TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2016. gada 21. decembrī*

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts — 15. panta 1. punkts — 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Īpašniekam piešķirto ekskluzīvo tiesību apjoms — Reģistrācijai sekojošais piecu gadu periods

Lieta C-654/15

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko *Högsta domstolen* (Augstākā tiesa, Zviedrija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2015. gada 3. decembrī un kas Tiesā reģistrēts 2015. gada 7. decembrī, tiesvedībā

Länsförsäkringar AB

pret

Matek A/S .

TIESA (otrā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs M. Ilešičs [*M. Ilešič*] (referents), tiesneši A. Prehala [*A. Prechal*], A. Ross [*A. Rosas*], K. Toadere [*C. Toader*] un E. Jarašūns [*E. Jarašiūnas*],

ģenerāladvokāts M. Kamposs Sančess-Bordona [*M. Campos Sánchez-Bordona*],

sekretārs: A. Kalots Eskobars [*A. Calot Escobar*],

ņemot vērā rakstveida procesu,

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

— *Matek A/S* vārdā – *S. Wendén* un *M. Yngner*, *advokater*,

— Eiropas Komisijas vārdā – *T. Scharf* un *K. Simonsson*, pārstāvji,

ņemot vērā lēmumu, kas pieņemts pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas, izskatīt lietu bez ģenerāladvokāta secinājumiem,

pasludina šo spriedumu.

* * Tiesvedības valoda – zviedru.

Spriedums

1 Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par Padomes 2009. gada 26. februāra Regulas (EK) Nr. 207/2009 par [Eiropas Savienības] preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.) 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretāciju.

2 Šis lūgums tika iesniegts tiesvedībā starp *Länsförsäkringar AB* un *Matek A/S* jautājumā par apgalvoto šīs pēdējās izdarīto Eiropas Savienības preču zīmes īpašnieka *Länsförsäkringar* ekskluzīvo tiesību pārkāpumu.

Atbilstošie tiesību akti

3 Regulas Nr. 207/2009 preambulas 10. apsvērumā ir noteikts:

"Nav pamata aizsargāt [Eiropas Savienības] preču zīmes vai aizsargāt pret tām kādu preču zīmi, kura ir reģistrēta pirms tam, izņemot gadījumus, kad šīs preču zīmes faktiski izmanto."

4 Šīs regulas 9. panta "Tiesības, ko piešķir [Eiropas Savienības] preču zīme" 1. punktā ir noteikts:

"[Eiropas Savienības] preču zīme piešķir tās īpašniekam uz to ekskluzīvas tiesības. Īpašniekam ir tiesības aizliegt visām trešajām personām bez viņa piekrišanas darījumos izmantot:

[..]

b) jebkādu apzīmējumu, kurš tā identiskuma vai līdzības [Eiropas Savienības] preču zīmei dēļ un [Eiropas Savienības] preču zīmes aptverto preču vai pakalpojumu un zīmes identiskuma vai līdzības dēļ varētu maldināt sabiedrību [radīt sabiedrībai sajaukšanas iespēju]; iespēja maldināt ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi [sajaukšanas iespēja ietver asociāciju iespēju ar agrāko preču zīmi];

[..]."

5 Šīs pašas regulas 15. panta "[Eiropas Savienības] preču zīmju izmantošana" 1. punkts ir formulēts šādi:

"Ja piecos gados pēc [Eiropas Savienības] preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks nav sācis šo preču zīmi [Savienībā] patiesi [faktiski] izmantot saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, vai ja tās izmantošana ir pārtraukta uz nepārtrauktu piecu gadu laikposmu, uz [Eiropas Savienības] preču zīmi attiecina šajā regulā paredzētās sankcijas, ja vien šai neizmantošanai nav pamatotu iemeslu.

[..]"

6 Šīs pašas regulas 51. pantā "Pamats atcelšanai" ir paredzēts:

"1. [Eiropas Savienības] preču zīmes īpašnieka tiesības paziņo par atceltām, ja [Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma] Birojā [(*EUIPO*)] iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas proces[ā] attiecībā uz pārkāpumu:

a) ja nepārtrauktā piecu gadu ilgā laikā preču zīme nav patiesi [faktiski] izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta, un nav pamatotu iemeslu tās neizmantošanai; neviens tomēr nevar celt prasību [Savienības] preču zīmes īpašnieka tiesību atcelšanai, ja laikā starp piecu gadu perioda beigām un pieteikuma vai pretprasības iesniegšanu preču zīmes patiesa izmantošana ir uzsākta vai atsākta no jauna; izmantošanas uzsākšanu vai atsākšanu trīs mēnešu laikā pirms

pieteikuma vai pretprasības iesniegšanas, kas sākās vismaz pēc nepārtraukta piecu gadu neizmantošanas perioda beigām, tomēr neņem vērā, ja sagatavošanās izmantošanas uzsākšanai vai atsākšanai notiek tikai tad, kad īpašniekam kļūst zināms par iespēju iesniegt pieteikumu vai pretprasību;

[..]

2. Ja tiesību atcelšana ir pamatota tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko [Eiropas Savienības] preču zīme ir reģistrēta, īpašnieka tiesības paziņo par atceltām tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem."

7 Regulas Nr. 207/2009 55. panta "Atcelšanas un spēkā neesamības sekas" 1. punktā ir noteikts:

"Uzskata, ka [Eiropas Savienības] preču zīmei kopš pieteikuma par atcelšanu vai pretprasības iesniegšanas brīža nav šajā regulā noteikto seku, ja īpašnieka tiesības ir atceltas. Lēmumā pēc kādas puses lūguma var noteikt agrāku datumu, kurā radies pamats atcelšanai."

8 Šās regulas 99. pantā "Derīguma prezumpcija – aizstāvība pēc būtības" ir noteikts:

"1. [Eiropas Savienības] preču zīmju tiesas uzskata [Eiropas Savienības] preču zīmi par derīgu, ja vien atbildētājs tās derīgumu neapstrīd ar pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu.

[..]

3. Prasībās, kas minētas 96. panta a) un c) punktā, prasība par preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesamību, kas iesniegta citādi nekā pretprasības ceļā, ir pieņemama, ciktāl atbildētājs norāda, ka [Eiropas Savienības] preču zīmes īpašnieka tiesības varētu atcelt neizmantošanas dēļ vai šo [Eiropas Savienības] preču zīmi varētu paziņot par spēkā neesošu sakarā ar atbildētāja agrākām tiesībām."

9 Regula Nr. 207/2009 tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 2015/2424 (OV 2015, L 341, 21. lpp.), kas stājās spēkā 2016. gada 23. martā.

10 Atbilstoši šai pēdējai minētajai regulai Regulas Nr. 207/2009 99. panta 3. punkts ir aizstāts ar šādu:

"Prasībās, kas minētas 96. panta a) un c) punktā, prasība par Eiropas Savienības preču zīmes atcelšanu, kas iesniegta citādi nekā pretprasības ceļā, ir pieņemama, ja atbildētājs norāda, ka preču zīmi varētu atcelt tādēļ, ka tā faktiski netika izmantota laikā, kad iesniegta prasība par pārkāpumiem."

Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi

11 *Länsförsäkringar*, kas darbojas banku, ieguldījumu fondu un apdrošināšanas jomā, pieder Eiropas Savienības grafiska preču zīme Nr. 005423116. Šī preču zīme tika reģistrēta 2008. gada 4. janvārī, it īpaši attiecībā uz pakalpojumiem, kuri ietilpst 36. un 37. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām (turpmāk tekstā – "Nicas nolīgums"). Šī reģistrācija 36. klasē tostarp aptver nekustamā īpašuma mākleru pakalpojumus, īpašuma vērtējumu, dzīvokļu un komerctelpu īri, kā arī īpašuma pārvaldi un 37. klasē – ēku būvniecību, renovāciju un uzturēšanu, kā arī instalāciju pakalpojumus.

12 *Matek* galvenā nodarbošanās ir koka māju ražošana un uzstādīšana. Šīs darbības veikšanai šī sabiedrība 2007. gadā sāka izmantot firmas zīmi, kuru tā reģistrēja 2009. gadā 19. klases precēm Nicas nolīguma izpratnē, kurā ir ietverti "nemetāliski būvmateriāli; nemetāliskas cietas caurules būvniecībai; asfalts, darva un bitums; pārvietojamas nemetāliskas būves; pieminekļi (izņemot no metāla)".

13 Uzskatot, ka ar šīs firmas zīmes izmantošanu no 2008. līdz 2011. gadam *Matek* pārkāpa *Länsförsäkringar* īpašumā esošās Eiropas Savienības preču zīmes tai piešķirtās ekskluzīvās tiesības, *Länsförsäkringar* vērsās *Stockholms tingsrätt* (Stokholmas pirmās instances tiesa, Zviedrija) ar pieteikumu saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lūdzot aizliegt *Matek* darījumos Zviedrijā izmantot šos šai preču zīmei līdzīgos apzīmējumus, pretējā gadījumā tai tiks piemērots naudas sods. *Stockholms tingsrätt* (Stokholmas pirmās instances tiesa, Zviedrija) apmierināja šo prasību.

14 *Svea hovrätt* (Svejas Apelācijas tiesa, Zviedrija) atcēla šo nolēmumu. Proti, lai gan apelācijas tiesa uzskatīja, ka *Matek* izmantotā firmas zīme bija līdzīga *Länsförsäkringar* Eiropas Savienības reģistrētajai preču zīmei, tā tomēr, pretēji *Stockholms tingsrätt* (Stokholmas Pirmās instances tiesa), nosprieda, ka aplūkojamo preču un pakalpojumu līdzības pārbaude būtu jāveic, pamatojoties nevis uz šīs preču zīmes formālo reģistrēšanu, bet uz īpašnieka faktiski veikto darbību. *Svea hovrätt* (Svejas Apelācijas tiesa, Zviedrija), veicot vispārēju novērtējumu, secināja, ka šajā gadījumā sajaukšanas iespēja nepastāvēja.

15 *Länsförsäkringar* iesniedza apelācijas sūdzību iesniedzējtiesā, *Högsta domstolen* (Augstākā tiesa, Zviedrija), norādot, ka sajaukšanas iespējas novērtējums Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē piecu gadu laikposmā pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrēšanas ir jābalsta tikai uz šo reģistrēšanu, nevis uz tās faktisko šīs preču zīmes izmantošanu.

16 Iesniedzējtiesa uzskata, ka Tiesas judikatūra neļauj noteikt, cik svarīga ir reģistrēšana – Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā – salīdzinājumā ar Eiropas Savienības preču zīmes faktisko izmantošanu gadījumā, kad trešā persona bez atļaujas izmanto darījumos šādai preču zīmei līdzīgu apzīmējumu piecus gadus pēc tās reģistrēšanas.

17 Šādos apstākļos *Högsta domstolen* (Augstākā tiesa, Zviedrija) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:

"1) Vai īpašnieka ekskluzīvās tiesības ietekmē tas, ka viņš piecu gadu laikā kopš reģistrācijas Savienībā nav faktiski izmantojis [Eiropas Savienības] preču zīmi precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem šī reģistrācija attiecas?

2) Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša – kādos apstākļos un kā šāda situācija ietekmē ekskluzīvās tiesības?"

Par prejudiciālajiem jautājumiem

18 Ar saviem jautājumiem, kuri jāizskata kopā, iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka piecu gadu laikā pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks, ja pastāv sajaukšanas iespēja, var aizliegt trešām personām darījumos izmantot viņa preču zīmei identisku vai līdzīgu apzīmējumu visām precēm un pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem šī preču zīme ir reģistrēta, un viņam nav jāpierāda šīs preču zīmes faktiska izmantošana šīm precēm vai šiem pakalpojumiem.

19 *Matek* uzskata, ka Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāpiemēro tikai tad, ja konkrētā Eiropas Savienības preču zīme tiek faktiski izmantota.

20 Savukārt Eiropas Komisija uzskata, ka no šīs normas un šīs regulas 15. panta 1. punkta un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta kopīga lasījuma izriet, ka īpašniekam piešķirtās ekskluzīvās tiesības piecu gadu periodā no šīs preču zīmes reģistrācijas dienas ir jāpiemēro visām precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz kurām tā tikusi reģistrēta, vienalga, vai tā ir vai nav tikusi faktiski izmantota Savienībā šīm

precēm vai šiem pakalpojumiem. Pēc šī perioda beigām prasības attiecībā uz pārkāpumu ietvaros atbildētājam atbilstoši šīs regulas 99. panta 3. punktam ir jānorāda, ka [preču zīmes] īpašnieka tiesības varētu tikt atceltas šīs preču zīmes nepietiekamas izmantošanas dēļ.

21 No Tiesai iesniegtajiem materiāliem izriet, ka iesniedzējtiesa tostarp ir saskārusies ar jautājumu, vai piecu gadu laikā pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas dienas aplūkojamo preču un pakalpojumu līdzīgums un tātad sajaukšanas iespējas Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pastāvēšana ir jāizvērtē, ņemot vērā visas preces un pakalpojumus, attiecībā uz kurām šī preču zīme tikusi reģistrēta, vai, tieši pretēji, pamatojoties tikai uz tām precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem īpašnieks ir jau uzsācis šīs preču zīmes faktisku izmantošanu.

22 Saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu reģistrētas Eiropas Savienības preču zīmes īpašnieks trešām personām var aizliegt bez viņa atļaujas izmantot komercdarbībā jebkuru apzīmējumu, ja tā identiskuma vai līdzības preču zīmei un preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas preču zīme, identiskuma vai līdzības dēļ sabiedrībai rodas sajaukšanas iespēja.

23 Lai gan šī norma neietver precizējumu par to, ka īpašniekam ir jāizmanto sava Eiropas Savienības preču zīme, lai varētu atsaukties uz savām ekskluzīvajām tiesībām, kas ar to piešķirtas, Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punktā ir paredzēts, ka, ja piecos gados pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks nav sācis šo preču zīmi Savienībā faktiski izmantot saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, vai ja tās izmantošana ir pārtraukta uz nepārtrauktu piecu gadu laikposmu, uz šo preču zīmi tiek attiecinātas šajā regulā paredzētās sankcijas, ja vien šai neizmantošanai nav pamatotu iemeslu.

24 Šajā ziņā Regulas Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir paredzēts, ka tādā gadījumā un ar atrunu, ka vēlāk tiek sniegti tajā paredzētie precizējumi, Eiropas Savienības preču zīmes īpašnieka tiesības tiek atzītas par atceltām, ja *EUIPO* ir iesniegts pieteikums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesā par pārkāpumu. Turklāt šīs regulas 51. panta 2. punktā ir precizēts, ka, ja tiesību atcelšana notiek tikai attiecībā uz konkrētām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko preču zīme ir reģistrēta, īpašnieka tiesības tiek paziņotas par atceltām tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

25 Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punktā un 51. panta 1. punkta a) apakšpunktā nosakot normu par Eiropas Savienības preču zīmes atcelšanu, ja tā netiek izmantota piecus gadus, Savienības likumdevējs, kā izriet no šīs regulas preambulas 10. apsvēruma, uz ar Eiropas Savienības preču zīmi saistītām tiesībām ir vēlējies attiecināt nosacījumu par tās faktisku izmantošanu. Šis nosacījums ir izskaidrojams ar apsvērumu, ka nav attaisnojami, ka neizmantota preču zīme var radīt šķērsli konkurencei, jo tā ierobežo to apzīmējumu spektru, kurus citi var reģistrēt kā preču zīmes, un liedz konkurentiem iespēju izmantot tādu pat vai līdzīgu preču zīmi, iekšējā tirgū laižot preces vai pakalpojumus, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, kuri ir aizsargāti ar attiecīgo preču zīmi (šajā ziņā skat. spriedumus, 2012. gada 19. decembris, *Leno Merken*, C-149/11, EU:C:2012:816, 32. punkts, un 2013. gada 26. septembris, *Centrotherm Systemtechnik*/ITSB un *centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, 54. punkts).

26 No Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 2. punkta teksta un mērķa izriet, ka līdz brīdim, kad ir pagājuši pieci gadi no Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas, īpašnieka tiesības nevar tikt atzītas par atceltām nedz attiecībā uz daļu, nedz attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem šī preču zīme ir reģistrēta. Tādējādi ar šīm normām īpašniekam tiek piešķirts labvēlības periods, lai uzsāktu faktisku savas preču zīmes izmantošanu, kura laikā tas var atsaukties uz tam ar to piešķirtajām ekskluzīvajām tiesībām atbilstoši šīs regulas 9. panta 1. punktam attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, un viņam šāda izmantošana nav jāpierāda.

27 Tādējādi, lai atbilstoši šīs regulas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktam noteiktu, vai iespējamā pārkāpuma izdarītāja preces un pakalpojumi ir tādi paši vai līdzīgi tām precēm un pakalpojumiem, uz kuriem attiecas minētā Eiropas Savienības preču zīme, piecu gadu laikā pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrēšanas ir jāizvērtē ekskluzīvo tiesību apjoms, kas ir piešķirts saskaņā ar šo normu, ņemot vērā preces un pakalpojumus, uz kuriem attiecas preču zīmes reģistrācija, nevis ņemot vērā šīs preču zīmes izmantošanu, ko tās īpašnieks būtu varējis veikt šajā laikposmā.

28 Visbeidzot, lai gan, sākot no piecu gadu termiņa beigām pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas, šo ekskluzīvo tiesību apjomu var ietekmēt konstatējums, kas ir veikts pēc pretprasības vai aizstāvības pēc būtības iesniegšanas, ko iesniegušas trešās personas procesā par pārkāpumu, apgalvojot, ka īpašnieks šajā brīdī faktiski vēl nav uzsācis savas preču zīmes izmantošanu attiecībā uz daļu no precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz kurām tā ir reģistrēta, vai attiecībā uz tiem visiem pilnībā, tomēr ir jākonstatē, ka no lēmuma par prejudiciālu jautājumu uzdošanu neizriet, ka šāda ir situācija šajā lietā un ka iesniedzējtiesa vēlētos noskaidrot šo jautājumu.

29 Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, uz uzdotajiem jautājumiem ir jāatbild, ka Regulas Nr. 207/2009 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts, to lasot kopā ar šīs regulas 15. panta 1. punktu un 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka piecu gadu laikā pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks, ja pastāv sajaukšanas iespēja, var aizliegt trešajām personām darījumos izmantot viņa preču zīmei identisku vai līdzīgu apzīmējumu visām precēm un pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem šī preču zīme ir reģistrēta, un viņam nav jāpierāda šīs preču zīmes faktiska izmantošana šīm precēm vai šiem pakalpojumiem.

Par tiesāšanās izdevumiem

30 Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (otrā palāta) nospriež:

Padomes 2009. gada 26. februāra Regulas (EK) Nr. 207/2009 par [Eiropas Savienības] preču zīmi 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts, to lasot kopā ar šīs regulas 15. panta 1. punktu un 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka piecu gadu laikā pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks, ja pastāv sajaukšanas iespēja, var aizliegt trešajām personām darījumos izmantot viņa preču zīmei identisku vai līdzīgu apzīmējumu visām precēm un pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem šī preču zīme ir reģistrēta, un viņam nav jāpierāda šīs preču zīmes faktiska izmantošana šīm precēm vai šiem pakalpojumiem.

[Paraksti]