TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. gruodžio 21 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 9 straipsnio 1 dalies b punktas — 15 straipsnio 1 dalis — 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Savininkui suteiktos išimtinės teisės apimtis — Penkerių metų laikotarpis nuo įregistravimo“

Byloje C-654/15

dėl *Högsta domstolen* (Aukščiausiasis Teismas, Švedija) 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2015 m. gruodžio 7 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Länsförsäkringar AB

prieš

Matek A / S

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič (pranešėjas), teisėjai A. Prechal, A. Rosas, C. Toader ir E. Jarašiūnas,

generalinis advokatas M. Campos Sánchez-Bordona,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Matek A / S*, atstovaujamos *advokater* S. Wendén ir M. Yngner,

— Europos Komisijos, atstovaujamos T. Scharf ir K. Simonsson,

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

priima šį

* Proceso kalba: švedų.

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 9 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimo.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant *Länsförsäkringar AB* ir *Matek A / S* ginčą, kilusį dėl to, kad *Matek A / S* tariamai pažeidė *Länsförsäkringar* kaip Europos Sąjungos prekių ženklo savininko išimtinę teisę.

Teisinis pagrindas

3 Reglamento Nr. 207/2009 10 konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„Nėra jokių [Europos Sąjungos] prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujančio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami.“

4 To paties reglamento 9 straipsnio „[Europos Sąjungos] prekių ženklų suteikiamos teisės“ 1 dalis suformuluota taip:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

<…>

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo [Europos Sąjungos] prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti; tikimybė supainioti žymenį su prekių ženklu atsiranda ir dėl jų susiejimo tikimybės.

<…>“

5 To paties reglamento 15 straipsnio „[Europos Sąjungos] prekių ženklų naudojimas“ 1 dalis suformuluota taip:

„Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti [Europos Sąjungos] prekių ženklo [Sąjungoje] juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, [Europos Sąjungos] prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl tinkamų priežasčių.

<…>“

6 To paties reglamento 51 straipsnyje „Panaikinimo pagrindai“ numatyta:

„1. [Europos Sąjungos] prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus Tarnybai [Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)] prašymą arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje:

a) jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas [Sąjungoje] iš tikrųjų nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir nėra rimtų priežasčių jo nenaudoti; tačiau niekas negali reikalauti panaikinti savininko teises į [Europos Sąjungos] prekių ženklą, jeigu

laikotarpiu tarp penkerių metų laikotarpio pabaigos ir prašymo ar priešieškinio padavimo buvo pradėta arba vėl imta iš tikrųjų naudoti prekių ženklą; į naudojimo pradėjimą arba atnaujinimą neatsižvelgiama, jei tai įvyko per tris mėnesius iki prašymo arba priešieškinio padavimo dienos, prasidėjusius ne anksčiau kaip pasibaigus penkerių metų trukmės nenaudojimo laikui, jeigu buvo pasiruošimas naudojimo pradėjimui arba atnaujinimui prasidėjo tik po to, kai savininkas sužinojo, kad gali būti paduotas prašymas arba priešieškinis;

<…>

2. Jeigu yra pagrindas panaikinti teises tiktai į tam tikras prekes ar paslaugas, kurioms [Europos Sąjungos] prekių ženklas yra įregistruotas, paskelbiama apie savininko teisių panaikinimą tiktai į tokias prekes ar paslaugas.“

7 Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio „Panaikinimo ir negaliojimo pasekmės“ 1 dalyje numatyta:

„Laikoma, kad [Europos Sąjungos] prekių ženklas nuo prašymo panaikinti arba priešieškinio padavimo dienos neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia buvo panaikintos jo savininko teisės. Vienos iš šalių prašymu sprendime gali būti nurodyta ta ankstesnė data, kurią atsirado viena iš panaikinimo priežasčių.“

8 Šio reglamento 99 straipsnyje „Galiojimo prezumpcija – Atsakovo argumentai dėl bylos esmės“ nustatyta:

„1. [Europos Sąjungos] prekių ženklų teismai [Europos Sąjungos] prekių ženklą laiko galiojančiu, nebent atsakovas iškelia jo galiojimo klausimą, paduodamas priešieškinį dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu.

<…>

3. 96 straipsnio a ir c punktuose nurodytose bylose pareiškimai, susiję su [Europos Sąjungos] prekių ženklo panaikinimu arba paskelbimu negaliojančiu, paduoti ne kaip priešieškiniai, priimami tik tuo atveju, jei atsakovas nurodo, kad [Europos Sąjungos] prekių ženklo savininko teises galima panaikinti dėl ženklo nenaudojimo arba kad prekių ženklą galima paskelbti negaliojančiu dėl atsakovo turimų ankstesnių teisių į jį.“

9 Reglamentas Nr. 207/2009 iš dalies buvo pakeistas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), kuris įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d.

10 Pastaruoju reglamentu Reglamento Nr. 207/2009 99 straipsnio 3 dalies tekstas buvo pakeistas taip:

„96 straipsnio a ir c punktuose nurodytose bylose pareiškimai, susiję su ES prekių ženklo panaikinimu, pateikti ne kaip priešieškiniai, priimami tuo atveju, kai atsakovas nurodo, kad ES prekių ženklą galima panaikinti dėl to, kad ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas tuo metu, kai buvo pateiktas ieškinys dėl teisių pažeidimo.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

11 *Länsförsäkringar* veikia bankų, fondų ir draudimo sektoriuose. Jai priklauso vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 005423116. 2008 m. sausio 4 d. šis prekių ženklas buvo įregistruotas, be kita ko, peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 36 ir 37 klasių paslaugoms.

Kalbant apie 36 klasę, pažymėtina, kad ši registracija skirta, be kita ko, nekilnojamojo turto agentūros, nekilnojamojo turto vertinimo, butų ir verslo patalpų nuomos bei nekilnojamojo turto administravimo paslaugoms, o 37 klasės atveju ji skirta statybos, remonto, priežiūros ir įrengimo paslaugoms.

12 Pagrindinė *Matek* veikla yra medinių namų gamyba ir surinkimas. Vykdydama šią veiklą minėta bendrovė 2007 metais pradėjo naudoti logotipą, kurį 2009 m. įregistravo Nicos sutarties 19 klasės prekėms; ši klasė apima „statybines medžiagas (ne metalines), statybų vamzdžius (ne metalinius standžiuosius); dervas, degutą, bitumus ir asfaltą; kilnojamuosius nemetalinius statinius; nemetalinius paminklus“.

13 *Länsförsäkringar* manė, kad *Matek* pažeidė jam priklausančio Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiamą išimtinę teisę, kai naudojo šį logotipą 2008–2011 metų laikotarpiu, todėl pateikė *Stockholms tingsrätt* (Stokholmo pirmosios instancijos teismas, Švedija) Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktu grindžiamą prašymą, kuriuo siekė, kad *Matek* būtų uždrausta naudoti į šį prekių ženklą panašius žymenis komercinėje veikloje Švedijoje ir būtų skirta bauda, jei draudimo nesilaikoma. *Stockholms tingsrätt* (Stokholmo pirmosios instancijos teismas) patenkino šį prašymą.

14 *Svea hovrätt* (Svea apeliacinis teismas, Švedija) panaikino minėtą sprendimą. Nors apeliacinės instancijos teismas manė, kad *Matek* naudotas logotipas panašus į *Länsförsäkringar* įregistruotą Europos Sąjungos prekių ženklą, vis dėlto jis, priešingai nei *Stockholms tingsrätt* (Stokholmo pirmosios instancijos teismas, Švedija), nusprendė, jog nagrinėjamų prekių ir paslaugų panašumas turi būti vertinamas remiantis ne formalia šio prekių ženklo registracija, bet realiais savininko veiksmais. Taigi *Svea hovrätt* (Svea apeliacinis teismas) nusprendė, kad, vertinant visapusiškai, šiuo atveju nėra galimybės supainioti.

15 *Länsförsäkringar* pateikė kasacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui *Högsta domstolen* (Aukščiausiasis Teismas, Švedija) ir nurodė, kad galimybės supainioti vertinimas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą, penkerių metų laikotarpiu nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo turi būti grindžiamas tik šia registracija, o ne realiu šio prekių ženklo naudojimu.

16 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomone, iš Teisingumo Teismo praktikos neįmanoma nustatyti, kokią reikšmę, taikant Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą, reikia skirti registracijai, palyginti su realiu Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimu, tais atvejais, kai trečioji šalis penkerių metų laikotarpiu nuo prekių ženklo įregistravimo komercinėje veikloje be sutikimo naudoja į tokį prekių ženklą panašų žymenį.

17 Šiomis aplinkybėmis *Högsta domstolen* (Aukščiausiasis Teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1. Ar savininko išimtinei teisei daro įtaką tai, kad per laikotarpį, patenkantį į penkerių metų laikotarpį nuo įregistravimo, [Europos Sąjungos] prekių ženklas savininko nebuvo naudojamas iš tikrųjų Sąjungoje prekėms arba paslaugoms, kurioms registracija buvo skirta?

2. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: kokiomis sąlygomis ir kaip ši aplinkybė paveiktų išimtinę teisę?“

Dėl prejudicinių klausimų

18 Šiais klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad penkerių metų laikotarpiu nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo jo

savininkas galimybės supainioti atveju, gali uždrausti trečiosioms šalims jo prekių ženklui tapatų arba į jį panašų žymenį be jo sutikimo naudoti komercinėje veikloje prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios arba panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms minėtas prekių ženklas yra įregistruotas, ir neprivalo įrodyti minėto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų šioms prekėms ar paslaugoms.

19 *Matek* tvirtina, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tik tada, jei nagrinėjamas Europos Sąjungos prekių ženklas realiai naudojamas.

20 Europos Komisija mano, kad, siejant šią nuostatą su šio reglamento 15 straipsnio 1 dalimi ir 51 straipsnio 1 dalies a punktu, matyti, jog išimtinė teisė, savininkui suteikiama penkerių metų laikotarpiui nuo šio prekių ženklo įregistravimo, taikoma visoms prekėms ir paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas buvo įregistruotas, nesvarbu, ar jis buvo Sąjungoje iš tikrųjų naudojamas šioms prekėms ar paslaugoms. Pasibaigus šiam laikotarpiui ieškinio dėl teisių pažeidimo atveju atsakovas turėtų pagal minėto reglamento 99 straipsnio 3 dalį remtis tuo, kad savininko teisės gali būti panaikintos dėl nepakankamo minėto prekių ženklo naudojimo.

21 Iš Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kilo klausimas, ar penkerių metų laikotarpiu nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo nagrinėjamų prekių ir paslaugų panašumas ir galimybė supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą, turi būti vertinami atsižvelgiant į visas prekes ir paslaugas, kurioms šis prekių ženklas buvo įregistruotas, o gal atvirkščiai, remiantis tik prekėmis ir paslaugomis, kurioms savininkas minėtą prekių ženklą iš tikrųjų naudojo.

22 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktą Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti komercinėje veikloje bet kokį žymenį, kai dėl tokio žymens tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė suklaidinti visuomenę.

23 Nors šioje nuostatoje nepatikslinama, kaip savininkas turi naudoti savo Europos Sąjungos prekių ženklą, kad galėtų remtis jo suteikiama išimtine teise, Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Europos Sąjungos prekių ženklo Sąjungoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, tokiam prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, nebent šis savininkas gali remtis nenaudojimu dėl tinkamų priežasčių.

24 Šiuo klausimu Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta, kad, esant tokiai situacijai ir laikantis minėtame punkte pateiktų patikslinimų, Europos Sąjungos prekių ženklo savininko teisės gali būti panaikintos pateikus prašymą EUIPO arba padavus priešieškinį teisių pažeidimo byloje. Be to, šio reglamento 51 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu yra pagrindas panaikinti teises tiktai dėl tam tikrų prekių ar paslaugų, kurioms minėtas prekių ženklas yra įregistruotas, paskelbiama apie savininko teisių panaikinimą tiktai dėl tokių prekių ar paslaugų.

25 Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalyje ir 51 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtinta teisių į Europos Sąjungos prekių ženklą panaikinimo dėl nenaudojimo penkerius metus taisyklė rodo, jog Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino, kaip matyti iš šio reglamento 10 konstatuojamosios dalies, teisių, susijusių su Europos Sąjungos prekių ženklu, išsaugojimą susieti su sąlyga, kad prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas. Šią sąlygą paaiškina argumentas, kad būtų nepateisinama, jeigu nenaudojamas prekių ženklas galėtų sudaryti konkurencijos kliūčių, nes juo ribojamas žymenų, kuriuos kiti asmenys gali įregistruoti kaip prekių ženklus, pasirinkimas ir atimama iš konkurentų galimybė naudoti tokį arba panašų prekių ženklą pateikiant į vidaus rinką prekes arba paslaugas, kurios yra tapačios prekėms arba paslaugoms, saugomoms nagrinėjamu prekių ženklu arba į jas panašioms (žr. šiuo klausimu 2012 m.

gruodžio 19 d. Sprendimo *Leno Merken*, C-149/11, EU:C:2012:816, 32 punktą ir 2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimo *Centrotherm Systemtechnik / VRDT ir centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, 54 punktą).

26 Iš Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies ir 51 straipsnio 1 dalies a punkto formuluotės ir paskirties matyti, kad iki penkerių metų termino nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo pabaigos negali būti panaikintos savininko teisės nei dėl dalies, nei dėl visų prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas. Taigi šiomis nuostatomis savininkui suteikiamas lengvatinis terminas pradėti iš tikrųjų naudoti savo prekių ženklą, per kurį jis gali remtis šio prekių ženklo suteikiama išimtine teise, kaip numatyta šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, visų šių prekių ir paslaugų atžvilgiu ir neprivalo įrodyti tokio naudojimo.

27 Taigi pagal minėto reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punktą siekiant nustatyti, ar tariamo teisių pažeidėjo prekės ar paslaugos yra tapačios arba panašios į prekes ar paslaugas, kurioms skirtas nagrinėjamas Europos Sąjungos prekių ženklas, per penkerių metų laikotarpį nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo pagal šią nuostatą suteiktos išimtinės teisės apimtį reikia vertinti atsižvelgiant į prekes ir paslaugas, kurioms skirta prekių ženklo registracija, o ne atsižvelgiant į tai, kaip šiuo laikotarpiu savininkas galėjo naudoti šį prekių ženklą.

28 Nors pasibaigus penkerių metų terminui nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo šios išimtinės teisės apimčiai įtaką gali daryti konstatavimas, atliktas pateikus priešieškinį arba gynybos argumentus dėl bylos esmės, jog savininkas šiuo momentu dar nepradėjo iš tikrųjų naudoti savo prekių ženklo daliai arba visoms prekėms ir paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas, vis dėlto reikia konstatuoti, kad iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nematyti, jog taip yra šiuo atveju, ir kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo paaiškinimų šiuo klausimu.

29 Atsižvelgiant į pateiktus argumentus į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas, siejamas su šio reglamento 15 straipsnio 1 dalimi ir 51 straipsnio 1 dalies a punktu, turi būti aiškinamas taip, kad per penkerių metų laikotarpį nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo jo savininkas galimybės supainioti atveju gali uždrausti trečiosioms šalims jo prekių ženklui tapatų arba į jį panašų žymenį be jo sutikimo naudoti komercinėje veikloje prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios arba panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms minėtas prekių ženklas yra įregistruotas, ir neprivalo įrodyti minėto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų šioms prekėms ar paslaugoms.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

30 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 (antroji kolegija) nusprendžia:

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalies b punktas, siejamas su šio reglamento 15 straipsnio 1 dalimi ir 51 straipsnio 1 dalies a punktu, turi būti aiškinamas taip, kad per penkerių metų laikotarpį nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo jo savininkas galimybės supainioti atveju gali uždrausti trečiosioms šalims jo prekių ženklui tapatų arba į jį panašų žymenį be jo sutikimo naudoti komercinėje veikloje prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios arba panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms minėtas prekių ženklas yra įregistruotas, ir neprivalo įrodyti minėto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų šioms prekėms ar paslaugoms.

Parašai.