GENERALINĖS ADVOKATĖS ELEANOR SHARPSTON IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d. [1]

1. Šis ginčas kilo dėl *Bovemij Verzekeringen* (toliau – *Bovemij*) Beniliukso prekių ženklų tarnybai pateiktos žodinio žymens EUROPOLIS registracijos paraiškos tam tikroms paslaugų klasėms. Jis susijęs su sąlygomis, kuriomis žymuo gali įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo Prekių ženklų direktyvos [2] 3 straipsnio 3 dalies prasme.

Taikomi Bendrijos teisės aktai

2. Prekių ženklų direktyvos 1 straipsnis apibrėžia, kad direktyva taikoma kiekvienam prekių ar paslaugų ženklui, kuris a) gali būti registruojamas arba gali būti kreipiamasi dėl jo registracijos valstybėje narėje arba b) gali būti registruojamas arba kreipiamasi dėl jo registracijos Beniliukso prekių ženklų tarnyboje arba c) turi valstybėje narėje galiojančią tarptautinę registraciją.

3. 3 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„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

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1).

kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes;

d) prekių ženklai, susidedantys tik iš tokių žymenų arba požymių, kurie dabartinėje kalboje, sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje tapo įprastiniais;

<...>".

4. 3 straipsnio 3 dalies pirmasis sakinys numato:

„Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį".

5. Dėl patogumo 3 straipsnio 3 dalyje esančią sąlygą nurodysiu taip: prekių ženklas turi būti įgijęs „skiriamąjį požymį dėl naudojimo".

6. Reglamentas Nr. 40/94 [3] reglamentuoja Bendrijos prekių ženklą.

7. Bendrijos prekių ženklo reglamento 7 straipsnio 1 dalies b–d punktai sutampa su Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b–d punktais.

8. 7 straipsnio 2 dalis numato, kad 7 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos. Šios nuostatos atitikmens Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnyje nėra.

9. 7 straipsnio 3 dalis, atspindinti Direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, nustato, kad pagal 7 straipsnio 1 dalį registruoti neatsisakoma, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registruoti.

3 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) (Bendrijos prekių ženklo reglamentas).

Taikomi Beniliukso teisės aktai <...>

10. Pagal Bendrąjį Beniliukso įstatymą dėl prekių ženklų (toliau – BBĮ), prekių ženklų paraiškos Beniliukse turi būti paduodamos Beniliukso prekių ženklų tarnybai (toliau – BPŽT). Jeigu prekių ženklas įregistruojamas, jis galioja visoje Beniliukso teritorijoje.

11. BBĮ 6a straipsnio (6 bis) 1 dalies a punktas [4] numato, kad registruoti atsisakoma, jeigu pateiktas žymuo nėra prekių ženklas 1 straipsnio prasme, „ypač dėl to, kad neturi jokio skiriamojo požymio, kaip numatyta Paryžiaus konvencijos 6d straipsnio (6 quinquies) B dalies 1 punkte".

12. Šis Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo straipsnis numato, kad:

„B. Prekių ženklų, kuriems taikomas šis straipsnis, registracija gali būti atmesta arba pripažinta negaliojančia tik šiais atvejais:

(2) Jeigu ženklai neturi kokių nors skiriamųjų požymių arba sudaryti išimtinai iš ženklų ar žymenų, kurie prekybos apyvartoje gali būti naudojami gaminių rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, kainai, kilmės vietai arba pagaminimo laikui žymėti arba tapę visų naudojamais kasdieninėje kalboje arba *bona fide* ir nusistovėjusiose šalies, kurioje prašoma apsaugos, prekybos tradicijose".

13. Tuo metu Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 3 dalis į BBĮ nebuvo perkelta, nors skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo koncepcija vertinant Beniliukso prekių ženklus buvo aiškiai taikoma [5].

4 — Kaip nurodoma nutartyje pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą, Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a–d punktų nuostatos buvo įtrauktos į 2004 metais įsigaliojusią BBĮ 6a straipsnio 1 dalies redakciją padarius pataisas 2001 m. gruodžio 11 d. Protokolu, pakeičiančiu Bendrąjį įstatymą dėl prekių ženklų (toliau – 2001 m. Protokolas). Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad ši ir ankstesnė redakcijos iš esmės nesiskiria.

5 — Vėliau 2001 m. Protokolu į BBĮ buvo įtrauktas naujas 14b straipsnis, kuris nurodo: „Teismai gali nuspręsti, kad registruotas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo". 14b straipsnis įsigaliojo 2004 m. sausio 1 dieną.

14. Nagrinėjant bylą paaiškėjo, kad taip pat reikšminga BBĮ 13 straipsnio B dalies pirmoji pastraipa. Ji numato:

„Išimtinė teisė į prekių ženklą, išreikštą viena iš Beniliukso teritorijos valstybinių ar regioninių kalbų, savaime išplečiama ir jo vertimui į kitą iš šių kalbų“ [6].

Pagrindinė byla ir pateikti klausimai

15. 1997 m. gegužės mėn. *Bovemij* pateikė paraišką registruoti žymenį EUROPOLIS kaip žodinį prekių ženklą šioms paslaugų klasėms: draudimo, finansinių operacijų, piniginių operacijų, tarpininkavimo ir sandorių nekilnojamojo turto srityje, vežimo, prekių pakavimo ir sandėliavimo bei kelionių rengimo.

16. 1997 m. spalio mėn. BPŽT pranešė *Bovemij* apie savo laikiną atsisakymą registruoti dėl to, kad žymuo EUROPOLIS neturi skiriamojo požymio.

17. 1998 m. balandžio mėn *Bovemij* dėl šio laikino atsisakymo pateikė skundą, remdamasi tuo, kad *Europolis BV, Bovemij* dukterinė bendrovė, žymenį teisėtai naudojo prekyboje kaip prekių ženklą nuo 1988 metų.

18. 1998 m. gegužės mėn. BPŽT nurodė, kad *Bovemij* skunde ji nemato priežasties pakeisti savo laikiną atsisakymą, ir pranešė *Bovemij* apie savo sprendimą dėl „galutinio atsisakymo“ registruoti žymenį.

19. *Bovemij* kreipėsi į *Gerechtshof te 's-Gravenhage* (Hagos apeliacinis teismas, Nyderlandai), prašydama įpareigoti BPŽT įregistruoti žymenį, nes pirmiausia pats EUROPOLIS turi skiriamąjį požymį ir, be to, kaip prekių ženklas jis įgijo pripažinimą iki paraiškos padavimo dienos.

20. *Gerechtshof* mano, kad žymuo EUROPOLIS susideda vien iš žymenų ir nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami nurodant paslaugų savybes, ir neturi jokio skiriamojo požymio.

6 — Žr. 2004 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Koninklijke PKN Nederland NV (Postkantoor)* (C-363/99, Rink. p. I-1619, 13 punktas), kur ši nuostata nurodyta visa.

21. Dėl įgyto skiriamojo požymio *Gerechtshof* pastebi, kad šalys nesutaria dėl sąlygų, kuriomis žymuo gali įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo. BPŽT tvirtinimu, būtina, jog dėl naudojimo žymenį suinteresuota visuomenė laikytų prekių ženklu visoje Beniliukso teritorijoje, t. y. kiekvienoje iš trijų Beniliukso šalių. *Bovemij* teigimu, jei tenkinamos kitos sąlygos, pakanka, kad suinteresuota visuomenė laikytų žymenį prekių ženklu didelėje Beniliukso teritorijos dalyje, šiuo atveju vien Nyderlanduose.

22. Taigi *Gerechtshof* pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus[7]:

„1) Ar Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama kaip reiškianti, jog norint, kad žymuo (nagrinėjamu atveju Beniliukso prekių ženklas) įgytų skiriamąjį požymį dėl naudojimo, kaip nurodyta šioje dalyje, būtina, kad suinteresuota visuomenė iki paraiškos padavimo datos jį laikytų prekių ženklu visoje Beniliukso teritorijoje, t. y. Belgijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

2) Ar Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje numatyta registracijos sąlyga yra įvykdyta, jei žymenį dėl jo naudojimo suinteresuota visuomenė didelėje Beniliukso teritorijos dalyje suvokia kaip prekių ženklą, ir ar ši didelė dalis gali apsiriboti, pavyzdžiui, Nyderlandais?

3) a) Ar vertinant Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje numatytą dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį žymens, sudaryto iš vieno ar kelių valstybės narės teritorijos (ar, kaip nagrinėjamu atveju, – Beniliukso teritorijos) oficialiosios kalbos žodžių, reikia atsižvelgti į šioje teritorijoje esančius kalbinius regionus?

b) Ar, siekiant žymenį registruoti kaip prekių ženklą, pakanka, – jei kitos registracijos sąlygos yra įvykdytos, – kad suinteresuota visuomenė žyme-

7 — Nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą klausimas, kuris pažymėtas „1 klausimu", yra nacionalinio teismo pateiktas atskiras klausimas Beniliukso Teisingumo teismui. Todėl nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 2–4 klausimus pernumeravau 1–3 klausimais ir likusioje šios išvados dalyje juos taip ir vadinsiu.

nį suvoktų kaip prekių ženklą didelėje valstybės narės, kurioje ši kalba yra oficialioji, kalbinio regiono (arba, kaip nagrinėjamu atveju, – Beniliukso teritorijos) dalyje?"

23. Rašytines pastabas pateikė *Bovemij*, BPŽT, Komisija ir Nyderlandai. Posėdyje buvo atstovaujamos šalys ir Komisija. Posėdyje pastabas pateikė tik Jungtinė Karalystė.

Pirminės pastabos

Vertinimas

24. Pateikti klausimai yra dviejų rūšių. Pirma, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nori žinoti, ar vertinant, ar žymuo įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme, reikėtų atsižvelgti, kaip jį suvokia suinteresuota visuomenė visoje Beniliukso teritorijoje (1 klausimas), ar tik didelėje Beniliukso teritorijos dalyje (2 klausimas). Šie klausimai susiję su prekių ženklais apskritai. Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iškėlė du klausimus, susijusius konkrečiai su žodiniais prekių ženklais [8]. Šiais klausimais teiraujamasi dėl kalbinių bendruomenių reikšmės vertinant skiriamąjį požymį dėl naudojimo pagal 3 straipsnio 3 dalį. Atsižvelgiant į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamos bylos esmę, manau, kad į visus pateiktus klausimus pageidautina atsakyti, kiek tai susiję su žodiniais prekių ženklais.

25. Naudinga pradėti nagrinėjimą nuo trijų klausimų. Pirma, kaip žodiniai prekių ženklai dera Direktyvos struktūroje ir ką apie juos mano Teisingumo Teismas? Antra, kuo remdamasis Teisingumo Teismas sprendžia, ar prekių ženklas (ir ypač žodinis prekių ženklas) neturi „jokių skiriamųjų požymių" (3 straipsnio 1 dalies b punktas) ir (arba) yra apibūdinantis (3 straipsnio 1 dalies c punktas)? Trečia, kaip Teisingumo Teismas traktuoja „skiriamojo požymio dėl naudojimo" vertinimą 3 straipsnio 3 dalies prasme? Tai išsiaiškinus, bus galima gana glaustai išnagrinėti konkrečius pateiktus klausimus.

8 — Trečiajame pateiktame klausime.

Žodiniai prekių ženklai

26. Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktas draudžia registruoti „prekių ženklus, neturinčius jokių skiriamųjų požymių".

27. 3 straipsnio 1 dalies c punkte draudžiama registruoti „prekių ženklus, susidedančius tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę <...> arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes".

28. Prekių ženklų direktyvos kontekste žodžiai gali būti naudojami dviem būdais. Pirma, žodis ar žodžių derinys gali būti vartojamas pažymėti kokią nors produkto ypatybę (ypatybes). Taip vartojami žodžiai negali būti registruojami remiantis 3 straipsnio 1 dalies c punktu. Kaip jau yra nusprendęs Teisingumo Teismas, jie taip pat tikrai neturi ir jokio skiriamojo požymio šio produkto atžvilgiu 3 straipsnio 1 dalies b punkto prasme [9]. Antra, žodis ar žodžių derinys gali *identifikuoti* produktą (nesvarbu, ar jie jį taip pat apibūdina atsitiktinai). Tokį žodinį prekių ženklą galima registruoti kaip prekių ženklą, nes jam netaikomas nei 3 straipsnio 1 dalies b punktas, nei 3 straipsnio 1 dalies c punktas.

29. Pagal Teisingumo Teismo praktiką 3 straipsnio 1 dalies c punktu yra ginamas konkretus viešasis interesas, t. y. kad visi galėtų laisvai naudoti visus žymenis ir nuorodas, kuriuos siekiama registruoti ir kurie gali būti naudojami prekių ar paslaugų ypatybėms pažymėti [10]. Viešasis interesas neleisti apibūdinančio žodžių derinio registruoti ir saugoti kaip prekių ženklo yra suprantamas. Tokia registracija neleistų kitoms įmonėms (taigi ir potencialiems konkurentams) apibūdinant vartotojams savo produktus naudoti aiškių terminų [11], taip sudarant jiems konkurenciškai nepalankias sąlygas. Tai tiesiogiai prieštarautų dalinį

9 — Žr., pavyzdžiui, sprendimo *Postkantoor*, nurodyto 6 išnašoje, 86 punktą; 2004 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Campina Melkunie* (C-265/00, Rink. p. I-1699, 19 punktas).

10 — Sprendimo *Campina Melkunie* 35 punktas. Taip pat žr. 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Windsurfing Chiemsee* (sujungtos bylos C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 25 punktas) ir 2003 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793, 52 punktas).

11 — Žr. 2003 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Linde* (sujungtos bylos C-53/01, C-54/01 ir C-55/01, Rink. p. I-3161) 73 ir 74 punktus bei sprendimo *Campina Melkunie* 36 punktą.

suderinimą nustatančios Prekių ženklų direktyvos tikslui pašalinti skirtumus, galinčius „sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje“ [12].

Analizė remiantis 3 straipsnio 1 dalies b punktu ir (arba) 3 straipsnio 1 dalies c punktu

30. Vertinant pagal 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktus (atitinkamai), ar prekių ženklas neturi skiriamojo požymio, ar yra apibūdinantis prekes ar paslaugas, kurioms siekiama jį įregistruoti [13], svarbu tai, kaip prekių ženklą suvokia „suinteresuotieji asmenys“. Šie suinteresuotieji asmenys apibrėžiami kaip prekybininkai ir paprasti šių prekių ar paslaugų pirkėjai, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs ir nuovokūs [14].

31. Teisingumo Teismas pripažino, kad dėl kalbinių, kultūrinių, socialinių ir ekonominių valstybių narių skirtumų prekių ženklas, kuris vienoje valstybėje narėje neturi skiriamojo požymio ar yra apibūdinantis atitinkamas prekes ar paslaugas, gali nebūti toks kitoje valstybėje narėje [15], todėl gali būti teisėtai įregistruotas šioje antrojoje valstybėje narėje. Be to, Teisingumo Teismas neseniai nusprendė, kad Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktai nedraudžia vienoje valstybėje narėje registruoti žymenį, kurį sudaro žodis ar žodžiai, pasiskolinti iš kitos valstybės narės, kurioje jis neturi skiriamojo požymio, kalbos, nebent suinteresuotieji asmenys valstybėje narėje, kurioje

12 — Pirma konstatuojamoji dalis.

13 — Atsižvelgiant į viešąjį interesą drausti apibūdinančių žodžių ir žodžių derinių registraciją, ko gero, nestebina tai, kad apskritai Teisingumo Teismas nedaro ypatingo skirtumo tarp 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktų. Taip sprendime *Postkantoor* skiriamojo požymio vertinimas buvo atliktas pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą (žr., pavyzdžiui, 29–35 punktus), o viešojo intereso aptarimas pagrįstas 3 straipsnio 1 dalies c punktu (žr. 53–58 punktus). Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo atitinkamų nuostatų kontekste situacija yra mažiau aiški. Žr. 2003 m. balandžio 10 d. generalinio advokato F. G. Jacobs išvados byloje *VRDT prieš Wrigley* (C-191/01 P, Rink. p. I-12447) 51–53 punktus ir ten minėtą teismo praktiką.

14 — Žr. sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 29 punktą ir sprendimo *Postkantoor* 75 punktą.

15 — 2006 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Matratzen Concord* (C-421/04, Rink. p. I-2303) 25 punktas, kuriame šis teismas pagal analogiją nurodė 1996 m. lapkričio 26 d. savo sprendimo *Graffione* (C-313/94, Rink. p. I-6039) 22 punktą. Sprendimas *Graffione* yra susijęs su prekių ženklo klaidinančio požymio vertinimu Direktyvos 12 straipsnio 2 dalies b punkto atžvilgiu. Šiame kontekste valstybių narių kalbinių, kultūrinių ir socialinių skirtumų poveikis nagrinėjamas generalinio advokato F. G. Jacobs išvados byloje *Graffione* 10 punkte ir 2003 m. rugsėjo 29 d. generalinio advokato C. Gulmann išvados byloje *Clinique* (C-315/92, Rink. p. I-317) 18 punkte.

prašoma jį įregistruoti, gali suprasti šio žodžio ar žodžių reikšmę [16].

32. Kitaip tariant, žodžiai, kurie turi prasmę, nes gali apibūdinti prekes ar paslaugas, negali būti registruojami kaip prekių ženklai, tačiau, jeigu jie neturi prasmės dėl kalbinių skirtumų, jie negali atlikti apibūdinimo funkcijos. Todėl iš 3 straipsnio 1 dalies neišplaukia jokio draudimo juos registruoti.

33. Taigi suinteresuotųjų asmenų kalbinį sugebėjimą identifikuoti iš žodžio ar žodžių sudaryto žymens reikšmę reikia vertinti atsižvelgiant į 3 straipsnio 1 dalies b ir (arba) c punktą.

3 straipsnio 3 dalis

34. Spręsdama, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo pagal 3 straipsnio 3 dalį, kompetentinga valdžios institucija turi visapusiškai įvertinti duomenis, galinčius patvirtinti prekių ženklo gebėjimą nustatyti, kad atitinkama prekė susijusi su konkrečia įmone, ir taip atskirti ją nuo kitų įmonių prekių (ar paslaugų) [17].

35. Sprendime *Windsurfing Chiemsee* Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal 3 straipsnio 3 dalį vertinant prekių ženklo skiriamąjį požymį galima atsižvelgti į šiuos veiksnius: prekių ženklo užimamą rinkos dalį, šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie pagal prekių ženklą atpažįsta prekes (ar paslaugas), kaip susijusias su konkrečia įmone, prekybos ir pramonės rūmų ar kitų prekybos ir profesinių asociacijų pareiškimus [18]. Šie veiksniai yra susiję su a) prekių ženklo naudojimu ir b) tuo, ar šis naudojimas leidžia atitinkamiems prekybininkams ir vartoto-

16 — Sprendimo *Matratzen Concord* 26 punktas. Taip pat žr. generalinio advokato F. G. Jacobs išvados šioje byloje 46, 47 ir 50 punktus.

17 — Žr. sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 49 punktą ir sprendimo *Libertel*, 67 punktą; abu nurodyti 10 išnašoje. Sprendimo *Libertel* 62–67 punktuose detaliai ir naudingai analizuojama prekių ženklo funkcija, atitinkamos visuomenės apibrėžimas ir kaip ji suvokia prekių ženklą bei kaip skiriamasis požymis gali būti įgytas dėl naudojimo.

18 — Sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 51 punktas.

jams atpažinti prekes ar paslaugas kaip susijusias su tam tikra įmone.

36. Visapusiškai įvertinant, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, turi būti atsižvelgiama į tai, ar suinteresuotieji asmenys arba nors didelė jų dalis dėl prekių ženklo atpažįsta prekes (ar paslaugas) kaip susijusias su konkrečia įmone [19]. Reikėtų turėti omenyje paprastą nagrinėjamos kategorijos prekių ar paslaugų vartotoją, kuris yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus ir nuovokus [20].

37. Šie 3 straipsnio 3 dalies taikymo reikalavimai atspindi tai, ką Teisingumo Teismas yra pasakęs dėl vertinimo pagal 3 straipsnio 1 dalies b ir (arba) c punktą. Tai logiška. Jeigu prekių ženklas *prima facie* negali būti registruojamas, nes pakankamai informuoti ir protingai atidūs suinteresuotieji asmenys būtų linkę suvokti, jog jis neturi skiriamojo požymio ir (arba) yra apibūdinantis, reikėtų atsakyti į klausimą, ar tų pačių suinteresuotųjų asmenų suvokimas nepasikeitė todėl, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo [21].

38. Ar suinteresuotųjų asmenų kalbiniai gebėjimai (kurie, skirtingai nuo sprendime *Windsurfing Chiemsee* išvardytų veiksnių, nėra susiję su pačiu žodinio prekių ženklo naudojimu ar juo žymimo produkto atpažinimu) yra svarbūs vertinant skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo? Tai pirmiausia priklauso nuo to, ar vartoti žodžiai buvo, ar nebuvo suprasti kaip apibūdinantys. Jei suinteresuotieji asmenys nesupranta žodžių reikšmės, 3 straipsnio 1 dalis nedraus registruoti. Todėl nereikės nagrinėti, ar skiriamasis požymis buvo įgytas dėl naudojimo pagal 3 straipsnio 3 dalį. Jeigu aplinkybė, kad žodžiai suinteresuotiesiems asmenims paprastai turi apibūdinamąją reikšmę, buvo kliūtis registruoti, tada svarbu išnagrinėti,

19 — Sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 52 punktas. Nuo to laiko šis kriterijus nuosekliai taikomas. Žr., pavyzdžiui, 2002 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475) 61 ir paskesnius punktus. Mano manymu, „didelė" dalis nebūtinai reiškia suinteresuotųjų asmenų daugumą, tačiau vis dėlto ženklią jų dalį.

20 — Sprendimo *Philips* 63 punktas.

21 — Šiuo atžvilgiu gali būti pagrįstai palygintos Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 ir 3 dalių bei Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 ir 3 dalių struktūros. Kadangi loginė struktūra sutampa, šioje byloje pagrįstai gali būti taikomos 2000 m. kovo 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendime *Ford Motor Company prieš VRDT (OPTIONS)* (T-91/99, Rink. p. II-1925, 27 punktas) padarytos išvados. Tačiau, mano nuomone, tai nereiškia, kad Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo teritorinės ribos, kaip išaiškino Pirmosios instancijos teismas sprendime *Ford*, taip pat turėtų būti taikomos Prekių ženklų direktyvos kontekstui (žr. šios išvados 44 punktą).

ar, nepaisant to, žodinis prekių ženklas šių asmenų požiūriu įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo ir todėl gali būti registruojamas pagal 3 straipsnio 3 dalį.

39. Man atrodo, kad tokia išvada išplaukia iš 3 straipsnio struktūros. 3 straipsnio 3 dalis apriboja 3 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose išvardytų atsisakymo registruoti pagrindų taikymą. Atsisakyti registruoti reikia tik tada, kai pagal 3 straipsnio 1 dalį nėra skiriamojo požymio. Šiuos pagrindus taikyti prasminga, jei jie taikomi pagal tuos pačius kriterijus, kurie buvo iš pradžių panaudoti nustatant, jog nėra skiriamojo požymio.

40. Turėdamas tai omenyje, pereinu prie konkrečių nacionalinio teismo pateiktų klausimų.

Dėl pirmojo ir antrojo klausimų: vertinimas teritorijos atžvilgiu

41. Šiais dviem klausimais norima sužinoti, ar reikėtų remtis suinteresuotaisiais asmenimis Beniliukso teritorijos dalyje, ar visoje šioje teritorijoje.

42. Teisingumo Teismas sprendime *General Motors* [22] jau yra nusprendęs, kad taikant Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį [23] Beniliukso teritorija turėtų būti prilyginta valstybės narės teritorijai. Jis nusprendė, jog pagal 5 straipsnio 2 dalį pakanka, kad Beniliukso prekių ženklas turėtų gerą vardą didelėje Beniliukso teritorijos dalyje, kurią gali sudaryti vienos iš Beniliukso šalių dalis [24].

43. Tai, kas buvo pasakyta dėl direktyvos taikymo srities 5 straipsnio 2 dalies atžvilgiu, turi vienodai tikti jos 3 straipsniui. Nėra jokios prasmės sakyti, kad tam, jog prekių ženklo savininkas galėtų remtis 5 straipsnio 2 dalimi, pakanka, kad prekių ženklas turėtų

22 — 1999 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas *General Motors* (C-375/97, Rink. p. I-5421, 29 punktas).

23 — 5 straipsnio 2 dalis nustato: „Bet kuri valstybė narė <...> gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui".

24 — *Ibid.*

gerą vardą didelėje Beniliukso teritorijos dalyje, kurią gali sudaryti vienos iš Beniliukso šalių dalis, ir reikalauti, jog prekių ženklas būtų įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo visoje Beniliukso teritorijoje tam, kad jį būtų galima registruoti pirmojoje vietoje.

44. BPŽT pozicija, t. y. jog žymuo turi būti laikomas prekių ženklu visoje Beniliukso teritorijoje tam, kad būtų galima jį registruoti, – yra pagrįsta sprendimu byloje *Ford*[25]. Šioje byloje kilo klausimas, ar prekių ženklas įgijo pakankamą skiriamąjį požymį dėl naudojimo, kad būtų registruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas pagal Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 3 dalį. Man atrodo, kad argumentai, kuriais vadovautasi atliekant teritorinį vertinimą sprendime *Ford* nėra tinkami siekiant nustatyti, ar nacionalinis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo pagal Prekių ženklų direktyvą.

45. Bendrijos prekių ženklas ir nacionaliniai prekių ženklai konceptualiai skiriasi. Prieš pripažįstant prekių ženklą visoje Bendrijoje remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo numatyta tvarka, yra pagrįsta reikalauti, kad prekių ženklo savininkas įrodytų įgytą skiriamąjį požymį dėl naudojimo didesnėje geografinėje teritorijoje. Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą visoje Bendrijoje[26]. Nacionalinė prekių ženklo registracija suteikia jam tokį statusą tik visoje atitinkamoje valstybėje narėje[27]. Pastebėtina, kad Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 2 dalis nustato, jog 7 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai Bendrijos dalyje. Tačiau šios nuostatos atitikmens Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnyje nėra. Kadangi Bendrijos prekių ženklas yra vieningas ženklas, kuris, jei yra registruotas, galioja visoje Bendrijos teritorijoje, 7 straipsnio 2 dalyje esanti sąlyga nustatyta pagrįstai. Toks prekių ženklas neturi būti registruojamas, jei kurioje nors Bendrijos dalyje yra atsisakymo registruoti pagrindų. Tie patys argumentai negalioja Prekių ženklų direktyvos suderintai nacionalinių prekių ženklų registracijai.

46. Be to, du minėti teisės aktai yra susiję su skirtingomis situacijomis. Nors abu siekia prisidėti prie vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo[28], Prekių ženklų direktyva tai daro

25 — Nurodytas 21 išnašoje.

26 — Žr. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 1 straipsnio 2 dalį.

27 — Arba, Beniliukso prekių ženklo atveju, visoje Belgijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose.

28 — Žr. atitinkamai pirmas teisės aktų konstatuojamąsias dalis.

ribočiau, nacionalinę prekių ženklų teisę derindama iš dalies. Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo, priešingai, sukuria naujo pobūdžio intelektinės nuosavybės teisę, t. y. Bendrijos prekių ženklą.

47. Pagaliau sprendime *General Motors* Teisingumo Teismas aiškino Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 2 dalį žinodamas, kad Beniliukso prekių ženklų registracijos sistemoje įregistruoti nacionaliniu (ar žemesniu nei Beniliukso) lygiu yra neįmanoma [29]. Taigi netiesiogiai jis jau nurodė mano minėtą dviejų teisės aktų skirtumą.

48. Todėl darau išvadą, kad, vertinant žodinio prekių ženklo skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo pagal Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, nėra būtina atsižvelgti į visą Beniliukso teritoriją (Belgiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą), jei dėl kalbinių priežasčių suinteresuotieji asmenys, kaip pirmiau apibrėžta atsižvelgiant į 3 straipsnio 1 dalį, yra tik tam tikrose šios teritorijos dalyse.

Dėl trečiojo klausimo a ir b dalių: kalbinės bendruomenės ir atitinkamos dalys

49. Sutinku su BPŽT ir Nyderlandų teiginiu, kad vertinant iš žodžio ar žodžių sudaryto žymens dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį turėtų būti atsižvelgiama į kalbines bendruomenes valstybėje narėje ar Beniliukso teritorijoje.

50. Dėl jau minėtų priežasčių atsižvelgiant į direktyvos 3 straipsnio 3 dalį suinteresuotieji asmenys turi būti tie, dėl kurių atsiranda pagrindas prieštarauti registracijai pagal 3 straipsnio 1 dalį. Šiuo atveju tai yra suinteresuotieji (olandiškai kalbantys) asmenys, dėl kurių prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nusprendė, kad EUROPOLIS neturi skiriamojo požymio. Įgytas skiriamasis požymis reiškia, kad nėra pirminio skiriamojo požymio. Tokiu atveju kaip šis, reikia padaryti išvadą, kad pirminis skiriamojo požymio nebuvimas apsiriboja konkrečia kalbine bendruomene. Todėl no-

29 — Taigi aplinkybės, jog Beniliukso prekių ženklas tam tikra prasme taip pat yra „vieningas" prekių ženklas Beniliukso teritorijoje, nesutrukdė Teisingumo Teismui nuspręsti, kad atsižvelgiant į 5 straipsnio 2 dalį pakanka gero vardo vieningos Beniliukso teritorijos dalyje, netgi vienos iš Beniliukso šalių dalyje.

rint įregistruoti skiriamasis požymis turi būti įgytas tik šioje kalbinėje bendruomenėje [30].

51. Lieka klausimas, kokia suinteresuotųjų asmenų dalis turi laikyti, kad prekių ženklas nustato, jog atitinkamos prekės ar paslaugos susijusios su konkrečia įmone (ir todėl galima sakyti, kad jis įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo pagal 3 straipsnio 3 dalį)?

52. Man atrodo, kad nagrinėjant, ar pareikštas žodinis prekių ženklas „neturi jokio skiriamojo požymio" (3 straipsnio 1 dalies b punktas) ir (arba) yra apibūdinantis (3 straipsnio 1 dalies c punktas), svarbu tai, kad jį tokiu laikytų didelė dalis suinteresuotųjų asmenų. Esant pakankamai daug suinteresuotųjų asmenų, statistiškai tikėtina, kad atsiras nukrypstančių nuo normos duomenų [31]. Darant išvadą, kas „būdinga" šiems asmenims, svarbu tai, ką parodo duomenų visuma. Atsižvelgiant į tai, kad leidus registruoti žodinį prekių ženklą kitos įmonės negalėtų naudoti šių žodžių aprašymui ir tai galėtų neigiamai paveikti konkurenciją rinkoje, svarbu neleisti registruoti žodinio prekių ženklo pagal 3 straipsnio 3 dalį, nebent didelė dalis suinteresuotųjų asmenų iš tikrųjų suvoktų jį kaip nurodantį juo žymimų prekių ar paslaugų kilmę.

53. Taigi, jei galima pagrįstai tikėtis, kad didelė dalis suinteresuotųjų asmenų pateiktame registruoti prekių ženkle įžvelgs prasmę (ir todėl jis *prima facie* neturi skiriamojo požymio pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą ir (arba) yra apibūdinantis 3 straipsnio 1 dalies c punkto prasme), svarbu tampa tai, ar didelė dalis tų pačių suinteresuotųjų asmenų, kurie prekių ženkle įžvelgia prasmę, bet vis tiek suvokia prekių ženklą kaip žymintį, kad atitinkamos prekės ar paslaugos susijusios su konkrečia įmone (ir todėl galima sakyti, kad jis įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo 3 straipsnio 3 dalies prasme). Priešingai,

30 — Šiuo atžvilgiu primenu, kad sprendimo *Libertel* 76 punkte Teisingumo Teismas pabrėžė, jog kompetentinga valdžios institucija „gali neatlikti abstraktaus tyrimo, bet prireikus turi atlikti tyrimą, atsižvelgdama į esamą situaciją. Tiriant reikia atsižvelgti į visas reikšmingas aplinkybes <...>". Jei „esama situacija", kaip šiuo atveju, reikalauja vertinti atsižvelgiant į kalbinius skirtumus, kalbinis aspektas turi būti nuosekliai taikomas visoje analizėje.

31 — Šiuo atveju galimi dviejų rūšių duomenys: turintys skiriamąjį požymį ir jo neturintys.

pagal 3 straipsnio 3 dalį nebūtų galima registruoti, jei žymuo įgijo skiriamąjį požymį ne didelės, bet tik mažos dalies suinteresuotųjų asmenų Beniliukso teritorijoje požiūriu.

54. Priešingai elgiantis – leidžiant registruoti, jei galima įrodyti, kad netgi nedidelė dalis suinteresuotųjų asmenų visoje teritorijoje mano, jog žymuo įgijo skiriamąjį požymį – kiltų sunkumų. Pirma, tai sukurtų situaciją, kai prekių ženklas išliktų apibūdinantis prekes ar paslaugas likusiai daliai suinteresuotųjų asmenų [32], ir dar jo negalėtų naudoti kitos įmonės, nes jis būtų įregistruotas pagal 3 straipsnio 3 dalį. Tai pažeistų su viešuoju interesu susijusį 3 straipsnio 1 dalies c punkto tikslą, kad visi žymenys ir nuorodos, kuriuos siekiama registruoti ir kurie gali būti naudojami prekių ar paslaugų ypatybėms pažymėti, galėtų būti visų laisvai naudojami [33].

55. Antra, tai reikštų, kad 3 straipsnio 3 dalis gali būti taikoma atskirai nuo 3 straipsnio 1 dalies. Tai ne tik prieštarautų 3 straipsnio 3 dalies formuluotei, iš kurios matyti, kad 3 straipsnio 3 dalis riboja 3 straipsnio 1 dalies taikymą, bet ir sukurtų paradoksišką situaciją, kai abi nuostatos, turinčios priešingą poveikį, galėtų būti taikomos tuo pačiu metu tai pačiai teritorijai. Tai paverstų nereikšmingomis bet kokias pastangas įvertinti galimybę registruoti prekių ženklą, kai galima įrodyti, kad toje pačioje teritorijoje jis tuo pat metu yra apibūdinantis bei turi skiriamąjį požymį.

56. Taip pat primenu, kad, remiantis BBĮ 13 straipsnio C dalies pirmąja pastraipa, išimtinė teisė į prekių ženklą, išreikštą viena iš Beniliukso teritorijos valstybinių ar regionų kalbų, savaime išplečiama ir jo vertimui į kitą iš šių kalbų. Kadangi nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą šis klausimas nekeliamas, man atrodo, kad šios nuostatos buvimas taip pat byloja prieš tai, jog būtų leista registruoti žodinį prekių ženklą remiantis skiriamuoju požymiu, įgytu dėl naudojimo, kai jį pripažįsta tik nedidelė dalis teritorijos dalyje esančių suinteresuotųjų asmenų. Tokia nuostata sustiprina prekių ženklo registracijos apribojimų poveikį. Todėl ji pabrėžia, kad jeigu nėra tvirtai nustatyta, jog įgytas skiriamasis požymis dėl naudojimo, svarbu *ne*paneigti 3 straipsnio

32 — *Ex hypothesi*, ši dalis didesnė.

33 — Žr. šios išvados 30 punktą ir ten minėtą teismo praktiką.

1 dalies b ir c punktuose numatytų viešojo intereso tikslų [34].

57. Dėl šių priežasčių atmetu *Bovemij* ir Nyderlandų argumentą, – pateiktą pagal analogiją remiantis sprendimo *General Motors* pagrindimu, – jog pakanka, kad žymenį prekių ženklu laikytų suinteresuota visuomenė didelėje dalyje atitinkamos kalbinės bendruomenės (valstybės narės ar) Beniliukso teritorijoje, kurioje atitinkama kalba yra oficialioji kalba. Nesunku įsivaizduoti aplinkybes, kuriomis žymuo ar nuoroda galėtų įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo tiktai didelėje dalyje konkrečios Beniliukso kalbinės bendruomenės dalies [35]. Man atrodo, tokią kalbinės bendruomenės dalį galėtų sudaryti tik nedidelė dalis suinteresuotųjų asmenų [36]. Dėl mano išdėstytų priežasčių tai nėra pakankamas pagrindas nustatyti dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį. Iš tikrųjų turėtų būti nustatyta, kad bent jau didelė dalis suinteresuotųjų asmenų atpažįsta nagrinėjamas prekes ar paslaugas kaip susijusias su tam tikra įmone. Tie suinteresuotieji asmenys turi būti pati kalbinė bendruomenė valstybėje narėje (arba, šiuo atveju, Beniliukso teritorijoje).

58. Todėl sutinku su Komisija, jog, kai atsisakoma registruoti žodinį prekių ženklą kaip neturintį jokio skiriamojo požymio (3 straipsnio 1 dalies b punktas) ir (arba) todėl, kad tam tikroje kalboje jis yra apibūdinantis (3 straipsnio 1 dalies c punktas), šis prekių ženklas pagal 3 straipsnio 3 dalį galės būti registruojamas tik tada, kai bus galima įrodyti, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo visoje atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje.

59. Padarydamas tokią išvadą, turėčiau paaiškinti, kad laikau nepriimtinu Komisijos pasiūlymą, jog į Prekių ženklų direktyvos kontekstą turėtų būti perkeliama Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1–3 dalių analizė, pateikta Pirmosios instancijos teismo sprendime *Ford* [37]. Kaip jau nurodžiau, manau, kad tarp šių dviejų teisės aktų yra didelių skirtumų, dėl kurių toks perkėlimas būtų netinkamas.

34 — Šis klausimas byloje nėra plačiau išplėtotas. Man atrodo, kad jeigu vertimo (pavyzdžiui, žodžio Europolis į prancūzų kalbą kaip „Europolice") nebuvo prieš paduodant registracijos paraišką, išverstas terminas iš esmės negali įgyti skiriamojo požymio dėl naudojimo pagal 3 straipsnio 3 dalį. Kadangi vertimas sieks pakartoti originalo įgytą skiriamąjį požymį, tai tikriausiai atitinkamai mažiau tikėtina, kad jam bus taikomas 3 straipsnio 1 dalies b ir (arba) c punktas.

35 — Pavyzdžiui, flamandų.

36 — Kadangi atitinkama kalbinė bendruomenė būtų visi olandiškai kalbantys asmenys Beniliukso teritorijoje, t. y. ne vien Flandrijoje, bet ir (mažiausiai) Nyderlanduose bei dvikalbiame Briuselio regione.

37 — Žr. 21 išnašoje nurodyto sprendimo 25–27 punktus.

Išvada

60. Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių manau, kad Teisingumo Teismas į *Gerechtshof* pateiktus klausimus turėtų atsakyti taip:

Dėl pirmojo ir antrojo klausimų

Vertinant žodinio prekių ženklo skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 3 dalį, nėra būtina atsižvelgti į visą Beniliukso teritoriją (Belgiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą), jei dėl kalbinių priežasčių suinteresuotieji asmenys, kaip pirmiau apibrėžta atsižvelgiant į 3 straipsnio 1 dalį, yra tik tam tikrose šios teritorijos dalyse.

Dėl trečiojo klausimo

Vertinant iš žodžio ar žodžių sudaryto žymens dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį, turėtų būti atsižvelgiama į kalbines bendruomenes valstybėje narėje ar Beniliukso teritorijoje.

Kai atsisakoma registruoti žodinį prekių ženklą, kaip neturintį jokio skiriamojo požymio (Pirmosios Tarybos direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktas) ir (arba) todėl, kad jis sudarytas vien iš žodžio ar žodžių, kurie tam tikroje kalboje yra apibūdinamieji (tos pačios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punktas), šis prekių ženklas pagal 3 straipsnio 3 dalį galės būti registruojamas tik tada, kai bus galima įrodyti, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo visoje atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje (būtent visoje valstybės narės ar Beniliukso teritorijoje).