TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. sausio 15 d.*

Byloje C-495/07

dėl *Oberster Patent- und Markensenat* (Austrija) 2007 m. rugsėjo 26 d. Nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2007 m. lapkričio 14 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Silberquelle GmbH

prieš

Maselli-Strickmode GmbH

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai M. Ilešič (pranešėjas), A. Tizzano, A. Borg Barthet ir J.-J. Kasel,

* Proceso kalba: vokiečių.

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer,
posėdžio sekretorius B. Fülöp, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. spalio 23 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Silberquelle GmbH*, atstovaujamos *Patentanwälte* P. Torggler, S. Hofinger ir M. Gangl,

— *Maselli-Strickmode GmbH*, atstovaujamos *Patentanwalt* H. Sonn,

— Čekijos vyriausybės, atstovaujamos T. Boček,

— Portugalijos vyriausybės, atstovaujamos L. Inez Fernandes ir J. M. Lopes Sousa,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos H. Krämer,

susipažinęs su 2008 m. lapkričio 18 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 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, specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92, toliau – direktyva) išaiškinimo.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant *Silberquelle GmbH* (toliau – *Silberquelle*) ir *Maselli-Strickmode GmbH* (toliau – *Maselli*) ginčą dėl dalinio teisės į pastarajai bendrovei priklausantį prekių ženklą netekimo dėl jo nenaudojimo iš tikrųjų.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisės aktai

3 Direktyvos 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Jeigu per penkerius metus po registravimo procedūros pabaigos savininkas nepradėjo valstybėje narėje iš tikrųjų prekių ženklu žymėti prekes ar paslaugas, kurioms jis buvo

įregistruotas, arba jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės, ženklui taikomos šia direktyva numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kada buvo nenaudojama dėl tinkamų priežasčių.“

4 Pagal direktyvos 12 straipsnio 1 dalį:

„Savininkas gali netekti teisių į prekių ženklą, jeigu penkerius metus iš eilės jis nebuvo iš tikrųjų naudojamas valstybėje narėje žymėti prekes arba paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir jeigu nebuvo tinkamų priežasčių jo nenaudoti; <…>“ (Pataisytas vertimas)

Nacionalinės teisės aktai

5 Austrijos teisėje 1970 m. Prekių ženklų apsaugos įstatymo (*Markenschutzgesetz 1970*, BGBl. 260/1970) 10a straipsnis suformuluotas taip:

„Prekę ar paslaugą žyminčio žymens naudojimu, be kita ko, laikomas:

1) prekių, jų pakuotės ar paslaugų objektų (esamų ar būsimų) žymėjimas šiuo žymeniu;

2) šiuo žymeniu pažymėtų prekių siūlymas, jų išleidimas į rinką arba sandėliavimas nurodytais tikslais, taip pat juo pažymėtų paslaugų siūlymas ar teikimas;

3) šiuo žymeniu pažymėtų prekių importas ar eksportas;

4) žymens naudojimas komercinės veiklos dokumentuose, pranešimuose arba reklamoje.“

6 1970 m. Prekių ženklų apsaugos įstatymo 33a straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Kiekvienas asmuo gali prašyti panaikinti mažiausiai penkerius metus Austrijoje įregistruoto ar pagal Prekių ženklų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį Austrijoje saugomo prekių ženklo registraciją, jei ženklo savininkas ar jo sutikimu trečiasis asmuo penkerius metus iki prašymo dėl panaikinimo padavimo dienos iš tikrųjų nenaudojo jo kaip prekių ženklo Austrijoje prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas (10a straipsnis), išskyrus, kai prekių ženklo savininkas gali pateisinti ženklo nenaudojimą.“

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

7 *Maselli* yra drabužių gamyba ir prekyba užsiimanti įmonė. Jai priklauso žodinis prekių ženklas WELLNESS, įregistruotas Austrijos patentų biuro prekių ženklų registre. Šis prekių ženklas buvo įregistruotas peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti

(toliau – Nicos sutartis) 16 klasei, apimančiai spaudinius, 25 klasei, skirtai, be kita ko, drabužiams, ir 32 klasei, apimančiai gaiviuosius gėrimus.

8 Prekiaudama drabužiais *Maselli* naudojo savo prekių ženklą žymėdama juo gaivųjį gėrimą buteliuose su užrašu WELLNESS-DRINK, kuriuos ji dalydavo kaip dovaną prie parduodamų drabužių. Savo reklaminėje medžiagoje atsakovė pagrindinėje byloje nurodydavo prekių ženklu WELLNESS pažymėtus nemokamus priedus.

9 *Maselli* nenaudojo savo prekių ženklo atskirai parduodamiems gėrimams.

10 *Silberquelle* – gaiviaisiais gėrimais prekiaujanti įmonė – pareikalavo panaikinti minėto prekių ženklo registraciją 32 klasei dėl nenaudojimo.

11 2006 m. lapkričio 7 d. Sprendimu Austrijos patentų biuro anuliavimo skyrius panaikino prekių ženklo registraciją Nicos sutarties 32 klasei. Dėl šio sprendimo *Maselli* pateikė apeliacinį skundą Aukščiausiajam patentų ir prekių ženklų senatui (*Oberster Patent- und Markensenat*).

12 Šiomis aplinkybėmis *Oberster Patent- und Markensenat* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar (direktyvos) 10 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklas yra iš tikrųjų naudojamas, jei juo žymimos prekės (šiuo atveju gaivieji gėrimai),

kurias prekių ženklo savininkas nemokamai dalija kitų jo platinamų prekių (šiuo atveju drabužiai) pirkėjams sudarius pirkimo-pardavimo sutartį?“

Dėl prejudicinio klausimo

13 Pirmiausia reikia pažymėti, kad prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su kitu atveju nei tas, kuriuo prekių ženklo savininkas parduoda reklamines prekes suvenyrų ar kitokių antrinių prekių forma.

14 Be to, kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, prieš *Maselli* pradėta teisių panaikinimo procedūra susijusi tik su Nicos sutarties 32 klase, kuriai priklauso nagrinėjamos reklaminės prekės. Taigi ši procedūra neturi įtakos teisėms, kylančioms iš *Maselli* priklausančio prekių ženklo įregistravimo drabužiams skirtai šios sutarties 25 klasei, kuriai priklauso šios įmonės parduodamos prekės.

15 Iš šių patikslinimų matyti, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar direktyvos 10 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai prekių ženklo savininkas šiuo ženklu žymi daiktus, kuriuos jis nemokamai dalija jo prekių pirkėjams, jis iš tikrųjų naudoja šį prekių ženklą klasei, kuriai priklauso minėti daiktai.

16 *Maselli* ir Čekijos vyriausybės nuomone, į šį klausimą reikia atsakyti teigiamai. *Silberquelle*, Portugalijos vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisija laikosi priešingos nuomonės.

17 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką direktyvos prasme sąvoka „naudojimas iš tikrųjų“ turi apimti faktinį naudojimą, atitinkantį esminę prekių ženklo funkciją garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekės arba paslaugos kilmės tapatybę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę arba paslaugą nuo kitokios kilmės prekių arba paslaugų (2003 m. kovo 11 d. Sprendimo *Ansul*, C-40/01, Rink. p. I-2439, 35 ir 36 punktai; taip pat 2008 m. gruodžio 9 d. Sprendimo *Verein Radetzky-Orden*, C-442/07, Rink. p. I-9223, 13 punktas).

18 Ši „naudojimo iš tikrųjų“ sąvoka reiškia, kad prekių ženklo apsauga ir padariniai, kuriais dėl jo registracijos galima remtis prieš trečiuosius asmenis, negali išlikti prekių ženklui praradus savo komercinę prasmę, kurią sudaro prekių ar paslaugų, žymimų prekių ženklą sudarančiu žymeniu, rinkos sukūrimas ar išsaugojimas, atskiriant jas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų (minėtų sprendimų *Ansul* 37 punktas ir *Verein Radetzky-Orden* 14 punktas).

19 Kaip pažymėjo tiek Komisija Teisingumo Teismui pateiktose pastabose, tiek generalinis advokatas savo išvados 45 ir 55 punktuose, atsižvelgiant į didelį įregistruotų prekių ženklų skaičių ir dėl jų galinčius kilti ginčus, būtina pripažinti prekių ženklu suteikiamų teisių išsaugojimą konkrečiai prekių ar paslaugų klasei, tik jei šis ženklas buvo naudojamas šios klasės prekių ar paslaugų rinkoje.

20 Kaip nurodyta generalinio advokato išvados 48 ir 56 punktuose, ši sąlyga nėra įvykdoma, jei reklaminės prekės dalijamos kaip atlygis už kitų prekių įsigijimą ir siekiant skatinti pastarųjų pardavimą.

21 Tokiu atveju minėti daiktai visai nėra platinami turint tikslą leisti jiems patekti į tai pačiai klasei priklausančių prekių rinką. Tokiomis sąlygomis šių daiktų žymėjimas prekių ženklu nepadeda sukurti jų rinkos ir net vartotojo interesais atskirti juos nuo kitų įmonių prekių.

22 Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad direktyvos 10 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad kai prekių ženklo savininkas šiuo ženklu žymi daiktus, kuriuos jis nemokamai dalija jo prekių pirkėjams, jis iš tikrųjų nenaudoja šio prekių ženklo klasei, kuriai priklauso minėti daiktai.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

23 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:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 10 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad kai prekių ženklo savininkas šiuo ženklu žymi daiktus, kuriuos jis nemokamai dalija jo prekių pirkėjams, jis iš tikrųjų nenaudoja šio prekių ženklo klasei, kuriai priklauso minėti daiktai.

Parašai.