Teismo praktikos rinkinys

GENERALINIO ADVOKATO
MELCHIOR WATHELET IŠVADA,
pateikta 2015 m. gruodžio 17 d.[1]

Byla C-163/15

Youssef Hassan
prieš
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

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

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 23 straipsnis — Licencija — Bendrijos prekių ženklų registras — Licenciato teisė pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo, nors jo licencija neįtraukta į Bendrijos prekių ženklų registrą“

I – **Įžanga**

1. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo[2] 23 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio išaiškinimo.

2. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp Y. Hassan ir *Breiding Vertriebsgesellschaft mbH* (toliau – *Breiding*) dėl ieškinio dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo, kurį bendrovė *Breiding* pareiškė Y. Hassan.

II – **Teisinis pagrindas**

3. Reglamento Nr. 207/2009 11 konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„Bendrijos prekių ženklas turėtų būti vertinamas kaip nuosavybės objektas, egzistuojantis atskirai nuo įmonių, kurių prekės ar paslaugos yra juo žymimos. Dėl to turėtų būti sudaryta galimybė jį perduoti, išskyrus atvejus, kai labiau reikia apsaugoti visuomenę nuo dėl perdavimo atsirandančio suklaidinimo. Taip pat turėtų būti sudaryta galimybė pateikti jį trečiajai šaliai kaip užtikrinimą ir naudoti kaip licencijų dalyką.“

4. Šio reglamento 17 straipsnyje „Perdavimas“ numatyta:

„1. Bendrijos prekių ženklas gali būti perduotas atskirai nuo bet kokio įmonės perdavimo visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo registruotas, arba jų daliai.

1 — Originalo kalba: prancūzų.
2 — OL L 78, p. 1, toliau – reglamentas.

2. Visos įmonės perdavimas apima ir Bendrijos prekių ženklo perdavimą, išskyrus atvejus, kai sutinkamai su perdavimą reglamentuojančiais įstatymais yra priešingai nustatantis susitarimas arba kai aplinkybės akivaizdžiai rodo kitaip. Ši nuostata taikoma sutartiniam įsipareigojimui perduoti įmonę.

<...>

5. Vienos iš šalių prašymu perdavimas pažymimas registre ir apie jį paskelbiama.

6. Kol registre nėra įrašo apie perdavimą, teisių perėmėjas negali remtis Bendrijos prekių ženklo registravimu suteikiamomis teisėmis.

<...>“

5. Pagal minėto reglamento 19 straipsnį „Daiktinės teisės“:

„1. Kad ir kokia būtų įmonė, Bendrijos prekių ženklas gali būti suteikiamas kaip užtikrinimas arba gali būti daiktinių teisių dalyku.

2. Vienos iš šalių prašymu 1 dalyje nurodytos teisės įrašomos į registrą ir paskelbiamos.“

6. Šio reglamento 22 straipsnyje „Licencijavimas“ nustatyta:

„1. Teisė naudotis Bendrijos prekių ženklu gali būti suteikiama visoms ar daliai prekių ar paslaugų, kurioms šis ženklas yra įregistruotas, taip pat visoje Bendrijoje arba jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

<...>

3. Nepažeidžiant licencinės sutarties nuostatų, licenciatas tiktai gavęs savininko sutikimą gali pradėti teisminį procesą dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo. Tačiau išimtinės licencijos savininkas gali tokį procesą pradėti, jeigu prekių ženklo savininkas, gavęs oficialų pranešimą, per atitinkamą laiką pats neiškelia bylos dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo.

4. Norėdamas gauti atlyginimą už jam padarytą žalą, licenciatas turi teisę įstoti į Bendrijos prekių ženklo savininko pradėtą teisminį procesą dėl teisių pažeidimo.

5. Vienos iš šalių prašymu registre padaromas įrašas apie Bendrijos prekių ženklo licencijos suteikimą arba perdavimą ir apie tai paskelbiama.“

7. Reglamento Nr. 207/2009 23 straipsnyje „Galiojimas trečiosioms šalims“ numatyta:

„1. 17, 19 ir 22 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai, susiję su Bendrijos prekių ženklu, visoms valstybėse narėse esančioms trečiosioms šalims įsigalioja tiktai juos įrašius į registrą. Nepaisant to, šie veiksmai iki jų įrašymo į registrą galioja trečiosioms šalims, kurios teises į prekių ženklą įgijo po tokio veiksmo atlikimo dienos, tačiau teisių įgijimo dieną žinojo apie tokį veiksmą.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos asmeniui, kuris Bendrijos prekių ženklą arba su Bendrijos prekių ženklu susijusią teisę įgyja perdavus visą įmonę arba kitokiu universaliu perėmimo būdu.

<...>“

III – **Pagrindinės bylos ginčo faktinės aplinkybės ir prašymas priimti prejudicinį sprendimą**

8. 2011 m. sausio 2 d. *Breiding* gavo Bendrijos prekių ženklų registre (toliau – registras) neįregistruotą licenciją dėl žodinio Bendrijos prekių ženklo ARKTIS, dėl kurio paraiška buvo paduota 2002 m. rugpjūčio 15 d. ir kuris įregistruotas 2004 m. vasario 11 d. numeriu CTM 002818680; šis prekių ženklas priklauso *KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá* ir visų pirma naudojamas patalynei ir antklodėms žymėti. Licencinėje sutartyje nustatyta, kad teisių į šį prekių ženklą pažeidimo atveju *Breiding* gina teises savo vardu.

9. Y. Hassan valdo bendrovę *OVL Onlinevertrie & -logistik GmbH & Co. KG*, kuri nuo 2010 m. gegužės 1 d. perėmė anksčiau jo valdytą individualią įmonę. Šios įmonės atitinkamai 2009 m. spalio 27 d. ir 2012 m. spalio 30 d. interneto svetainėje *schoene-traeume.de* siūlė pirkti įvairias pūkų antklodes „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ ir „innoBETT selection Arktis“.

10. Atsižvelgdama į 2009 m. veiksmus, bendrovė, kuri tuo metu turėjo licenciją, pateikė Y. Hassan oficialų pranešimą ir jis 2010 m. vasario 3 d. pasirašė dokumentą, pavadintą „pareiškimas dėl veiksmų nutraukimo“, kuriuo įsipareigojo nenaudoti pavadinimo *Arktis* patalynei, o jei šis įsipareigojimas būtų pažeistas, licenciatas savo nuožiūra taikytų sutartinę nuobaudą.

11. Po 2012 m. atliktų veiksmų *Breiding* kreipėsi į kompetentingą *Landgericht* (apygardos teismas). Tas teismas konstatavo, kad minėtas susitarimas galioja, įpareigojo Y. Hassan pateikti informaciją ir išimti suklastotas prekes iš prekybos, kad jos būtų sunaikintos, taip pat įpareigojo jį atlyginti žalą.

12. Y. Hassan apskundė tokį sprendimą *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas); šis teismas mano, kad ieškinio patenkinimas priklauso nuo to, ar *Breiding*, kuri pagal licencinę sutartį turi reglamento 22 straipsnio 3 dalyje reikalaujama prekių ženklo savininko sutikimą, gali pareikšti ieškinį dėl teisių į minėtą prekių ženklą pažeidimo, nors ji nėra įrašyta į registrą kaip licenciatė.

13. Kadangi atsakymas į šį klausimą priklauso nuo reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio išaiškinimo ir kadangi šiuo klausimu kyla abejonių, *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1. Ar pagal [reglamento] 23 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį licenciatui, kurio turima licencija nėra įrašyta į Bendrijos prekių ženklų registrą, draudžiama pareikšti ieškinius dėl Bendrijos prekių ženklo pažeidimo?

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar [reglamento] 23 straipsnio 1 dalies pirmam sakiniui prieštarauja nacionalinė teisinė praktika, pagal kurią licenciatas gali naudotis prekių ženklo savininko teisėmis prieš pažeidėją kreipdamasis į teismą savo vardu (vokiečių k. „Prozessstandschaft“)?“

IV – **Procesas Teisingumo Teisme**

14. Pastabas raštu pateikė *Breiding*, Vokietijos, Lenkijos vyriausybės ir Europos Komisija. Pasibaigus rašytinei proceso daliai Teisingumo Teismas pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 76 straipsnio 2 dalį nusprendė, kad turi pakankamai informacijos sprendimui priimti nesurengus teismo posėdžio.

V – **Analizė**

15. Pirmuoju prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia sužinoti, ar reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, pagal kurį 17, 19 ir 22 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai, susiję su Bendrijos prekių ženklu, visoms valstybėse narėse esančioms trečiosioms šalims įsigalioja tiktai tuomet, kai įrašomi į registrą, reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama licenciato teisė pareikšti ieškinį dėl teisių į prekių ženklą, dėl kurio išduota licencija, pažeidimo, jeigu ši licencija neįregistruota minėtame registre.

16. Norėčiau pažymėti, kad visos pastabas raštu pateikusios šalys pateikia neigiamą atsakymą į šį klausimą. Sutinku su tuo. Iš tiesų pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką aiškinant Sąjungos teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos tekstą, bet ir į jos kontekstą ir teisės aktu, kuriame ji įtvirtinta, siekiamus tikslus [3]. Šioje byloje ir reglamento 23 straipsnio 1 dalies kontekstas, ir tikslas leidžia manyti, jog šią nuostatą reikia aiškinti taip, kad ja licenciatui nedraudžiama pareikšti ieškinio dėl teisių į prekių ženklą, dėl kurio suteikta licencija, pažeidimo, jeigu licencija neįregistruota registre.

17. Kadangi pirmasis prejudicinis klausimas reikalauja neigiamo atsakymo, antrojo prejudicinio klausimo nenagrinėsiu.

A – *Reglamento 23 straipsnio 1 dalies aiškinimas pagal jos kontekstą*

18. Remiantis reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmu sakiniu, „17, 19 ir 22 straipsniuose nurodyti *teisiniai veiksmai*, susiję su Bendrijos prekių ženklu, visoms valstybėse narėse esančioms trečiosioms šalims įsigalioja tiktai juos įrašius į registrą“ [4].

19. Taigi atrodo labai svarbu nustatyti minėtose nuostatose nurodytus teisinius veiksmus, siekiant išsiaiškinti, ar jie apima ieškinį dėl teisių pažeidimo.

20. Reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nurodyti teisiniai veiksmai yra Bendrijos prekių ženklo perdavimas (17 straipsnis), daiktinės teisės į prekių ženklą įkeitimas ar sukūrimas (19 straipsnis) ir licencijos *suteikimas* (22 straipsnis).

21. Šiems skirtingiems veiksmams, kurie pagal reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį „susiję su Bendrijos prekių ženklu“, bendra tai, kad jų tikslas ar poveikis yra sukurti arba perduoti daiktinę teisę į prekių ženklą.

22. Ši bendra savybė atitinka reglamento skyriaus, kuriame yra 23 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys, pavadinimą. Iš tiesų tai yra II antraštinės dalies 4 skyrius „Bendrijos prekių ženklai kaip *nuosavybės objektai*“ [5].

23. Taigi pritariu Vokietijos vyriausybės analizei, kad sąvoka „teisinis veiksmas“, kaip ji suprantama pagal reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, susijusi tik su teisės į Bendrijos prekių ženklą kaip nuosavybės objektą *sukūrimu*. Todėl minėtoji sąvoka neapima licenciato teisės pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo įgyvendinimo remiantis minėto reglamento 22 straipsnio 3 dalimi.

24. Šį aiškinimą taip pat patvirtina su įrašymu į registrą siejamas skirtumas, atsižvelgiant į tai, ar tai yra perdavimas, ar, priešingai, daiktinė teisė arba licencija.

3 — Visų pirma žr. sprendimus *Yaesu Europe* (C-433/08, EU:C:2009:750, 24 punktas), *Brain Products* (C-219/11, EU:C:2012:742, 13 punktas), *Koushkaki* (C-84/12, EU:C:2013:862, 34 punktas) ir *Lanigan* (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, 35 punktas).

4 — Išskirta mano.

5 — Išskirta mano.

25. Iš tiesų, nors kiekviename iš reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nurodytų straipsnių numatyta, kad perdavimas, 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos daiktinės teisės, licencijos suteikimas arba perdavimas „vienos iš šalių prašymu <...> pažymimas registre ir apie jį paskelbiama“ [6], tik reglamento 17 straipsnio 6 dalyje galimybė remtis iš perdavimo kylančiomis teisėmis padaryta priklausoma nuo jos įregistravimo registre.

26. Jeigu Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas būtų norėjęs nustatyti iš užtikrinimo ar licencijos kylančių teisių įgyvendinimo išankstinio įregistravimo registre sąlygą, jis būtinai būtų tiksliai tai nurodęs kiekviename iš atitinkamų straipsnių. Iš tiesų teigiant, kad toks patikslinimas neturėtų prasmės, atsižvelgiant į reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, šio reglamento 17 straipsnio 6 dalis taptų perteklinė ir kartu netektų prasmės. Esant prasmę suteikiančiam aiškinimui ir bet kokią prasmę panaikinančiam aiškinimui, reikia rinktis pirmąjį variantą.

27. Galiausiai, konkrečiau kalbant apie licenciato ieškinio, susijusio su teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimu, pareiškimą, reglamento 22 straipsnio 3 dalyje jam aiškiai leidžiama tai padaryti, nustatant vienintelę sąlygą gauti prekių ženklo savininko sutikimą [7] ir laikantis licencinės sutarties nuostatų. Jeigu išankstinis licencijos įregistravimas būtų būtina licenciato pareikšto ieškinio dėl teisių pažeidimo priimtinumo sąlyga, šis reikalavimas, jeigu jis neįrašytas atskirame punkte bendrai dėl visų teisių, kylančių iš licencijos, turėjo būti įrašytas į nuostatą, kurioje šis klausimas reglamentuojamas, t. y. reglamento 22 straipsnio 3 dalį.

28. Taigi man atrodo, kad, išanalizavus reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio kontekstą, šią nuostatą reikėtų aiškinti taip, kad joje licenciato teisei pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo nenustatyta sąlyga prieš tai būti įregistravus licenciją registre.

29. Tikslas, kurio siekiant galiojimas trečiosioms šalims buvo susietas su įregistravimu registre, patvirtina šį aiškinimą.

B – *Reglamento 23 straipsnio 1 dalies teleologinis aiškinimas*

30. Reglamento 23 straipsnio 1 dalį sudaro du sakiniai. Todėl vieno jos sakinio negalima skaityti atskirai nuo kito sakinio.

31. Nors minėto 23 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nurodyta, kad „17, 19 ir 22 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai, susiję su Bendrijos prekių ženklu, visoms valstybėse narėse esančioms trečiosioms šalims įsigalioja tiktai juos įrašius į registrą“, šios nuostatos antrame sakinyje patikslinta, kad, „nepaisant to, šie veiksmai iki jų įrašymo į registrą galioja trečiosioms šalims, kurios teises į prekių ženklą įgijo po tokio veiksmo atlikimo dienos, tačiau teisių įgijimo dieną žinojo apie tokį veiksmą“.

32. Iš minėto patikslinimo aišku, kad reglamento 23 straipsnio 1 dalies tikslas yra apsaugoti asmenis, *sąžiningai* įgijusius teises į Bendrijos prekių ženklą. Iš tiesų reglamento 23 straipsnio 1 dalyje nurodytais veiksmais galima remtis prieš trečiąsias šalis, kurios įgijo teises į tą patį ženklą, *žinodamos apie minėtus veiksmus*, nepaisant jų įrašymo į registrą.

6 — Žr. reglamento 17 straipsnio 5 dalį (perdavimas), 19 straipsnio 2 dalį (užtikrinimas ir kitos daiktinės teisės) ir 22 straipsnio 5 dalį (licencija).

7 — Pati ši sąlyga nėra absoliuti, nes reglamento 22 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje patikslinta, kad „išimtinės licencijos savininkas gali tokį procesą pradėti, jeigu prekių ženklo savininkas, gavęs oficialų pranešimą, per atitinkamą laiką pats neiškelia bylos dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo“.

33. Taigi galiojimo trečiosioms šalims, susieto su įregistravimu registre, tikslu iš esmės siekiama apsaugoti tuos asmenis, kurie sąžiningai įgijo teises į prekių ženklą. Kitaip tariant, reglamento 23 straipsnio 1 dalyje nesureguliuotos jo 17, 19 ir 22 straipsniuose apibrėžtų veiksmų pasekmės asmenims, neįgijusiems jokios teisės į prekių ženklą, tačiau dėl savo veiklos pažeidžiantiems šias teises.

34. Teisių pažeidėjas faktiškai neįgijo jokios teisės į prekių ženklą. Ši trečioji šalis, pakartojant reglamento 23 straipsnio 1 dalies terminologiją, netapo sąžiningu kokios nors teisės į Bendrijos prekių ženklą įgijėju. Taigi reglamento 23 straipsnio 1 dalis netaikoma.

35. Aiškinant kitaip, susidarytų paradoksali padėtis, kai pažeidėjas galėtų nesąžiningai savo naudai remtis reglamento 23 straipsnio 1 dalimi prieš licencijos turėtoją, kad neleistų šiam pareikšti ieškinio dėl teisių pažeidimo. Šį paradoksą visų pirma parodo pagrindinės bylos faktinės aplinkybės. Iš tiesų, kadangi 2010 m. vasario 3 d. pasirašytame pareiškime dėl veiksmų nutraukimo Y. Hassan aiškiai įsipareigojo nenaudoti ginčijamo prekių ženklo, jis puikiai žinojo apie licencijos buvimą.

36. Be to, šiuo atžvilgiu norėčiau atkreipti dėmesį į Lenkijos vyriausybės argumentą, kad šitaip aiškinama taisyklė užtikrina teisinį saugumą. Iš tiesų pagal ją sąžiningas įgijėjas gali įgyti teises į Bendrijos prekių ženklą nepatirdamas išlaidų, kylančių dėl prieš tai suteikiamos licencijos. Tačiau ankstesnis veiksmas sukelia padarinių paskesniam įgijėjui, jeigu jis žinojo apie šį veiksmą ir bet kuriuo atveju jeigu šis veiksmas įregistruojamas registre, nes šiuo atveju įgijėjas gali nesunkiai apie tai sužinoti.

37. Taigi iš pateiktų argumentų darytina išvada, kad jeigu įregistravimo registre būtų reikalaujama kaip formalumo, kurio neįvykdžius pažeidėjas galėtų remtis licenciato ieškinio dėl teisių pažeidimo nepriimtinumu, tai prieštarautų įregistravimo registre tikslui.

38. Iš to darytina išvada, kad nereikia atsakyti į *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas) pateiktą antrąjį prejudicinį klausimą, nes jis kyla tik jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai. Be to, pažymiu, jog tik *Breiding* manė, kad šiuo atžvilgiu yra tikslinga pateikti argumentų.

VI – **Išvada**

39. Atsižvelgdamas į reglamento 23 straipsnio 1 dalies kontekstą ir siekiamą tikslą, siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas) pateiktą pirmąjį prejudicinį klausimą:

1. Pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 23 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį Bendrijos prekių ženklų registre neįregistruotos licencijos turėtojui nedraudžiama pareikšti ieškinio dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo.

2. Kadangi antrasis prejudicinis klausimas pateiktas tik jeigu į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta teigiamai, į jį nereikia atsakyti.