TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS
2006 m. kovo 9 d.*

Byloje C-421/04

dėl *Audiencia Provincial de Barcelona* (Ispanija) 2004 m. birželio 28 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2004 m. spalio 1 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Matratzen Concord AG

prieš

Hukla Germany SA

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

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

generalinis advokatas F. G. Jacobs,
kancleris R. Grass,

* Proceso kalba: ispanų.

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Matratzen Concord AG*, atstovaujamos *abogado* L. Gibert Vidaurre,

— *Hukla Germany SA*, atstovaujamos *abogado* I. Davi Armengol,

— Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, atstovaujamos C. Jackson, padedamos *barrister* E. Himsworth,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos R. Vidal ir N. B. Rasmussen,

susipažinęs su 2005 m. lapkričio 24 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra susijęs su EB 28 ir 30 straipsnių išaiškinimu.

2 Šis prašymas pateiktas byloje *Matratzen Concord AG* (toliau – *Matratzen Concord*) prieš *Hukla Germany SA* (toliau – *Hukla*) dėl nacionalinio prekių ženklo teisėtumo.

Teisinis pagrindas

3 Pagal EB 28 straipsnį „valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės".

4 EB 30 straipsnis nustato:

„28 ir 29 straipsnių 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 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) 7 konstatuojamojoje dalyje numatyta, jog „šio įstatymų suderinimo tikslams pasiekti reikia, kad registruoto prekių ženklo įgijimo bei jo išlaikymo sąlygos visose valstybėse narėse būtų vienodos" ir kad „turi būti pateiktas baigtinis atsisakymo registruoti arba registracijos negaliojimo priežasčių <...> sąrašas".

6 Direktyvos 3 straipsnyje pateikti prekių ženklo registravimo atmetimo ar įregistruoto prekių ženklo negaliojimo pagrindai. Be kita ko, šio straipsnio 1 dalies b ir c punktai nustato:

„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 prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes."

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

7 *Hukla* yra 1994 m. gegužės 1 d. Ispanijoje įregistruoto žodinio nacionalinio prekių ženklo MATRATZEN, skirto, be kita ko, „poilsio baldams, kaip antai lovos, miegamosios lovos, viengulės lovos, lopšiai, kanapos, hamakai, dviaukštės lovos ir nešiojami lopšiai, sulankstomi baldai, lovų ir baldų ratukai, naktiniai staliukai, kėdės,

foteliai ir taburetės, lovų rėmai, šiaudų čiužiniai, čiužiniai ir pagalvės", priklausantiems peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 20 klasei, savininkė.

8 1996 m. spalio 10 d. *Matratzen Concord* Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos mišraus – žodinio ir vaizdinio – prekių ženklo, kuriame, be kita ko, yra žodis „Matratzen", paraišką įvairioms prekėms, priklausančioms Nicos sutarties 10, 20 ir 24 klasėms.

9 *Hukla* pateikus protestą dėl šio registravimo remiantis savo ankstesniu ispanišku prekių ženklu *MATRATZEN*, VRDT antroji apeliacinė taryba šį prašymą atmetė 2000 m. spalio 31 d. Sprendimu. *Matratzen Concord* ieškinį dėl šio sprendimo Pirmosios instancijos teismas atmetė 2002 m. spalio 23 d. Sprendimu *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (Matratzen)* (T-6/01, Rink. p. II-4335), patvirtintu apeliacine tvarka 2004 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Matratzen Concord prieš VRDT* (C-3/03 P, Rink. p. I-3657).

10 Tuo pačiu metu, kai vyko protesto procedūra VRDT, o vėliau Bendrijos teismuose, *Matratzen Concord* pareiškė ieškinį dėl nacionalinio prekių ženklo MATRATZEN panaikinimo *Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona* (Ispanija), remdamasi 1988 m. lapkričio 10 d. Prekių ženklų įstatymo Nr. 32/1988 (*Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas*, BOE, Nr. 272, 1988 m. lapkričio 12 d.) 11 straipsnio 1 dalies a, e ir f punktais. Iš esmės ji tvirtino, kad atsižvelgiant į tai, jog žodis „Matratzen" reiškia „čiužinys" vokiečių kalba, pavadinimas, kuris sudaro nagrinėjamą prekių ženklą, yra bendrinis ir galėjo suklaidinti vartotojus dėl šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių pobūdžio, kokybės, savybių ar geografinės kilmės.

11 2002 m. vasario 5 d. Sprendimu atmetus ieškinį, *Matratzen Concord* apskundė šį sprendimą apeliacine tvarka *Audiencia Provincial de Barcelona*.

12 Šis teismas tvirtina, jog esminė prekių ženklo funkcija yra identifikuoti prekių ar paslaugų, kurios juo pažymėtos, komercinę kilmę ir kad šia prasme Ispanijos teismų praktika iš kitų kalbų pasiskolintus pavadinimus laiko dirbtiniais, įnoringais ar išgalvotais, nebent jie panašūs į ispanų kalbos žodį, leidžiantį daryti prielaidą, kad paprastas vartotojas žino jų reikšmę ar kad nacionalinėje rinkoje jie įgijo tikrąją reikšmę.

13 Tačiau *Audiencia Provincial de Barcelona* abejoja, ar šis aiškinimas atitinka „bendrosios rinkos" sąvoką. Jis mano, kad bendrinius pavadinimus valstybių narių kalbomis bet kokia šiose valstybėse įsteigta įmonė turi galėti panaudoti. Jų įregistravimas kaip prekių ženklo vienoje valstybėje narėje palengvintų monopolijų sukūrimą, kurių turi būti vengiama, siekiant užtikrinti normalų rinkos funkcionavimą, ir galėtų pažeisti EB 28 straipsnyje nustatytą bet kokių kiekybinių importo apribojimų valstybių narių tarpusavio prekyboje draudimą.

14 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad jo nagrinėjamoje byloje dėl ispaniško prekių ženklo MATRATZEN jo savininkė atsiduria tokioje padėtyje, kuri gali leisti jai apriboti ar suvaržyti čiužinių importą iš valstybių narių, kuriose kalbama vokiškai, ir dėl to trukdyti laisvam prekių judėjimui.

15 Tačiau šiam teismui kyla klausimas, ar tokie apribojimai ar suvaržymai gali būti pateisinami remiantis EB 30 straipsniu. Šiuo klausimu jis nurodo, kad 1974 m. liepos 3 d. Sprendime *Van Zuylen* (192/73, Rink. p. 731), Teisingumo Teismas patvirtino laisvo prekių judėjimo principo viršenybę pramoninės nuosavybės teisių naciona-

linės apsaugos atžvilgiu ir nurodė, kad priešingas sprendimas lemtų nepageidautiną rinkų pasidalijimą, galintį pakenkti laisvam prekių judėjimui ir būti užslėpto valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimo pagrindu.

16 Manydamas, kad siekiant išspręsti jam pateiktą bylą reikalingas EB 30 straipsnio išaiškinimas, *Audiencia Provincial de Barcelona* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar prekių ženklo registracijos galiojimas valstybėje narėje, kai tas prekių ženklas neturi jokio skiriamojo požymio arba naudojamas prekyboje pažymėti juo saugomą prekę ar prekės rūšį, jos kokybę, kiekybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę ar kitas prekės savybes, ir nurodytas kitos valstybės narės kalba, kuria registracijos valstybėje narėje nekalbama, kaip, pavyzdžiui, Ispanijos prekių ženklo MATRAZEN, kuris naudojamas čiužiniams ir kitoms susijusioms prekėms atskirti, atveju, gali sudaryti užslėptą valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimą?“

Dėl prejudicinio klausimo

17 Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar EB 28 ir 30 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad draudžia kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti pasiskolintą žodį iš kitos valstybės narės kalbos, kurioje jis neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti.

18 Visų pirma reikia priminti, kad pagal bendradarbiavimo tarp nacionalinių teismų ir Teisingumo Teismo procedūrą, įtvirtintą EB 234 straipsnyje, šis teismas nacionaliniam teismui turi pateikti tinkamą atsakymą, kuris pastarajam leistų išspręsti jam pateiktą bylą. Tokiu atveju Teisingumo Teismui gali tekti atsižvelgti į Bendrijos teisės normas, kuriomis nacionalinis teismas nesirėmė savo klausime (šiuo klausimu žr. 2000 m. gegužės 18 d. Sprendimo *Schiavon*, C-230/98, Rink. p. I-3547, 37 punktą ir 2003 m. gegužės 20 d. Sprendimo *Ravil*, C-469/00, Rink. p. I-5053, 27 punktą).

19 Kaip aišku iš direktyvos 7 konstatuojamosios dalies, ši direktyva išsamiai reglamentuoja su pačiu prekių ženklu susijusius atsisakymo registruoti ar registracijos negaliojimo pagrindus.

20 Taigi pagal nusistovėjusią teismo praktiką srityje, kuri Bendrijos lygiu buvo išsamiai suderinta, nacionalinė priemonė turi būti vertinama atsižvelgiant į šios derinimo priemonės nuostatas, o ne į pirminę teisę (šiuo klausimu žr. 1997 m. kovo 20 d. Sprendimo *Phytheron International*, C-352/95, Rink. p. I-1729, 17 punktą; 2001 m. gruodžio 13 d. Sprendimo *DaimlerChrysler*, C-324/99, Rink. p. I-9897, 32 punktą ir 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimo *Swedish Match*, C-210/03, Rink. p. I-11893, 81 punktą).

21 Todėl vertinti, ar Bendrijos teisė draudžia tokio nacionalinio prekių ženklo kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje registravimą, reikia pagal direktyvos nuostatas ir, konkrečiai kalbant, pagal jos 3 straipsnį dėl absoliučių atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindų, o ne pagal EB 28 ir 30 straipsnius.

22 Direktyvos 3 straipsnyje nėra jokio atsisakymo registruoti pagrindo, konkrečiai susijusio su prekių ženklais, kuriuos sudaro pasiskolintas žodis iš kitos valstybės narės nei registracijos valstybė narė kalbos, kurioje jis neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti.

23 Be to, tokį prekių ženklą nebūtinai apima atsisakymo registruoti pagrindai, susiję su prekių ženklo skiriamųjų ar apibūdinančių požymių neturėjimu, nurodyti atitinkamai direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

24 Iš tikrųjų siekiant įvertinti, ar nacionalinis prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, reikia atsižvelgti į suinteresuotųjų asmenų, t. y. prekyboje ir (ar) paprasto, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo požiūriu, suvokimą toje teritorijoje, kurioje prašoma jį įregistruoti (žr. 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 29 punktą ir 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rink. p. I-1619, 77 punktą bei sprendimo *Henkel*, C-218/01, Rink. p. I-1725, 50 punktą).

25 Taigi įmanoma, kad dėl kalbinių, kultūrinių, socialinių ir ekonominių valstybių narių skirtumų prekių ženklas, kuris vienoje valstybėje narėje neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis atitinkamas prekes ar paslaugas, toks nebus ir kitoje valstybėje narėje (žr. pagal analogiją dėl prekių ženklo klaidinančio požymio 1996 m. lapkričio 26 d. Sprendimo *Graffione*, C-313/94, Rink. p. I-6039, 22 punktą).

26 Todėl direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktai nedraudžia kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti pasiskolintą žodį iš kitos valstybės narės kalbos, kurioje jis neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, nebent suinteresuotieji asmenys valstybėje narėje, kurioje prašoma jį įregistruoti, gali suprasti šio žodžio reikšmę.

27 Toks direktyvos aiškinimas atitinka Sutarties, konkrečiai kalbant – EB 28 ir 30 straipsnių, nuostatas.

28 Iš tikrųjų iš nusistovėjusios teismo praktikos aišku, kad taikant laisvo prekių judėjimo principą Sutartis nepaveikia valstybės narės teisės aktais pripažintų teisių intelektinės nuosavybės srityje buvimo, bet pagal aplinkybes tik riboja naudojimąsi šiomis teisėmis (1976 m. birželio 22 d. Sprendimo *Terrapin*, 119/75, Rink. p. 1039, 5 punktas ir 1981 m. sausio 22 d. Sprendimo *Dansk Supermarked*, 58/80, Rink. p. 181, 11 punktas bei minėtos nutarties *Matratzen Concord prieš VRDT* 40 punktas).

29 Taikydamas šią teismo praktiką Teisingumo Teismas minėtos nutarties *Matratzen Concord prieš VRDT*, kurioje jau buvo nagrinėtas ispaniškas prekių ženklas MATRATZEN, esantis pagrindinės bylos dalyku, 42 punkte nusprendė, kad laisvo prekių judėjimo principas valstybei narei nedraudžia kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti žymens, kuris kitos valstybės narės kalboje apibūdina atitinkamas prekes ar paslaugas.

30 Toks tvirtinimas taip pat taikomas tokiu atveju, kai nagrinėjamas žymuo kitos valstybės narės nei registracijos valstybė narė kalboje neturi skiriamųjų požymių prekių ar paslaugų, nurodytų paraiškoje įregistruoti, atžvilgiu.

31 Taip pat reikia priminti, kaip pažymėjo generalinis advokatas savo išvados 59-64 punktuose, kad dėl tokio kaip minimas pagrindinėje byloje prekių ženklo registracijos valstybėje narėje visiškai nedraudžiama kitiems ūkio subjektams šioje valstybėje narėje vartoti žodžio, iš kurio sudarytas šis prekių ženklas.

32 Apibendrinant į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktai nedraudžia kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti pasiskolintą žodį iš kitos valstybės narės kalbos, kurioje jis neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti, nebent suinteresuotieji asmenys valstybėje narėje, kurioje prašoma jį įregistruoti, gali suprasti šio žodžio reikšmę.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

33 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. 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 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktai nedraudžia kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti pasiskolintą žodį iš kitos valstybės narės kalbos, kurioje jis neturi skiriamųjų požymių ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, nebent suinteresuotieji asmenys valstybėje narėje, kurioje prašoma jį įregistruoti, gali suprasti šio žodžio reikšmę.

Parašai.