GENERALINIO ADVOKATO
F. G. JACOBS IŠVADA,
pateikta 2005 m. lapkričio 24 d. [1]

1. Kokiomis sąlygomis valstybėje narėje gali būti įregistruotas prekių ženklas, kai kitos valstybės narės kalboje jis neturi skiriamųjų bruožų, o tik žymi ar apibūdina atitinkamas prekes?

2. Toks iš esmės yra *Audiencia Provincial de Barcelona* (Barselonos provincijos teismo) pateiktas klausimas. Taip pat kyla klausimas, ar tuo atveju, jei prekių ženklas gali būti įregistruotas, prekių ženklo savininkas gali jį panaudoti siekdamas sutrukdyti šiuo prekių ženklu žymimų prekių importui.

3. Šie klausimai kilo siekiant Ispanijoje įregistruoti prekių ženklą MATRATZEN, vokiečių kalbos žodį, reiškiantį „čiužiniai", kuris vartojamas čiužiniams ir kitoms susijusioms prekėms atskirti [2].

Atitinkamos Bendrijos teisės nuostatos

4. EB 28 straipsnis numato, kad valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. EB 30 straipsnis numato, kad EB 28 straipsnio nuostatos „nekliudo taikyti prekių importo, eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jei jie yra pateisinami <...> pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimu".

5. Prekių ženklų direktyvos [3] 7 konstatuojamoji dalis numato:

„šio įstatymų suderinimo tikslams pasiekti reikia, kad registruoto prekių ženklo įgijimo bei jo išlaikymo sąlygos visose valstybėse narėse būtų vienodos; <...> turi būti pateik-

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — Kadangi pagrindinis procesas yra susijęs su prekėmis, o ne paslaugomis, prejudiciniame klausime tuo ir apsiribota. Tačiau atitinkami teisės aktai taikomi ir paslaugoms.

3 — 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).

tas baigtinis atsisakymo registruoti arba registracijos negaliojimo priežasčių <...> sąrašas."

6. 3 straipsnio 1 dalis numato:

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

<...>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c) prekių ženklai, susidedantys tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę <...> arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes."

7. 4 straipsnio 1 dalis numato:

„Prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija bus paskelbiama negaliojančia:

<...>

b) jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės <...>."

8. 5 straipsnio 1 dalies b punktas suteikia prekių ženklo savininkui teisę uždrausti kitiems asmenims vartoti prekybos veikloje „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".

9. 6 straipsnio 1 dalies b punktas numato, kad prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti:

„požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme <...> arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis."

10. Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo [4] taip pat susijęs su tuo pačiu metu vykstančiais procesais dėl to paties klausimo, kuris kilo dėl dviejų pasiūlytų Bendrijos prekių ženklų, kuriuose yra žodis „Matratzen" [5].

11. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatos yra tokios pačios kaip ir Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintos nuostatos.

12. Reglamento 7 straipsnio 2 dalis numato, kad 7 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos.

13. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktas numato, kad prekių ženklas neregistruojamas, jei ankstesnio nacionalinio prekių ženklo savininkas prieštarauja registravimui ir „jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; galimybė suklaidinti apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu".

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

14. Vokietijoje įsteigta bendrovė *Matratzen Concord AG* (toliau – *Matratzen Concord*) kreipėsi dėl ispaniško prekių ženklo *MATRATZEN*, kuris 1994 m. buvo suteiktas Ispanijoje įsteigtai bendrovei *Hukla Germany SA* (toliau – *Hukla*) visų rūšių baldams, visų pirma „poilsio baldams, kaip antai lovos, miegamosios lovos, viengulės lovos, lopšiai, kanapos, hamakai, dviaukštės lovos ir nešiojamieji lopšiai, sulankstomi baldai, lovų ir baldų ratukai, naktiniai staliukai, kėdės, foteliai ir taburetės, lovų rėmai, šiaudų čiužiniai, čiužiniai ir pagalvės", panaikinimo dėl to, kad šį prekių ženklą sudarantis žodis yra bendrinis ir gali klaidinti vartotojus dėl siekiamų išskirti „prekių ar paslaugų pobū-

4 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).

5 — Žr. šios išvados 18–32 punktus.

džio, kokybės, savybių ar geografinės kilmės". *Matratzen Concord* prašymas panaikinti prekių ženklą buvo atmestas. Ji pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo teigdama, kad tokio prekių ženklo įregistravimas ir naudojimas neteisėtai apribojo laisvą prekių judėjimą Europos Sąjungoje.

15. *Juzgado de lo Civil de Primera Instancia de Barcelona* (Barselonos pirmosios instancijos teismas) nusprendė, kad žodis MATRATZEN negali nei klaidinti Ispanijos vartotojų prekės ženklu žymimų prekių atžvilgiu, nei būti klasifikuojamas kaip bendrinis, nepaisant to, kiek Vokietijos piliečių nuolatos gyvena Ispanijoje. Sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nurodoma, kad Ispanijos teismų praktika iš kitų kalbų pasiskolintus pavadinimus laiko dirbtiniais, įnoringais ar išgalvotais, nebent jie panašūs į ispanų kalbos žodžius, darant prielaidą, kad paprastas vartotojas žino jų reikšmę ir kad reikšmė, paprastai priskiriama pasakymui ar užsienio kalbos žodžiams, nacionalinėje rinkoje įgijo tikrąją reikšmę.

16. *Matratzen Concord* apeliacine tvarka apskundė šį sprendimą *Audiencia Provincial de Barcelona*, kuris laikosi nuomonės, kad įregistravus prekių ženklą jo savininkas atsiduria situacijoje, kuri gali būti panaudota riboti ar varžyti čiužinių importą iš šalių, kur kalbama vokiečių kalba, ir taip, pažeidžiant EB 28 straipsnį, riboti laisvą prekių judėjimą. Todėl jis Teisingumo Teismui pateikė prejudicinį klausimą, ar remiantis šiuo pagrindu galima ginčyti prekių ženklo įregistravimą. Nacionalinio teismo prejudicinis klausimas yra toks:

„Ar prekių ženklo registracijos galiojimas valstybėje narėje, kai tas prekių ženklas neturi jokio skiriamojo požymio arba naudojamas prekyboje pažymėti juo saugomą prekę <...>, nurodytas kitos valstybės narės kalba, kuria registracijos valstybėje narėje nekalbama, kaip yra, pavyzdžiui, Ispanijos prekių ženklo MATRAZEN, kuris naudojamas čiužiniams ir kitoms susijusioms prekėms atskirti, atveju, gali sudaryti užslėptą valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimą?"

17. Pastabas raštu pateikė *Matratzen Concord*, *Hukla*, Jungtinė Karalystė ir Komisija. Surengti posėdžio niekas neprašė, todėl jis nebuvo surengtas.

Bendrijos prekių ženklas

18. *Matratzen Concord* taip pat dalyvauja dviejuose atskiruose ginčuose su Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams

ir pramoniniam dizainui) (VRDT), prasidėjusiems jai pateikus dviejų Bendrijos prekių ženklų įregistravimo paraišką pagal Reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklo. Prašomi įregistruoti prekių ženklai buvo vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro žodžiai MATRATZEN MARKT CONCORD ir čiužinius nešančio žmogaus paveikslėlis, bei žodinis prekių ženklas MATRATZEN CONCORD. Šie procesai, kurie šiuo metu yra pasibaigę, kiek jie susiję su šia byla, vyko taip.

19. Prekės, kurioms buvo siekiama įregistruoti prekių ženklus, yra „Čiužiniai; pripučiami čiužiniai; lovos; lentų paklotai, pagaminti ne iš metalo; užklotai; patalynė; <...> Antklodės; pagalvių užtiesalai; paklodės ir užvalkalai; dygsniuotos pūkinės antklodės (užtiesalai); batisto apklotai; čiužinių uždangalai; miegmaišiai". Paskelbus paraiškas *Hukla* pareiškė protestą, grindžiamą Ispanijoje jau įregistruotu ankstesniu prekių ženklu. Savo proteste *Hukla* rėmėsi atitinkamu atsisakymo įregistruoti pagrindu, numatytu Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkte, būtent tuo, kad egzistuoja galimybė, jog dalį visuomenės gali suklaidinti prašomi įregistruoti Bendrijos prekių ženklai ir ankstesnis nacionalinis prekių ženklas.

20. VRDT protestų skyrius, laikydamasis nuomonės, kad egzistuoja tokia galimybė suklaidinti, atmetė paraišką dėl anksčiau nurodytų prekių.

21. Antroji apeliacinė taryba atmetė *Matratzen Concord* skundus. Iš esmės Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad Ispanijoje šie du prekių ženklai laikomi panašiais ir kad dalis šiais prekių ženklais žymimų prekių yra labai panašios, o kitos – tapačios. Remdamasi šia analize, Apeliacinė taryba manė, kad egzistuoja galimybė suklaidinti visų paraiškoje nurodytų prekių kategorijų atžvilgiu, kaip numatyta 8 straipsnio 1 dalies b punkte.

22. *Matratzen Concord* pareiškė ieškinį Pirmosios instancijos teismui [6]. Iš esmės ji nurodė du pagrindus: pirmą dėl 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo, antrą dėl laisvo prekių judėjimo principo pažeidimo.

23. Pirma, ji tvirtino, kad du nagrinėjami prekių ženklai nėra panašūs, bet, atvirkščiai, labai skirtingi. Pirmosios instancijos teismas atmetė šį argumentą.

24. Antra, *Matratzen Concord* tvirtino, kad tuo atveju, jei nacionalinį prekių ženklą, kurį

6 — 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Rink. p. II-4335) ir sprendimas byloje T-105/02, kuri vėliau buvo nutraukta. Šioje išvadoje nagrinėjamas tik apeliacinis skundas byloje T-6/01.

sudaro kitos kalbos nei valstybės narės, kurioje prekių ženklas registruojamas, aprašomasis žodis, būtų galima nurodyti reikalaujant atmesti paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, kurį sudaro apibūdinančių žodžių ir tokio skiriamojo elemento, pavyzdžiui, žodžio „concord", derinys, tai pažeistų EB 28 straipsnyje įtvirtintą laisvo prekių judėjimo principą. Atsižvelgdama į tai *Matratzen Concord* tvirtino, kad pagal galiojančią Bendrijos prekių ženklų teisę ankstesnis prekių ženklas, apibūdinantis atitinkamas prekes didelėje Bendrijos dalyje, negalėjo būti įregistruotas Ispanijoje.

25. Pirmosios instancijos teismas atmetė šį argumentą, remdamasis iš esmės šiais dviem pagrindais.

26. Pirma, Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad laisvo prekių judėjimo principas nedraudžia valstybėms narėms kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti žymens, kuris kitos valstybės narės kalboje apibūdina atitinkamas prekes ar paslaugas ir kuris dėl šios priežasties negali būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas: tokia registracija pati savaime nėra kliūtis laisvam prekių judėjimui [7].

27. Antra, jis nusprendė, kad jei Bendrijos prekių ženklo paraiška atmetama dėl to, jog egzistuoja galimybė supainioti šį prekių ženklą ir ankstesnį valstybėje narėje įregistruotą prekių ženklą, neatsižvelgiant į tai, ar pastarasis prekių ženklas yra apibūdinamasis kitoje nei valstybės narės, kurioje jis įregistruotas, kalboje, Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo nesukuria kliūties laisvam prekių judėjimui [8].

28. *Matratzen Concord* apeliacine tvarka apskundė šį sprendimą Teisingumo Teismui.

29. *Matratzen Concord* tvirtino, pirma, kad Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą panašumo sampratą, neįvykdė Teisingumo Teismo praktikos reikalavimo bendrai įvertinti galimybę suklaidinti visuomenę, atsižvelgiant į visus su bylos aplinkybėmis susijusius atitinkamus faktorius. Teisingumo Teismas atmetė šį pagrindą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

30. *Matratzen Concord* taip pat nurodė, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, nuspręsdamas, jog laisvo prekių judėjimo principas nedraudžia valstybėms

7 — Sprendimo 54 punktas

8 — Sprendimo 60 punktas.

narėms kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti žymens, kuris kitos valstybės narės kalboje apibūdina atitinkamas prekes ar paslaugas. Šioje byloje prieštaravimas dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo remiantis tuo, kad jis panašus į ankstesnį Ispanijoje įregistruotą prekių ženklą, kuris Vokietijoje apibūdina atitinkamas prekes, yra užsklėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas EB 30 straipsnio prasme.

31. Teisingumo Teismas nusprendė taip:

„Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką taikant laisvo prekių judėjimo principą EB sutartis nepaveikia valstybės narės teisės aktais pripažintų teisių buvimo intelektinės nuosavybės srityje, bet pagal aplinkybes riboja naudojimąsi šiomis teisėmis (1976 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Terrapin*, 119/75, Rink. p. 1039, 5 punktas ir 1981 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Dansk Supermarked*, 58/80, Rink. p. 181, 11 punktas).

EB 30 straipsnis leidžia nukrypti nuo pagrindinio laisvo prekių judėjimo tarp valstybių narių principo tik tiek, kiek tokie nukrypimai yra pateisinami siekiant apsaugoti teises, esančias konkrečiu atitinkamos pramoninės nuosavybės dalyku. Esminė prekių ženklo funkcija yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės tapatybę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę nuo kitos kilmės prekių. Todėl prekių ženklo savininkui suteikta teisė neleisti naudoti prekių ženklo tuo atveju, jei tai galėtų pakenkti taip suprantamai kilmės garantijai, yra <...> konkretaus prekių ženklo suteikiamų teisių dalyko dalis, kurių apsauga gali pateisinti nuo laisvo prekių judėjimo nukrypti leidžiančias nuostatas (1996 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.*, C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457, 48 punktas ir 2002 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.*, C-143/00, Rink. p. I-3759, 12 ir 13 punktai).

Todėl Pirmosios instancijos teismas, skundžiamo sprendimo 54 ir 56 punktuose nurodydamas, kad laisvo prekių judėjimo principas nedraudžia nei valstybei narei kaip nacionalinį prekių ženklą įregistruoti žymens, kuris kitos valstybės narės kalboje atitinkamų prekių ar paslaugų atžvilgiu yra apibūdinamasis, nei tokio prekių ženklo savininkui prieštarauti dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo tais atvejais, kai egzistuoja galimybė supainioti nacionalinį prekių ženklą su prašomu įregistruoti Bendrijos prekių ženklu, neklydo dėl šios nutarties (pirmiau nurodytuose punktuose) išdėstytų teiginių tikslų ir juos teisingai išaiškino.

Todėl antrasis pagrindas turi būti atmestas kaip akivaizdžiai nepagrįstas" [9].

32. Atsižvelgdamas į tai, Teisingumo Teismas atmetė apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepagrįstą [10].

35. *Hukla* tvirtina, kad MATRATZEN buvo tinkamai įregistruotas kaip ispaniškas prekių ženklas, jį visiškai įvertinus pagal nacionalinės teisės aktą, į nacionalinę teisę perkeliantį Prekių ženklų direktyvą. Šis žodis neturi jokios reikšmės nei ispanų kalboje, nei jokioje kitoje iš oficialiųjų Ispanijos kalbų; bet kuriuo atveju jis reiškia tik vieną iš įvairių prekių, kurioms šis prekių ženklas yra įregistruotas.

Įvertinimas

33. Pagrindinis šios bylos klausimas, kaip prisimename, iš esmės yra išsiaiškinti, ar vienoje valstybėje narėje gali būti įregistruotas prekių ženklas, jei kitos valstybės narės kalboje juo žymima atitinkama prekė ar jis ją apibūdina.

34. *Matratzen Concord* teigia, kad MATRATZEN įregistravimas kaip ispaniško prekių ženklo sukuria *Hukla* nesąžiningą monopolį naudoti vokišką prekės pavadinimą, kurio tikslas ir poveikis – užkirsti kelią visų kitų rūšių čiužiniams, išskyrus jos pačios, importui į Ispaniją iš vokiškai kalbančių valstybių. Todėl *Matratzen Concord* siūlo į pateiktą klausimą atsakyti teigiamai.

36. Jungtinė Karalystė tvirtina, kad žodis, kuris kitos valstybės narės kalboje apibūdina prekes, iš esmės gali būti teisėtai įregistruotas kitoje valstybėje narėje šioms prekėms. Tačiau vertinant, ar taip yra šioje byloje, reikia užtikrinti, kad visoje Bendrijoje prekiaujantiems verslininkams nebūtų trukdoma vartoti žodžius kitos valstybės narės kalba. Pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą užtenka, kad žodis *gali* būti vartojamas prekyboje atitinkamoms prekėms ar paslaugoms apibūdinti. Šiuo tikslu „prekyba" apima importą; be to, turėtų būti preziumuojamas tam tikras prekybos visoje Bendrijoje lygis. Nacionalinės prekių ženklus registruojančios kompetentingos valdžios institucijos privalo įvertinti galimybę, kad prekių ženklas, naudojamas prekyboje valstybėje narėje, kurioje jį prašoma įregistruoti, naudojamas šių prekių ar paslaugų charakteristikoms apibūdinti. Dėl to reikia atsižvelgti į prekių ženklo aprašomąjį požymį, visoje Bendrijoje vykstančios prekybos atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis apimtis, bet kokius specifinius

9 — 40–43 punktai.

10 — 2004 m. balandžio 28 d. Nutartis *Matratzen Concord prieš VRDT* (C-3/03 P, Rink. p. I-3657).

atitinkamo sektoriaus požymius ir į tai, ar valstybėje narėje, kurioje prašoma įregistruoti prekių ženklą, atitinkamą kalbą vartoja dauguma, ar mažuma atitinkamų vartotojų arba ūkio subjektų.

38. Pirmiau pateikti apibendrinti pastebėjimai rodo, kad nors prejudiciniu klausimu tik klausiama, ar nagrinėjamas prekių ženklas gali būti teisėtai įregistruotas, byloje taip pat keliamas klausimas, ar tokio prekių ženklo savininkas gali preziumuojant, kad prekių ženklas buvo teisėtai įregistruotas, naudoti jį siekdamas sutrukdyti šiuo prekių ženklų žymimų ar apibūdinamų prekių importui. Todėl toliau analizuosiu šiuos du klausimus.

Registracijos galiojimas

37. Komisija skiria prekių ženklo įregistravimo galiojimą ir vėlesnį naudojimąsi šio prekių ženklo suteikiamomis teisėmis. Su laisvu prekių judėjimu susijusios EB sutarties nuostatos neturi poveikio intelektinės nuosavybės teisių *egzistavimui*, o tik riboja *naudojimąsi* šiomis teisėmis [11]. Vien prekių ženklo įregistravimo faktas pats savaime negali būti prilyginamas laisvo prekių judėjimo apribojimui. Toks apribojimas gali atsirasti tik vėliau įgyvendinant įregistravus prekių ženklą jo savininko įgytas teises. Tai, kad valstybėje narėje A kaip prekių ženklas įregistruotas žodis yra aprašomasis žodis valstybės narės B kalboje, nėra kliūtis įgyvendinti prekių ženklo suteikiamas teises siekiant apsaugoti jo pagrindines funkcijas. Šis požiūris atitinka Teisingumo Teismo nutartį *Matratzen Concord* apeliaciniame procese. Komisija priduria, jog tai nereiškia, kad valstybės narės B įmonės negali vartoti šio termino valstybėje narėje A [12].

39. Nacionalinis teismas iš esmės klausia, ar prekių ženklas gali būti teisėtai įregistruotas valstybėje narėje A atitinkamos prekės atžvilgiu, jei tas žodis žymi ar apibūdina prekę valstybės narės B kalboje, arba, atvirkščiai, jei tokio prekių ženklo įregistravimas yra neteisėtas, nes sudaro užslėptą valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimą, draudžiamą pagal EB 28 ir EB 30 straipsnius.

40. Kadangi Prekių ženklų direktyva numato baigtinį prekių ženklų negaliojimo pagrindų sąrašą [13], būtent vadovaujantis šios direktyvos nuostatomis visų pirma turi būti anali-

11 — Žr. šios išvados 31 punkte minėtus sprendimus *Terrapin* ir *Dansk Supermarked*.

12 — Žr. šios išvados 60 ir 61 punktus, kuriuose atspindi Komisijos pastabos.

13 — Žr. preambulės 7 konstatuojamąją dalį, pateiktą šios išvados 5 punkte.

zuojamas prejudiciniam sprendimui priimti pateiktas klausimas. Tačiau direktyva teisėtai negali pateisinti kliūčių visoje Bendrijoje vykstančiai prekybai, viršijant sutarties nustatytas ribas: akivaizdu, kad kiekybinių apribojimų ir lygiaverčio poveikio priemonių draudimas yra taikomas ne tik nacionalinėms, bet ir Bendrijos institucijų priimtoms priemonėms [14].

41. Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktai numato, kad negali būti registruojami atitinkamai „prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių", ir „prekių ženklai, susidedantys tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę <...> arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes". Šios bylos tikslais 3 straipsnio 1 dalies c punktas paprasčiau gali būti aiškinamas kaip taikomas tais atvejais, kai prekių ženklas yra nagrinėjamas prekes žymintis ar apibūdinantis žodis.

42. Kadangi pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką žodinis prekių ženklas, kuris žymi ar apibūdina nagrinėjamas prekes 3 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, šiuo atžvilgiu būtinai neturi jokių skiriamųjų požymių tų pačių prekių atžvilgiu pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą [15], aš manau, kad nėra būtina atskirai nagrinėti šios situacijos pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą. Taip pat galima atkreipti dėmesį į tai, kad nė viena iš pastabas pateikusių šalių nesirėmė 3 straipsnio 1 dalies b punktu.

43. Dėl 3 straipsnio 1 dalies c punkto Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog šia nuostata „siekiama bendro intereso tikslo, reikalaujančio, kad prekes ir paslaugas, kurioms prašoma registracijos, apibūdinančiais žymenimis ir nuorodomis galėtų naudotis visi" [16].

44. Konkrečiai kalbant, Teisingumo Teismas nusprendė, kad vertindama pagal šią nuostatą kompetentinga valdžios institucija turi „nustatyti, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas suinteresuotųjų asmenų požiūriu šiuo metu yra atitinkamų prekių ar paslaugų požymių aprašymas, bei ar pagrįsta manyti, kad taip gali atsitikti ateityje" [17]. Teisingumo Teismas taip pat apibrėžė, kad „suinteresuotieji asmenys" 3 straipsnio 1 dalies c punkto prasme yra „prekyba ir paprastas šios kate-

14 — Žr. 2003 m. gegužės 20 d. Sprendimą *Ravil* (C-469/00, Rink. p. I-5053, 86 punktas ir jame minėti sprendimai); taip pat šios išvados 31 punkte minėtą sprendimą *Bristol-Myers Squibb ir kt.* (sprendimo 36 punktas), kuriame konkrečiai daroma nuoroda į Prekių ženklų direktyvą.

15 — 2004 m. vasario 12 d. Sprendimai *Koninklijke KPN Nederland* (C-363/99, Rink. p. I-1619, 86 punktas) ir *Campina Melkunie* (C-265/00, Rink. p. I-1699, 19 punktas).

16 — 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimas *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 25 punktas).

17 — 15 išnašoje minėto sprendimo *Koninklijke KPN Nederland* 56 punktas.

gorijos prekių vartotojas teritorijoje, kurioje prašoma įregistruoti prekių ženklą" [18]. Preziumuojama, kad „paprasti vartotojai" yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs [19].

45. Tad galima daryti išvadą, kad tai, ar žymeniui taikomas direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punktas, turi būti vertinama atsižvelgiant į paprastus atitinkamų prekių ar paslaugų vartotojus (ir prireikus tarpininkus, pavyzdžiui, importuotojus ar didmeninkus) teritorijoje, kurioje prašoma įregistruoti prekių ženklą. Šios bylos aplinkybėmis kyla klausimas, ar šiems vartotojams ir tarpininkams žodinis prekių ženklas žymi ar apibūdina pačias prekes.

46. Todėl kai valstybės narės A kompetentinga valdžios institucija sprendžia, ar žodis, kuris valstybės narės B kalboje žymi ar apibūdina nagrinėjamas prekes, gali būti teisėtai įregistruotas valstybėje narėje A, reikia įvertinti paprastų šių prekių vartotojų (ir prireikus tarpininkų) valstybėje narėje A, o ne šių asmenų valstybėje narėje B, suvokimą.

47. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad nacionalinė prekių ženklus registruojanti kompetentinga valdžios institucija niekada neturi atsižvelgti į prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo, paimto iš kitos valstybės narės kalbos nei ta, kurioje prašoma įregistruoti šį prekių ženklą, reikšmę. Kadangi tokia valdžios institucija turi atlikti tokį vertinimą remdamasi paprastų nagrinėjamos prekės vartotojų ir ja prekiaujančių asmenų suvokimu toje valstybėje narėje, ji taip pat turi įvertinti, ar šie asmenys supranta atitinkamą žodį [20].

48. Teisingumo Teismas yra pareiškęs, kad „paraiškos įregistruoti pateikimo metu atliekamas tyrimas turi būti ne minimalus, (bet) griežtas ir visapusiškas, siekiant išvengti netinkamo prekių ženklų įregistravimo" [21]. Konkrečiau kalbant, kompetentinga valdžios institucija, į kurią buvo kreiptasi dėl 3 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo, „prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, atžvilgiu turi nustatyti, konkrečiai įvertinusi visus susijusius elementus, apibūdinančius šią paraišką ir visų pirma nurodytą bendrąjį interesą (t. y. kad 3 straipsnio 1 dalies c punkte numatyti žymenys turi būti

18 — 16 išnašoje minėto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 29 punktas.

19 — 15 išnašoje minėto sprendimo *Koninklijke KPN Nederland* 77 punktas.

20 — Taip pat žr. generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer komentarus 15 išnašoje minėtoje byloje *Koninklijke KPN Nederland*, esančius 2002 m. sausio 31 d. pateiktos išvados 41 punkte: „būtina atsižvelgti ne tiek į tai, ar vartotojas kalba ta kalba, kuria suformuluotas žymuo, kiek į tai, ar, neatsižvelgiant į atitinkamos teritorijos kalbą ar kalbas, galima pagrįstai tikėtis, kad atitinkamas vartotojas supranta žymenį taip, jog tai gali būti kvalifikuojama pagal 3 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktus".

21 — 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimas *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793, 59 punktas).

laisvai prieinami visiems ir negali būti registruojami), ar šioje nuostatoje įtvirtintas atsisakymo įregistruoti prekių ženklą pagrindas yra taikomas konkrečiu atveju" [22].

49. Be to, tam, kaip nurodo Jungtinės Karalystės vyriausybė, kad prekių ženklui būtų taikomas 3 straipsnio 1 dalies c punktas, pakanka, kad jis *„gali* būti naudojamas prekyboje" [23] nagrinėjamoms prekėms žymėti ar apibūdinti.

50. Jei prekių ženklas žymi ar apibūdina atitinkamą prekę kalboje, kurią, nors ji ir nėra valstybės narės, kurioje prašoma įregistruoti prekių ženklą, kalba, vis dėlto supranta didelė ūkio subjektų ir vartotojų dalis, man atrodo, kad 3 straipsnio 1 dalies c punktu numatyto bendrojo intereso apsaugos tikslas reikalauja neregistruoti tokio prekių ženklo.

51. Mano nuomone, konkrečiu atveju, kai prekių ženklą sudaro žodžiai, kurie kitoje kalboje žymi ar apibūdina juo žymimas prekes, toks požiūris yra tinkamesnis vertinimo kriterijus nei paprastas ūkio subjektas ar vartotojas. Toks požiūris taip pat atitinka bent kelių nacionalinių prekių ženklus registruojančių valdžios institucijų praktiką [24].

52. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje žodžiai kalbomis, „kurias, tikėtina, supranta pakankamai didelis (ir didėjantis) Jungtinės Karalystės gyventojų skaičius", negali būti registruojami, jei negali būti registruojamas jo vertimas į anglų kalbą. Žodžiai kitomis mažiau žinomomis kalbomis paprastai registruojami, nebent atitinkama valstybė yra žinoma dėl kurios nors iš prekių. Žodžiai kalbomis, kuriomis kalba pakankamai didelė Jungtinės Karalystės gyventojų mažuma, negali būti registruojami, jei prekės greičiausiai bus skirtos atitinkamai etninei rinkai [25]. Belgijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose taip pat egzistuoja teismų praktika, pagal kurią

22 — 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimas *Linde ir kt.* (nuo C-53/01 iki C-55/01, Rink. p. I-3161, 75 punktas). Taip pat žr. 15 išnašoje minėto sprendimo *Koninklijke KPN Nederland* 29–37 punktus ir 2002 m. sausio 31 d. pateiktos išvados 41 ir 42 punktus.

23 — Pasviruoju šriftu pažymėta mano.

24 — Nors nevisiškai: posėdyje nagrinėjant bylą *VRDT prieš Wrigley* (2003 m. spalio 23 d. Sprendimas, C-191/01 P, Rink. p. I-12447), VRDT atstovas nurodė, kad „daug nacionalinių prekių ženklų registravimo biurų, vertindami paraiškas dėl nacionalinių prekių ženklų įregistravimo, neatsižvelgia į žodžių užsienio kalba reikšmę" (mano išvados 89 punktas).

25 — Apibendrinta iš Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) darbinio dokumento „Tarptautiniais tapę domenų pavadinimai – su intelektine nuosavybe susiję aspektai" IV priedo (Daugiakalbiai prekių ženklai: prekių ženklus registruojančių biurų praktika ir procedūros), parengto jungtiniam ITU/WIPO simpoziumui dėl daugiakalbių domenų pavadinimų (2001), kurį galima rasti http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

atitinkamas kriterijus yra tai, ar žodį kita kalba supranta tikslinis vartotojas [26].

53. Panašiai yra ir kai kuriose sistemose ne Europos Sąjungos valstybėse, pavyzdžiui, Australijoje, Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose [27]. Tačiau galima manyti, kad Europos Sąjungoje būtina daugiau dėmesio skirti kitoms kalboms, visų pirma atsižvelgiant į svarbą, kuri Europos Sąjungoje skiriama laisvam asmenų judėjimui ir bendrajai rinkai.

54. Pagrindinėje byloje iškelti klausimai rodo, kad 452 milijonų vartotojų rinkoje, kur galima pagrįstai tikėtis, kad daugelis iš jų supranta kitas kalbas nei tas, kuriomis daugiausia kalbama valstybėje narėje, kur jie gyvena [28], nacionalinė prekių ženklus registruojanti kompetentinga valdžios institucija turi būti ypač atidi vertindama galimybę įregistruoti prekių ženklą, kurį sudaro žodis užsienio kalba, žymintis ar apibūdinantis atitinkamas prekes. Mano nuomone, praktika, pagal kurią toks prekių ženklas automatiškai yra laikomas „kaprizingu", o ne apibūdinančiu, nebeatitinka Teisingumo Teismo praktikos: kai kuriais atvejais, atsižvelgiant į atitinkamą valstybę narę ir į susijusias kalbas, galima pagrįstai tikėtis, kad didelei ūkio subjektų ir vartotojų daliai nebus sunku suprasti šį žodį. Šiuo atveju registracija bus negalima remiantis 3 straipsnio 1 dalies c punktu.

55. Kaip rodo kai kurių valdžios institucijų praktika, kai suinteresuotieji asmenys nemoka atitinkamos kalbos, nekyla neįveikiamų sunkumų, ypač kai naudojant šiuolaikines technologijes prieinami elektroniniai žodynai palengvina vertimo patikrinimą [29].

26 — Žr., pavyzdžiui, sprendimus *Lipton prieš Sara Lee*, 2002, ETMR 1073 (*Cour de cassation*, Briuselis); *Matsushita Electric Works*, 2000, ETMR 962, VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas, kuriame cituojama *Bundespatentgericht* praktika, ir 2005 m. birželio 3 d. Sprendimą *BVBA Management Training en Consultancy*, kurį priėmė *Hof van Beroep* (Briuselis), sprendžiant dėl *Benelux Trade Mark Office* pateikto skundo dėl prašymo įregistruoti prekių ženklą Nyderlanduose. Taip pat žr. Lenkijos patentų biuro požiūrį *Tong Yang Confectionary Corporation* byloje [2002] ETMR 219.

27 — Žr. 25 išnašoje minėtą šaltinį.

28 — Nesenai atliktoje Eurobarometro apklausoje „Europiečiai ir kalbos" (paskelbtoje 2005 m. rugsėjo mėn.) pusė respondentų (15 metų ir vyresni ES piliečiai, nuolat gyvenantys ES, nors nebūtinai valstybėje narėje, kurios pilietybę turi) tvirtino, kad gali susikalbėti bent viena kita nei jų gimtoji kalba. Asmenų, galinčių suprasti kitas kalbas nei jų gimtoji kalba, procentas neišvengiamai bus dar didesnis.

29 — Pavyzdžiui, JAV buvo atsisakyta suteikti apsaugą prekių ženklams, kuriuos sudarė: i) „ha-lush-ka", fonetinė vengriško žodžio, reiškiančio kiaušinių makaronus, transkripcija; ii) „kaba", serbiškai ir ukrainietiškai reiškiančiam „kava" ir iii) „Otokoyama", bendrinis japoniško gėrimo sakė pavadinimas – žr. šios išvados 25 išnašoje minėto WIPO darbo dokumento 38 punkte minėtas bylas.

56. Aš savo ruožtu laikausi nuomonės, kad tai, ar prekių ženklas atitinkamai prekei yra tinkamai įregistruotas valstybėje narėje A, kai prekių ženklą sudaro tą prekę valstybės narės B kalba žymintis ar apibūdinantis žodis, priklauso nuo to, ar pagrįstai tikimasi, jog didelė šią prekę parduodančių ūkio subjektų ir vartotojų dalis valstybėje narėje A supras žodžio reikšmę. Tai yra fakto klausimas, kurį kiekvienu atveju turi išsiaiškinti kompetentinga valdžios institucija.

57. Mano nuomone, tokio prekių ženklo registracija tuo atveju, jei pagrįstai galima tikėtis, kad didelė šią prekę parduodančių ūkio subjektų ir vartotojų dalis supranta pavartoto žodžio reikšmę, prieštarauja Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punktui, kaip jį aiškino Teisingumo Teismas.

58. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad šioje byloje Teisingumo Teismui pateiktuose dokumentuose nėra nieko, kas leistų manyti, jog prieš įregistruodamos prekių ženklą MATRATZEN Ispanijos valdžios institucijos neteisingai atliko 3 straipsnio 1 dalies c punkte numatytą vertinimą. Ši nuomonė taip pat atitinka Pirmosios instancijos teismo nuomonę, jog „byloje nėra jokių įrodymų, kad didelė atitinkamos visuomenės dalis pakankamai moka vokiečių kalbą, kad suprastų (žodžio „Matratzen") reikšmę"[30], nors šis klausimas neabejotinai priklauso nacionalinio teismo kompetencijai.

Importo apribojimai

59. Nors tai ir atsako į nacionalinio teismo pateiktą prejudicinį klausimą tomis sąlygomis, kokiomis jis buvo suformuluotas, atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes ir į sprendimą dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdu, kad pagrindiniame procese taip pat iškyla susijęs klausimas, ar tokio prekių ženklo, koks yra aprašytasis, savininkas gali, darant prielaidą, kad ženklas buvo teisėtai įregistruotas, juo pasinaudoti sudarydamas kliūtis juo žymimų ar apibūdinamų prekių importui. *Matratzen Concord*, Jungtinės Karalystės vyriausybė ir Komisija taip pat pateikė pastabas šiuo klausimu, kurį aš dabar nagrinėsiu.

60. Pirma, prekių ženklo savininko teisė neleisti kitiems asmenims naudoti panašius ar tapačius prekių ženklus, kuriuo saugomos panašios ar tapačios prekės, yra numatyta Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje. Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad ši teisė turėtų būti įgyvendinama tik tada, kai trečiųjų asmenų naudojimasis prekių ženklu

30 — Sprendimo 38 punktas.

daro poveikį ar gali paveikti prekių ženklo funkcijas, visų pirma svarbiausią jo funkciją – garantuoti vartotojams prekių kilmę [31]. Kaip pastebi Komisija, ši nuostata prekių ženklo savininkui nesuteikia teisės neleisti tretiesiems asmenims naudoti panašaus ar tapataus žymens, kai žymuo naudojamas kitiems tikslams, nei atskirti įmonę, iš kurios kilo atitinkamos prekės, ir todėl nėra galimybių, kad vartotojai palaikys jį prekių ženklu [32]. Taigi prekių ženklo savininkas negali remtis savo teise pagal 5 straipsnio 1 dalį, siekdamas sutrukdyti trečiajam asmeniui nurodyti prekių ženklą vien aprašomaisiais tikslais, kai tokia nuoroda negali būti aiškinama kaip nurodanti prekės kilmę [33].

61. Antra, net jei prekių ženklo savininkas gali sėkmingai remtis savo teise, numatyta direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje, pagal šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktą ši teisė jokiu atveju nesuteikia jam teisės drausti trečiajam asmeniui prekyboje naudoti nuorodų, susijusių, be kita ko, su atitinkamų prekių „rūšimi", „kokybe" ar „kitomis savybėmis", jei toks naudojimas neprieštarauja „sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje".

62. Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad 6 straipsniu „siekiama suderinti pagrindinius prekių ženklu suteikiamų teisių apsaugos, laisvo prekių judėjimo interesus <...> bendrojoje rinkoje tokiu būdu, kad prekių ženklo suteikiamos teisės galėtų atlikti savo, kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekia nustatyti ir išsaugoti EB sutartis, elemento funkciją" [34].

63. Aš dar pridurčiau, kad, mano nuomone, yra privaloma, jog nacionaliniai teismai užtikrintų, kad prekių ženklų savininkai nepiktnaudžiautų 5 straipsnio 1 dalimi ir kad tretieji asmenys galėtų tinkamai remtis 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

64. Todėl, netgi darant prielaidą, kad šioje byloje prekių ženklas MATRATZEN buvo teisėtai įregistruotas Ispanijoje, jo savininkas neturi teisės sutrukdyti vartoti žodžio „Matratzen" tokiomis aplinkybėmis, kurios nepatenka į 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį ar patenka į 6 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį, pavyzdžiui, vokiškame kataloge darant nuorodą į čiužinius.

31 — 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Arsenal Football Club* byloje (C-206/01, Rink. p. I-10273, 51 punktas).

32 — 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimas *Anheuser-Busch* (C-245/02, Rink. p. I-10989, 60 punktas).

33 — 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimas *Hölterhoff* (C-2/00, Rink. p. I-4187, 16 punktas) ir šios išvados 31 išnašoje minėto sprendimo *Arsenal Football Club* 54 punktas.

34 — 1999 m. vasario 23 d. Sprendimas *BMW* (C-63/97, Rink. p. I-905, 62 punktas).

Išvada

65. Apibendrindamas aš taip atsakyčiau į *Audiencia Provincial de Barcelona* pateiktą prejudicinį klausimą:

„1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip reiškiantis, kad žymuo, kurį sudaro vien žodis ar žodžiai, apibūdinantys jų saugomą prekę ar prekės rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmės vietą ar kitas savybes vienos valstybės narės kalba, negali būti įregistruotas kaip prekių ženklas kitoje valstybėje narėje, kurioje galima pagrįstai tikėtis, kad didelė prekę parduodančių ūkio subjektų arba vartotojų dalis supras žodžio ar žodžių reikšmę."