TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 9 d.*

Byloje C-442/07

dėl *Oberster Patent- und Markensenat* (Aukščiausiasis patentų ir prekių ženklų senatas) (Austrija) 2007 m. birželio 27 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2007 m. rugsėjo 27 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

**Verein Radetzky-Orden**

prieš

**Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“**

TEISINGUMO TEISMAS (didžioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas V. Skouris, kolegijų pirmininkai P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (pranešėjas) ir A. Ó Caoimh, teisėjai G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits ir L. Bay Larsen,

generalinis advokatas J Mazák,
posėdžio sekretorius B. Fülöp, administratorius,

* Proceso kalba: vokiečių.

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. birželio 24 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Verein Radetzky-Orden*, atstovaujamos *Rechtsanwälte* E. Fichtenbauer ir K. Krebs,

— Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“, atstovaujamos Patentanwalt P. Israiloff,

— Italijos vyriausybės, atstovaujamos I. M. Braguglia, padedamo *avvocato dello Stato* W. Ferrante,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos H. Krämer,

susipažinęs su 2008 m. rugsėjo 18 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, toliau – direktyva) išaiškinimu.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant *Verein Radetzky-Orden* (toliau – *Radetzky-Orden*) ir *Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“* (toliau – BKFR) ginčą dėl teisės į pastarajai, kuri yra ne pelno organizacija, priklausančius prekių ženklus netekimo, nes jie nebuvo naudojami iš tikrųjų.

**Teisinis pagrindas**

3 Pagal direktyvos 12 straipsnio 1 dalį:

„Prekių ženklas gali būti panaikintas [savininkas gali netekti teisių į prekių ženklą], jeigu penkerius metus iš eilės jis nebuvo faktiškai naudojamas valstybėje narėje žymėti prekes arba paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir jeigu nebuvo tinkamų priežasčių jo nenaudoti; <…>“.

4 Direktyvos dvyliktoje konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad „visoms Bendrijos narėmis esančioms valstybėms privaloma laikytis 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo, paskutinį kartą peržiūrėtos 1967 m. liepos 14 d. Stokholme ir pakeistos 1979 m. rugsėjo 28 d. (Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 828 tomas, Nr. 11847, p. 305, toliau – Paryžiaus konvencija); ši direktyva turi visiškai atitikti Paryžiaus konvencijos nuostatas <…>“.

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

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

1) prekių, jų pakuotės ar paslaugų objektų žymėjimas žymeniu;

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

3) tokiu žymeniu pažymėtų prekių importas ar eksportas;

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

6 *Markenschutzgesetz* 33 a straipsnio 1 dalyje nurodoma:

„Kiekvienas asmuo gali pateikti prašymą panaikinti mažiausiai prieš penkerius metus Austrijoje įregistruoto ar pagal 2 straipsnio 2 dalį joje saugomo prekių ženklo registraciją, jei nei savininkas, nei jo sutikimu trečiasis asmuo penkerius metus iki prašymo panaikinti registraciją pateikimo dienos šio prekių ženklo nenaudojo iš tikrųjų Austrijoje prekėms ar paslaugoms, kurioms jis įregistruotas, žymėti (10a straipsnis), nebent prekių ženklo savininkas gali nenaudojimą pateisinti.“

**Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas**

7 BKFR veiklą sudaro, pirma, karinių tradicijų puoselėjimas, kaip antai mūšyje kritusių karių atminimo švenčių, atminimo mišių, karių susitikimų organizavimas ir karo paminklų priežiūra ir, antra, labdaringa veikla, kaip antai aukų natūra ir pinigais rinkimas bei jų dalijimas remtiniems asmenims.

8 Jai priklauso vaizdiniai ir žodiniai prekių ženklai, vaizduojantys daugiausia garbės ženklus. Šie prekių ženklai įregistruoti Austrijos patentų biuro prekių ženklų registre. Jie saugomi nuo 1996 m. sausio 8 dienos. Kiekvienas jų įregistruotas peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 37 klasei, skirtai priežiūros paslaugoms, 41 klasei, apimančiai, be kita ko, kultūrinę veiklą, ir 42 klasei (dabar – 45 klasė), skirtai socialinėms paslaugoms.

9 BKFR įteikia ordinus ir garbės pasižymėjimo ženklus, atitinkančius pagrindinėje byloje nagrinėjamus prekių ženklus. Be to, kai kurie BKFR nariai nešioja šiuos ordinus ir garbės pasižymėjimo ženklus renginiuose bei rinkdami ir dalydami aukas. Šie prekių ženklai spausdinami organizacijos platinamuose kvietimuose į renginius, ant laiškų popieriaus ir korespondencijoje.

10 2004 m. rugpjūčio 17 d. *Radetzky-Orden* pateikė prašymą panaikinti minėtų prekių ženklų registraciją dėl nenaudojimo *Markenschutzgesetz* 33a straipsnio prasme. Savo prašymą ji pagrindė aplinkybe, kad pastaruosius penkerius metus BKFR nenaudojo šių prekių ženklų savo komercinėje veikloje.

11 Austrijos patentų biuro anuliavimo skyrius patenkino *Radetzky-Orden* prašymą. Šį sprendimą BKFR apskundė *Oberster Patent- und Markensenat*.

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

„Ar [direktyvos] 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklas (faktiškai) naudojamas vienos įmonės prekėms ir paslaugoms atskirti nuo kitų įmonių prekių ar

paslaugų, kai ne pelno organizacija jį naudoja pranešimuose apie renginius, veiklos dokumentuose ir reklaminėje medžiagoje, o jos nariai nešioja jį atitinkančius pasižymėjimo ženklus rinkdami ir dalydami aukas?“

**Dėl prejudicinio klausimo**

13 Direktyvos 12 straipsnio 1 dalies prasme sąvoka „naudojimas iš tikrųjų“ turi apimti naudojimą, kuris nėra simbolinis, skirtas tik prekių ženklo suteikiamoms teisėms išsaugoti. Tai turi būti faktiškas naudojimas, atitinkantis 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).

14 Kaip Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, ši prekių ženklo „naudojimo iš tikrųjų“ sąvoka reiškia, kad savininkas turi jį naudoti šiuo prekių ženklu saugomų prekių arba paslaugų rinkoje, o ne tik atitinkamos įmonės viduje. 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 (minėto sprendimo *Ansul* 37 punktas).

15 Beje, ekonominis prekių ženklų ir jų naudojimo aspektas matyti iš Paryžiaus konvencijos, kurioje prekių ženklai apibūdinami kaip „gamybos ar prekybos ženklai“.

Kaip matyti iš direktyvos dvyliktos konstatuojamosios dalies, ji turi būti aiškinama atsižvelgiant į minėtą konvenciją.

16 Kalbant apie tai, ar ne pelno organizacija, vykdanti šio sprendimo 7 ir 9 punktuose aprašytą veiklą, gali būti laikoma iš tikrųjų naudojančia prekių ženklą minėto sprendimo *Ansul* prasme, reikėtų pažymėti, kad aplinkybė, jog prekės ar paslaugos siūlomos nesiekiant pelno, nėra lemiama.

17 Aplinkybė, kad labdaros organizacija nesiekia pelno, nereiškia, kad ji negali turėti tikslo sukurti ir vėliau išsaugoti savo prekių ir paslaugų rinką.

18 Be to, kaip *Radetzky-Orden* pripažino Teisingumo Teismui pateiktose savo rašytinėse pastabose, yra ir atlygintinų labdaros paslaugų. Šiuolaikinėje visuomenėje atsirado įvairių ne pelno organizacijų rūšių, kurios iš pirmo žvilgsnio teikia savo paslaugas nemokamai, bet iš tikrųjų yra finansuojamos subsidijomis ar gauna įvairių formų atlyginimą.

19 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad neatmetama, jog ne pelno organizacijos įregistruoti prekių ženklai turi prasmę, nes jie gali apsaugoti šią organizaciją nuo trečiųjų asmenų galimo tapačių ar panašių žymenų naudojimo komercinėje veikloje.

20 Tiek, kiek aptariama organizacija naudoja jai priklausančius prekių ženklus reklamuodama prekes ir paslaugas, kurioms šie prekių ženklai įregistruoti, ji juos faktiškai naudoja ir tai yra „naudojimas iš tikrųjų“ direktyvos 12 straipsnio 1 dalies prasme.

21 Kai ne pelno organizacijos kaip prekių ženklus įregistruoja žymenis, kuriuos jos naudoja savo prekėms ir paslaugoms žymėti, šių organizacijų negalima apkaltinti faktiniu šių prekių ženklų nenaudojimu, jeigu jos naudoja šiuos minėtoms prekėms ar paslaugoms.

22 Bet kuriuo atveju, kaip Teisingumo Teismas nurodė minėto sprendimo *Ansul* 37 punkte ir kaip generalinis advokatas pažymėjo savo išvados 30 punkte, tai, kad ne pelno organizacija naudoja prekių ženklą visiškai privačiuose renginiuose arba juos reklamuodama bei skatindama, yra šio prekių ženklo naudojimas organizacijos viduje ir nesudaro prekių ženklo „naudojimo iš tikrųjų“ Direktyvos 89/104 12 straipsnio 1 dalies prasme.

23 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar BKFR naudojo jai priklausančius prekių ženklus žymėdama ir reklamuodama savo prekes ar paslaugas plačiajai visuomenei, ar, atvirkščiai, ji apsiribojo tik vidiniu šių ženklų naudojimu.

24 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, jog direktyvos 12 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai ne pelno organizacija savo santykiuose su visuomene naudoja jį pranešdama apie

renginius, veiklos dokumentuose, taip pat reklaminėje medžiagoje, o jos nariai nešioja jį atitinkančius skiriamuosius ženklus rinkdami ir dalydami aukas.

**Dėl bylinėjimosi išlaidų**

25 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo 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 (didžioji kolegija) nusprendžia:

**1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai ne pelno organizacija savo santykiuose su visuomene naudoja jį pranešdama apie renginius, veiklos dokumentuose, taip pat reklaminėje medžiagoje, o jos nariai nešioja jį atitinkančius skiriamuosius ženklus rinkdami ir dalydami aukas.**

Parašai.