ĢENERĀLADVOKĀTA MELHIORA VATELĒ [*MELCHIOR WATHELET*] SECINĀJUMI,
sniegti 2015. gada 17. decembrī[1]

**Lieta C-163/15**

**Youssef Hassan**
**pret**
**Breiding Vertriebsgesellschaft mbH**

(Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 23. pants — Licence — Kopienas preču zīmju reģistrs — Licenciāta tiesības celt prasību par preču zīmes pārkāpumu, neskatoties uz to, ka licence nav ierakstīta Kopienas preču zīmju reģistrā

## I – Ievads

1. Šis lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecas uz Padomes 2009. gada 26. februāra Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi[2] 23. panta 1. punkta pirmā teikuma interpretāciju.

2. Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp *Y. Hassan* un *Breiding Vertriebsgesellschaft mbH* (turpmāk tekstā – "*Breiding*") saistībā ar *Breiding* celtu prasību pret *Y. Hassan* par Kopienas preču zīmes pārkāpumu.

## II – Atbilstošās tiesību normas

3. Regulas Nr. 207/2009 preambulas 11. apsvērumā ir noteikts:

"Kopienas preču zīme būtu jāuzskata par īpašumtiesību objektu, kas pastāv atsevišķi no uzņēmumiem, kuru preces vai pakalpojumus tā norāda. Attiecīgi būtu jābūt iespējai to nodot, ņemot vērā nosacījumu, ka svarīgāk ir novērst sabiedrības maldināšanu. Būtu jābūt iespējai to izmantot arī kā galvojumu trešās personas labā un jāpakļauj [pakļaut] licencēšanai."

4. Šīs regulas 17. pantā "Nodošana" ir paredzēts:

"1. Kopienas preču zīmi var nodot atsevišķi no uzņēmuma nodošanas attiecībā uz visām vai dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta.

2. Visa uzņēmuma nodošana ietver Kopienas preču zīmes nodošanu, izņemot, ja saskaņā ar tiesību aktu, kas nodošanu reglamentē, ir vienošanās par pretējo vai pastāv apstākļi, kas skaidri liek rīkoties citādi. Šo noteikumu piemēro attiecībā uz līgumsaistībām par uzņēmuma nodošanu.

1 — Oriģinālvaloda – franču.

2 — OV L 78, 1. lpp.; turpmāk tekstā – "regula".

[..]

5. Pēc vienas puses lūguma nodošanu ievada reģistrā un publicē.

6. Kamēr nodošana nav ievadīta reģistrā, tiesību pārņēmējs nevar izmantot no Kopienas preču zīmes reģistrācijas izrietošās tiesības.

[..]"

5. Saskaņā ar šīs regulas 19. pantu "Tiesības *in rem*":

"1. Kopienas preču zīmi neatkarīgi no saistībām var sniegt kā galvojumu un tā var būt tiesību *in rem* subjekts.

2. Pēc vienas puses lūguma 1. punktā minētās tiesības ievada reģistrā un publicē."

6. Šīs pašas regulas 22. pantā "Licencēšana" ir noteikts:

"1. Kopienas preču zīmi var licencēt attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tā ir reģistrēta, un visā Kopienā vai kādā tās daļā. Licence var būt izņēmuma vai vienkārša.

[..]

3. Neskarot licences līguma noteikumus, licenciāts var celt prasību par Kopienas preču zīmes pārkāpumu tikai tad, ja tās īpašnieks tam piekrīt. Tomēr izņēmuma licences licenciāts var šādu prasību celt, ja preču zīmes īpašnieks pēc oficiāla paziņojuma saņemšanas zināmā laikā pats to neuzsāk.

4. Lai saņemtu kompensāciju par ciestiem zaudējumiem, licenciātam ir tiesības iestāties Kopienas preču zīmes īpašnieka celtā prasībā par preču zīmes pārkāpumu.

5. Pēc vienas puses lūguma licences piešķiršanu vai nodošanu attiecībā uz Kopienas preču zīmi ievada reģistrā un publicē."

7. Regulas Nr. 207/2009 23. pantā "Sekas attiecībā uz trešajām personām" ir paredzēts:

"1. Šīs regulas 17., 19. un 22. pantā minētās juridiskās darbības saistībā ar Kopienas preču zīmi visās dalībvalstīs rada sekas attiecībā uz trešajām personām tikai pēc šo darbību ievadīšanas reģistrā. Tomēr šādas darbības pirms to ievadīšanas reģistrā rada sekas attiecībā uz trešajām personām, kas ir ieguvušas tiesības uz preču zīmi pēc attiecīgās darbības datuma, zinot par darbību tiesību iegūšanas brīdī.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz personām, kuras iegūst Kopienas preču zīmi vai ar to saistītas tiesības, nododot visu uzņēmumu vai ar citādu vispārēju nodošanu.

[..]"

## III – Pamatlietas fakti un lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

8. Kopš 2011. gada 2. janvāra *Breiding* ir Kopienas preču zīmju reģistrā (turpmāk tekstā – "reģistrs") neierakstītas licences licenciāte Kopienas vārdiskai preču zīmei "ARKTIS", kas 2002. gada 15. augustā pieteikta reģistrācijai un 2004. gada 11. februārī reģistrēta ar numuru CTM 002818680, kuras īpašniece ir *KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà* un kas tostarp ir reģistrēta attiecībā uz gultas veļu un segām. Licences līgumā ir paredzēts, ka *Breiding* pienākums ir savā vārdā celt prasību par šīs preču zīmes pārkāpumu.

9. *Y. Hassan* ir *OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG* direktors, kas 2010. gada 1. maijā pārņēma sava individuālā uzņēmuma vadību. Attiecīgi 2009. gada 27. oktobrī un 2012. gada 30. oktobrī interneta vietnē "schoene-traeume.de" šie uzņēmumi piedāvāja dažādas dūnu segas ar nosaukumiem "Arktis 90", "Arktis 90 HS" un "innoBETT selection Arktis".

10. Pēc 2009. gada notikumiem sabiedrība, kas tajā laikā bija licenciāte, nosūtīja brīdinājuma vēstuli *Y. Hassan*, kurš 2010. gada 3. februārī parakstīja aktu ar nosaukumu "atturēšanās deklarācija", ar ko viņš apņēmās atturēties izmantot apzīmējumu "Arktis" gultas veļai, pretējā gadījumā uzņemoties maksāt līgumsodu pēc licenciāta brīva ieskata.

11. Pēc 2012. gada notikumiem *Breiding* vērsās *Landgericht* (federālās zemes tiesa) pēc piekritības. Pēdējā minētā nosprieda, ka šī vienošanās ir spēkā, uzdeva *Y. Hassan* sniegt informāciju un izņemt no tirdzniecības nelikumīgās preces, lai tās iznīcinātu, kā arī piesprieda viņam samaksāt zaudējumus.

12. Šo spriedumu *Y. Hassan* pārsūdzēja *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Federālās zemes augstākā tiesa Diseldorfā), kas uzskata, ka apelācijas sūdzības iznākums ir atkarīgs no tā, vai *Breiding*, kuras rīcībā atbilstoši licences līgumam ir regulas 22. panta 3. punktā prasītā preču zīmes īpašnieka piekrišana, ir tiesīga celt prasību par šīs preču zīmes nelikumīgu izmantošanu, lai arī reģistrā tā nav reģistrēta kā licenciāte.

13. Tā kā atbilde uz šo jautājumu ir atkarīga no regulas 23. panta 1. punkta pirmā teikuma interpretācijas un pastāvot šaubām šajā sakarā, *Oberlandesgericht Düsseldorf* nolēma apturēt tiesvedību lietā un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:

"1) Vai [regulas] 23. panta 1. punkta pirmais teikums nepieļauj, ka prasījumus saistībā ar Kopienas preču zīmes pārkāpumu izvirza licenciāts, kurš nav reģistrēts [..] reģistrā?

2) Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde: vai [regulas] 23. panta 1. punkta pirmais teikums nepieļauj valsts tiesisko praksi, atbilstoši kurai licenciāts uz pārstāvības pamata savā vārdā ("*Prozessstandschaft*") var īstenot preču zīmes īpašnieka tiesības attiecībā pret pārkāpuma izdarītāju?"

## IV – Tiesvedība Tiesā

14. Rakstveida apsvērumus ir iesniegušas *Breiding*, Vācijas un Polijas valdība, kā arī Eiropas Komisija. Šajā tiesvedības rakstveida stadijā Tiesa atbilstoši Tiesas Reglamenta 76. panta 2. punktam ir secinājusi, ka ir pietiekami informēta, lai pieņemtu nolēmumu, nenoturot tiesas sēdi mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai.

## V – Analīze

15. Ar savu pirmo prejudiciālo jautājumu iesniedzējtiesa vaicā, vai regulas 23. panta 1. punkta pirmais teikums, saskaņā ar kuru regulas 17., 19. un 22. pantā minētās juridiskās darbības saistībā ar Kopienas preču zīmi visās dalībvalstīs rada sekas attiecībā uz trešajām personām tikai pēc šo darbību ierakstīšanas reģistrā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj licenciātam celt prasību par licences pamatā esošās preču zīmes pārkāpumu, ja šī licence nav reģistrēta minētajā reģistrā.

16. Vispirms jānorāda, ka uz šo jautājumu visi rakstveida apsvērumus iesniegušie lietas dalībnieki sniedz noraidošu atbildi. Es piekrītu šādam secinājumam. Proti, saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru, interpretējot Savienības tiesību normu, ir jāņem vērā ne tikai tās teksts, bet arī tās sistēma un tiesiskā regulējuma, kurā šī norma ir ietverta, izvirzītie mērķi [3]. Tā, aplūkojamajā gadījumā gan regulas 23. panta 1. punkta konteksts, gan tā mērķis mani vedina uzskatīt, ka šī tiesību norma ir jāinterpretē tādējādi, ka tai nav pretrunā tas, ka licenciātam tiek atzītas tiesības celt prasību par licences pamatā esošās preču zīmes pārkāpumu, ja šī licence nav ierakstīta reģistrā.

17. Tā kā, pēc mana ieskata, atbilde uz pirmo jautājumu prasa noraidošu atbildi, es nepievērsīšos otrajam uzdotajam prejudiciālajam jautājumam.

A – *Regulas 23. panta 1. punkta sistēmiskā interpretācija*

18. Saskaņā ar regulas 23. panta 1. punkta pirmo teikumu "17., 19. un 22. pantā minētās *juridiskās darbības* saistībā ar Kopienas preču zīmi visās dalībvalstīs rada sekas attiecībā uz trešajām personām tikai pēc šo darbību ievadīšanas reģistrā" [4].

19. Tātad šķiet, ka ir būtiski noskaidrot, kas ir šajās tiesību normās minētās juridiskās darbības, lai noteiktu, vai to skaitā ietilpst arī prasība par preču zīmes pārkāpumu.

20. Regulas 23. panta 1. punkta pirmajā teikumā aplūkojamās juridiskās darbības, pēc mana ieskata, ir Kopienas preču zīmes nodošana (17. pants), ķīlas vai citu tiesību *in rem*, kuru objekts ir preču zīme, nodibināšana (19. pants) un licences *piešķiršana* (22. pants).

21. Šo dažādo darbību, kas saskaņā ar regulas 23. panta 1. punktu ir "saistī[tas] ar Kopienas preču zīmi", kopsaucējs ir fakts, ka to mērķis vai sekas ir radīt vai nodot tiesības *in rem* uz preču zīmi.

22. Šī kopīgā raksturiezīme atbilst iedaļas nosaukumam, kurā ir integrēts regulas 23. panta 1. punkta pirmais teikums. Proti, runa ir par II sadaļas 4. iedaļu ar nosaukumu "Kopienas preču zīmes kā *īpašumtiesību objekti*" [5].

23. Tādēļ es piekrītu Vācijas valdības analīzei, saskaņā ar kuru juridisko darbību jēdziens regulas 23. panta 1. punkta pirmā teikuma izpratnē attiecas vienīgi uz tiesību uz Kopienas preču zīmi kā īpašumtiesību objekta *nodibināšanu*. Līdz ar to šis jēdziens neaptver licenciāta tiesību īstenošanu celt prasību par preču zīmes pārkāpumu, pamatojoties uz šīs regulas 22. panta 3. punktu.

24. Šādu interpretāciju atbalsta arī ierakstīšanai reģistrā piešķirtā atšķirīgā nozīme, atbilstoši kurai ir runa vai nu par tiesību nodošanu, vai arī, gluži pretēji, par tiesībām *in rem* vai par licenci.

25. Proti, lai gan katrā no regulas 23. panta 1. punkta pirmajā teikumā minētajiem pantiem ir paredzēts, ka nodošanu, 19. panta 1. punktā minētās tiesības *in rem* vai licences piešķiršanu vai nodošanu "pēc vienas puses lūguma [..] ievada reģistrā un publicē" [6], vienīgi regulas 17. panta 6. punktā iespēja atsaukties uz nodošanas rezultātā iegūtajām tiesībām ir pakārtota šo tiesību ierakstīšanai reģistrā.

3 — Skat. īpaši spriedumus *Yaesu Europe* (C-433/08, EU:C:2009:750, 24. punkts); *Brain Products* (C-219/11, EU:C:2012:742, 13. punkts); *Koushkaki* (C-84/12, EU:C:2013:862, 34. punkts), kā arī *Lanigan* (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, 35. punkts).

4 — Mans izcēlums.

5 — Mans izcēlums.

6 — Skat. regulas 17. panta 5. punktu (Nodošana), 19. panta 2. punktu (Galvojums un citas tiesības *in rem*), kā arī 22. panta 5. punktu (Licencēšana).

26. Ja par priekšnoteikumu ķīlas vai licences ceļā iegūtu tiesību īstenošanai Eiropas Savienības likumdevējs būtu vēlējies noteikt iepriekšēju ierakstīšanu reģistrā, tas to noteikti būtu precizējis katrā no atbilstošajiem pantiem. Proti, apgalvojums, ka attiecībā uz regulas 23. panta 1. punkta pirmo teikumu šāds precizējums ir nelietderīgs, padarītu šīs regulas 17. panta 6. punktu par lieku un vienlaikus atņemtu tam lietderību. Taču starp nozīmīgu interpretāciju un nelietderīgu interpretāciju ir jāizvēlas pirmā.

27. Visbeidzot, konkrētāk attiecībā uz licenciāta tiesībām celt prasību par Kopienas preču zīmes pārkāpumu regulas 22. panta 3. punkts tādas tiesības tieši pieļauj, ar vienīgo nosacījumu, ka licenciāts ir saņēmis preču zīmes īpašnieka piekrišanu [7] un, ievērojot licences līguma noteikumus. Ja licences iepriekšēja reģistrēšana būtu nepieciešamais priekšnosacījums licenciāta celtas prasības par pārkāpumu pieņemamībai, šādai prasībai ne vien būtu jābūt vispārēji norādītai attiecībā uz visām no licences izrietošajām tiesībām atsevišķā punktā, bet arī tai būtu jābūt norādītai tiesību normā, kas regulē šo jautājumu, proti, regulas 22. panta 3. punktā.

28. Tādējādi man šķiet, ka regulas 23. panta 1. punkta pirmā teikuma sistēmiskā analīze noved pie secinājuma, ka šī tiesību norma ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepakārto licenciāta tiesības celt prasību par preču zīmes pārkāpumu iepriekšējai licences ierakstīšanai reģistrā.

29. Šādu interpretāciju atbalsta mērķis, ar kādu sekas attiecībā uz trešajām personām ir sasaistītas ar ierakstīšanu reģistrā.

B – *Regulas 23. panta 1. punkta teleoloģiskā interpretācija*

30. Regulas 23. panta 1. punktu veido divi teikumi. Tādējādi neviens no tiem nav lasāms neatkarīgi no otra.

31. Tā, lai gan minētā 23. panta 1. punkta pirmajā teikumā ir paredzēts, ka "šīs regulas 17., 19. un 22. pantā minētās juridiskās darbības saistībā ar Kopienas preču zīmi visās dalībvalstīs rada sekas attiecībā uz trešajām personām tikai pēc šo darbību ievadīšanas reģistrā", šīs tiesību normas otrajā teikumā ir precizēts, ka "tomēr šādas darbības pirms to ievadīšanas reģistrā rada sekas attiecībā uz trešajām personām, kas ir ieguvušas tiesības uz preču zīmi pēc attiecīgās darbības datuma, zinot par darbību tiesību iegūšanas brīdī".

32. No šā precizējuma izriet, ka regulas 23. panta 1. punkta mērķis ir aizsargāt personas, kuras ir ieguvušas tiesības uz Kopienas preču zīmi *labā ticībā*. Proti, regulas 23. panta 1. punktā paredzētās darbības var radīt sekas trešajām personām, kuras ir ieguvušas tiesības uz šo pašu preču zīmi, *zinot par šīm darbībām*, neatkarīgi no to ierakstīšanas reģistrā.

33. Tātad pēc būtības ierakstīšanai reģistrā piesaistīto seku attiecināšanas uz trešajām personām mērķis ir aizsargāt tās personas, kuras tiesības uz preču zīmi ir ieguvušas labā ticībā. Citiem vārdiem, regulas 23. panta 1. punkts neregulē regulas 17., 19. un 22. pantā definēto darbību sekas attiecībā uz personām, kuras nav ieguvušas nekādas tiesības uz preču zīmi, bet kuras ar savu rīcību apdraud šīs tiesības.

34. Tā, preču zīmes pārkāpējs pēc definīcijas nav ieguvis nekādas tiesības uz preču zīmi. Šī – pārņemot regulas 23. panta 1. punktā lietoto terminoloģiju – trešā persona labā ticībā nav kļuvusi par jebkādu tiesību īpašnieku uz Kopienas preču zīmi. Līdz ar to nav pamata piemērot regulas 23. panta 1. punktu.

7 — Šis nosacījums pats gan nav absolūts, jo regulas 22. panta 3. punkta otrajā teikumā ir precizēts, ka "izņēmuma licences licenciāts var šādu prasību celt, ja preču zīmes īpašnieks pēc oficiāla paziņojuma saņemšanas zināmā laikā pats to neuzsāk".

35. Pretēja interpretācija novestu pie paradoksālas situācijas, ka ļaunticīgs preču zīmes pārkāpējs varētu sev par labu pret licenciātu atsaukties uz regulas 23. panta 1. punktu, lai prasība par preču zīmes pārkāpumu tiktu noraidīta. Šo paradoksu spilgti ilustrē pamatlietas pamatā esošie fakti. Tā kā *Y. Hassan* bija tieši apņēmies neizmantot strīdīgo preču zīmi ar 2010. gada 3. februārī parakstīto atturēšanās deklarāciju, viņš lieliski zināja par licences esamību.

36. Turklāt šajā sakarā es ņemu vērā Polijas valdības argumentu, ka šādi interpretēta norma garantē tiesisko noteiktību. Proti, tas ļauj labticīgam ieguvējam iegūt tiesības uz Kopienas preču zīmi bez apgrūtinājumiem, kas izriet no agrāk piešķirtās licences. Savukārt agrākai rīcībai būs iedarbība attiecībā uz vēlāku ieguvēju, ja viņš par to būs zinājis un, katrā ziņā, ierakstīšanas reģistrā gadījumā, jo šajā gadījumā ieguvējam par to ir bijis viegli uzzināt.

37. Tātad no šiem apsvērumiem izriet, ka ierakstīšanas reģistrā padarīšana par formalitāti, kuras neievērošana ļautu preču zīmes pārkāpējam izvirzīt iebildi par nepieņemamību pret licenciāta prasību par preču zīmes pārkāpumu, nonāktu pretrunā ar ierakstīšanas reģistrā sasniedzamo mērķi.

38. No minētā izriet, ka uz otro *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Federālās zemes Augstākā tiesa Diseldorfā) uzdoto jautājumu nav jāatbild, jo tas tiek uzdots vienīgi apstiprinošas atbildes gadījumā uz pirmo prejudiciālo jautājumu. Turklāt es vēršu uzmanību uz to, ka vienīgi *Breiding* ir uzskatījusi par lietderīgu norādīt argumentāciju šajā sakarā.

## VI – Secinājumi

39. Ievērojot kontekstu, kurā iekļaujas regulas 23. panta 1. punkts, un ar to sasniedzamo mērķi, es ierosinu Tiesai atbildēt uz *Oberlandesgericht Düsseldorf* pirmo uzdoto prejudiciālo jautājumu šādi:

1) "Padomes 2009. gada 26. februāra Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi 23. panta 1. punkta pirmais teikums neliedz licences, kas nav ierakstīta Kopienas preču zīmju reģistrā, īpašniekam celt prasību par Kopienas preču zīmes pārkāpumu";

2) tā kā otrais prejudiciālais jautājums tiek uzdots vienīgi gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, uz to nav jāatbild.