33. Kaip pirmiau nurodyta, tam, kad prekę būtų galima teisėtai žymėti kitam asmeniui priklausančiu prekių ženklu, šis ženklas turi nurodyti prekės paskirtį, o ne jos kilmę.

34. Taigi šiuo požiūriu atrodytų, kad panaši galimybė naudoti kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, pažymintį prekės paskirtį, nieko nenurodant apie jos kilmę, iš esmės gali būti taikoma kiekvienai prekei ar paslaugai.

35. Ši prielaida, žinoma, dažniau bus taikoma prekių priedams ir atsarginėms dalims, kurie turi būti naudojami kartu su pagrindine preke, kurią dažniausiai nurodo tik šios prekės ženklas. Pakanka paminėti Jungtinės Karalystės vyriausybės pavyzdžius dėl išmetamojo vamzdžio ar dėl dviračio laikiklio, specialiai pritaikyto automobiliams „Volkswagen Polo". Vis dėlto toje pačioje situacijoje gali atsidurti dvi prekės, kurias galima naudoti kartu, tačiau kurios nėra viena kitos priedas ar atsarginė dalis. Dar kartą remdamiesi Jungtinės Karalystės vyriausybės pavyzdžiais pagalvokime apie *Alfa* pagamintą kalkuliatorių, suderinamą su įmonės *Beta* pagaminta operatyvine sistema. Čia nekalbama nei apie priedus, nei apie atsargines dalis, nes kiekviena prekė egzistuoja autonomiškai. Taigi gali būti suprantama, jog suinteresuotoji įmonė informuoja visuomenę, kad jos prekė gali būti skirta kitos įmonės prekei, ir atvirkščiai.

36. Manytina, kad, vadovaujantis čia analizuojama sąlyga, jokia prekė ar paslauga iš principo negali nepatekti į direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį. Jei norint nurodyti pagrindinės prekės ar priedo arba atsarginės dalies paskirtį reikia naudoti kitam asmeniui priklausantį prekės ženklą, čia aptariama sąlyga turi būti laikoma įvykdyta.

37. Atrodo, kad tokį aiškinimą patvirtina kiti argumentai. Pradedant pačiu analizuojamos nuostatos tekstu, galima pastebėti, jog prieš nuorodą į priedus ir atsargines dalis yra žodis „ypač". Tai leidžia manyti, kad išimtinės teisės apribojimas gali būti taikomas ir prekėms, kurios nėra priedai ar atsarginės dalys, juo labiau kad, kaip primena Komisija, jos pateiktame direktyvos pasiūlyme ši galimybė buvo aiškiai atmetama, tačiau vėliau būtent šis punktas buvo pakeistas [8].

38. Be to, kaip pastebėjo Jungtinės Karalystės vyriausybė, nuostatoje minima ne tik prekių, bet ir paslaugų, kurių atsargines dalis ar priedus būtų keblu nustatyti, paskirtis.

39. Mano nuomone, visa tai patvirtina, jog tam, kad direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punktas būtų taikytinas, prekė nebūtinai turi būti įvardyta kaip pagrindinė arba kaip priedas ar atsarginė dalis, nes *visais atvejais* svarbiausia, ar kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra būtinas nurodyti prekės (ar paslaugos) paskirtį, ir ar nesukelia painiavos nustatant jos kilmę.

40. Jei taip yra, nemanau, kad dėl to Teisingumo Teismas turi pareikšti nuomonę apie atitinkamus kriterijus, siekiant nustatyti pagrindines prekes ir skiriant jas nuo priedų bei nuo atsarginių dalių, kaip jo prašoma pirmajame klausime.

41. Atsakant į pirmąjį ir antrąjį klausimus: kadangi taikant Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punktą telieka nustatyti, ar kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra būtinas nurodyti prekės (ar paslaugos) paskirtį, ir ar tai nesukelia painiavos nustatant prekės (ar paslaugos) kilmę, kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo teisėtumas vertinamas neatsižvelgiant į tai, ar prekė yra pagrindinė, ar ji laikytina priedu, ar atsargine dalimi.

Dėl trečiojo klausimo

42. Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš

8 — Pirmosios Tarybos direktyvos pasiūlymo valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, Komisijos pateikto 1980 m. lapkričio 25 d., 5 straipsnis numatė, kad „prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti: <...> c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį <...>" (OL C 351, 1980, p. 1).

esmės klausia, į kokius veiksnius reikia atsižvelgti vertinant, ar pagal direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatą kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra „būtinas" nurodyti prekės paskirtį.

43. Pastabas Teisingumo Teismui pateikusios šalys visiškai skirtingai aiškina minėtą kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo būtinumo sąlygą.

44. Jungtinės Karalystės vyriausybė siūlo laikyti minėtą sąlygą įvykdyta, kai kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra „tikslus ir veiksmingas būdas" [9], suteikiantis potencialiems prekės pirkėjams informaciją apie prekės paskirtį.

45. Dėl to ji primena, kad minėtos nuostatos tikslas yra sudaryti palankias sąlygas sąžiningos konkurencijos vystymuisi ir kad per daug griežtas šios sąlygos aiškinimas pakenktų nuostatos veiksmingumui.

46. Galiausiai, Jungtinės Karalystės nuomone, jei kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo būtinumo sąlyga būtų laikoma įvykdyta tik tuo atveju, jei nebūtų įmanoma jokiu kitu būdu suteikti potencialiam pirkėjui reikalingos informacijos apie prekės paskirtį, atsirastų pavojus, jog nagrinėjama nuostata niekada nebūtų taikoma. Beveik visais atvejais būtų įmanoma atrasti kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo alternatyvą, pavyzdžiui, pavaizduojant ar techniškai aprašant prekę, su kuria parduodama prekė galėtų būti naudojama.

47. Tokios pačios nuomonės yra Suomijos vyriausybė ir Komisija, kurioms svarbu atsižvelgti ir į potencialius prekės, žymimos kitam asmeniui priklausančiu prekių ženklu, pirkėjus. Tai, kas įvardijama kaip „būtina", iš tiesų priklauso nuo to, kam skiriama prekė – galutiniam vartotojui, ar kitiems verslininkams. Pastaruoju atveju, pakaktų techninėmis nuorodomis pateikiamos informacijos apie prekės paskirtį, nesant „būtinybės" minėti kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo. Bet nepaminėjus prekių ženklo, prekės paskirtis paprastam vartotojui būtų

9 — Jungtinės Karalystės vyriausybės pastabų originale anglų kalba: „An efficient and accurate means".

sunkiau suprantama, nebent egzistuotų visiems žinomi techniniai standartai, padedantys tokiam vartotojui lengvai suprasti jį dominančios prekės paskirtį. Kaip buvo pastebėta posėdyje, toks galėtų būti padangų su lengvai suprantamais kodais atvejis, padedančiais potencialiam pirkėjui suprasti, kurie modeliai tinka jo automobiliui.

48. Visiškai kitokia yra *Gillette* nuomonė, nes ji siūlo čia nagrinėjamą sąlygą aiškinti griežtai apsiribojant ekonominiais terminais. Jos nuomone, kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas galėtų būti laikomas „būtinu" tik su sąlyga, jei suinteresuotajam tai yra vienintelė galimybė pardavinėti savo prekę patenkinamomis ekonominėmis sąlygomis.

49. Laikydamasi tokios pozicijos šioje nagrinėjamoje byloje, *Gillette* pabrėžia, jog *LA* ašmenys yra skirti ne tik *Gillette,* bet ir pačios *LA* pagamintoms rankenėlėms, ir, kaip išaiškėjo bylos metu, kitų prekių ženklų rankenėlėms. *Gillette* nuomone, iš to tampa aišku, kad *LA* ašmenys galėtų patekti į rinką ir būtų parduodami priimtinomis ekonominėmis sąlygomis, net jei ant jų pakuočių nebūtų nurodoma, kad šiuos ašmenis galima pritaikyti *Gillette* gaminamoms rankenėlėms.

50. Būtų kitaip, jei neįvardijant minėtų prekių ženklų nebūtų įmanoma nurodyti jokios *LA* ašmenų paskirties, nes tokiu atveju šie ašmenys neturėtų jokios paklausos, todėl būtų panaikinta bet kokia galimybė prekiauti priimtinomis ekonominėmis sąlygomis. Tačiau *Gillette* pabrėžia, jog šiuo atveju taip nėra: kadangi pati *LA* gamina rankenėles, uždraudus ant *LA* ašmenų pakuočių naudoti *Gillette* prekių ženklą, jų patekimas į rinką niekaip nebūtų ribojamas.

51. Nesunku pripažinti, kad *Gillette* pasiūlytas teiginys, atrodo, labiau atitinka direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriame kalbama ne apie kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo „efektyvumą", o apie „būtinybę"; akivaizdu, kad šios sąvokos nėra sinonimai.

52. Be to, tą patį liudija ir galutinio minėtos nuostatos teksto palyginimas su Komisijos

pasiūlymo tekstu [10]. Pasiūlyme buvo numatyta, kad kiti asmenys gali naudoti kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, „*siekdami* nurodyti priedų ar atsarginių dalių paskirtį“ [11]; galutinėje versijoje, kaip matyti, vartojant siauresnius terminus, teigiama, kad toks naudojimas yra leistinas, „jei jis yra būtinas nurodyti prekės paskirtį <...>“.

53. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, iškyla klausimas, ar šioje diskusijoje galima apsiriboti nagrinėjamos nuostatos atskiros pastraipos filologine analize, ar vis dėlto būtina daug plačiau išnagrinėti jos prasmę, taikymo sritį ir tikslus.

54. Konkrečiai kalbant, iškyla klausimas, ar prekių ženklo apsauga, kuri neabejotinai yra pagrindinis direktyvos tikslas, turi būti vertinama tik atsižvelgiant į prekių ženklo savininko interesus, ir todėl jai gali būti taikomi, kaip nori *Gillette*, vien ekonominiu požiūriu neišvengiamai būtini apribojimai, leidžiant kitiems verslininkams naudingai veikti rinkoje, ar vis dėlto 6 straipsnio 1 dalyje numatoma išimtis būtent tam, kad būtų atsižvelgta ir į kitų interesų svarbą.

55. Manau, kad šia nuostata atveriamos durys vertybėms ir interesams, kurie tiesiogiai neįvardijami, bet kurių būtų sunku nepaisyti žiūrint plačiau. Juo labiau kad ja savo nusistovėjusioje praktikoje remiasi ir Teisingumo Teismas (žr. 29 punktą), tvirtindamas, jog 6 straipsnio 1 dalimi „siekiama suderinti prekių ženklu suteikiamų teisių apsaugos, laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas bendrojoje rinkoje pagrindinius interesus tokiu būdu, kad prekių ženklu suteikiamos teisės galėtų atlikti savo, kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekia nustatyti ir išsaugoti EB sutartis, elemento funkciją“.

56. Kaip pabrėžia Teisingumo Teismas, turi būti suderinti šie abu skirtingi interesai, kurių tikslas užtikrinti sąžiningą konkurenciją, galiausiai suteikiant vartotojams teisę rinktis iš kelių prekių, kurios gali viena kitą pakeisti. Kitaip tariant, reikia pripažinti, kad direktyvos tikslas yra ne tik apsaugoti prekių ženklo savininko interesus, bet ir užtikrinti vartotojų teisę rinktis, suteikiant jiems ga-

10 — 5 straipsnio c punktas, cituotas 8 išnašoje.

11 — Kursyvu pažymėta mano.

rantijas dėl prekių kilmės ir leidžiant visiškai pasinaudoti privilegijomis, atsirandančiomis dėl prekių, galinčių patenkinti tuos pačius poreikius, konkurencijos.

57. Taigi, jei 6 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis skirta šiems skirtingiems interesams suderinti, iš to išplaukia, kad atliekant išsamesnę pirmiau minėtos nuostatos analizę, negalima apsiriboti argumentuojant pažodiniu tam tikros jos dalies citavimu, pabrėžiant vieną iš minėtų interesų, ir nepaisyti kitų interesų svarbos, nes, kaip nurodo pats Teisingumo Teismas, nuostatos tikslas yra juos visus suderinti.

58. Be to, šis svarbus siekis atsižvelgti į įvairius interesus ir stengtis kiek įmanoma juos suderinti, atrodo, dar kartą patvirtinamas būtent Teisingumo Teismo praktikoje, ypač gerai žinomame sprendime *BMW*[12], kuriame Teisingumo Teismas kaip tik šitaip suderino reikalavimą apsaugoti prekių ženklo savininką su reikalavimu apsaugoti vartotoją, būtent sustiprinant konkurenciją ir suteikiant visą informaciją, kuri turi būti užtikrinta vartotojui.

59. Primintina, kiek tai svarbu čia, kad ką tik paminėtoje byloje automobilių remonto dirbtuvių, nepriklausančių BMW, tinklui, savininkas remontavo šio prekių ženklo automobilius, reklaminiuose skelbimuose nurodydamas, kad jo „specializacija – BMW automobilių remontas". BMW teigimu, toks elgesys negalėjo patekti į 6 straipsnio 1 dalies c punkte numatytos išimties taikymo sritį, todėl turėjo būti laikomas *BMW* priklausančios išimtinės teisės pažeidimu. BMW nuomone, kadangi verslininkas galėjo sėkmingai siūlyti automobilių remonto paslaugas ir nenurodydamas tikslaus automobilių prekių ženklo (taigi jokio prekių ženklo), be neigiamų ekonominių padarinių jo veiklai, prekių ženklas BMW buvo naudojamas neatitinkant būtinumo sąlygos, numatytos minėtoje nuostatoje.

60. Tačiau matyti, kad Teisingumo Teismas vadovavosi kitokiu nagrinėjamos sąlygos aiškinimu nei šis, mano manymu, ne daug tesiskiriantis nuo to, kurį siūlo *Gillette*. Teisingumo Teismas, nesigilindamas į tai, ar automobilių remontininko komercinei veiklai būtų pakenkę, jeigu jis nebūtų naudojęs BMW prekių ženklo, nagrinėjo tik būtinybę suteikti visą įmanomą informaciją jo potencialiems klientams.

61. Pirmiausiai jis pastebėjo, kad „(prekių ženklas BMW buvo) naudojamas prekėms,

12 — 1999 m. vasario 23 d. Sprendimas *BMW* (Rink. p. I-905).

susijusioms su teikiamomis paslaugomis, identifikuoti, todėl (buvo) būtinas nurodyti (jų) kilmę", pridurdamas, kad „jei nepriklausomas verslininkas prižiūri ir remontuoja automobilius BMW ir iš tiesų ši sritis yra jo specializacija, jis praktiškai negali apie tai pranešti savo klientams, nepanaudodamas BMW prekių ženklo" [13].

62. Taigi Teisingumo Teismas pritarė generalinio advokato F. G. Jakobs nuomonei, išsakytai šioje byloje pateiktoje išvadoje [14], kurioje jis pabrėžė, kad esminis klausimas yra tas, ar prekybininkas pirmiau nurodytomis aplinkybėmis „gali laisvai pasirinkti formą savo teikiamoms paslaugoms apibūdinti" [15]. Generalinis advokatas galiausiai pareiškė, jog „tokio prekių ženklo naudojimo uždraudimas (tokiomis prielaidomis būtų tolygus) neteisėtam ūkio subjekto laisvių apribojimui" [16].

63. Atrodo, šioje Teisingumo Teismo praktikoje nagrinėjama sąlyga aiškinama kur kas lanksčiau, nei norėtų *Gillette*. Iš tiesų ši sąlyga atrodo įvykdyta, jei tik naudojant kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą galima išplėsti paslaugų, iš kurių potencialus pirkėjas galėtų rinktis, gamą.

64. Vadovaudamiesi tokiu aiškinimu ir šioje byloje, prieitume prie išvados, kad jei ant *LA* ašmenų pakuočių nebūtų *Gillette* prekių ženklo, galbūt nebūtų kitų būdų informuoti vartotojus apie šių prekių ir *Gillette* rankenėlių suderinamumą, todėl jų komercinio pasirinkimo galimybės galėtų nukentėti dėl informacijos stokos. Vadinasi, jei *Gillette* prekių ženklo naudojimas būtų vienintelis būdas suteikti tokią informaciją, jis turėtų būti laikomas „būtinu", kaip nurodyta direktyvoje.

65. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turėtų atsakyti į šį klausimą ir patikrinti, ar ant *LA* ašmenų pakuočių nesant nuorodos į *Gillette* prekių ženklą, potencialūs jų pirkėjai galėtų būti veiksmingai informuoti kitais būdais apie galimybę naudoti šiuos ašmenis su *Gillette* pagamintomis rankenėlėmis. *Gillette* prekių ženklo

13 — Sprendimo *BMW* 59 ir 60 punktai.

14 — 1998 m. balandžio 2 d. pateiktoje išvadoje, generalinis advokatas, apibūdindamas „nerealią" nuomonę, pagal kurią automobilių remonto dirbtuvių savininkas būtų galėjęs teikti savo paslaugas neminėdamas jokio specifinio automobilių prekių ženklo, tvirtino, kad „jei iš tiesų (jo) specializacija yra automobilių BMW priežiūra ir taisymas, sunku įsivaizduoti kaip jis galėtų efektyviai informuoti apie tai savo klientus, nenaudodamas žymens BMW" (54 punktas).

15 — Cituojamos išvados 54 punktas.

16 — Cituojamo išvados 55 punktas.

naudoti nereiktų, jei būtų numatyti vartotojams žinomi techniniai standartai, nurodantys ašmenų ir rankenėlių suderinamumą (būtent kaip minėtoje byloje dėl padangų).

66. Remiantis tuo, kas pasakyta, ir net jei ką tik išdėstytas sprendimas yra labiau priimtinas, reikia pripažinti, kad jį taikant vis dėlto išlieka nemažai abejonių, nepaisant to, kad jau vien *Gillette* bendro pobūdžio pastabų (perdėtai sumažinama prekių ženklo savininko apsauga) negalima visiškai nepaisyti. Vis dėlto, atrodo, sunku išvengti tokios pasekmės, jei ir toliau apsiribojama diskusija apie 6 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų reikalingumo patikrinimą, kaip jau buvo minėta, apsiribojant filologinio pobūdžio ginčais dėl atitinkamos šios nuostatos dalies.

67. Yra priešingai, jei atsižvelgiama į tai, kad toks nuostatoje numatytas patikrinimas nėra vienintelis, bet yra glaudžiai siejamas su tiksliai nurodyta sąlyga dėl prekių ženklo būtino naudojimo ypatumų (t. y. sąžiningos praktikos laikymosi). Kitaip tariant, tai, kad šiai sąlygai aiškinti yra skirtas atskiras prejudicinis klausimas, neturi sujaukti diskusijos ir priversti pamiršti tiesioginį ryšį tarp dviejų skirtingų nuostatos dalių, kuris būtent dėl šios priežasties daro įtaką kiekvienos jų aiškinimui.

68. Mano manymu, šį neaiškumą, kuris, kaip minėjau, neišvengiamai susijęs su būtinumo patikrinimu, galima panaikinti patikrinant prekių ženklo naudojimo sąlygas ir būdus, kaip numatyta 6 straipsnio 1 dalyje. Šiuo požiūriu taip pat galima nagrinėti teisėtą susirūpinimą dėl žalos prekių ženklo apsaugai, kuri galėtų atsirasti dėl ne tokio griežto būtinumo sąlygos aiškinimo.

69. Iš tiesų, kuo griežčiau bus tikrinama, ar vykdomos minėtos sąlygos, tuo labiau bus galima vadovautis tokiu aiškinimu. Kartu atliekant būtent tokį patikrinimą bus įmanoma lengviau nustatyti, ar prekių ženklo naudojimas iš tiesų „būtinas", ir prireikus išsklaidyti abejones, kurios apskritai šiuo klausimu galėtų iškilti.

70. Atidžiau vertinant, pats Teisingumo Teismas, pirmiausiai „nustatęs" kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo

„būtinumo" laipsnį, vėliau patikrinęs, ar toks naudojimas atitiko „sąžiningą praktiką", šioje byloje neatliko atskirų, nuoseklių patikrinimų. Jo atliktoje bendroje analizėje „būtinumo" sąvokai, rodos, buvo skiriama mažiau dėmesio, nei sąžiningos praktikos laikymuisi, taip išvengiant bet kokios painiavos dėl prekės kilmės ir užtikrinant prekių ženklo savininko apsaugą [17].

71. Taigi atsižvelgdamas tik į čia išdėstytas pastabas, siūlau Teisingumo Teismui atsakyti į trečią prejudicinį klausimą teigiant, kad kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra būtinas nurodyti prekės paskirtį tik tuo atveju, jei tai yra vienintelis būdas pateikti vartotojams visą informaciją apie šios prekės naudojimo galimybes.

Dėl ketvirtojo klausimo

72. Dabar pereikime prie Teisingumo Teismui pateikto ketvirtojo klausimo, kuriuo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo paaiškinti „sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje" sąvoką, nes pagal Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies nuostatą kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą leidžiama naudoti su sąlyga, kad toks vartojimas neprieštarauja minėtai praktikai.

73. Dėl to primename, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „„sąžiningos praktikos" sąlyga yra <...> pareigos sąžiningai elgtis teisėtų prekių ženklo savininko interesų atžvilgiu išraiška" [18]. Kadangi taip buvo pasakyta, lieka nustatyti šios pareigos reikšmę, nes Direktyvoje 89/104 ji tiksliai neapibrėžiama.

74. Tačiau atrodo, kad atsakymą į šį klausimą galima rasti analizuojant pačią Teisingumo Teismo praktiką, kurioje rasime elementų, leidžiančių nustatyti šios prievolės reikšmę. Iš tiesų Teisingumo Teismas išaiškino, kad trečioji šalis negali naudoti kito asmens prekių ženklo „taip, kad galėtų susidaryti įspūdis, jog trečioji šalis ir prekių ženklo savininkas yra komerciškai susiję, ir ypač kad egzistuoja ypatingas ryšys tarp dviejų įmonių" [19]. Jis taip pat pastebėjo, kad įmonė, kuri naudoja kito asmens prekių

17 — Žr. minėto sprendimo *BMW* 61 ir tolesnius punktus bei to paties sprendimo išvados 55 ir 56 punktus.

18 — Žr. minėto sprendimo *BMW* 61 punktą ir minėto sprendimo *Gerolsteiner Brunnen* 24 punktą.

19 — Minėto sprendimo *BMW* 64 punktas.

ženklą, neturi „nesąžiningai naudotis jo skiriamuoju požymiu arba geru vardu". Taigi nauda yra nesąžininga, kai ji gaunama dėl to, kad potencialiems pirkėjams leidžiama manyti, jog prekių ženklo savininkas ir prekę pagaminusi įmonė yra susijusios [20].

75. Paties prašymą priimti prejudicinį spendimą pateikusio teismo, Jungtinės Karalystės vyriausybės ir Komisijos siūlymu, naudingų nuorodų galima rasti ne tik Teisingumo Teismo praktikoje, bet ir Bendrijos teisės aktuose klaidinančios ir lyginamosios reklamos srityje, būtent Direktyvoje 84/450, kurią iš dalies pakeitė Direktyva 97/55.

76. Iš pastarosios direktyvos 13–15 konstatuojamųjų dalių paaiškėja, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnyje prekių ženklo savininkui suteikiama išimtinė teisė nėra pažeidžiama, jei trečioji šalis šį prekių ženklą naudoja laikydamasis Direktyvoje 97/55 nustatytų sąlygų.

20 — Minėto sprendimo *BMW* 52 ir 53 punktai. Noréčiau pažymėti, kad juose dėstomi argumentai susiję su Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalimi; tačiau 62 ir 63 punktuose Teisingumo Teismas pripažino, kad tie patys argumentai „*mutatis mutandis* tinka" 6 straipsnio 1 daliai.

77. Iš to išplaukia, kad jei informacija, kurią norima perduoti naudojant prekių ženklą, yra teisėta klaidinančios ir lyginamosios reklamos nuostatų prasme, „sąžiningos praktikos" sąlyga, numatyta Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalyje, laikoma įvykdyta.

78. Tačiau sąlygos dėl lyginamosios reklamos (kurios mus šiuo atveju labiausiai domina), nustatomos iš dalies pakeistos Direktyvos 84/450 3a straipsnyje (įterptame pagal Direktyvos 97/55 1 straipsnio 4 dalį), iš esmės nesiskiria nuo tų, kurias randame minėtoje Teisingumo Teismo praktikoje. Siekiama, kad tokia reklama nesukeltų painiavos rinkoje tarp ūkio subjekto ir konkurento (d punktas) ir ja nebūtų neteisėtai pelnomasi iš konkurentui priklausančio gerai žinomo prekių ženklo (g punktas).

79. Iš čia paminėtos Teisingumo Teismo praktikos ir iš dalies pakeistos Direktyvos 84/450 nuostatų matyti, kad kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas, galintis suklaidinti potencialius vartotojus dėl prekės kilmės, yra neleistinas. Būtent dėl to, kad vartotojai neturi manyti, jog prekė yra susijusi su prekių ženklo savininku ir todėl jos kokybė yra tokia pati kaip ir kitų jo pagamintų prekių.

80. Tačiau Suomijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės tvirtina, kad įmonė, naudojanti kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, nebūtinai siekia įtikinti, kad jos prekių kokybė atitinka prekių ženklo savininko prekių kokybę. Pats Teisingumo Teismas sprendime *BMW* iš esmės pripažino, kad kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra neteisėtas, jei šitaip verslininkas siekia „suteikti savo veiklai kokybės aurą“ [21].

81. Tačiau, kaip jau buvo minėta (žr. 59 punktą), tokios išvados padarytos dėl automobilių *BMW* remonto paslaugų. Verslininko veikla buvo susijusi su prekėmis, kurios prekių ženklu *BMW* buvo žymimos teisėtai; „kokybės aura“, kuria naudojosi verslininkas, negalėjo būti laikoma neteisėta, nes jis sugebėjo dirbti su kokybę garantuojančiu prekių ženklu *BMW* pažymėtomis prekėmis.

82. O šioje svarstomoje byloje tuo metu, kai informuojama, kad *LA* ašmenys gali būti naudojami kartu su *Gillette* rankenėlėmis, šie ašmenys jau yra pagaminti. Vadinasi, žinia apie šių dviejų prekių suderinamumą neturėtų daryti įtakos vartotojams, vertinantiems *LA* ašmenų kokybę. Tačiau, jei minint prekių ženklą, vartotojams susidarytų įspūdis, kad abiejų ašmenų kokybė yra tokia pat, sąžiningos praktikos sąlyga turėtų būti laikoma neįvykdyta.

83. Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo patikrinti, ar *Gillette* prekių ženklas ant *LA* ašmenų pakuočių buvo panaudotas siekiant tik informuoti potencialius pirkėjus apie galimybę pritvirtinti *LA* ašmenis prie *Gillette* rankenėlių, ar vis dėlto dėl šio panaudojimo sudaromas įspūdis, kad *LA* ašmenų savybės ir jų kokybė prilygsta *Gillette* ašmenų kokybei.

84. Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas „turi bendrai įvertinti kontekstą, atsižvelgdamas į visus susijusius veiksnius“ [22]. Būtent to pareikalavo Teisingumo Teismas neaiškumo rizikos faktoriaus įvertinimui atlikti, siekdamas apibrėžti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies c punktu prekių ženklo savininkui suteikiamos išimtinės teisės taikymo ribas. Tačiau,

21 — Minėto sprendimo *BMW* 53 punktas.

22 — 2000 m. birželio 22 d. Sprendimas *Marca Mode* (C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktas).

kadangi apibrėžiant sąžiningos praktikos laikymosi sąlygą šios išimtinės teisės taikymo riboms yra neišvengiamai daroma įtaka, daugiau ar mažiau jas susiaurinant, manome, kad vertindamas šią sąlygą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turėtų atsižvelgti į ką tik išsakytą nuomonę [23].

Dėl penktojo klausimo

86. Penktuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo teisėtumas priklauso nuo to, ar ūkio subjektas, ant savo parduodamos prekės naudojantis šį prekių ženklą, prekiauja taip pat preke, su kuria numatytas pirmosios prekės naudojimas.

85. Atsižvelgdamas į tai, kas prieš tai pasakyta, siūlau Teisingumo Teismui atsakyti į ketvirtą prejudicinį klausimą teigiant, kad ūkio subjektas laikosi „sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje", jei naudodamas kitam priklausantį prekių ženklą nesudaro įspūdžio, kad jis ir prekių ženklo savininkas yra komerciškai susiję, ir nesiekia nesąžiningai pasinaudoti prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu. Vien faktas, kad ūkio subjektas pats parduoda šias prekes ir nurodo ant jų pakuočių kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, nebūtinai įrodo, jog tokiu būdu jis siekia įtikinti, kad jo prekių kokybė yra tokia pat, kaip ir prekių ženklo savininko prekių. Taigi ūkio subjekto elgesys, turi būti vertinamas bendrai, atsižvelgiant į visus susijusius veiksnius.

87. Manau, kad atsakant į šį klausimą reikia išskirti du aspektus, iš kurių vienas siejamas su būtinumo sąlyga, o kitas su „sąžiningos praktikos" laikymusi, kurie abu buvo išnagrinėti analizuojant trečiąjį ir ketvirtąjį prejudicinius klausimus.

88. Pirmuoju aspektu, jei būtų pritarta būtinumo sąlygos ekonominiam vertinimui, kurį siūlo *Gillette*, dėl to, kad *LA* prekiauja ne tik ašmenimis, bet ir rankenėlėmis, kurioms galima pritaikyti šiuos ašmenis, būtų galima suabejoti sąlygos įvykdymu, nes net nenaudojant *Gillette* prekių ženklo, *LA* ašmenys turėtų paklausą rinkoje vien dėl vartotojų, įsigijusių *LA* rankenėles.

23 — Primename *in limine*, kad Teisingumo Teismas taip pat įvertino iš dalies pakeistos Direktyvos 84/450 nurodytų sąlygų vykdymo kontrolę, teigdamas, kad šiuo tikslu „reikia atsižvelgti į bendrą ginčytinos reklamos pristatymą" (2001 m. spalio 25 d. Sprendimo *Toshiba Europe*, C-112/99, Rink. p. I-7945, 60 punktas).

89. Tačiau dėl pirmiau išvardytų argumentų priėjau prie išvados, kad būtinumo sąlyga yra įvykdoma, jei kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra vienintelis būdas suteikti vartotojams visą informaciją apie parduodamos prekės naudojimo galimybes, manau, kad prekių ženklo naudojimo teisėtumo įvertinimas nepriklauso nuo to, ar trečioji šalis prekiauja taip pat preke, su kuria minėtu prekių ženklu pažymėta prekė galėtų būti naudojama.

90. Dėl „sąžiningos praktikos" sąlygos kartu su Jungtine Karalyste, Suomija ir Komisija pabrėžiu, jog šioje byloje, kad ir kokia svarbi ši sąlyga būtų, ji yra tik vienas iš elementų, į kurį prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atsižvelgti, vertindamas, ar trečioji šalis, naudojanti prekių ženklą, įvykdo šią sąlygą.

91. Todėl siūlau atsakyti į penktąjį klausimą teigiant, kad faktas, jog ūkio subjektas, savo prekei pažymėti naudojantis kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, prekiauja taip pat preke, su kuria numatytas pirmosios prekės naudojimas, yra svarbus veiksnys vertinant prekių ženklo naudojimo teisėtumą, tačiau nekeičia šio vertinimo kriterijų.

V — Išvada

92. Atsižvelgdamas į pirmiau pateiktus vertinimus, siūlau Teisingumo Teismui į *Korkein Oikeus* pateiktus prejudicinius klausimus atsakyti taip:

„1) kadangi taikant 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos Direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais,

suderinti 6 straipsnio 1 dalies c punktą reikia tik nustatyti, ar kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra būtinas nurodyti prekės (ar paslaugos) paskirtį, ir ar nesukelia painiavos dėl prekės kilmės, kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo teisėtumas turi būti vertinamas vienodai, neatsižvelgiant į tai, ar prekė yra pagrindinė, ar priedas, ar atsarginė dalis;

2) kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimas yra būtinas nurodyti prekės paskirtį, jei tai yra vienintelis būdas suteikti potencialiems pirkėjams visą informaciją apie šios prekės naudojimo galimybes;

3) ūkio subjektas laikosi „sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje", jei naudodamas kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą nesudaro įspūdžio, kad jis ir prekių ženklo savininkas yra komerciškai susiję, ir nesąžiningai nesinaudoja šio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu. Tai, kad pats ūkio subjektas parduoda tokias pačias prekes, pažymėtas kitam asmeniui priklausančiu prekių ženklu, nebūtinai reiškia, kad taip jis nori nurodyti, jog jo prekių kokybė prilygsta prekių ženklo savininko prekių kokybei. Ūkio subjekto elgesys turi būti vertinamas bendrai, atsižvelgiant į visus susijusius veiksnius;

4) faktas, kad ūkio subjektas, savo prekei pažymėti naudojantis kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, prekiauja taip pat preke, su kuria numatytas pirmosios prekės naudojimas, yra svarbus veiksnys vertinant prekių ženklo naudojimo teisėtumą, tačiau nekeičia šio vertinimo kriterijų."