TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS
2006 m. rugsėjo 7 d.*

Byloje C-108/05

dėl *Gerechtshof te 's-Gravenhage* (Nyderlandai) 2005 m. sausio 27 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2005 m. kovo 4 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Bovemij Verzekeringen NV

prieš

Benelux-Merkenbureau,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (pranešėjas) ir E. Levits,

* Proceso kalba: olandų.

generalinė advokatė E. Sharpston,
posėdžio sekretorė M. Ferreira, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. vasario 2 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Bovemij Verzekeringen NV*, atstovaujamos *advocaat* E. M. Matser,

— *Benelux-Merkenbureau*, atstovaujamos *advocaaten* C. Van Nispen ir E. D. Huisman,

— Nyderlandų vyriausybės, atstovaujamos H. Sevenster ir M. de Grave,

— Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos *barrister* S. Malynicz,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos W. Wils ir N. B. Rasmussen,

susipažinęs su 2006 m. kovo 3 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės 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, toliau – direktyva) 3 straipsnio 3 dalies aiškinimu.

2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp *Bovemij Verzekeringen NV* (toliau – *Bovemij*) ir *Benelux-Merkenbureau* (Beniliukso prekių ženklų tarnyba, toliau – BPŽT) dėl to, kad pastaroji atsisakė žymenį EUROPOLIS įregistruoti kaip prekių ženklą.

Teisinis pagrindas

3 Direktyvos 1 straipsnyje įtvirtinta:

„Ši direktyva taikoma kiekvienam prekių ar paslaugų ženklui, kuris gali būti registruojamas arba gali būti kreipiamasi dėl jo registracijos valstybėje narėje kaip individualaus prekių ženklo, kolektyvinio prekių ženklo ar garantinio arba sertifikacijos ženklo, arba kuris gali būti registruojamas arba kreipiamasi dėl jo registracijos Beniliukso prekių ženklų tarnyboje arba turi valstybėje narėje galiojančią tarptautinę registraciją.“

4 Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje numatyta:

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

a) <...>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c) prekių ženklai, sudaryti tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes;

d) prekių ženklai, sudaryti tik iš tokių žymenų arba požymių, kurie dabartinėje kalboje, sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje tapo įprastiniais;

<...>“

5 Pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį:

„Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį

požymį. Bet kuri valstybė narė gali papildomai numatyti, jog ši nuostata taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos registruoti padavimo arba registravimo datos."

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

6 1997 m. gegužės 28 d. *Bovemij* pateikė BPŽT paraišką registruoti žymenį EUROPOLIS kaip žodinį prekių ženklą paslaugoms, priklausančioms šioms peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti klasėms:

36 klasė: draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; tarpininkavimas ir sandoriai nekilnojamojo turto srityje;

39 klasė: vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas.

7 1997 m. spalio 31 d. laišku BPŽT pranešė *Bovemij* apie savo laikiną atsisakymą registruoti paraišką. BPŽT nurodė šias priežastis:

„Žymenį EUROPOLIS sudaro įprastas dėmuo EURO (Europai) bei bendrinis žodis POLIS, o su 36 ir 39 klasėms priskirtoms paslaugoms jis susijęs tik tuo, kad apibūdina, jog polisas galioja Europoje. Todėl žymuo neturi jokio skiriamojo požymio <...>"

8 1998 m. balandžio 14 d. laišku *Bovemij* dėl šio laikino atsisakymo registruoti paraišką pateikė skundą, tvirtindama, kad *Europolis BV*, *Bovemij* dukterinė bendrovė, nagrinėjamą žymenį kaip prekių ženklą nuolat naudojo komercinėje veikloje nuo 1988 metų. Šiam tvirtinimui pagrįsti *Bovemij* pateikė tris su dviračių draudimu susijusias *Europolis BV* brošiūras ir pažadėjo prireikus pateikti papildomų įrodymų.

9 1998 m. gegužės 5 d. laišku BPŽT nurodė, kad *Bovemij* skunde ji nerado priežasčių peržiūrėti savo laikiną atsisakymą registruoti, patikslindama, jog žymuo neįgijo pripažinimo jį naudojant, nes tvirtinama naudojimo trukmė tam buvo nepakankama, ir pateikti įrodymai tik patvirtino žymens, kaip komercinio pavadinimo, naudojimą.

10 1998 m. gegužės 28 d. laišku BPŽT pranešė *Bovemij* apie savo sprendimą dėl „galutinio atsisakymo“ registruoti paraišką.

11 *Bovemij* pateikė *Gerechtshof te 's-Gravenhage* (Hagos apeliacinis teismas) ieškinį, kuriuo siekiama, kad BPŽT būtų nurodyta įtraukti pateiktą žymenį į prekių ženklų registrą. Šiam ieškiniui pagrįsti *Bovemij* pirmiausia nurodė, jog pats žymuo EUROPOLIS turi skiriamąjį požymį, ir papildomai nurodė, kad šis žymuo įgijo pripažinimą dėl naudojimo iki paraiškos padavimo datos. BPŽT nesutiko su šiais argumentais.

12 Dėl pagrindinio *Bovemij* argumento *Gerechtshof* konstatavo, kad pateiktą žymenį sudaro žodžio „POLIS“ ir dėmens „EURO“ derinys. Žodis „polis“ olandų kalba paprastai reiškia draudimo sutartį. Tai daugelį skirtingų draudimo rūšių apimantis bendrinis žodis. „EURO“ yra piniginio vieneto, šiuo metu naudojamo Beniliukso šalyse, pavadinimas (jau žinomas paraiškos padavimo momentu) ir taip pat yra žodžių „Europa“ ir „europinis“ įprastinė santrumpa. *Gerechtshof* nuomone, tai yra taip dažnai vartojamas žodis, kad negalima sutikti, jog egzistuoja koks nors savarankiškas skiriamasis požymis. Šio teismo manymu, EURO dabartinėje kalboje taip pat gali žymėti pagrindinę paslaugų ypatybę: šių paslaugų europinę kokybę, kilmę ar paskirtį. Taigi dėmuo EURO pagrindinėje byloje nagrinėjamam žymeniui suteikia europinio draudimo reikšmę.

13 Todėl *Gerechtshof* mano, jog žymenį EUROPOLIS sudaro tik ženklai ir nuorodos, kurie prekyboje gali apibūdinti prekių ypatumus, ir kad pats šis žymuo neturi jokio skiriamojo požymio.

14 Dėl papildomo antrojo argumento, jog žymuo EUROPOLIS įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, *Bovemij* tvirtinimu, tam, kad žymuo įgytų pripažinimą dėl naudojimo, pakanka – jei yra įvykdytos kitos sąlygos, – kad didelėje Beniliukso teritorijos dalyje, kurią gali sudaryti vien Nyderlandai, šis žymuo būtų laikomas prekių ženklu.

15 BPŽT šiuo atžvilgiu teigė, jog tam, kad būtų įgytas pripažinimas dėl jo naudojimo būtina, jog žymuo dėl naudojimo būtų laikomas prekių ženklu visoje Beniliukso teritorijoje, t. y. Belgijos Karalystėje, Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje ir Nyderlandų Karalystėje.

16 *Gerechtshof* konstatavo, kad šalys nesutarė dėl teritorijos, į kurią reikia atsižvelgti, siekiant nustatyti pripažinimo įgijimą dėl naudojimo.

17 Jis patikslino, kad kalbant apie Beniliukso šalis šį klausimą reikia nagrinėti atsižvelgiant į paraiškos padavimo datą, todėl galima atsižvelgti tik į žymens EUROPOLIS naudojimą iki 1997 m. gegužės 28 dienos.

18 Šiomis aplinkybėmis *Gerechtshof* sustabdė bylos nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui šiuo prejudicinius klausimus:

„1) Ar direktyvos 3 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama kaip reiškianti, jog norint, jog žymuo (nagrinėjamu atveju Beniliukso prekių ženklas) įgytų skiriamąjį požymį dėl naudojimo, kaip nurodyta šioje dalyje, būtina, kad suinteresuota visuomenė iki paraiškos padavimo datos jį laikytų prekių ženklu visoje Beniliukso teritorijoje, t. y. Belgijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

2) Ar direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje numatyta registracijos sąlyga yra įvykdyta, jei žymenį dėl jo naudojimo suinteresuota visuomenė didelėje Beniliukso teritorijos dalyje suvokia kaip prekių ženklą, ir ar ši didelė dalis gali apsiriboti, pavyzdžiui, Nyderlandais?

3) a) Ar vertinant direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje numatytą dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį žymens, sudaryto iš vieno ar kelių valstybės narės teritorijos (ar kaip nagrinėjamu atveju – Beniliukso teritorijos) oficialiosios kalbos žodžių, reikia atsižvelgti į šioje teritorijoje esančius kalbinius regionus?

b) Ar siekiant žymenį registruoti kaip prekių ženklą, pakanka, – jei kitos registracijos sąlygos yra įvykdytos, – kad suinteresuota visuomenė žymenį suvoktų kaip prekių ženklą didelėje valstybės narės, kurioje ši kalba yra oficialioji, kalbinio regiono (arba kaip nagrinėjamu atveju – Beniliukso teritorijos), dalyje?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo ir antrojo klausimų

19 Pirmaisiais dviem klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, į kokią teritoriją turi būti atsižvelgta vertinant, ar direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme žymuo įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo valstybėje narėje arba valstybių narių, turinčių bendrus prekių ženklus reglamentuojančius teisės aktus, grupėje, pavyzdžiui, Beniliukse.

20 Pirmiausia dėl BPŽT registruotų prekių ženklų reikia priminti, kad Beniliukso teritorija turi būti prilyginama valstybės narės teritorijai, nes direktyvos 1 straipsnis šiuos prekių ženklus prilygina valstybėje narėje registruotiems prekių ženklams (1999 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *General Motors*, C-375/97, Rink. p. I-5421, 29 punktas).

21 Direktyvos 3 straipsnio 3 dalis nenumato savarankiškos prekių ženklo registravimo teisės. Joje įtvirtina šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b–d punktuose išvardytų atsisakymo registruoti pagrindų išimtis. Todėl jos reikšmė turi būti aiškinama atsižvelgiant į šiuos atsisakymo registruoti pagrindus.

22 Norint įvertinti, ar minėti atsisakymo registruoti pagrindai turi būti atmesti, nes buvo įgytas skiriamasis požymis dėl naudojimo pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, svarbi tik atitinkamos valstybės narės teritorijos dalyje (arba šiuo atveju Beniliukso teritorijos dalyje), kurioje buvo pateikti atsisakymo registruoti pagrindai, vyraujanti padėtis (šiuo klausimu dėl 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) 7 straipsnio 3 dalies, kuri iš esmės tapati direktyvos 3 straipsnio 3 daliai, žr. 2006 m. birželio 22 d. Sprendimo *August Storck KG prieš VRDT*, C-25/05 P, Rink. p. I-5719, 83 punktą).

23 Todėl į pirmuosius du klausimus reikia atsakyti, jog direktyvos 3 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama kaip reiškianti, kad šios nuostatos pagrindu galima registruoti prekių ženklą tik tuo atveju, jei įrodoma, jog šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo visoje valstybės narės teritorijos arba Beniliukso atveju – visoje jo teritorijos, kurioje galioja atsisakymo registruoti pagrindas, dalyje.

Dėl trečiojo klausimo

24 Savo trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, kiek reikia atsižvelgti į valstybės narės ar šiuo atveju Beniliukso kalbinius regionus, norint įvertinti dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį, kalbant apie prekių ženklą, sudarytą iš vieno ar kelių valstybės narės ar Beniliukso oficialiosios kalbos žodžių.

25 Pagrindinėje byloje BPŽT ir prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas manė, kad nagrinėjamas žymuo yra apibūdinantis ir neturi skiriamojo požymio, ir tai sudaro direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytus atsisakymo registruoti pagrindus. Jie priėjo prie tokios išvados būtent dėl to, kad olandiškai žodis „polis" paprastai reiškia draudimo sutartį. Todėl pagrindinėje byloje nustatyti atsisakymo registruoti pagrindai galioja tik olandiškai kalbančioje Beniliukso dalyje.

26 Atsižvelgiant į atsakymą į pirmuosius du klausimus, reikia padaryti išvadą, kad norint įvertinti, ar dėl naudojimo toks prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį, kuris pagrįstų atsakymo registruoti pagrindų atmetimą pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, reikia atsižvelgti į olandiškai kalbančią Beniliukso dalį.

27 Taip apibrėžtame kalbiniame regione kompetentinga valdžios institucija turi įvertinti, ar suinteresuotieji asmenys arba nors didelė jų dalis dėl prekių ženklo atpažįsta nagrinėjamą prekę ar paslaugą kaip susijusią su konkrečia įmone (šiuo klausimu žr. 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 52 punktą ir 2002 m. birželio 18 d. Sprendimo *Philips*, C-299/99, Rink. p. I-5475, 61 punktą).

28 Todėl į trečiąjį klausimą reikia atsakyti, kad kai prekių ženklą sudaro vienas ar keli valstybės narės arba Beniliukso oficialiosios kalbos žodžiai, jei atsisakymo registruoti pagrindas galioja tik viename valstybės narės kalbiniame regione ar Beniliukso atveju – viename iš jo kalbinių regionų, turi būti nustatyta, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo visame šiame kalbiniame regione. Taip apibrėžtame kalbiniame regione turi būti įvertinta, ar suinteresuotieji asmenys arba bent didelė jų dalis dėl prekių ženklo atpažįsta nagrinėjamą prekę ar paslaugą kaip susijusią su konkrečia įmone.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

29 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

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

1. **1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama kaip reiškianti, kad šios nuostatos pagrindu galima registruoti prekių ženklą tik tuo atveju, jei įrodoma, jog šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo visoje valstybės narės teritorijos arba Beniliukso atveju – visoje jo teritorijos, kurioje galioja atsisakymo registruoti pagrindas, dalyje.**

2. **Kai prekių ženklą sudaro vienas ar keli valstybės narės arba Beniliukso oficialiosios kalbos žodžiai, jei atsisakymo registruoti pagrindas galioja tik viename valstybės narės kalbiniame regione ar Beniliukso atveju – viename iš jo kalbinių regionų, turi būti nustatyta, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo visame šiame kalbiniame regione. Taip apibrėžtame kalbiniame regione turi būti įvertinta, ar suinteresuotieji asmenys arba bent didelė jų dalis dėl prekių ženklo atpažįsta nagrinėjamą prekę ar paslaugą kaip susijusią su konkrečia įmone.**

Parašai.