GENERALINIO ADVOKATO
MACIEJ SZPUNAR IŠVADA,
pateikta 2016 m. gegužės 25 d.[1]

Byla C-223/15

combit Software GmbH
prieš
Commit Business Solutions Ltd

(Oberlandesgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas, Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Intelektinė nuosavybė — Europos Sąjungos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 1 straipsnio 2 dalis — Europos Sąjungos prekių ženklo vieningas statusas — 102 straipsnio 1 dalis — Europos Sąjungos prekių ženklų teismo nustatytas teisių pažeidimo veiksmų draudimas — Teritorinė taikymo sritis — Draudimo teritorinės taikymo srities ribojimas dėl galimybės supainioti nebuvimo kitoje valstybėje narėje nei ta, kurios teisme iškelta byla — Įrodinėjimo pareiga“

Įžanga

1. Šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą suteikia Teisingumo Teismui progą išplėtoti savo praktiką, suformuluotą Sprendime *DHL Express France*[2], ir patikslinti sąlygas, kuriomis draudimui, nustatytam pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo[3] 9 straipsnio 1 dalies b punktą ir 102 straipsnio 1 dalį, gali būti nustatomas teritorinis apribojimas.

2. Šį klausimą iškėlė Vokietijos teismas, kaip Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, nagrinėdamas ieškinį dėl teisių pažeidimo, kurį pareiškė Europos Sąjungos žodinio prekių ženklo „combit“ savininkas, siekdamas uždrausti žymens „Commit“ naudojimą prekėms ir paslaugoms, priskiriamoms prie informatikos srities.

Teisinis pagrindas

3. Reglamento Nr. 207/2009 3 ir 16 konstatuojamosios dalys suformuluotos taip:

„(3) <...> [Sąjungos] tikslams pasiekti būtina numatyti [Sąjungoje] tokią prekių ženklams skirtą tvarką, kuri, taikant vieną procedūrų sistemą, leistų įmonėms gauti vienodą apsaugą suteikiantį [Europos Sąjungos] prekių ženklą, galiojantį visoje [Sąjungos] teritorijoje. Išskyrus šiame reglamente numatytus atvejus, [Europos Sąjungos] prekių ženklui turėtų būti taikomas jo vieningumo principas.

1 — Originalo kalba: prancūzų.

2 — 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (OL L 78, 2009, p. 1). Pagal 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21) 1 straipsnį nuo 2016 m. kovo 23 d. ankstesni terminai pakeičiami sąvokomis „Sąjunga“, „Europos Sąjungos prekių ženklas“ ir „Europos Sąjungos prekių ženklų teismas“.

<…>

(16) Sprendimai [Europos Sąjungos] prekių ženklų pažeidimo ir galiojimo klausimais turi galioti ir aprėpti visą [Sąjungos] teritoriją, nes tai yra vienintelis būdas išvengti vienas kitam prieštaraujančių <...> sprendimų ir pasiekti, kad nebūtų pakenkta vieningam [Europos Sąjungos] prekių ženklų pobūdžiui <...>.“

4. Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklas turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje [Sąjungoje]: jis gali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis gali būti savininko teises panaikinančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas gali būti uždraustas tik visos [Sąjungos] mastu. Šis principas yra taikomas, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.“

5. Šio reglamento [4] 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybos 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 bus suklaidinta; tikimybė suklaidinti apima galimybę susieti žymenį su prekių ženklu;

<…>.“

6. Reglamento 102 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

„Jeigu [Europos Sąjungos] prekių ženklų teismas nustato, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į [Europos Sąjungos] prekių ženklą, jis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip, priima nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teises į [Europos Sąjungos] prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jis taip pat imasi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi.“

Pagrindinės bylos faktinės aplinkybės

7. Pagal Vokietijos teisę įsteigtai bendrovei *combit Software GmbH* priklauso Vokietijos ir Europos Sąjungos žodiniai prekių ženklai, kuriais žymuo „combit“ saugomas informatikos srities prekėms ir paslaugoms.

8. *Commit Business Solutions Ltd* yra pagal Izraelio teisę įsteigta bendrovė, įvairiose šalyse parduodanti žodiniu žymeniu „Commit“ pažymėtą kompiuterių programinę įrangą per interneto parduotuvę, į kurią galima patekti per jos interneto svetainę (www.commitcrm.com). Pagrindinės bylos faktinių aplinkybių laikotarpiu pardavimo pasiūlymus šioje svetainėje buvo galima matyti vokiečių kalba, o nusipirkus prekę internetu, kompiuterių programinė įranga galėjo būti pristatyta tiesiogiai į Vokietiją.

4 — Pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms taikoma redakcija. Pažymėtina, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 2 dalies b punkte, iš dalies pakeistame Reglamento Nr. 2015/2424 1 straipsnio 11 punktu, yra iš esmės analogiška nuostata, išskyrus patikslinimą, kad ieškiniai dėl teisių pažeidimo nedaro žalos ankstesnėms teisėms, įgytoms iki Europos Sąjungos prekių ženklo registravimo arba prioriteto datos.

9. *combit Software* padavė *Commit Business Solutions* į *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas, Vokietija), kaip Europos Sąjungos prekių ženklų teismą, siekdama uždrausti Europos Sąjungoje naudoti žodinį žymenį „Commit“ kompiuterių programinei įrangai dėl to, kad jis gali būti supainiotas su Europos Sąjungos prekių ženklu „combit“. Subsidiariai ieškovė remiasi savo Vokietijos prekių ženklu ir prašo uždrausti naudoti pagrindinėje byloje nagrinėjamą žodinį žymenį Vokietijoje.

10. *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas) patenkino subsidiarų *combit Software* reikalavimą ir priėmė *Commit Business Solutions* nepalankų sprendimą remdamasis Vokietijos prekių ženklu, konstatavęs, kad Vokietijos atitinkamų prekių vartotojas gali supainioti žymenis „combit“ ir „Commit“. Tačiau *Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apygardos teismas) atmetė pagrindinį reikalavimą, grindžiamą Europos Sąjungos prekių ženklu, remdamasis tuo, kad jis nenaudojamas.

11. *combit Software* apskundė šį sprendimą *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas) dėl jos reikalavimo, grindžiamo Europos Sąjungos prekių ženklu, atmetimo siekdama, kad būtų nustatytas draudimas, taikomas visoje Sąjungos teritorijoje.

12. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, nagrinėdamas bylą kaip antrosios instancijos Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, konstatavo, kad, priešingai, nei buvo nuspręsta pirmojoje instancijoje, Europos Sąjungos prekių ženklo, kuriuo rėmėsi ieškovė, naudojimas yra įrodytas. Be to, jis laikėsi nuomonės, kad dėl atitinkamų žymenų galimybės supainioti Vokietijoje yra priimtas sprendimas, turintis *res judicata* galią, tačiau kitaip yra kalbant apie anglakalbes šalis. Kaip nurodo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, šių šalių vartotojai prekių ženklą „combit“ gali suvokti kaip dviejų žodžių „com“ ir „bit“ santrumpą, o jie turi menką skiriamąjį požymį informatikos srityje, ir iš karto suprasti žodžio „commit“ reikšmę, tad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinį panašumą neutralizuoja jų koncepcinis skirtumas.

13. Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia dėl Europos Sąjungos prekių ženklo vieningo statuso principo įgyvendinimo tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai galimybės supainioti buvimo negalima konstatuoti visose valstybėse narėse, be kita ko, anglakalbėse šalyse. Jis pažymi, pirma, kad griežtai taikant šį principą Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui būtų leidžiama žymenį, dėl kurio kilo ginčas, uždrausti naudoti ir tose valstybėse narėse, kuriose nėra jokios galimybės supainioti. Antra, jis pažymi, kad jeigu Europos Sąjungos prekių ženklų teismui reikėtų nagrinėti galimybę supainioti kiekvienoje valstybėje narėje atskirai, dėl tokio nagrinėjimo byla užsitęstų, o šalims tektų patirti didelių išlaidų.

Prejudiciniai klausimai ir procesas Teisingumo Teisme

14. Šiomis aplinkybėmis *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„Kokių pasekmių vertinant galimybę supainioti žodinį [Europos Sąjungos] prekių ženklą turi tai, kad vienų valstybių narių vidutinio vartotojo požiūriu fonetinį [Europos Sąjungos] prekių ženklo panašumą su jį tariamai pažeidžiančiu žymeniu reikšmės skirtumas neutralizuoja, tačiau kitų valstybių narių vidutinio vartotojo požiūriu jo neneutralizuoja:

a) ar vertinant galimybę supainioti svarbus yra vienos arba kitos vartotojų dalies požiūris, ar vis dėlto reikia atsižvelgti į fiktyvaus visų valstybių narių vidutinio vartotojo požiūrį?

b) kai galimybė supainioti egzistuoja tik dalyje Europos Sąjungos, ar [Europos Sąjungos] prekių ženklo pažeidimas turi būti laikomas padarytu arba nepadarytu visoje jos teritorijoje, ar vis dėlto situaciją kiekvienoje valstybėje narėje reikia vertinti atskirai?“

15. 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismo kanceliarija gavo 2015 m. gegužės 18 d. Rašytines pastabas pateikė pagrindinės bylos šalys, Lenkijos vyriausybė ir Europos Komisija. Visos jos, išskyrus Lenkijos vyriausybę, dalyvavo 2016 m. kovo 3 d. posėdyje.

Analizė

16. Prejudiciniais klausimais, kuriuos siūlau analizuoti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar draudimui, nustatytam nagrinėjant ieškinį dėl Europos Sąjungos prekių ženklo teisių pažeidimo, pagal Reglamento Nr. 207/2009 102 straipsnio 1 dalį gali būti nustatytas teritorinis apribojimas, remiantis tuo, kad išvada dėl galimybės supainioti buvimo, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punktą, dėl kalbinių priežasčių netaikoma vienoje ar daugiau valstybių narių.

17. Prireikus jis taip pat kelia klausimą dėl tikslių sąlygų, kuriomis reikėtų numatyti tokį apribojimą.

Europos Sąjungos prekių ženklo vieningo statuso principas

18. Europos Sąjungos prekių ženklų teisė grindžiama šio prekių ženklo vieningo statuso principu, įtvirtintu Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje [5].

19. Šio principo pagrindas yra pati Sąjungos kaip vienos teritorijos, sudarančios vieną rinką, samprata [6]. Europos Sąjungos prekių ženklo sistemos tikslas – vidaus rinkoje pasiūlyti analogiškas sąlygas kaip ir nacionalinėje rinkoje. Taigi vieningos teisės, kaip antai Europos Sąjungos prekių ženklo teisės, užtikrina savininko tapatumą visoje teritorijoje, kurioje jos taikomos, ir laisvą produkto judėjimą. Būtent todėl, nesant aiškios priešingos nuostatos [7], Europos Sąjungos prekių ženklas sukelia tas pačias pasekmes visoje Sąjungoje [8].

20. Kaip nurodyta Reglamento Nr. 207/2009 3 ir 16 konstatuojamosiose dalyse, nagrinėjamą principą išreiškia vienodos Europos Sąjungos prekių ženklų apsaugos visoje Sąjungos teritorijoje reikalavimas, nes būtina, kad sprendimai dėl Europos Sąjungos prekių ženklų galiojimo ir pažeidimo sukeltų pasekmes ir būtų taikomi visoje Sąjungoje.

21. Vis dėlto Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje aiškiai nenurodytos sankcijų, priimtų Europos Sąjungos prekių ženklo savininko reikalavimu pagal šio reglamento 102 straipsnį, pasekmės.

5 — Atsižvelgiant į įvairų kontekstą žr. 2008 m. rugsėjo 18 d. Sprendimą *Armacell / VRDT* (C-514/06 P, EU:C:2008:511, 54 ir 57 punktai); 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimą *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, 40–45 punktai) ir 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimą *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816, 41–43 punktai).

6 — Žr. Komisijos užsakytą tyrimą, kurį atliko Max-Planck intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės institutas „Study on the overall functioning of the European trade mark system“ (Europos prekių ženklų sistemos bendro veikimo analizė), Miunchenas, 2011, 1.13–1.17 punktai (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/ docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Žr. Reglamento Nr. 207/2009 110 straipsnį (susijusį su draudimu naudoti Europos Sąjungos prekių ženklą remiantis ankstesnėmis teisėmis) ir 111 straipsnį (susijusį su konkrečiose vietovėse taikomomis ankstesnėmis teisėmis).

8 — Žr. 1994 m. birželio 22 d. Sprendimą *IHT Internationale Heiztechnik ir Danzinger* (C-9/93, EU:C:1994:261, 53–55 punktai) ir 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimą *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816, 42 punktas).

22. Taigi pagrindinėje byloje kilęs klausimas yra susijęs su platesne sistemine vieningo statuso principo taikymo sritimi ir kyla kitas klausimas, dėl kurio aktyviai diskutuojama doktrinoje [9], susijęs su šio principo pasekmėmis esant situacijoms, kurios nėra konkrečiai nurodytos Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje.

Dėl draudimo teritorinės taikymo srities

23. Remiantis Europos Sąjungos prekių ženklo vieningu statusu galima daryti išvadą, kad draudimas atlikti pažeidimo veiksmus ar gresiančių pažeidimo veiksmų draudimas, dėl kurio pagal Reglamento Nr. 207/2009 102 straipsnio 1 dalį nusprendė Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, iš esmės taikomas visai Sąjungos teritorijai.

24. Iš tiesų, pirma, Europos Sąjungos prekių ženklų teismo jurisdikcija, kai jame yra iškelta byla pagal Reglamento Nr. 207/2009 97 straipsnio 1–4 dalis, susijusias su tarptautine jurisdikcija, apima visą Sąjungos teritoriją. Antra, pagal šį reglamentą suteikta išimtinė savininko teisė taikoma visoje toje teritorijoje, kurioje Europos Sąjungos prekių ženklams suteikiama vienoda apsauga [10].

25. Vis dėlto šį principinį argumentą reikia suderinti su reikalavimu, pagal kurį, remdamasis savo išimtine teise, savininkas negali uždrausti naudoti žymens, kuris negali pakenkti prekių ženklo funkcijoms.

26. Iš tiesų pagal nusistovėjusią teismų praktiką išimtinė teisė Reglamentu Nr. 207/2009 suteikiama tam, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas galėtų apginti savo specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas. Todėl naudotis šia teise galima, tik jei trečiajai šaliai naudojant žymenį kenkiama arba galėtų būti pakenkta prekių ženklo funkcijoms [11].

27. Taigi, kaip Teisingumo Teismas konstatavo Sprendime *DHL Express France*, tam tikrais atvejais teritorinė draudimo taikymo sritis gali būti apribota atsižvelgiant į šiuos argumentus [12].

28. Laikausi nuomonės, kad atsakymą į šioje byloje iškeltus klausimus tam tikru mastu galima nustatyti iš to sprendimo.

29. Teisingumo Teismas jame nusprendė, kad jeigu Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, kad teises į Europos Sąjungos prekių ženklą pažeidžiantys ar galintys pažeisti veiksmai apima tik vienos valstybės narės teritoriją arba Sąjungos teritorijos dalį, visų pirma dėl to, kad atsakovas pateikia įrodymų, kad nagrinėjamo žymens naudojimas nekenkia arba negali pakenkti prekių ženklo funkcijoms, visų pirma dėl kalbinių priežasčių, tokiu atveju toks teismas turi apriboti jo nustatomo draudimo teritorinę taikymo sritį [13].

9 — Žr. A. Von Mühlendahl „Community trade mark riddles: territoriality and unitary character“, *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, p. 66; O. Sosnitza „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, p. 465; S. Schnell „The Community trade mark: unitary EU right – EU-wide injunction?“, *EIPR*, 2011, p. 210; Ł. Żelechowski „Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions“, *EIPR*, 2013, p. 287, ir „Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego“, *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, Nr. 2, p. 19, ir Nr. 4, p. 28.

10 — 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimas *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, 38 ir 39 punktai).

11 — 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Arsenal Football Club* (C-206/01, EU:C:2002:651, 54 punktas); 2009 m. birželio 18 d. Sprendimas *L'Oréal ir kt.* (C-487/07, EU:C:2009:378, 60 punktas) ir 2010 m. kovo 23 d. Sprendimas *Google France ir Google* (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 49 punktas).

12 — 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas (C-235/09, EU:C:2011:238, 46 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

13 — 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimas *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, 48 punktas). Teisingumo Teismas priminė, kad draudimą būtina apriboti ir tuo atveju, jeigu prašymą taikyti draudimą pateikęs asmuo apribojo savo ieškinio teritorinę taikymo sritį.

30. Kalbant apie Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą išimtinę teisę, kuri yra nagrinėjama šioje byloje, pažymėtina, kad esminė potencialiai pažeisto prekių ženklo funkcija yra nustatyti juo žymimos prekės ar paslaugos komercinę kilmę. Tačiau jeigu naudojamas panašus žymuo, šiai esminei funkcijai gali būti ir nekenkiama, kai nėra galimybės supainioti.

31. Iš pateiktų argumentų matyti, kad jeigu galima atmesti galimybę supainioti, pavyzdžiui, dėl tokių kalbinių priežasčių, kurios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, Sąjungos teritorijos dalyje ir todėl ginčijamo žymens naudojimas, susijęs su šia Sąjungos dalimi, negali pakenkti prekių ženklo funkcijoms, ši aplinkybė pateisina pagal Reglamento Nr. 207/2009 102 straipsnio 1 dalį nustatyto draudimo teritorinės taikymo srities apribojimą.

Dėl apribojimo sąlygų

32. Nagrinėdamas draudimo teritorinės taikymo srities apribojimo reikalingumą konkrečiu atveju, bylą nagrinėjantis Europos Sąjungos prekių ženklų teismas turi atsižvelgti į tai, kad toks apribojimas yra Europos Sąjungos prekių ženklo vieningo statuso principo išimtis.

33. Šis argumentas, be kita ko, suteikia pagrindą perkelti įrodinėjimo pareigą prašymą taikyti draudimą pateikusio asmens naudai.

34. Taigi, kaip matyti iš Sprendimo *DHL Express France*[14], atsakovas turi pateikti įrodymų, kad Sąjungos teritorijos dalyje nagrinėjamo žymens naudojimas nekenkia ar negali pakenkti prekių ženklo funkcijoms.

35. Toks įrodinėjimo pareigos pakeitimas turi poveikį analizei, kurią turi atlikti Sąjungos prekių ženklų teismas.

36. Pirma, kadangi draudimo apribojimą turi iškelti atsakovas ir motyvuoti jį atsižvelgdamas į konkrečią Sąjungos teritorijos dalį, bylą nagrinėjantis Europos Sąjungos prekių ženklų teismas neturi nagrinėti, ar galimybė supainioti egzistuoja kiekvienoje valstybėje narėje atskirai.

37. Šiuo atžvilgiu nepritariu pozicijai, kuri, atrodo, grindžiama kai kurių nacionalinių teismų praktika.

38. Taigi sprendime, susijusiame su prekių ženklais su priešdėliu „Volks-“, kuris buvo iš esmės susijęs su Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktu, *Bundesgerichtshof* (Federalinis teisingumo teismas, Vokietija) neatmetė, kad, nagrinėdamas šios nuostatos b punktu grindžiamą prašymą, Europos Sąjungos prekių ženklų teismas turi savo iniciatyva aiškintis, ar išvada dėl galimybės supainioti taikoma visai Sąjungos teritorijai[15].

14 — 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas (C-235/09, EU:C:2011:238, 48 punktas).

15 — Žr. 2013 m. balandžio 11 d. sprendimą – I ZR 214/11, 67 punktas. Tame sprendime *Bundesgerichtshof* (Federalinis teisingumo teismas) nurodė, kad dėl to, jog ieškovė prašė taikyti b punktu grindžiamą draudimą visoje Sąjungos teritorijoje, toks prašymas gali būti patenkintas tik jeigu Europos Sąjungos prekių ženklas turi skiriamąjį požymį visoje Sąjungos teritorijoje. Dėl šio teismo sprendimo ir šio prašymo priimti prejudicinį sprendimą tarpusavio ryšio žr. A. Lambrecht „EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren“, GRUR-Prax, 2015, p. 280.

39. Palyginti neseniai priimtame sprendime *High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division* [Aukštasis Teisingumo Teismas (Anglija ir Velsas), *Chancery* skyrius, Jungtinė Karalystė], atrodo, laikėsi nuomonės, kad jeigu yra pateikiamas Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktu pagrįstas visą Europą apimantis prašymas taikyti draudimą, prašymą pateikęs asmuo, kuriam tenka pareiga įrodyti pažeidimą, turi įrodyti galimybės supainioti buvimą kiekvienoje valstybėje narėje atskirai ir jis šiuo atžvilgiu negali remtis „prielaidomis“ [16].

40. Manau, tokios pozicijos neįmanoma suderinti su pozicija, kurios Teisingumo Teismas laikėsi Sprendime *DHL Express France*, pagal kurį Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktu grindžiamas draudimas iš esmės turi būti taikomas visoje Europoje, nebent atsakovas tam prieštarauja ir įrodo, kad išvada, susijusi su galimybės supainioti buvimu, negali būti taikoma konkrečioms valstybėms narėms [17].

41. Mano nuomone, prašymą taikyti draudimą pateikęs asmuo, Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, įvykdo jam tenkančią įrodinėjimo pareigą, jeigu įrodo esamą arba gresiantį pažeidimą. Tačiau procesinė pareiga, susijusi su galimu draudimo apribojimu, tenka tik atsakovui.

42. Ši procesinė pareiga apima pareigą pateikti kaltinimus (*onus proferendi*) ir įrodinėjimo pareigą, suprantamą siaurai (*onus probandi*) [18]. Taigi, išskyrus atvejį, kai atsakovas iškelia šį aspektą, pateikdamas konkrečių argumentų, bylą nagrinėjantis teismas neprivalo savo iniciatyva nagrinėti, ar jo analizė dėl galimybės supainioti buvimo taikoma visai Sąjungos teritorijai.

43. Tokiam įrodinėjimo pareigos paskirstymui, kai atsakovui tenka pareiga iškelti ir įrodyti teritorinio apribojimo būtinybę, yra pritarę kai kurie nacionaliniai teismai [19]. Doktrinoje pažymima, kad toks įrodinėjimo pareigos perkėlimas yra visiškai pateisinamas tuo, kad tai yra Europos Sąjungos prekių ženklo vieningo statuso principo išimtis. Taigi atsakovas turi įrodyti, kad išvada, susijusi su savininko teisių pažeidimu, netaikoma konkrečiose valstybėse narėse [20].

44. Antra, bylą nagrinėjantis Europos Sąjungos prekių ženklų teismas turi atsižvelgti į išimtinį draudimo teritorinio apribojimo pobūdį taip pat siekdamas nustatyti iš atsakovo reikalaujamų įrodymų apimtį.

45. Mano supratimu, šiuo atžvilgiu reikia aiškiai skirti du atvejus.

16 — Žr. 2015 m. vasario 11 d. *High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division* [Aukštasis Teisingumo Teismas (Anglija ir Velsas), *Chancery* skyrius] sprendimą *Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor* [2015] EWHC 300 (Ch), visų pirma jo 10 ir 27 punktus. Anglijos teismas pripažino, kad ši pozicija diskutuotina, atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimą *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas (C-235/09, EU:C:2011:238, 48 punktas). Tačiau Teisingumo Teismas dar neturėjo progos priimti sprendimo dėl prašymo, grindžiamo gerą vardą turinčiu prekių ženklu, kaip tai suprantama pagal to paties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punktą, teritorinės taikymo srities. Dėl galimybės remtis tokiu prekių ženklu siekiant užprotestuoti vėlesnio nacionalinio prekių ženklo registraciją, žr. 2015 m. rugsėjo 3 d. Sprendimą *Iron & Smith* (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Tokia procesinės pareigos sąvoka yra vartojama, be kita ko, Lenkijos teisėje („ciężar twierdzenia i dowodu“) ir Vokietijos teisėje („Darlegungs- und Beweislast“). Žr. I. Adrych-Brzezińska „Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym“, LEX Wolters Kluwer, Varšuva, 2015, p. 55.

19 — Žr. 2012 m. birželio 12 d. *Oberster Gerichtshof* (Aukščiausiasis Teismas, Austrija) sprendimą byloje 17 Ob 27/11m [2.2 punkto b papunktis)] ir Vokietijos bei Jungtinės Karalystės teismų praktiką, kurią cituoja S. Ashby „Enforcement of A Community Trade Mark“, *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, *Sweet & Maxwell*, 2015, p. 196.

20 — Žr. D. Schennen, G. dans Eisenführ, D. Schennen „Gemeinschaftsmarkenverordnung“, 4 leidimas, Carl Heymanns Verlag, Kelnas, 2014, 1 straipsnis, 33 punktas ir O. Sosnitza, *op. cit*., p. 469.

46. Pirma, pareiga pateikti kaltinimus ir įrodinėjimo pareiga, suprantama siaurai, yra išimtinai bendros Europos Sąjungos prekių ženklų teisės reglamentuojami aspektai, nes jie yra glaudžiai susiję su materialinės teisės taikymu. Be to, pagal nusistovėjusią teismo praktiką įrodinėjimo pareigos paskirstymas Europos Sąjungos prekių ženklo srityje negali būti nustatomas pagal valstybių narių nacionalinę teisę ir priklauso Sąjungos teisės sričiai. Iš tiesų, jeigu šis klausimas būtų priskiriamas valstybių narių nacionalinei teisei, galėtų būti pakenkta Europos Sąjungos prekių ženklo vienodos apsaugos tikslui [21].

47. Antra, reikalaujama įrodymų apimtis ir įrodinėjimo priemonės atskirai reglamentuojamos valstybės narės, kurios teismas nagrinėja bylą, nacionalinėje teisėje. Iš tiesų tai yra proceso teisės aspektai, kurie pagal Reglamento Nr. 207/2009 101 straipsnio 3 dalį, išskyrus šiame reglamente aiškiai nurodytus aspektus, yra reglamentuojami teismo vietos valstybės nacionalinės teisės.

48. Taikydamas nacionalines taisykles, susijusias su įrodymų apimtimi ir įrodinėjimo priemonėmis, bylą nagrinėjantis teismas vis dėlto turi užtikrinti, kad nebūtų pažeistas vienodos Europos Sąjungos prekių ženklo apsaugos tikslas.

49. Pažymiu, jog įrodinėjant, kad galimybė supainioti yra geografiškai apribota, gali prireikti didelių pastangų, visų pirma jeigu šie įrodymai susiję su kita šalimi nei teismo vietos valstybė. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, siekdamas, kad būtų apribota draudimo teritorinė taikymo sritis, atsakovas turi iškelti šį aspektą, pateikdamas konkrečių argumentų šiuo atžvilgiu. Be to, jeigu tai yra numatyta nacionalinės proceso teisės normose, Europos Sąjungos prekių ženklų teismas gali reikalauti, kad atsakovas pateiktų konkrečių įrodymų, leidžiančių atmesti pažeidimo grėsmę vienoje ar daugiau valstybių narių.

50. Atsižvelgiant į visas šias pastabas, pažymėtina, kad draudimo teritorinės taikymo srities apribojimas būtinas tuo atveju, jeigu atsakovas pateikia konkrečių argumentų, leidžiančių atmesti galimybės supainioti buvimą vienoje ar keliose valstybėse narėse, ir prireikus pateikia reikšmingų įrodymų. Taigi Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, narinėjantis bylą pagal Reglamento Nr. 207/2009 97 straipsnio 1–4 dalis, neprivalo savo iniciatyva nagrinėti, ar kiekvienoje valstybėje narėje atskirai egzistuoja galimybė supainioti.

Dėl draudimo veiksmingumo

51. Svarbu priminti, kad, priimdamas draudimą, Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, be kita ko, turi įsitikinti, kad taikoma priemonė bus veiksminga, proporcinga ir atgrasanti ir kad ji bus taikoma taip, kad nebūtų sukuriama teisėtos prekybos kliūčių ir būtų numatytos apsaugos priemonės nuo piktnaudžiavimo šiomis priemonėmis [22].

52. Šiuo atžvilgiu tas teismas turi užtikrinti, kad draudimas atlikti pažeidimo ar gresiančio pažeidimo veiksmus, jeigu šiam draudimui būtų taikomas teritorinis apribojimas, būtų veiksmingas atsižvelgiant į konkrečias rinkos aplinkybes.

21 — Šiuo klausimu žr. 2005 m. spalio 18 d. Sprendimą *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, 73 punktas) ir 2012 m. kovo 22 d. Sprendimą *Génesis* (C-190/10, EU:C:2012:157, 59 punktas).

22 — Žr. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32) 3 straipsnį.

53. Pažymiu, kad Teisingumo Teismas, numatydamas draudimo teritorinio apribojimo galimybę Sprendimo *DHL Express France*[23] 48 punkte, rėmėsi konkrečiomis pagrindinės bylos aplinkybėmis. Remiantis tuo galima daryti išvadą, kad tam tikrais atvejais, kuriems būdingos skirtingos aplinkybės, draudimo teritorinės taikymo srities apribojimas neatitiktų Europos Sąjungos prekių ženklo vienodos apsaugos tikslo.

54. Manau, taip galėtų būti, jeigu, atsižvelgiant į rinkos, kurioje daromas pažeidimas, kaip šiuo atveju kompiuterių programinės įrangos pardavimas internetu, sąlygas, reikia remtis prielaida, kad pažeidimas susijęs su visa Sąjungos teritorija.

55. Taigi, priimdamas draudimą, bylą nagrinėjantis Europos Sąjungos prekių ženklų teismas taip pat turi atsižvelgti į atitinkamų produktų pateikimo rinkai būdus, kad nuspręstų, ar dėl draudimo teritorinės taikymo srities apribojimo draudimas netaps neveiksmingas.

Išvada

56. Atsižvelgdamas į visa tai, kas nurodyta, siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas, Vokietija) pateiktus prejudicinius klausimus:

Tai, kad galimybę supainioti vienoje ar daugiau valstybių narių galima atmesti dėl kalbinių priežasčių, gali pateisinti Europos Sąjungos prekių ženklų teismo pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalies b punktą ir 102 straipsnio 1 dalį priimto draudimo teritorinės taikymo srities apribojimą.

Toks apribojimas yra būtinas, jeigu atsakovas pateikia konkrečių argumentų, leidžiančių atmesti galimybės supainioti buvimą vienoje ar daugiau valstybių narių ir prireikus pateikia reikšmingų įrodymų. Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, narinėjantis bylą pagal Reglamento Nr. 207/2009 97 straipsnio 1–4 dalis, neprivalo savo iniciatyva nagrinėti, ar kiekvienoje valstybėje narėje atskirai egzistuoja galimybė supainioti. Šis teismas taip pat neturi riboti draudimo teritorinės taikymo srities, jeigu dėl tokio apribojimo draudimas galėtų tapti neveiksmingas.

23 — 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas (C-235/09, EU:C:2011:238).