TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. rugsėjo 12 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prekių ženklai – Direktyva 2008/95/EB – 3 straipsnio 1 dalies b punktas – Skiriamasis požymis – Vertinimo kriterijai – Žymuo su grotažyme (hashtag)“

Byloje C-541/18

dėl *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) 2018 m. birželio 21 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2018 m. rugpjūčio 21 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

AS

prieš

Deutsches Patent- und Markenamt

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas E. Regan, teisėjai C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (pranešėjas) ir I. Jarukaitis,

generalinis advokatas H. Saugmandsgaard Øe,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

– AS, atstovaujamos *Rechtsanwalt* C. Rohnke,

– Nyderlandų vyriausybės, atstovaujamos M. K. Bulterman ir M. L. Noort,

– Europos Komisijos, atstovaujamos T. Scharf ir É. Gippini Fournier, taip pat J. Samnadda,

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

priima šį

* Proceso kalba: vokiečių.

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 3 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimo.

2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *AS* ir *Deutsches Patent- und Markenamt* (Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba, toliau – DPMA) ginčą dėl paraiškos įregistruoti žymenį su grotažyme „#darferdas?“ kaip prekių ženklą.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

3 Direktyva 2008/95, kuri panaikino ir pakeitė 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmąją direktyvą 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), pati buvo panaikinta ir pakeista 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1); ši direktyva įsigaliojo 2019 m. sausio 15 d. Tačiau, atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktinių aplinkybių klostymosi laikotarpį, šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į Direktyvą 2008/95.

4 Direktyvos 2008/95 2 straipsnyje buvo numatyta:

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent, iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, piešinių, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų pakuotės vaizdo, su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“

5 Šios direktyvos 3 straipsnyje buvo nustatyta:

„1. „Toliau išvardyti žymenys neregistruojami arba, jeigu įregistruoti, registracija gali būti pripažinta negaliojančia:

<…>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

<…>

3. Neatsisakoma registruoti prekių ženklą ar jo registracija nepripažįstama negaliojančia 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka, jeigu iki paraiškos įregistruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį. <…>

<…>“

Nacionalinė teisė

6 Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktas į Vokietijos teisę buvo perkeltas 1994 m. spalio 25 d. *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (Prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos įstatymas) (BGBl. 1994 I, p. 3082) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Šioje nuostatoje numatyta, kad „neregistruojami prekių ženklai, <.. > neturintys jokių skiriamųjų požymių atitinkamų prekių ar paslaugų atžvilgiu“.

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

7 AS DPMA paprašė įregistruoti žymenį su grotažyme „#darferdas?“ kaip prekių ženklą peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasės prekėms.

8 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, atitinką šį aprašymą: „drabužiai (visų pirma marškinėliai); avalynė ir galvos apdangalai“.

9 DPMA atmetė paraišką, nes manė, kad nagrinėjamas žymuo neturi jokio skiriamojo požymio, kaip tai suprantama pagal Prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

10 Šį sprendimą AS apskundė *Bundespatentgericht* (Federalinis patentų teismas, Vokietija).

11 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi šis teismas ieškinį atmetė. Teismo manymu, šis žymuo išreiškia simbolių ir kartu su jais vartojamų įprastų vokiečių kalbos žodžių seką. Jis išreiškia tik stilizuotą diskusijos temos pateikimą. Grotažymė tik parodo, kad visuomenės prašoma diskutuoti klausimu: „Darf er das?“ („Ar tai leidžiama daryti?“). Šį klausimą, kuris, be kita ko, vaizduojamas ant marškinėlių priekio, visuomenė supras kaip paprastą klausiamojo pobūdžio formuluotę.

12 Šią nutartį AS apskundė *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija).

13 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, negalima atmesti tikimybės, kad nagrinėjamo žymens naudojimas ant drabužių priekio yra tik vienas iš jo naudojimo būdų. Šis žymuo taip pat galėtų būti nurodytas ant į drabužių vidų įsiūtos etiketės. Tokiu atveju visuomenė gali suvokti minėtą žymenį kaip prekių ženklą, t. y. kaip prekių komercinės kilmės nuorodą.

14 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas patikslina, kad iš jo paties praktikos matyti, jog tam, kad žymuo būtų laikomas turinčiu skiriamąjį požymį, taigi, kaip galimas įregistruoti kaip prekių ženklas, nebūtina, kad vienintelis numanomas jo naudojimo būdas būtų naudojimas kaip prekių ženklo. Pakanka, jei tai įmanoma ir jei praktiniu požiūriu yra didelių galimybių naudoti tokį žymenį prekėms ar paslaugoms, kurioms jį prašoma įregistruoti, žymėti taip, kad visuomenė nesunkiai galėtų jį suprasti kaip prekių ženklą <…>.

15 Minėtas teismas mano, kad tokia pozicija būtų suderinama su 2012 m. balandžio 26 d. Nutarties *Deichmann / VRDT* (C-307/11 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2012:254) 55 punktu, pagal kurį 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 7 straipsnio 1 dalies b punktas negali būti aiškinamas taip, kad juo Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) įpareigojama atlikti konkrečią skiriamųjų požymių analizę, kiek tai susiję su prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būdais, be būdo, kuris nustatytas kaip labiausiai tikėtinas.

16 Vis dėlto šiuo klausimu *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) kyla abejonių, todėl jis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą dėl Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punkto:

„Ar žymuo turi skiriamųjų požymių, jei yra praktiniu požiūriu svarbių ir tikėtinų galimybių naudoti jį atitinkamų prekių ar paslaugų komercinei kilmei žymėti, net jei tai ir nėra labiausiai tikėtinas šio žymens naudojimo būdas?“

Dėl prejudicinio klausimo

17 Reikia priminti, kad pagal Direktyvos 2008/95 2 straipsnį bet koks žymuo, kurį prašoma įregistruoti kaip individualų prekių ženklą, tam, kad būtų įregistruotas kaip toks, turi tenkinti kelias sąlygas, tarp kurių yra ir sąlyga, kad toks prekių ženklas turi leisti atskirti vienos įmonės prekes arba paslaugas nuo kitos įmonės prekių arba paslaugų.

18 *A priori* negalima atmesti tikimybės, kad žymuo su grotažyme (*hashtag*), kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, gali leisti nustatyti, kad prekės ar paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso konkrečiai įmonei, ir taip gali tenkinti minėtą sąlygą. Iš tikrųjų įmanoma, kad toks žymuo būtų pateiktas visuomenei siejant jį su prekėmis ar paslaugomis ir galėtų atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją – nurodyti prekių ar paslaugų, kurioms jis skirtas, komercinę kilmę.

19 Siekiant nustatyti, ar taip yra konkrečiu atveju, kompetentingos administracinės ir teisminės institucijos turi nustatyti, ar nagrinėjamas žymuo turi „skiriamąjį požymį“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnį. Toks skiriamasis požymis gali būti jam būdingas pagal minėto straipsnio 1 dalies b punktą arba gali būti įgytas dėl naudojimo, kaip tai suprantama pagal minėto straipsnio 3 dalį (be kita ko, žr. 2014 m. birželio 19 d. Sprendimo *Oberbank ir kt.*, C-217/13 ir C-218/13, EU:C:2014:2012, 38 punktą ir 2015 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, 60 ir 62 punktus).

20 Klausimas, ar žymuo turi skiriamąjį požymį, turi būti nagrinėjamas, viena vertus, atsižvelgiant į atitinkamas prekes arba paslaugas ir, kita vertus, į tai, kaip šį žymenį suvokia atitinkama visuomenė, kurią sudaro vidutiniai šių prekių ar paslaugų vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs (be kita ko, žr. 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Linde ir kt.*, C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 41 punktą; 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederlan*d, C-363/99, EU:C:2004:86, 34 punktą ir 2014 m. liepos 10 d. Sprendimo *Apple*, C-421/13, EU:C:2014:2070, 22 punktą).

21 Vidutinio vartotojo suvokimo vertinimas turi būti atliekamas *in concreto*, atsižvelgiant į visus svarbius faktus ir aplinkybes (be kita ko, žr. 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, 33 ir 35 punktus ir 2017 m. liepos 6 d. Sprendimo *Moreno Marín*, C-139/16, EU:C:2017:518, 24 punktą).

22 Dėl faktų ir aplinkybių, svarbių šiam suvokimui įvertinti, reikia pažymėti, kad prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo ar jos nagrinėjimo momentu tokią paraišką pateikęs asmuo neprivalo nurodyti ar tiksliai žinoti, kaip jis naudos prašomą įregistruoti prekių ženklą, jeigu šis bus įregistruotas. Net įregistravus prekių ženklą jis gali per penkerių metų laikotarpį pradėti faktiškai naudoti prekių ženklą pagal prekių ženklo pagrindinę funkciją (2009 m. sausio 15 d. Sprendimo *Silberquelle*, C-495/07, EU:C:2009:10, 3 ir 17 punktai ir juose nurodyta jurisprudencija; taip pat dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) žr. 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo *Länsförsäkringar*, C-654/15, EU:C:2016:998, 26 punktą).

23 Be to, gali egzistuoti atvejų, kai žymuo, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, taip pat nebuvo reikšmingai naudojamas iki registracijos paraiškos padavimo dienos.

24 Tokiomis sąlygomis kompetentingos institucijos, turinčios nustatyti žymens, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, skiriamąjį požymį, gali atsidurti tokioje situacijoje, kai, kiek tai susiję su tikėtinu prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimu, taigi, ir būdu, kuriuo šis prekių ženklas, jeigu bus įregistruotas, greičiausiai bus pristatomas vidutiniam vartotojui, jos neturės jokios kitos vertintinos informacijos, išskyrus tą, kuri išplaukia iš atitinkamame ekonomikos sektoriuje nusistovėjusių įpročių.

25 Kai išnagrinėjus šiuos įpročius paaiškėja, kad šio ekonomikos sektoriaus praktikoje svarbūs keli naudojimo būdai, tokios institucijos, laikydamosi pareigos išnagrinėti atitinkamo žymens skiriamąjį požymį atsižvelgiant į visus svarbius faktus ir aplinkybes, turi atsižvelgti į šiuos įvairius naudojimo būdus tam, kad nustatytų, ar vidutinis atitinkamų prekių ar paslaugų vartotojas gali suvokti šį žymenį kaip šių prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuorodą.

26 Vis dėlto tokios institucijos turi pripažinti, kad naudojimo būdai, kurie, nors yra numanomi šiame ekonomikos sektoriuje, praktiškai nėra reikšmingi, taigi, mažai tikėtini, yra nesvarbūs, nebent paraišką pateikęs asmuo nurodo konkrečią informaciją, iš kurios konkrečiu atveju matyti, kad neįprastas minėtame sektoriuje naudojimo būdas yra tikėtinas.

27 Iš tiesų svarbu išvengti, kad prekių ženklų registras, kuris turi būti tinkamas ir tikslus (2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimo *Sieckmann*, C-273/00, EU:C:2002:748, 50 punktas), apimtų žymenis, leidžiančius atskirti prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų tik tuo atveju, kai naudojimas yra labai specifinis, kurio toks savininkas greičiausiai nesiims.

28 Šiuo klausimu primintina, kad dėl su teisiniu saugumu ir geru administravimu susijusių priežasčių visos registracijos paraiškos turi būti nagrinėjamos ne tik išsamiai, bet ir griežtai, siekiant, kad prekių ženklai nebūtų įregistruoti netinkamai (be kita ko, žr. 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, 59 punktą ir 2011 m. kovo 10 d. Sprendimo *Agencja Wydawnicza Technopol / VRDT*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 77 punktą).

29 Nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatavo, kad drabužių sektoriuje yra įprasta prekių ženklu žymėti tiek prekės išorinę dalį, tiek nurodyti jį į prekės vidų įsiūtoje etiketėje.

30 Taigi, minėtas teismas nustatė du žymėjimo būdus, kurie yra svarbūs šio sektoriaus praktikoje. Tokiu atveju vidutinio vartotojo suvokimą kompetentingos analizuoti institucijos turės atsižvelgti į šiuos naudojimo būdus ir įvertinti, ar šis vartotojas, matydamas, kad drabužis pažymėtas šiais dviem žymėjimo būdais arba bent vienu iš jų, nagrinėjamą žymenį suvoks kaip prekių ženklą.

31 Taigi kompetentingas nacionalinis teismas turės nustatyti, ar vidutinis vartotojas, matydamas žymenį „#darferdas?“ ant marškinėlių priekio arba jų vidinėje dalyje įsiūtos etiketės, šį žymenį suvoks kaip tokios prekės komercinės kilmės nuorodą, o ne kaip paprastą puošybos elementą ar socialinės komunikacijos žinutę.

32 Atsižvelgiant į šiame sprendime pateiktus patikslinimus ir į jurisprudenciją, pagal kurią nuostatos, kurių turinys direktyvoje, skirtoje valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, ir reglamente dėl Europos Sąjungos prekių ženklo yra toks pat, turi būti aiškinamos vienodai (be kita ko, žr. 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Deutsche SiSi-Werke*, C-173/04 P, EU:C:2006:20, 29 punktą; 2017 m. liepos 6 d. Sprendimo *Moreno Marín*, C-139/16, EU:C:2017:518, 27 punktą ir 2018 m. liepos 25 d. Sprendimo *Mitsubishi Shoji Kaisha ir Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*, C-129/17, EU:C:2018:594, 29 punktą), reikia pažymėti, kad 2012 m. balandžio 26 d. Nutarties *Deichmann / VRDT* (C-307/11 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2012:254) 55 punkte, kurį cituoja prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas ir kuriame aiškinamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas, kurio turinys atitinka Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punkto turinį, įtvirtinta pozicija reikšminga tik tuo atveju, jeigu atitinkamo ekonomikos sektoriaus praktikoje svarbus tik vienas naudojimo būdas.

33 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad į pateiktą klausimą teiktinas toks atsakymas: Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad žymens, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, skiriamasis požymis turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į visus svarbius faktus ir aplinkybes, įskaitant visus tikėtinus prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būdus. Nesant kitos informacijos, tokie būdai atitinka naudojimo būdus, kurie, atsižvelgiant į atitinkamame ekonomikos sektoriuje nusistovėjusius įpročius, gali būti svarbūs praktikoje.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

34 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 (penktoji kolegija) nusprendžia:

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad žymens, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, skiriamasis požymis turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į visus svarbius faktus ir aplinkybes, įskaitant visus tikėtinus prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būdus. Nesant kitos informacijos, tokie būdai atitinka naudojimo būdus, kurie, atsižvelgiant į atitinkamame ekonomikos sektoriuje nusistovėjusius įpročius, gali būti svarbūs praktikoje.

Parašai.