TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2004 m. rugsėjo 16 d.*

Byloje C-404/02

dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagal EB 234 straipsnį,

pateikto *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* 2002 m. rugsėjo 3 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2002 m. lapkričio 12 d., byloje

Nichols plc

prieš

Registrar of Trade Marks,

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. W. A. Timmermans, teisėjai C. Gulmann (pranešėjas), J.-P. Puissochet, R. Schintgen ir N. Colneric,

* Proceso kalba: anglų.

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretorė M. Múgica Arzamendi, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2003 m. lapkričio 27 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Nichols plc*, atstovaujamos C. Morcom, QC,

— Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos P. Ormond, padedamo D. Alexander, *barrister*,

— Graikijos vyriausybės, atstovaujamos G. Skiani ir S. Trekli,

— Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos G. de Bergues ir A. Bodard-Hermant,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos K. Banks,

susipažinęs su 2004 m. sausio 15 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 3 straipsnio 1 dalies b punkto ir 6 straipsnio 1 dalies a punkto išaiškinimu.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą tarp *Nichols plc* (toliau – *Nichols*), Jungtinėje Karalystėje įsteigtos bendrovės, ir *Registrar of Trade Marks* (Prekių ženklų registravimo biuro) dėl atsisakymo registruoti plačiai paplitusią pavardę kaip prekių ženklą tam tikroms prekėms.

Teisinis pagrindas

3 Direktyvos 89/104 2 straipsnyje „Žymenys, sudarantys prekių ženklą“ nustatyta:

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo, su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“

4 Tos pačios direktyvos 3 straipsnis „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“ nustato:

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

a) žymenys, negalintys sudaryti prekių ženklų;

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

<...>“

5 Direktyvos 6 straipsnis „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“ numato:

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

a) savo vardą arba adresą;

<...>

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

<...>"

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

6 *Nichols* pateikė *Registrar of Trade Marks* paraišką įregistruoti kaip prekių ženklą pavardę „Nichols", visų pirma pardavimo automatams, taip pat maisto produktams ir gėrimams, kurie paprastai platinami per šiuos pardavimo automatus.

7 2001 m. gegužės 11 d. sprendimu *Registrar of Trade Marks* patenkino paraišką pardavimo automatų atžvilgiu, tačiau atmetė likusią jos dalį.

8 Jis pažymėjo, kad pavardė „Nichols", įskaitant jos fonetinį atitikimą „Nicholls" ir vienaskaitos formą „Nichol", yra paplitusi Jungtinėje Karalystėje, kaip matyti iš Londono telefonų knygos įrašų skaičiaus.

9 Todėl, jo nuomone, maisto produktų ir gėrimų atveju tokia pavardė savaime nėra tinkama nurodyti, kad prekės yra kilusios iš vienos ir tos pačios įmonės.

Atsižvelgiant į nagrinėjamą veiklą ir potencialų šių prekių rinkos dydį pavardę „Nichols" gali naudoti ir kiti gamintojai ar pardavėjai. Todėl mažai tikėtina, kad visuomenė darys prielaidą, jog šioje rinkoje yra vienintelė įmonė, veikianti šiuo vardu. Todėl iš jos sudarytas prekių ženklas maisto produktų ir gėrimų atveju neturi jokio skiriamojo požymio.

10 Tačiau pardavimo automatų atveju rinka yra labiau specializuota ir joje aktyviai veikia mažiau įmonių. Todėl prekių ženklas šioms prekėms gali būti įregistruotas.

11 Dėl šio sprendimo *Nichols* 2001 m. gegužės 11 d. padavė apeliacinį skundą *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.*

12 Šis teismas pastebi, kad *United Kingdom Trade Marks Registry* (Jungtinės Karalystės prekių ženklų biuras) mano, jog asmenvardžiai, ypač plačiai paplitusios pavardės, turėtų būti registruojami atsargiai, kad pirmajam įregistravusiam asmeniui nebūtų suteikta nesąžiningų pranašumų. Apskritai, kuo pavardė labiau paplitusi, tuo mažiau biuras linkęs ją įregistruoti, jeigu neįrodyta, kad pavardė iš tikrųjų turi skiriamųjų požymių. Šis biuras taip pat atsižvelgia į prekių ir paslaugų kiekį bei į asmenų, turinčių tokią pat ar panašią pavardę, kuriems registravimas galėtų turėti įtakos, skaičių.

13 Prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas mano, kad nėra aišku, ar plačiai paplitusi pavardė turi būti laikoma neturinčia skiriamojo požymio tol, kol dėl naudojimo ji neįgyja šio požymio.

14 Šio teismo nuomone, reikia atsižvelgti į Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintą prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimą tais atvejais, kai trečioji šalis vartoja savo vardą. Anot jo, kuo šioje nuostatoje įtvirtintas apribojimas yra platesnis, tuo mažesnė tikimybė, kad registravimas taps kliūtimi suinteresuotam asmeniui. Todėl reikia išnagrinėti, kokie Direktyvos 89/104 6 straipsnyje numatyti apribojimai yra svarbūs prašomo registruoti prekių ženklo skiriamojo požymio nustatymui.

15 Šiuo atveju prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas siekia sužinoti, ar 6 straipsnio 1 dalies a punktas gali būti taikomas ne tik fiziniams asmenims, bet ir firmos vardams. Be to, jis klausia, ką reiškia šioje nuostatoje pateikiama formuluotė „sąžininga praktika".

16 Šiomis aplinkybėmis *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1. Kokiomis aplinkybėmis gali būti atsisakyta registruoti iš vienos atskiros pavardės sudarytą prekių ženklą (t. y. „žymenį", atitinkantį Direktyvos 89/104/EEB 2 straipsnio reikalavimus) motyvuojant tuo, kad jis neturi „jokių skiriamųjų požymių" direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkto prasme?

2. Ypač, ar žymenį, kol jis dėl naudojimo neįgijo skiriamojo požymio

   a) privaloma, ar

   b) galima, atsisakyti registruoti, jeigu jį sudaro valstybėje narėje, kurioje prašoma įregistruoti prekių ženklą arba vienoje ar keliose kitose valstybėse narėse plačiai paplitusi pavardė?

3. Jeigu į antro klausimo a arba b punktą būtų atsakyta teigiamai, ar nacionalinės valdžios institucijos gali vertinti aplinkybes remdamosi numanomais paprasto vartotojo lūkesčiais, susijusiais su prekėmis/paslaugomis, atsižvelgiant į pavardės paplitimą toje valstybėje narėje, nagrinėjamų prekių/paslaugų rūšį ir pavardės vartojimo nagrinėjamoje rinkoje paplitimą?

4. Ar siekiant nustatyti, ar pavardė turi skiriamųjų požymių direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, yra svarbu tai, jog įregistruoto prekių ženklo suteiktos teisės ribojamos pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą?

5. Jeigu taip,

   a) ar direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punkte pateikiamas žodis „vardas" taikomas ir bendrovėms ar firmoms, ir

b) kaip reikia suprasti formuluotę „sąžininga praktika pramoninėje ir komercinėje veikloje"; ypač, ar ši formuluotė taikoma, kai

i) asmuo, kuriam pateiktas protestas dėl ženklo naudojimo, iš tikrųjų neklaidina visuomenės vartodamas savo vardą arba

ii) asmuo, kuriam pateiktas protestas dėl ženklo naudojimo, tokiu vartojimu klaidina tik atsitiktinai?"

Dėl pirmų keturių klausimų

17 Pirmais keturias klausimais, kurie turi būti nagrinėjami kartu, prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas iš esmės klausia, remiantis kokiais kriterijais pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą reikia įvertinti, ar prekių ženklas, kurį sudaro pavardė, turi skiriamųjų požymių, ypač tuomet, kai pavardė yra plačiai paplitusi, ir ar aplinkybė, kad prekių ženklo suteikiamos teisės ribojamos pagal šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktą, turi įtakos tokiam vertinimui.

Teisingumo Teismui pateiktos pastabos

18 *Nichols* mano, kad negalima atsisakyti registruoti prekių ženklą motyvuojant tik tuo, jog kalbama apie plačiai paplitusią pavardę. Pareiškėjas nurodo į savavališką pradinio

ginčo metu pasirinkto kriterijaus pobūdį, t. y. pavardės įrašų Londono telefonų knygoje skaičių. Pavardės negali būti vertinamos kitaip nei kiti žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą. Pavardės turėtų būti registruojamos kaip ir visi kiti žymenys tuomet, kai jos leidžia atskirti prekes ir paslaugas, kurioms jos buvo registruotos, pagal jų kilmę. Vertinant skiriamąjį požymį, reikia atsižvelgti į Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

19 Graikijos ir Prancūzijos vyriausybės bei Komisija mano, kad pavardės, net ir paplitusios, turi būti traktuojamos kaip ir kitos žymenų kategorijos, t. y. atsižvelgiant į nagrinėjamas prekes ar paslaugas ir į atitinkamos visuomenės dalies požiūrį į prekių ženklo kilmės nurodymo funkciją.

20 Jungtinės Karalystės vyriausybės nuomone, labai mažai tikėtina, kad paplitusi pavardė pažymėtų tik paraišką dėl šios pavardės įregistravimo kaip prekių ženklo pateikusios įmonės prekes ar paslaugas. Prekių ženklas, kuris pažymi ne tik tam tikros įmonės prekes ar paslaugas, negali būti įregistruotas, kadangi jis patenka į Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sferą. Tokiu atveju prekių ženklas neatlieka kilmės nuorodos funkcijos. Būtina atsižvelgti į numanomus su prekių ženklu susijusius paprasto vartotojo lūkesčius. Aplinkybėms, į kurias būtina atsižvelgti, gali būti priskiriamas pavardės paplitimas, įmonių, siūlančių atitinkamas prekes ar paslaugas, skaičius, taip pat pavardės vartojimo atitinkamoje verslo šakoje paplitimas.

21 Prancūzijos vyriausybė, Jungtinės Karalystės vyriausybė ir Komisija mano, kad Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punktas neturi įtakos skiriamojo

požymio vertinimui, kuris atliekamas pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Teisingumo Teismo atsakymas

22 Direktyvos 89/104 2 straipsnyje pateikiamas žymenų, galinčių būti prekių ženklais, jeigu šie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų, t. y. atlikti prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją, sąrašas, kuris šios direktyvos septintoje preambulės konstatuojamojoje dalyje vadinamas „pavyzdiniu". Šiame sąraše aiškiai nurodyti „asmenvardžiai".

23 Prekių ženklo skiriamasis požymis Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punkto prasme turi būti vertinamas atsižvelgiant, viena vertus, į prekes ar paslaugas, kurioms prekių ženklas buvo įregistruotas, o, kita vertus, į atitinkamos visuomenės dalies požiūrį (žr. 2002 m. birželio 18 d. Sprendimo *Philips*, C-299/99, Rink. p. I-5475, 59 ir 63 punktus bei 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Henkel*, C-218/01, Rink. p. I-1725, 50 punktą).

24 Nagrinėjama norma šiuo atveju neskiria įvairaus pobūdžio žymenų (žr. šiuo klausimu 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Linde ir kt.*, C-53/01–C-55/01, Rink. I-3161, 42 punktą ir apie identišką 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL 1994, L 11, p. 1) 7 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatą — 2004 m. birželio 28 d. nutarties *Glaverbel prieš VRDT*, C-445/02 P, Rink. p. I-6267, 21 punktą).

25 Taigi prekių ženklų, sudarytų iš asmenvardžių, skiriamųjų požymių vertinimo kriterijai yra tokie patys, kaip ir kitų prekių ženklų kategorijoms taikomi kriterijai.

26 Šiems ženklams neturi būti taikomi griežtesni bendri vertinimo kriterijai, pavyzdžiui,

— iš anksto nustatytas tokį pat vardą turinčių asmenų skaičius, kurį peržengus vardas galėtų būti laikomas neturinčiu skiriamojo požymio,

— įmonių, siūlančių tokios pačios rūšies prekes ar paslaugas, kaip ir tos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, skaičius ir

pavardžių vartojimo atitinkamoje verslo šakoje paplitimas.

27 Bet kokios kategorijos prekių ženklo skiriamieji požymiai turi būti konkretaus vertinimo objektu.

28 Atliekant tokį konkretų vertinimą gali iš tikrųjų paaiškėti, kad, pavyzdžiui, atitinkamos visuomenės dalies vertinimas nebūtinai vienodas kiekvienos kategorijos atžvilgiu, ir todėl gali pasitvirtinti, kad tam tikrų kategorijų prekių ženklų atveju yra sudėtingiau įrodyti skiriamųjų požymių buvimą, nei kitoms kategorijoms priklausančių prekių ženklų atveju (žr., *inter alia* 23 punkte minėto sprendimo *Henkel* 52 punktą, taip pat dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto – 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, nuo C-468/01 P iki C-472/01 P, dar nepaskelbto Rinkinyje, 36 punktą ir minėtos nutarties *Glaverbel prieš VRDT* 23 punktą).

29 Tačiau aplinkybė, kad tam tikrais atvejais yra sunkiau atlikti konkretų tam tikrų prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimą, negali pateisinti prielaidos, kad tokie prekių ženklai *a priori* neturi skiriamųjų požymių arba gali jų įgyti tik juos naudojant pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį.

30 Kaip ir šnekamosios kalbos sąvoka, taip ir plačiai paplitusi pavardė gali atlikti prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją, ir todėl turėti skiriamųjų požymių atitinkamų prekių ar paslaugų atžvilgiu, jeigu jai nėra taikomas kitoks atsisakymo registruoti pagrindas nei nurodytas Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. bendrinė prekių ženklo reikšmė arba jo aprašomasis pobūdis, arba ankstesnių teisių buvimas.

31 Negalima atsisakyti registruoti prekių ženklo, kurį sudaro pavardė, siekiant išvengti privalumo suteikimo pirmajam paraišką pateikusiam asmeniui, kadangi Direktyvoje 89/104 nėra jokių nuostatų apie privalumo suteikimo išvengimą, neatsižvelgiant, tarp kita ko, į prašomo įregistruoti prekių ženklo kategoriją.

32 Bet kuriuo atveju aplinkybė, kad Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punktas leidžia tretiesiems asmenims vartoti savo vardą komercinėje apyvartoje, neturi įtakos prekių ženklo skiriamųjų požymių buvimo vertinimui, atliekamam pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

33 Iš tikrųjų Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punktas bendrai nustato įregistruoto prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimą, t. y. konstatavus, jog prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, įmonių, turinčių tokį patį ar panašų pavadinimą, kaip ir registruotas prekių ženklas, naudai. Todėl į šią nuostatą negalima atsižvelgti atliekant konkretų prekių ženklo skiriamųjų požymių vertinimą iki jo įregistravimo.

34 Todėl į pirmuosius keturis klausimus reikia atsakyti, kad prekių ženklo, kurį sudaro pavardė, net jei ji yra paplitusi, skiriamųjų požymių pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą buvimo vertinimas turi būti atliekamas konkrečiai pagal kriterijus, taikomus visiems šios direktyvos 2 straipsnyje numatytiems žymenims, visų pirma prekių ar paslaugų, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas, atžvilgiu ir, antra, atitinkamos visuomenės dalies požiūrio atžvilgiu. Aplinkybė, kad prekių ženklo suteikiamos teisės ribojamos pagal Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punktą, neturi įtakos šiam vertinimui.

Dėl penkto klausimo

35 Penkto klausimo atveju konstatuotina, kad jis buvo pateiktas tik tam atvejui, jeigu būtų teigiamai atsakyta į ketvirtą klausimą. Kadangi į pastarąjį buvo atsakyta neigiamai, į penktą klausimą atsakyti nebereikia.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

36 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti pastarasis teismas. Kitų bylos dalyvių, pateikusių Teisingumo Teismui savo pastabas, išlaidos nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:

Prekių ženklo, kurį sudaro pavardė, net jei ji yra paplitusi, skiriamųjų požymių pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies b punktą buvimo vertinimas turi būti atliekamas konkrečiai pagal kriterijus, taikomus visiems šios direktyvos 2 straipsnyje numatytiems žymenims, visų pirma prekių ar paslaugų, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas, atžvilgiu ir, antra, atitinkamos visuomenės dalies požiūrio atžvilgiu. Aplinkybė, kad prekių ženklo suteikiamos teisės ribojamos pagal Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punktą, neturi įtakos šiam vertinimui.

Parašai.