TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. rugsėjo 19 d.*

„Prekių ženklai — Direktyva 89/104/EEB — 5 straipsnis — Prekių ženklo savininko sutikimas, kad trečioji šalis naudotų tam prekių ženklui tapatų žymenį — Sutikimas, duotas bendrai naudojant prekių ženklą — Tokio savininko galimybė nutraukti bendrą prekių ženklo naudojimą ir pačiam perimti savo prekių ženklo naudojimą“

Byloje C-661/11

dėl *Cour de cassation* (Belgija) 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2011 m. gruodžio 23 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Martin Y Paz Diffusion SA

prieš

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič (pranešėjas), trečiosios kolegijos teisėjo pareigas einantis Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas K. Lenaerts, teisėjai E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh ir C. G. Fernlund,

generalinis advokatas P. Cruz Villalón,

posėdžio sekretorius V. Tourrès, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2013 m. sausio 10 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Martin Y Paz Diffusion SA*, atstovaujamo advokato R. Byl,

— D. Depuydt ir *Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV*, atstovaujamų advokatų P. Maeyaert ir S. Lens,

— Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos B. Majczyna,

— Europos Komisijos, atstovaujamos F. W. Bulst, T. van Rijn ir J. Hottiaux,

* Proceso kalba: prancūzų.

susipažinęs su 2013 m. balandžio 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; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92), iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimu (OL L 1, 1994, p. 3, toliau - Direktyva 89/104), 5–8 straipsnių išaiškinimu.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant pagal Belgijos teisę įsteigtos bendrovės *Martin Y Paz Diffusion SA* (toliau – *Martin Y Paz*) ginčą su D. Depuydt ir taip pat pagal Belgijos teisę įsteigta bendrove *Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV* (toliau – *Fabriek van Maroquinerie Gauquie*) dėl prekių ženklų, kurių savininkas yra *Martin Y Paz*, naudojimo.

Teisinis pagrindas

3 Pagal Direktyvos 89/104 šeštą konstatuojamąją dalį ši direktyva „neturėtų panaikinti galimybės prekių ženklams taikyti kitas nei valstybių narių prekių ženklų teisės aktų nuostatas, pvz., reguliuojančias nesąžiningą konkurenciją, civilinę atsakomybę arba vartotojų teisių apsaugą“.

4 Direktyvos 89/104 5 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ buvo nurodyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

<...>“

5 Pagal šios direktyvos 6 straipsnį „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“:

„1. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti:

a) savo vardą arba adresą;

b) nuorodas, susijusias su prekių ar teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;

c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekės ar paslaugos, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį,

jeigu toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.

2. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudotis ankstesnėmis tiktai tam tikroje vietovėje taikomomis teisėmis, jeigu tokią teisę pripažįsta tos valstybės teisės aktai ir jei ji taikoma tik toje teritorijoje, kurioje ji yra pripažįstama.“

6 Pirminėje Direktyvos 89/104 7 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas“, redakcijoje buvo numatyta:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

7 Remiantis 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 65 straipsnio 2 dalimi, skaitoma kartu su šio susitarimo XVII priedo 4 punktu, Direktyvos 89/104 pirminės redakcijos 7 straipsnio 1 dalis, įgyvendinant minėto susitarimo tikslus, buvo pakeista, sąvoką „Bendrijoje“ keičiant žodžiais „vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje“.

8 Direktyvos 89/104 8 straipsnyje buvo nustatyta:

„1. Licencija gali būti suteikiama prekių ženklu žymėti visas arba tiktai kai kurias prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, naudoti jį visoje valstybėje narėje arba tik jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

2. Prekių ženklo savininkas gali panaudoti to ženklo suteikiamas teises prieš licencijos turėtoją, pažeidusį bet kurią sutarties dėl licencijos nuostatą <...>“

9 Direktyva 89/104 buvo panaikinta 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25), kuri įsigaliojo 2008 m. lapkričio 28 d. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, pagrindinėje byloje taikoma Direktyva 89/104.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

10 1990 m. birželio 6 d. sudaryta sutartimi odininkas ir įmonės turto, gauto iš pagal Belgijos teisę įsteigtos bendrovės, kuriai 1989 m. paskelbtas bankrotas, savininkas P. Baquet pardavė tos bendrovės pavadinimą „Nathan“ kitam asmeniui – *Martin Y Paz* „prekybai smulkiosios odinės galanterijos gaminių linija“.

11 Toje sutartyje buvo numatyta, kad P. Baquet išsaugo „nuosavybės teisę į pavadinimą rankinių gamybos atžvilgiu“. *Martin Y Paz* įsipareigojo nekonkuruoti nesąžiningai, kiek tai susiję su šių prekių gamyba ir platinimu, o P. Baquet užtikrino, kad *Martin Y Paz* turės išimtines pavadinimo „Nathan“ naudojimo teises, kiek tai susiję su smulkiosios odinės galanterijos gaminių gamyba ir platinimu.

12 1995 m. gegužės 2 d. susitarimu P. Baquet pardavė savo rankinių gamybos įmonę *Fabriek van Maroquinerie Gauquie* vadovui D. Depuydt.

13 Šioje sutartyje buvo numatyta, kad ta įmonė apima žodinį Beniliukso prekių ženklą „Nathan“ (toliau – žodinis prekių ženklas „Nathan“), kurį 1991 m. P. Baquet įregistravo 1957 m. birželio 15 d. peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos klasifikacija) 18 ir 25 klasių prekėms. Šios prekės apima odos gaminius (18 klasė) ir aprangą bei avalynę (25 klasė).

14 Taip D. Depuydt tapo šio žodinio prekių ženklo savininku.

15 Šioje 1995 m. gegužės 2 d. sutartyje, be kita ko, buvo paminėtas P. Baquet įsipareigojimas *Martin Y Paz* negaminti ar neplatinti smulkiosios odinės galanterijos gaminių pavadinimu „Nathan“.

16 Sudarius šią sutartį D. Depuydt per *Fabriek van Maroquinerie Gauquie* pradėjo teikti į rinką prekių ženklo „Nathan“ rankines, ant kurių uždėta horizontaliai ištęsta raidė „N“.

17 Tam tikru metu (dėl tikslios datos šalys pagrindinėje byloje nesutaria) *Martin Y Paz* taip pat pradėjo dėti ant savo prekių horizontaliai ištęstą raidę „N“.

18 1998 m. liepos 18 d. faksu *Martin Y Paz* pasiskundė *Fabriek van Maroquinerie Gauquie*, kad abi bendrovės nepakankamai bendradarbiauja. Ji pasiūlė susitarti dėl medžiagų ir prekių spalvų gamos ir pasikeisti klientų sąrašais.

19 1998 m. rugpjūčio 14 d. *Martin Y Paz* Nicos klasifikacijos 18 ir 25 klasių prekėms įregistravo vaizdinį Beniliukso prekių ženklą, kurį sudaro horizontaliai ištęsta raidė „N“ (toliau – prekių ženklas „N“), ir vaizdinį Beniliukso prekių ženklą, kurį sudaro stilizuota žodinio žymens „Nathan“ (toliau – vaizdinis prekių ženklas „Nathan“) versija.

20 Nuo 2002 m. ir *Martin Y Paz*, ir *Fabriek van Maroquinerie Gauquie* taip pat naudoja žodinį žymenį „Nathan Baume“. 2002 m. sausio 24 d. *Martin Y Paz* įregistravo šį žymenį kaip Beniliukso prekių ženklą Nicos klasifikacijos 18 ir 25 klasių prekėms (toliau – prekių ženklas „Nathan Baume“).

21 Abi bendrovės viena kitai parduodavo savo prekes (*Fabriek van Maroquinerie Gauquie* gaminamas rankines bei avalynę ir kitus *Martin Y Paz* pagamintus odos gaminius) ir jomis prekiaudavo savo parduotuvėse.

22 Bendrovių santykiai vis blogėjo.

23 2005 m. gegužės 24 d. D. Depuydt ir *Fabriek van Maroquinerie Gauquie* (toliau – *Gauquie*) pareiškė ieškinį *Martin Y Paz Tribunal de commerce de Nivelles* (Nivelio komercinis teismas, Belgija) dėl prekių ženklo „N“, vaizdinio prekių ženklo „Nathan“ ir prekių ženklo „Nathan Baume“ registracijos pripažinimo negaliojančia arba pripažinimo, kad šių prekių ženklų registracija galioja tik smulkiosios galanterijos gaminiams.

24 2006 m. spalio 19 d. sprendimu *Tribunal de commerce de Nivelles* šį ieškinį atmetė.

25 2007 m. sausio 11 d. *Martin Y Paz* paprašė *Tribunal de commerce de Nivelles* pirmininko nurodyti *Gauquie* nenaudoti prekių ženklams „N“ ir „Nathan Baume“ tapačių ar į juos panašių žymenų Nicos klasifikacijos 18 ir 25 klasės prekėms. Priešieškiniu *Gauquie* paprašė šio teismo uždrausti *Martin Y Paz* naudoti šiuos prekių ženklus ir bet kokį žodiniam prekių ženklui „Nathan“ tapatų ar į jį panašų žymenį odos gaminiams, išskyrus smulkiosios odinės galanterijos gaminius.

26 2007 m. gegužės 9 d. sprendimu *Martin Y Paz* prašymas buvo atmestas ir šiai bendrovei buvo nurodyta negaminti ir neteikti į rinką *Gauquie* platinamoms rankinėms tapačių ar į jas panašių rankinių, pažymėtų žymeniu „N“, „Nathan“ ar „Nathan Baume“.

27 *Martin Y Paz* padavė apeliacinį skundą *Cour d'appel de Bruxelles* (Briuselio apeliacinis teismas), o *Gauquie* šiam teismui padavė priešpriešinį apeliacinį skundą dėl 2007 m. gegužės 9 d. sprendimo ir apeliacinį skundą dėl šio sprendimo 24 punkte minimo 2006 m. spalio 19 d. sprendimo.

28 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimu šis teismas nusprendė, kad prekių ženklams „N“ ar „Nathan Baume“ tapačius ar į juos panašius žymenis *Gauquie* gali naudoti tik rankinėms ir avalynei ir kad *Martin Y Paz* negali naudoti prekių ženklo „N“, vaizdinio prekių ženklo „Nathan“ ir prekių ženklo „Nathan Baume“ rankinėms ir avalynei. Teismas atmetė likusią *Gauquie* apeliacinio skundo dėl 2006 m. spalio 19 d. sprendimo dalį.

29 Dėl teisių, kurias prekių ženklai „N“ ir „Nathan Baume“ suteikia jų savininkui *Martin Y Paz*, *Cour d'appel de Bruxelles* nusprendė, kad ši bendrovė visą laiką, kol padavė prašymą dėl nurodymo priėmimo *Tribunal de commerce de Nivelles* pirmininkui, pripažino, kad *Gauquie* gali naudoti šiems prekių ženklams tapačius žymenis rankinėms ir avalynei. Beje, tokį pripažinimą aiškiai paliudija pakartotiniai *Martin Y Paz* pasiūlymai bendrai administruoti jos ir *Gauquie* prekių pardavimą.

30 Šis teismas iš šių faktų padarė išvadą, kad *Martin Y Paz* davė „neatšaukiamą sutikimą“ *Gauquie* naudoti šiuos žymenis rankinėms ir avalynei. Jis nusprendė, kad, pirma, labai griežtai reikalaudamas uždrausti šių prekių ženklų naudojimą *Martin Y Paz* piktnaudžiauja jo prekių ženklų teikiama išimtine teise ir, antra, *Martin Y Paz* vykdoma prekyba šiais prekių ženklais žymimomis rankinėmis ar avalyne yra nesąžininga konkurencija, nes ji neteisėtai naudojasi *Gauquie* investicijomis į šių aukštos kokybės prekių žinomumą, be to, ji gali suklaidinti vartotojus.

31 *Martin Y Paz* padavė kasacinį skundą dėl šio sprendimo 28 punkte minėto 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimo.

32 *Martin Y Paz* pripažįsta, kad ji davė leidimą *Gauquie* neribotam laikui naudoti prekių ženklui „N“ ir prekių ženklui „Nathan Baume“ tapačius žymenis rankinėms ir avalynei, tačiau teigia, kad *Cour d'appel de Bruxelles* padarė teisės klaidą, kai šį sutikimą kvalifikavo kaip „neatšaukiamą“. Šios bendrovės teigimu, šis sutikimas galėjo būti bet kada vienašališkai atšauktas. Atšaukus *Gauquie* duotą sutikimą naudoti prekių ženklą, jos prašymas uždrausti bet kokį *Gauquie* atliekamą jos prekių ženklams tapačių ar į juos panašių žymenų naudojimą nėra joks piktnaudžiavimas; tai tik teisėtas išimtinės teisės, kurią jai suteikia jai priklausantys prekių ženklai, įgyvendinimas.

33 *Cour d'appel de Bruxelles* esą taip pat padarė teisės klaidą, kai konstatavo, kad *Martin Y Paz* negali gaminti ir teikti į rinką prekių ženklais „N“ ir „Nathan Baume“ pažymėtų rankinių ir avalynės. Šiuo klausimu *Martin Y Paz* pažymi, kad šie prekių ženklai buvo įregistruoti prekių klasėms, kurioms, be kitų prekių, priklauso rankinės ir avalynė. Todėl draudimas šiai bendrovei naudoti savo prekių ženklus šioms prekėms reikštų, kad iš jos atimama išimtinė teisė.

34 2011 m. gruodžio 2 d. sprendime *Cour de cassation* (Kasacinis teismas) atmetė *Martin Y Paz* argumentą, kad jos prašymas dėl nurodymo priėmimo yra tik jai jos prekių ženklų suteikiamos išimtinės teisės išraiška, todėl negali būti laikomas piktnaudžiavimu. Dėl to šis teismas pažymi, kad *Cour d'appel de Bruxelles* padaryta išvada dėl *Martin Y Paz* piktnaudžiavimo buvo grindžiama ne tik jos pačios sutikimu, bet ir jos prašymo priimti nurodymą tekstu bei šį prašymą grindžiančiu siekiu atkeršyti.

35 Tačiau *Cour de cassation* kyla klausimas, ar *Cour d'appel de Bruxelles* galėjo, nepadaręs teisės klaidos, atimti iš *Martin Y Paz* galimybę remtis savo prekių ženklais prieš *Gauquie* ir galimybę pačiai naudoti savo prekių ženklus rankinėms ir avalynei. Todėl minėtame 2011 m. gruodžio 2 d. sprendime jis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. a) Ar [Direktyvos 89/104] 5 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas nebegali prieš trečiąją šalį remtis jo suteikiamomis teisėmis visų registracijos paraiškoje nurodytų prekių atžvilgiu, kai:

— savininkas ir trečioji šalis ilgą laiką kaip bendrasavininkiai dalijosi prekių ženklo naudojimosi teisėmis dėl dalies tų prekių?

— dėl tokio pasidalijimo jis trečiajai šaliai davė neatšaukiamą sutikimą naudoti prekių ženklą toms prekėms?

b) Ar šie straipsniai turi būti aiškinami taip, kad taikant nacionalinės teisės normą, pagal kurią teisės savininkas negali jos įgyvendinti netinkamai ar ja piktnaudžiauti, gali būti visiškai uždrausta įgyvendinti šią išimtinę teisę daliai nurodytų prekių, ar taip, kad pagal tokią normą turi būti taikomos kitokios sankcijos už tokį netinkamą teisės įgyvendinimą ar piktnaudžiavimą ja?

2. a) Ar [Direktyvos 89/104] 5 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad kai įregistruoto prekių ženklo savininkas nutraukia trečiosios šalies atžvilgiu prisiimtą įsipareigojimą nenaudoti to prekių ženklo tam tikroms prekėms ir ketina pats jį naudoti, nacionalinis teismas gali galutinai uždrausti tokį naudojimo perėmimą dėl to, kad tai yra nesąžininga konkurencija, nes savininkas pasinaudotų anksčiau tos trečiosios šalies padaryta prekių ženklo reklama ir galėtų būti suklaidinti klientai, ar jas reikia aiškinti taip, kad nacionalinis teismas turi taikyti kitokią sankciją, kuria savininkui nebūtų galutinai uždrausta perimti prekių ženklo naudojimą?

b) Ar šie straipsniai turi būti aiškinami taip, kad galutinis uždraudimas savininkui naudoti prekių ženklą yra pateisinamas, kai trečioji šalis daug metų investavo į tai, kad visuomenė žinotų prekes, kurių atžvilgiu ji gavo savininko sutikimą naudoti prekių ženklą?“

Dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priimtinumo

36 *Gauquie* mano, kad pateikti klausimai yra nepriimtini ar bent jau turi būti performuluoti.

37 Ji pažymi, kad jos ginčą su *Martin Y Paz* reglamentuoja ne Direktyva 89/104, o ją įgyvendinanti nacionalinė teisė. Kadangi Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos aiškinti nacionalinės teisės, šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą negali būti nagrinėjamas.

38 Bet kuriuo atveju atsakymas į pateiktus klausimus nebūtų reikšmingas sprendžiant ginčą pagrindinėje byloje. Šiuo klausimu *Gauquie* pažymi, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnis yra susijęs su prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės apimtimi nesant sutikimo, o šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra grindžiamas „neatšaukiamo sutikimo“ buvimu. Šios direktyvos 8 straipsnis, kuriame nagrinėjamos licencijos, taip pat neturi ryšio su pagrindine byla, nes *Martin Y Paz* ir *Gauquie* nėra sudariusios jokios licencinės sutarties.

39 Be to, taip *Cour de cassation* suformuluoti klausimai gali leisti manyti, kad *Cour d'appel de Bruxelles* uždraudė *Martin Y Paz* įgyvendinti išimtinę teisę, kurią jai suteikia jos prekių ženklai, nors iš tikrųjų šiai bendrovei buvo uždrausta įgyvendinti šią teisę tik rankinių ir avalynės atžvilgiu.

40 Europos Komisija pritaria *Gauquie* argumentui dėl to, kad Direktyvos 89/104 8 straipsnis nėra reikšmingas sprendžiant ginčą pagrindinėje byloje. Tačiau dėl šios direktyvos 5 straipsnio ji mano, kad ši nuostata gali būti reikšminga, net jei, pasak jos, ginčas pagrindinėje byloje pirmiausia turi būti išspręstas remiantis Belgijos civiline teise ir nesąžiningos konkurencijos normomis.

41 *Martin Y Paz* ir Lenkijos vyriausybė neginčijo prašymo priimti prejudicinį sprendimą priimtinumo.

42 Kalbant visų pirma apie *Gauquie* argumentą, kad nacionalinis teismas iš tikrųjų prašo išaiškinti Direktyvą 89/104 įgyvendinančią nacionalinę teisę, reikia konstatuoti, kad ši bendrovė neginčija, jog nacionalinės ar Beniliukso prekių ženklų teisės taikymas turi atitikti direktyvą, suderinančią valstybių narių prekių ženklų teisę. Nacionalinis teismas iš tikrųjų prašo išaiškinti Direktyvą 89/104, kad galėtų nuspręsti, ar *Cour d'appel de Bruxelles* galėjo, nepažeidęs šios direktyvos, uždrausti *Martin Y Paz* naudoti savo prekių ženklus rankinėms ir avalynei ir jos prekių ženklų suteikiama išimtine teise remtis

Gauquie atžvilgiu. Tokiomis aplinkybėmis negalima teigti, kad prašymu priimti prejudicinį sprendimą siekiama ne Sąjungos teisės išaiškinimo (pagal analogiją žr. 2003 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo *Anomar ir kt.*, C-6/01, Rink. p. I-8621, 38 punktą).

43 Dėl argumento, jog šios direktyvos 5 ir 8 straipsniai yra nereikšmingi sprendžiant ginčą pagrindinėje byloje, reikia pažymėti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką toks argumentas yra pagrįstas tik tada, jei yra akivaizdu, jog prašymas išaiškinti Bendrijos teisę visiškai nesusijęs su pagrindinės bylos faktais ar dalyku (žr., be kita ko, 2011 m. kovo 13 d. Sprendimo *PreussenElektra*, C-379/98, Rink. p. I-2099, 39 punktą; 2006 m. gruodžio 5 d. Sprendimo *Cipolla ir kt.*, C-94/04 ir C-202/04, Rink. p. I-11421, 25 punktą ir 2013 m. liepos 18 d. Sprendimo *Daiichi Sankyo ir Sanofi-Aventis Deutschland*, C-414/11, 35 punktą).

44 Nors, kaip pabrėžė *Gauquie*, Direktyvos 89/104 5 straipsnis susijęs su prekių ženklui tapačių ar į jį panašių žymenų naudojimu be jo savininko sutikimo, tai, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas užsiminė apie „neatšaukiamo sutikimo“ egzistavimą, nebūtinai reiškia, jog *Martin Y Paz* sutinka, kad *Gauquie* naudotų jos prekių ženklams tapačius žymenis, ir todėl pagrindinėje byloje trūksta vieno esminių elementų – sutikimo nebuvimo – kad būtų galima taikyti Direktyvos 89/104 5 straipsnyje įtvirtintą normą.

45 Priešingai, remiantis šio sprendimo 25 punkte nurodytais faktais būtų galima daryti išvadą, kad *Martin Y Paz* nebesutinka, kad *Gauquie* prekės būtų žymimos jos prekių ženklais.

46 Be to, iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad vartodamas sąvoką „neatšaukiamas sutikimas“ *Cour de cassation* pasinaudojo *Cour d'appel de Bruxelles* formuluotėmis, kad pažymėtų, jog, pirma, pagal neterminuotą bendro naudojimo susitarimą *Martin Y Paz* įsipareigojo *Gauquie* neprieštarauti *Gauquie* atliekamam jos prekių ženklams tapačių žymenų naudojimui rankinėms ir avalynei ir, antra, šis įsipareigojimas negali būti nutrauktas vienašališkai ar bent jau tokiu neteisėtu būdu kaip šiuo atveju. Šios sąvokos vartojimas prašyme priimti prejudicinį sprendimą, atrodo, liudytų, kad *Martin Y Paz* savo sutikimą atsiėmė neteisėtai, ir tai neleidžia daryti išvados, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnis neturi jokio ryšio su pagrindinės bylos dalyku.

47 Tai, kad prejudicinių klausimų formuluotė gali leisti manyti, jog ginčas pagrindinėje byloje yra susijęs su priemone, draudžiančia prekių ženklų savininkui įgyvendinti jam šių prekių ženklų suteikiamą išimtinę teisę, nors iš tikrųjų jam buvo uždrausta įgyvendinti šią teisę tik tam tikrų prekių atžvilgiu, prašymo priimti prejudicinį sprendimą taip pat nepadaro nepriimtino. Šiuo aspektu pakanka tik performuluoti pateiktus klausimus.

48 Tačiau dėl Direktyvos 89/104 8 straipsnio reikia konstatuoti, kad šios su licencijomis susijusios nuostatos aiškinimas yra nenaudingas sprendžiant ginčą pagrindinėje byloje. Faktas, kurį akcentuoja *Gauquie* ir Komisija, kad pagrindinės bylos šalių santykių niekada nereguliavo licencija, yra paminėtas prašyme priimti prejudicinį sprendimą ir jį patvirtino *Martin Y Paz* atsakydama į Teisingumo Teismo per žodinę proceso dalį pateiktą klausimą. Teigdama, kad bendras su *Gauquie* „Nathan“ prekių ir su jomis susijusių prekių ženklų naudojimas buvo panašus į licencijos reguliuojamus sutartinius santykius, *Martin Y Paz* pati pripažino, kad toks naudojimas iš tikrųjų neturėjo tokiems santykiams būdingų požymių.

49 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra priimtinas, išskyrus dalį, susijusią su Direktyvos 89/104 8 straipsnio aiškinimu.

Dėl prejudicinių klausimų

50 Savo klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 5 straipsnis draudžia iš prekių ženklų savininko, kuris bendrai su trečiąja šalimi naudodamas prekių ženklus leido tai trečiajai šaliai naudoti jo prekių ženklams tapačius žymenis tam tikroms prekėms, priklausančioms toms klasėms, kurioms šie prekių ženklai buvo įregistruoti, tačiau vėliau siekia uždrausti tokį naudojimą, atimti bet kokią galimybę remtis šių prekių ženklų jam suteikiama išimtine teise tos trečiosios šalies atžvilgiu ir pačiam įgyvendinti šią išimtinę teisę prekių, tapačių tos trečiosios šalies prekėms, atžvilgiu.

51 *Martin Y Paz* mano, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnis draudžia atimti tokią galimybę, nes pasak jos, ją atėmus nagrinėjamų prekių ženklų suteikiama išimtinė teisė netektų prasmės. Vieninteliai leistini šios išimtinės teisės apribojimai yra numatyti Direktyvos 89/104 6 ir 7 straipsniuose.

52 Tačiau *Gauquie* teigia, kad prekių ženklo suteikiamą išimtinę teisę taip pat riboja nacionalinėje teisėje įtvirtintas principas, pagal kurį teisės turėtojas negali ja piktnaudžiauti ar įgyvendinti ją nesąžiningai. Taigi, toks galimybės atėmimas esą yra suderinamas su Direktyvos 89/104 5 straipsniu.

53 Lenkijos vyriausybė ir Komisija mano, kad šis principas iš tikrųjų riboja prekių ženklo suteikiamą išimtinę teisę, bet jis negali visiškai neleisti įgyvendinti šios išimtinės teisės. Lenkijos vyriausybė, be kita ko, mano, kad pagrindinėje byloje reikia išnagrinėti, ar naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas bando uždrausti, gali pakenkti vienai iš jo funkcijų.

54 Visų pirma reikia priminti, kad Direktyvos 89/104 5–7 straipsniais visiškai suderinamos su prekių ženklo suteikiamomis teisėmis susijusios taisyklės, todėl juose apibrėžiamos teisės, kuriomis prekių ženklų savininkai naudojasi Europos Sąjungoje (žr., be kita ko, 2001 m. lapkričio 20 d. Sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss*, C-414/99-C-416/99, Rink. p. I-8691, 39 punktą; 2010 m. birželio 3 d. Sprendimo *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, Rink. p. I-4965, 27 punktą ir 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, Rink. p. I-8701, 32 punktą).

55 Todėl, išskyrus specialius šios Direktyvos 89/104 8 ir paskesniuose straipsniuose reglamentuojamus atvejus, nacionalinis teismas, nagrinėdamas ginčą dėl prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės įgyvendinimo, negali riboti šios išimtinės teisės labiau, nei tą numato 5–7 straipsniuose įtvirtinti ribojimai.

56 Kalbant apie šiuos ribojimus, pirma, yra akivaizdu, kad nė vienas Direktyvos 89/104 6 straipsnyje nurodytų ribojimų nėra reikšmingas esant tokiai situacijai, kuri susiklostė pagrindinėje byloje.

57 Antra, reikia pažymėti, kad toks sutikimas, kuris leidžia *Gauquie* naudoti *Martin Y Paz* prekių ženklams tapačius žymenis rankinėms ir avalynei, tikrai lemia išimtinės teisės išnaudojimą, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 89/104 7 straipsnį, bet tik toms konkrečioms prekėms, kurias sutikimo gavėjas pirmą kartą pateikė į Europos ekonominės erdvės (EEE) rinką (šiuo klausimu žr. 1999 m. liepos 1 d. Sprendimo *Sebago ir Maison Dubois*, C-173/98, Rink. p. I-4103, 19 bei 20 punktus ir minėto Sprendimo *Coty Prestige Lancaster Group* 31 punktą). Iš šios teismo praktikos bei paties 7 straipsnio teksto matyti, kad trečioji šalis, kuri naudojasi tokiu sutikimu ir dėl to gali remtis išimtinės teisės išnaudojimu visų prekių, kurias apima tas sutikimas ir kurias jis pateikia į EEE rinką, atžvilgiu, nebegali remtis tokiu išnaudojimu, kai baigiasi sutikimo galiojimas.

58 Trečia, dėl išimtinės teisės apribojimų, kurių neišvengiamai kyla iš paties Direktyvos 89/104 5 straipsnio, pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką šioje nuostatoje numatyta išimtinė teisė yra įtvirtinta siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip šio ženklo savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas. Todėl naudotis šia teise galima, tik jei trečiajai šaliai naudojant šį žymenį kenkiama arba galėtų būti pakenkta prekių ženklo funkcijoms. Prie šių funkcijų priskiriama ne tik esminė prekių

ženklo funkcija užtikrinti vartotojams prekės ar paslaugos kilmę, bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai funkcija garantuoti šios prekės ar paslaugos kokybę arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijos (šiuo klausimu, be kita ko, žr. minėto Sprendimo *Budějovický Budvar*, 71 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką bei 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, C-323/09, Rink. p. I-8625, 32–41 punktus).

59 Šiuo atveju *Martin Y Paz* prekių ženklų suteikiamą išimtinę teisę, kurią ji nori įgyvendinti, galėtų apimti Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta hipotezė, kai prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti žymenį, tapatų tam prekių ženklui, prekėms, tapačioms toms prekėms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas.

60 Jei iš tikrųjų turi būti laikoma, kad nuo to momento, kai *Martin Y Paz* išreiškė savo valią įgyvendinti *Gauquie* atžvilgiu savo išimtinę teisę, *Gauquie* naudoja *Martin Y Paz* prekių ženklams tapačius žymenis be jos sutikimo, o tai turi nustatyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, šis teismas, remdamasis tuo, kas pažymėta šio sprendimo 58 punkte, turi įvertinti, ar šios bylos aplinkybėmis toks naudojimas kenkia ar gali pakenkti vienai iš šių prekių ženklų funkcijų. Jei paaiškėtų, kad toks kenkimas ar kenkimo galimybė egzistuoja, reikėtų daryti išvadą, kad galimybės atėmimas iš *Martin Y Paz* įgyvendinti savo išimtinę teisę *Gauquie* atliekamo prekių ženklo naudojimo atžvilgiu viršija Direktyvos 89/104 5–7 straipsniuose įtvirtintus apribojimus.

61 Žinoma, kaip matyti iš Direktyvos 89/104 šeštoje konstatuojamojoje dalyje esančios nuorodos į nacionalinę civilinės atsakomybės teisę, nacionalinis teismas gali taikyti prekių ženklo savininkui sankciją arba priteisti iš jo žalos atlyginimą, jei konstatuotų, kad savininkas neteisėtai nutraukė sutikimą, kuriuo jis leido trečiajai šaliai naudoti jo prekių ženklams tapačius žymenis. Vis dėlto, kaip pažymėjo Lenkijos vyriausybė, Komisija ir savo išvados 78–83 punktuose generalinis advokatas, toks elgesys neturėtų būti pagrindas teismo sprendimu visam laikui įteisinti neribotą bendrą tokių prekių ženklų naudojimą, kai abi atitinkamos bendrovės to nebenori.

62 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, į pateiktus klausimus reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnis draudžia iš prekių ženklų savininko, kuris bendrai su trečiąja šalimi naudodamas prekių ženklus leido tai trečiajai šaliai naudoti jo prekių ženklams tapačius žymenis tam tikroms prekėms, priklausančioms toms klasėms, kurioms šie prekių ženklai buvo įregistruoti, bet vėliau to nebeleidžia, atimti bet kokią galimybę remtis šių prekių ženklų jam suteikiama išimtine teise tos trečiosios šalies atžvilgiu ir pačiam įgyvendinti šią išimtinę teisę prekių, tapačių tos trečiosios šalies prekėms, atžvilgiu.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

63 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 (trečioji kolegija) nusprendžia:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnis draudžia iš prekių ženklų savininko, kuris bendrai su trečiąja šalimi naudodamas prekių ženklus leido tai trečiajai šaliai naudoti jo prekių ženklams tapačius žymenis tam tikroms prekėms, priklausančioms toms klasėms, kurioms šie prekių ženklai buvo įregistruoti, bet vėliau to nebeleidžia, atimti bet kokią galimybę remtis šių prekių ženklų jam suteikiama išimtine teise tos trečiosios šalies atžvilgiu ir pačiam įgyvendinti šią išimtinę teisę prekių, tapačių tos trečiosios šalies prekėms, atžvilgiu.

Parašai.