TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. vasario 23 d. *

Byloje C-59/05

dėl *Bundesgerichtshof* (Vokietija) 2004 m. gruodžio 17 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2005 m. vasario 10 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Siemens AG

prieš

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

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

* Proceso kalba: vokiečių.

generalinis advokatas A. Tizzano,
kancleris R. Grass,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Siemens AG*, atstovaujamos *Rechtsanwalt* S. Jackermeier ir *Patentanwalt* D. Laufhütte,

— *VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH*, atstovaujamos *Rechtsanwälte* A. Osterloh ir E. Osterloh,

— Lenkijos Respublikos, atstovaujamos T. Nowakowski,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos A. Aresu ir F. Hoffmeister,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvos 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos suderinimo (OL L 250, 17 p.), iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB (OL L 290, p. 18, toliau – Direktyva 84/450), 3a straipsnio 1 dalies g punkto išaiškinimo.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp bendrovės *Siemens AG* (toliau – *Siemens*) ir bendrovės *VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH* (toliau – *VIPA*) dėl pastarosios reklamos, kuria siekiama padidinti sudedamųjų dalių, tinkančių *Siemens* gaminamiems ir pardavinėjamiems automatams, pardavimą.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisės aktai

3 Pagal Direktyvos 84/450 2 straipsnio 2a punktą „lyginamoji reklama“ šios direktyvos tikslais „yra bet kokia reklama, kuri aiškiai ar netiesiogiai nurodo konkurentą arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas“.

4 Tos pačios direktyvos 3a straipsnio 1 dalis nustato:

„Lyginamoji reklama, susijusi su palyginimu, leidžiama, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

<...>

c) ji objektyviai palygina vieną ar kelias šių prekių ir paslaugų esmines, svarbias, patikrinamas ir tipines savybes, tarp kurių gali būti ir kaina;

<...>

g) ji nesąžiningai nepasinaudoja konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų reputacija ar konkuruojančių gaminių kilmės vietos nurodymu;

<...>“

5 Direktyvos 97/55 antra, keturiolikta ir penkiolikta konstatuojamosios dalys suformuluotos taip:

„2) kadangi vidaus rinkos sukūrimas reikš daug didesnę galimybę pasirinkti; kadangi, atsižvelgiant į tai, kad vartotojai gali ir privalo kuo geriau naudotis

vidaus rinka, o reklama yra labai svarbi priemonė visų prekių ir paslaugų realizavimo tikrajai rinkai Bendrijoje sukurti, pagrindinės nuostatos, reglamentuojančios lyginamosios reklamos formą ir turinį, turėtų būti vienodos, o lyginamosios reklamos naudojimo valstybėse narėse sąlygos turėtų būti suderintos; kadangi, įvykdžius šias sąlygas, bus lengviau objektyviai parodyti įvairių panašių gaminių privalumus; kadangi lyginamoji reklama gali ir skatinti paslaugų bei prekių tiekėjų konkurenciją vartotojo naudai;

<...>

14) tačiau kadangi stengiantis, kad lyginamoji reklama taptų veiksminga, gali prireikti nustatyti konkurento prekes ar paslaugas, nurodant prekės ženklą ar firmos vardą, kurio savininkas jis yra;

15) kadangi toks kito asmens prekės ženklo, firmos vardo ar kitų skiriamųjų ženklų naudojimas nepažeidžia šios išimtinės teisės tais atvejais kai ji atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas, siekiant tik atskirti juos ir taip objektyviai pabrėžti jų skirtumus".

Nacionalinės teisės aktai

6 1999 m. birželio 7 d. įstatymo dėl kovos su nesąžininga konkurencija (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, toliau – *UWG*) 6 straipsnis įtvirtina:

„1. „Lyginamoji reklama yra bet kokia reklama, kuri aiškiai ar netiesiogiai nurodo konkurentą arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas.

2. Neteisėta yra bet kuri lyginamoji reklama <...>, jeigu lyginimas:

<...>

4) nesąžiningai pasinaudoja arba pakenkia konkurento naudojamo žymens geram vardui. <...>"

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

7 *Siemens*, be kita ko, gamina ir pardavinėja programuojamus automatus, vadinamus „Simatic". 1983 m. šiems automatams ir jų papildomoms sudedamosios dalims *Siemens* pradėjo naudoti užsakymo numerių sistemą, kurią sudaro kelių didžiųjų raidžių ir skaičių kombinacija.

8 *VIPA* taip pat gamina ir pardavinėja automatams „Simatic" tinkančias sudedamąsias dalis, kurioms nuo 1988 m. naudoja identifikavimo sistemą, beveik tapačią *Siemens* naudojamai sistemai. Iš tikrųjų *Siemens* užsakymo numerius sudarančios žymenų kombinacijos pirmoji dalis, pvz., „6ES5" arba „6ES7", pakeista bendrovės simboliu „VIPA", šalia kurio rašomas originalios *Siemens* prekės užsakymo numerio

pagrindinis elementas. Šis pagrindinis užsakymo numerio elementas nurodo nagrinėjamos prekės požymius ir jos panaudojimą automatizavimo platformoje, nes joje turi būti įvedamas tam, kad automatas veiktų.

9 Pavyzdžiui, *VIPA* prekiauja sudedamosiomis dalimis, atitinkančiomis originalią *Siemens* prekę, kurios užsakymo numeris yra „6ES5 928-3UB21“, naudodama užsakymo numerį „VIPA 928-3UB21“. Šį numerį ji nurodo ant savo prekių ir kataloge, patikslindama: „Patikrinkite jums reikiamo programavimo modulio užsakymo numerį jūsų platformos naudojimosi instrukcijoje arba skambinkite mums! Užsakymo numeriai atitinka *Siemens* programavimo modulių užsakymo numerius“.

10 *Siemens* pareiškė ieškinį *VIPA*, priekaištaudama dėl to, kad neteisėtai naudojosi jos prekių žinomumu. Pirmosios instancijos teismas *Siemens* reikalavimus patenkino sprendimu, kuris apeliacinėje instancijoje buvo pakeistas. Toliau *Siemens* pateikė kasacinį skundą *Bundesgerichtshof*.

11 Manydamas, kad Direktyvos 84/450 išaiškinimas būtinas sprendimui jo nagrinėjamoje byloje priimti, *Bundesgerichtshof* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar konkurento „kito skiriamojo žymens“ panaudojimas laikytinas nesąžiningu Direktyvos 84/450/EEB 3a straipsnio 1 dalies g punkto prasme, jeigu reklamuotojas tapačiai naudoja konkurento skiriamojo žymens pagrindinį elementą (šiuo atveju – užsakymo numerių sistemą), žinomą specialių žinių turintiems asmenims, ir tai nurodo savo reklamoje?

2. Ar nauda, kurią dėl tapataus skiriamojo žymens naudojimo gauna reklamuotojas ir vartotojas, yra esminis veiksnys vertinant nesąžiningą naudojimosi skiriamojo žymens žinomumu pobūdį?“

Dėl prejudicinių klausimų

12 Savo klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar savo kataloguose naudodamas tam tikro gamintojo skiriamojo žymens pagrindinį elementą, t. y. jo prekių užsakymo numerių sistemą, pažįstamą specialių žinių turintiems asmenims, konkuruojantis tiekėjas nesąžiningai naudojasi šio žymens žinomumu Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punkto prasme ir ar atliekant šį vertinimą reikia atsižvelgti į naudą, kurią dėl tokio naudojimo gauna vartotojai bei reklamuotojas.

13 Remiantis Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktu, lyginamoji reklama leidžiama, jeigu ji nesąžiningai nepasinaudoja konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų reputacija ar konkuruojančių gaminių kilmės vietos nurodymu.

14 Pagal Teisingumo Teismo praktiką vertinant, ar buvo atsižvelgta į Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punkte nurodytą sąlygą, reikia atsižvelgti į Direktyvos 97/55 penkioliktą konstatuojamąją dalį, pagal kurią prekių ženklo ar skiriamojo žymens naudojimas nepažeidžia teisės į prekių ženklą, jeigu jis atitinka Direktyvoje 84/450 nustatytas sąlygas, siekiant tik atskirti reklamuotojo prekes bei paslaugas nuo jo konkurento prekių bei paslaugų ir taip objektyviai pabrėžti jų skirtumus (žr. 2001 m. spalio 25 d. Sprendimo *Toshiba Europe*, C-112/99, Rink. p. I-7945, 53 punktą).

15 Šiuo atžvilgiu reklamuotojas neturi būti laikomas nesąžiningai besinaudojančiu savo konkurento skiriamųjų žymenų žinomumu, jeigu nuoroda į šiuos žymenis yra veiksmingos konkurencijos nagrinėjamoje rinkoje sąlyga (žr. minėto sprendimo *Toshiba Europe* 54 punktą).

16 Be to, Teisingumo Teismas nusprendė, kad naudodamas prekių ženklą trečiasis asmuo gali nesąžiningai pasinaudoti arba pakenkti prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui, pvz., sudarydamas visuomenei klaidingą įspūdį dėl reklamuotojo ir prekių ženklo savininko santykių (žr. minėto sprendimo *Toshiba Europe* 55 punktą).

17 Kaip matyti iš nutarties pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą, *VIPA*, naudodama *Siemens* užsakymo numerių sistemos pagrindinį elementą, visuomenei parodo, kad abiejų nagrinėjamų prekių techniniai požymiai yra lygiaverčiai. Todėl tai yra prekių esminių, svarbių, patikrinamų ir tipinių savybių palyginimas Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies c punkto prasme (žr. minėto sprendimo *Toshiba Europe* 56 punktą).

18 Tačiau reikia patikrinti, ar dėl šio naudojimo visuomenė, kuriai skirta *VIPA* reklama, gali susieti pagrindinėje byloje nagrinėjamų automatų bei jų papildomų sudedamųjų dalių gamintoją bei konkuruojantį tiekėją dėl to, kad minėta visuomenė šio gamintojo prekių reputaciją galės susieti su minėto tiekėjo parduodamomis prekėmis.

19 Pirmiausia reikia konstatuoti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos prekės yra skirtos specialių žinių turinčiai visuomenei. Taigi *Siemens* prekių reputacijos

susiejimas su *VIPA* prekėmis yra daug mažiau tikėtinas nei tuo atveju, jei šios prekės būtų skirtos galutiniams vartotojams (šiuo atžvilgiu žr. minėto sprendimo *Toshiba Europe* 52 punktą).

20 Be to, aplinkybė, kad *VIPA* naudoja savo pačios simbolį užsakymo numerių pirmojoje dalyje ir kad savo kataloge patikslina, jog šie numeriai atitinka *Siemens* programavimo modulių numerius, leidžia atskirti *VIPA* nuo *Siemens* ir nesukuria klaidingo įspūdžio dėl *VIPA* prekių kilmės arba šių dviejų įmonių sąsajų (žr. šiuo atžvilgiu minėto sprendimo *Toshiba Europe* 59 punktą).

21 Galiausiai iš Teisingumo Teismui pateiktų bylos dokumentų matyti, kad užsakymo numerio pagrindinį elementą sudarantys skaičiai ir raidės nurodo ne tik nagrinėjamos prekės požymius, bet ir pastarosios naudojimą automatizavimo platformoje. Iš tikrųjų automato paleidimas priklauso nuo šių skaičių ir šių raidžių įvedimo minėtoje platformoje.

22 Dėl naudos, kurią reklamuotojas ir vartotojas gauna dėl tapataus skiriamojo žymens naudojimo, pirma, Teisingumo Teismas jau nusprendė, kad lyginamąja reklama siekiama suteikti vartotojui galimybę kuo geriau naudotis vidaus rinka, nes reklama yra labai svarbi priemonė visų prekių ir paslaugų realizavimo tikrajai rinkai visoje Bendrijoje sukurti (žr. 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Pippig Augenoptik*, C-44/01, Rink. p. I-3095, 64 punktą).

23 Antra, iš Direktyvos 97/55 antros konstatuojamosios dalies išplaukia, kad lyginamoji reklama taip pat turi tikslą skatinti paslaugų bei prekių tiekėjų konkurenciją vartotojo naudai.

24 Iš to išplaukia, kad į lyginamosios reklamos teikiamą naudą vartotojams būtina atsižvelgti vertinant nesąžiningą reklamuotojo naudojimosi konkurento prekės ženklo, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų žinomumu pobūdį.

25 Tačiau vien nauda, kurią reklamuotojas gauna iš lyginamosios reklamos, ir kurios egzistavimas bet kuriuo atveju yra akivaizdus dėl tokios rūšies reklamos pobūdžio, negali būti esminis veiksnys vertinant minėto reklamuotojo elgesio teisėtumą.

26 Šiuo atveju pasirinkus kitokį *VIPA* pardavinėjamų prekių, skirtų naudoti kaip papildomas sudedamąsias dalis *Siemens* automatuose, užsakymo numerių pagrindinį elementą, atitinkami vartotojai turėtų, remdamiesi palyginamuoju sąrašu, ieškoti užsakymo numerių, atitinkančių *Siemens* siūlomas prekes. Kaip konstatuoja prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, tai sukeltų nepatogumų vartotojams ir *VIPA*. Taigi negalima paneigti konkurenciją ribojančio poveikio *Siemens* gaminamų automatų papildomų sudedamųjų dalių rinkoje.

27 Remiantis šiais paaiškinimais, į pateiktus klausimus reikia atsakyti taip, kad Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalies g punktas aiškintinas ta prasme, jog, esant pagrindinės bylos aplinkybėms, savo kataloguose naudodamas gamintojo skiriamojo žymens pagrindinį elementą, žinomą specialių žinių turintiems asmenims, konkuruojantis tiekėjas nesąžiningai nesinaudoja šio skiriamojo žymens žinomumu.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

28 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:

1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvos 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos suderinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB, 3a straipsnio 1 dalies g punktas turi būti aiškinamas taip, jog, esant pagrindinės bylos aplinkybėms, savo kataloguose naudodamas gamintojo skiriamojo žymens pagrindinį elementą, žinomą specialių žinių turintiems asmenims, konkuruojantis tiekėjas nesąžiningai nesinaudoja šio skiriamojo žymens žinomumu.

Parašai.