TEISINGUMO TEISMO (dešimtoji kolegija) SPRENDIMAS

2022 m. birželio 2 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Prekių ženklai – Direktyva 2008/95/EB – 5 straipsnis – Prekių ženklo suteikiamos teisės – 6 straipsnio 2 dalis – Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas – Prekių ženklo savininko negalėjimas uždrausti trečiajai šaliai komercinėje veikloje naudotis ankstesne tik tam tikroje vietovėje taikoma teise – Sąlygos – Sąvoka „ankstesnė teisė“ – Komercinis pavadinimas – Vėlesnio prekių ženklo savininkas, turintis dar ankstesnę teisę – Svarba“

Byloje C-112/21

dėl *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas) 2021 m. vasario 19 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2021 m. vasario 25 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

X BV

prieš

Classic Coach Company vof,

Y,

Z

TEISINGUMO TEISMAS (dešimtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas I. Jarukaitis, teisėjai M. Ilešič (pranešėjas) ir D. Gratsias,

generalinis advokatas G. Pitruzzella,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

– X BV, atstovaujamos *advocaat* F. I. van Dorsser,

– *Classic Coach Company vof*, Y ir Z, atstovaujamų *advocaat* M. G. Jansen,

* Proceso kalba: nyderlandų.

– Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos B. Majczyna,

– Europos Komisijos, iš pradžių atstovaujamos É. Gippini Fournier ir P.-J. Loewenthal, vėliau – P.-J. Loewenthal,

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

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 6 straipsnio 2 dalies išaiškinimo.

2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant X BV, keleivių vežimo autobusais įmonės, ginčą su *Classic Coach Company vof* (toliau – *Classic Coach*), taip pat keleivių vežimo autobusais įmone, ir dviem fiziniais asmenimis Y ir Z dėl to, kad šie tariamai pažeidė Beniliukso prekių ženklą, kurio savininkė yra X.

Teisinis pagrindas

Tarptautinė teisė

Paryžiaus konvencija

3 1883 m. kovo 20 d. Paryžiuje pasirašytos Konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, paskutinį kartą peržiūrėtos Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir iš dalies pakeistos 1979 m. rugsėjo 28 d. (Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 828 t., Nr. 11851, p. 305, toliau – Paryžiaus konvencija), 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta:

„Pramoninės nuosavybės apsaugos objektais laikomi išradimų patentai, naudingieji modeliai, pramoninis dizainas, prekių ženklai, paslaugų ženklai, firmų vardai [komerciniai pavadinimai] ir kilmės nuorodos arba kilmės vietos pavadinimai, taip pat apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos.“

4 Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje numatyta:

„Firmos vardas [Komercinis pavadinimas] visose Sąjungos šalyse saugomas ir nepadavus paraiškos arba be registracijos, nepriklausomai nuo to, ar jis įeina į prekių ženklo sudėtį, ar ne.“

TRIPS sutartis

5 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, (toliau – TRIPS sutartis) yra pateikta 1994 m. balandžio 15 d. Marakeše pasirašytos ir 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų

patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 21 t., p. 80) patvirtintos Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutarties 1C priede.

6 TRIPS sutarties 1 straipsnio „Įsipareigojimų pobūdis ir apimtis“ 2 dalyje numatyta:

„Šioje Sutartyje terminas „intelektinė nuosavybė“ taikomas visoms intelektinės nuosavybės kategorijoms, esančioms II dalies 1–7 skyrių objektu.“

7 Šios sutarties 2 straipsnio „Intelektinės nuosavybės konvencijos“ 1 dalyje nustatyta:

„Dėl šios Sutarties II, III ir IV dalių valstybės narės laikosi [Paryžiaus konvencijos] 1–12 straipsnių ir 19 straipsnio.“

8 TRIPS sutarties 16 straipsnio „Suteikiamos teisės“ 1 dalyje nurodyta:

„Įregistruoto prekės ženklo savininkas turi išimtines teises neleisti jokiai trečiajai šaliai, neturinčiai savininko sutikimo, naudoti prekyboje tapačius arba panašius žymenis prekėms ar paslaugoms, tapačius ar panašius į tuos, kuriais buvo įregistruotas prekės ženklas, jei toks naudojimas keltų pavojų painioti. Tuo atveju, kai tapatus žymuo naudojamas tapačioms prekėms ar paslaugoms, turi būti daroma prielaida dėl pavojaus supainioti. Anksčiau apibūdintos teisės nei menkina ankstesnių teisių, nei daro įtakos valstybių galimybei suteikti teises ženklo naudojimo pagrindu. [Pirmiau apibūdintomis teisėmis nedaromas poveikis jokioms egzistuojančioms ankstesnėms teisėms ir valstybių narių galimybei suteikti teises naudojimo pagrindu].“

Sąjungos teisė

9 Direktyvos 2008/95 5 konstatuojamoje dalyje nustatyta:

„Ši direktyva turėtų neatimti iš valstybių narių teisės ir toliau suteikti apsaugą prekių ženklams, įgytiems juos naudojant, tačiau turėtų į juos atsižvelgti tik įvertinant tokių ir registravimo būdu įgytų prekių ženklų santykį.“

10 Šios direktyvos 1 straipsnyje „Taikymo sritis“ numatyta:

„Ši direktyva taikoma kiekvienam prekių ženklui prekių ar paslaugų atžvilgiu, kuris yra įregistruotas arba dėl kurio gali būti paduota paraiška įregistruoti valstybėje narėje kaip individualų, kolektyvinį, garantinį ar sertifikacijos ženklą, arba kuris yra įregistruotas arba kreipiamasi dėl jo registracijos Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba yra valstybėje narėje galiojančios tarptautinės registracijos objektas.“

11 Minėtos direktyvos 4 straipsnio „Kiti atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai, susiję su prieštaravimu ankstesnėms teisėms“ 4 straipsnio 4 dalyje numatyta:

„Be to, bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas neregistruojamas arba jo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu:

<…>

b) teisės į prekyboje naudojamą neregistruotą prekių ženklą arba į kitą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo datos arba iki datos, kai buvo kreiptasi dėl prioriteto suteikimo paraiškai įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, ir jeigu neįregistruotas prekių ženklas ar kitoks žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti vartoti vėlesnį prekių ženklą;

c) prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas dėl ankstesnių kitų nei 2 dalyje ir šios dalies b punkte nurodytų teisių, būtent dėl:
   i) teisės į vardą;
   ii) teisės į asmens atvaizdą;
   iii) autoriaus teisių;
   iv) pramoninės nuosavybės teisių;

<…>“

12 Tos pačios direktyvos 5 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ nustatyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į prekių ženklą ir dėl šiuo prekių ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinimo galimybė apima žymens asocijavimosi su prekių ženklu galimybę.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo pranašumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo reputacijai [nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba jiems pakenkiama].

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų pakuotę;

b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes arba siūlyti ar teikti juo pažymėtas paslaugas;

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

d) vartoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje.

<…>

5. 1–4 dalių nuostatos neturi įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos prieš žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens naudojimo be

tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo reputacijai [nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba jiems pakenkiama].“

13 Direktyvos 2008/95 6 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“ nustatyta:

„1. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti:

a) savo vardą arba adresą;

<…>

2. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudotis ankstesnėmis tiktai tam tikroje vietovėje taikomomis teisėmis, jeigu tokią teisę pripažįsta tos valstybės teisės aktai ir jei ji taikoma tik toje teritorijoje, kurioje ji yra pripažįstama.“

14 Šios direktyvos 9 straipsnyje „Apribojimas dėl neprieštaravimo“ numatyta:

„1. Jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas <…>, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus leido naudoti toje valstybėje narėje įregistruotą vėlesnį prekių ženklą, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu, prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauti vėlesnio prekių ženklo naudojimui žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas iki tol buvo naudojamas, išskyrus atvejus, kada vėlesnis prekių ženklas buvo pareikštas įregistruoti turint nesąžiningų ketinimų.

2. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad 1 dalies nuostatos taikomos <…> ankstesnio prekių ženklo savininkui arba kitoms ankstesnėms teisėms, nurodytoms 4 straipsnio 4 dalies b arba c punktuose [taikomos <…> bet kokių kitų ankstesnių teisių, nurodytų 4 straipsnio 4 dalies b arba c punktuose, savininkui].

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais vėliau įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės prieštarauti ankstesnių teisių naudojimui, net jeigu jomis nebegalima daugiau pasinaudoti vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu.“

15 Nuo 2019 m. sausio 15 d. Direktyva 2008/95 buvo panaikinta ir pakeista 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1). Dabar Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalies turinys tik su redakciniais pakeitimais iš esmės yra įtvirtintas Direktyvos 2015/2436 14 straipsnio 3 dalyje. Vis dėlto atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktines aplinkybes šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą turi būti nagrinėjamas remiantis Direktyvos 2008/95 nuostatomis.

Beniliukso konvencija

16 2005 m. vasario 25 d. Belgijos Karalystės, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės Hagoje pasirašytos ir 2006 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusios Beniliukso konvencijos dėl intelektinės nuosavybės (prekių ženklai ir pramoninis dizainas) (toliau – Beniliukso konvencija) 2.20 straipsnio „Apsaugos apimtis“ 1 dalyje nustatyta:

„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Neapribojant galimybės taikyti bendrąją teisę su civiline atsakomybe susijusiose bylose, išimtinė teisė į prekių ženklą suteikia savininkui teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybos veikloje naudoti:

<…>

b. žymenį, kai dėl jo tapatumo ar panašumo į savininko prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo kyla rizika, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu;

<…>

d. naudoti žymenį kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, kai dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba jiems pakenkiama.“

17 Beniliukso konvencijos 2.23 straipsnio „Išimtinės teisės apribojimas“ 2 dalyje nustatyta:

„Išimtinė teisė į prekių ženklą neapima teisės uždrausti naudoti panašų žymenį prekybos veikloje, jeigu ir tokia apimtimi, kiek jis saugomas vienos iš Beniliukso valstybių teisės aktais pripažinta ankstesne tik tam tikroje vietovėje taikoma teise.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

18 Nuo 1968 m. iki 1977 m. du broliai buvo Amersforte (Nyderlandai) įsisteigusios tikrosios ūkinės bendrijos „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei“, užsiimančios keleivių vežimo autobusais veikla, dalininkai. Iki 1971 m. nereguliarias keleivių vežimo autobusais paslaugas teikė jų tėvas, kuris šia veiklą vykdė nuo 1935 m.

19 1975 m. vienas iš brolių (toliau – brolis 1) įsteigė X, ši nuo 1975 m. arba 1978 m. naudojosi dviem komerciniais pavadinimais, kurių vienas iš dalies atitiko minėtų brolių pavardę.

20 1977 m. broliui 1 pasitraukus iš 1968 m. įsteigtos bendrijos, kitas brolis (toliau – brolis 2) kartu su sutuoktine, kaip partnere, tęsė šios bendrijos veiklą, įsteigdami ribotos atsakomybės bendrovę ir pasilikdami tą patį pavadinimą kaip ir 1968 m. įsteigtos bendrijos.

21 1991 m. dėl su mokesčiais susijusių priežasčių brolis 2 kartu su sutuoktine taip pat įsteigė tikrąją ūkinę bendriją. Abi broliui 2 ir jo sutuoktinei priklausančios įmonės veikė vienu metu ir abi ant savo autobusų naudojo nuorodas į brolio 2 pavardę atitinkantį pavadinimą.

22 1995 m. mirus broliui 2 jo veiklą tęsė du sūnus Y ir Z, kurie šiuo tikslu įsteigė Nyderlanduose *Classic Coach*. Kelerius metus ant *Classic Coach* autobusų galinės dalies buvo nurodyta, be kita ko, brolio 2 pavardė, arba konkrečiai – brolio 2 vardo pirmoji raidė ir pavardė.

23 X yra žodinio Beniliukso prekių ženklo, įregistruoto 2008 m. sausio 15 d., be kita ko, 39 klasės paslaugoms, kaip tai suprantama pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti, įskaitant autobusų bendrovės teikiamas paslaugas, savininkė. Šis prekių ženklas atitinka bendrą brolių 1 ir 2 pavardę.

24 Šiomis aplinkybėmis X pareiškė ieškinį *rechtbank Den Haag* (Hagos apylinkės teismas, Nyderlandai), juo prašė, be kita ko, įpareigoti atsakovus pagrindinėje byloje galutinai nutraukti bet kokį jos Beniliukso žodinio prekių ženklo ir komercinių pavadinimų pažeidimą.

25 X savo ieškinį grindė tuo, kad atsakovai pagrindinėje byloje pažeidė jos teises į prekių ženklą, kaip tai suprantama pagal Beniliukso konvencijos 2.20 straipsnio 1 dalies b ir d punktus, ir teises į komercinį pavadinimą, kaip tai suprantama pagal *Handelsnaamwet* (Įstatymas dėl komercinio pavadinimo) 5 straipsnį.

26 Atsakovai pagrindinėje byloje ginčijo tariamą pažeidimą, remdamiesi, be kita ko, Beniliukso konvencijos 2.23 straipsnio 2 dalimi, kuria iš esmės perkelta 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmosios direktyvos 89/104/EEB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 6 straipsnio 2 dalis, atitinkanti Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį. Be to, atsakovai pagrindinėje byloje nesutiko su tariamu teisių į komercinį pavadinimą pažeidimu, remdamiesi, be kita ko, apribojimo dėl neprieštaravimo principu.

27 2017 m. gegužės 10 d. sprendimu *rechtbank Den Haag* (Hagos apylinkės teismas) patenkino X ieškinį, tačiau 2019 m. vasario 12 d. sprendimu *Gerechtshof Den Haag* (Hagos apeliacinis teismas, Nyderlandai) panaikino tą sprendimą ir atmetė X ieškinį.

28 Gavęs X kasacinį skundą dėl minėto sprendimo *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas) nurodė, kad jam kyla abejonių dėl to, ar galima pripažinti, jog yra „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį.

29 Šiuo klausimu, be kita ko, tikėtina, kad norint pripažinti, jog yra ankstesnė teisė, būtina, kad pagal taikomus nacionalinės teisės aktus remiantis šia ankstesne teise būtų galima prekių ženklo savininkui uždrausti naudoti prekių ženklą. Iš tiesų iš minėtos nuostatos genezės matyti, kad pirminiame pasiūlyme pateikta formuluotė, išplečianti tos nuostatos taikymo sritį, nurodant joje ankstesnes tik tam tikroje vietovėje taikomas teises, kuriomis nebegalima pasinaudoti ginčijant vėliau įregistruotą prekių ženklą, galiausiai nebuvo priimta.

30 Be to, taip pat tikėtina, kad norint pripažinti, jog yra trečiosios šalies ankstesnė teisė, svarbu žinoti, ar prekių ženklo savininkas naudojasi dar ankstesne pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažinta teise į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, ir, jei taip, ar remiantis šia dar ankstesne teise galima uždrausti trečiajai šaliai naudotis tariamai ankstesne teise.

31 Nagrinėjamu atveju *Gerechtshof Den Haag* (Hagos apeliacinis teismas) nusprendė, kad, kiek tai susiję su žymeniu, įregistruotu kaip prekių ženklas, X, Beniliukso prekių ženklo savininkė, turi dar ankstesnes teises į komercinį pavadinimą nei atsakovai pagrindinėje byloje. Vis dėlto, šio teismo nuomone, dėl apribojimo dėl neprieštaravimo X, remdamasi šiomis ankstesnėmis teisėmis į komercinį pavadinimą ženklą, prarado teisę uždrausti atsakovams pagrindinėje byloje naudoti komercinį pavadinimą, atitinkantį brolio 2 pavardę. Taigi X atsidūrė tokioje situacijoje, kai, remdamasi savo dar ankstesnėmis teisėmis į komercinį pavadinimą, negali uždrausti atsakovams pagrindinėje byloje naudoti šio komercinio pavadinimo.

32 Dėl tokio minėto teismo vertinimo paduoto kasacinio skundo pagrįstumo vertinimas priklauso nuo Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos sąvokos „ankstesnė teisė“ apimties. Šiuo klausimu *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas) nurodo, kad reikia manyti, jog teisės į visus pagrindinėje byloje nagrinėjamus komercinius pavadinimus yra Nyderlanduose pripažintos teisės, kaip tai suprantama pagal 6 straipsnio 2 dalį.

33 Šiomis aplinkybėmis *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar siekiant konstatuoti, kad egzistuoja trečiosios šalies „ankstesnė teisė“, kaip tai suprantama pagal [Direktyvos 2008/95] 6 straipsnio 2 dalį:
   a) pakanka, kad ši trečioji šalis komercinėje veikloje iki prekių ženklo paraiškos padavimo naudojosi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažinta teise; arba
   b) būtina, kad ši trečioji šalis pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, remdamasi šia ankstesne teise, galėtų uždrausti prekių ženklo savininkui naudoti prekių ženklą?

2. Ar atsakant į pirmąjį klausimą taip pat svarbu sužinoti, ar prekių ženklo savininkas turi dar ankstesnę (pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažinta) teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, ir, jei taip, ar svarbu sužinoti, ar prekių ženklo savininkas, remdamasis šia dar ankstesne pripažinta teise, gali trečiajai šaliai uždrausti naudotis jos tariamai „ankstesne teise“?

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

34 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad, siekiant konstatuoti, jog egzistuoja „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, reikalaujama, kad šios teisės savininkas galėtų uždrausti vėlesnio prekių ženklo savininkui naudoti vėlesnį prekių ženklą.

35 Kaip matyti iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, pagrindinė byla susijusi su kelių tapačių ar panašių komercinių pavadinimų, kurie visi pripažinti pagal nacionalinės teisės aktus ir kurių vieną jo savininkas vėliau įregistravo kaip prekių ženklą, prieštaravimu. Vis dėlto, kaip matyti iš minėtame sprendime pateiktos informacijos, dėl apribojimo dėl neprieštaravimo įregistruoto prekių ženklo savininkas, remdamasis jo paties naudojamu ankstesniu komerciniu pavadinimu, pagal taikytiną nacionalinę teisę nebegali uždrausti trečiajai šaliai naudoti tapataus ar panašaus komercinio pavadinimo.

36 Šiomis aplinkybėmis reikia priminti, kad sąvoka „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį, turi būti aiškinama atsižvelgiant į tarptautinės teisės aktuose esančias analogiškas sąvokas ir užtikrinant jos atitiktį šioms sąvokoms; taip pat reikia atsižvelgti į šių sąvokų vartojimo kontekstą ir į tikslą, kurio siekiama svarbių tarptautinių susitarimų intelektinės nuosavybės srityje nuostatomis (pagal analogiją žr. 2020 m. balandžio 2 d. Sprendimo *Stim ir SAMI*, C-753/18, EU:C:2020:268, 29 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

37 Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad komercinis pavadinimas yra teisė, kuri patenka į sąvoką „intelektinė nuosavybė“, kaip tai suprantama pagal TRIPS sutarties 1 straipsnio 2 dalį. Be to, iš šios TRIPS sutarties 2 straipsnio 1 dalies matyti, kad komercinių pavadinimų apsauga, atskirai minima Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje, yra aiškiai įtraukta į šią sutartį. Taigi pagal TRIPS sutartį PPO narės yra įpareigotos apsaugoti komercinius pavadinimus (2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimo *Anheuser-Busch*, C-245/02, EU:C:2004:717, 91 punktas).

38 Be to, pagal TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies paskutinį sakinį tai turi būti egzistuojanti ankstesnė teisė, o žodis „egzistuojanti“ reiškia, kad atitinkama teisė turi patekti į TRIPS sutarties taikymo sritį *rationae temporis* ir turi būti vis dar saugoma tuo momentu, kai jos savininkas remiasi šia teise, kad užginčytų prekių ženklo, dėl kurio tariamai prieštaraujama, savininko reikalavimus (šiuo klausimu žr. 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimo *Anheuser-Busch*, C-245/02, EU:C:2004:717, 94 punktą).

39 Be to, net jei pagal Paryžiaus konvencijos 8 straipsnį komercinio pavadinimo apsauga turi būti užtikrinama netaikant jokio reikalavimo dėl registracijos, nei pagal TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalį, nei pagal Paryžiaus konvencijos 8 straipsnį iš esmės nedraudžiama, kad pagal nacionalinę teisę komercinio pavadinimo egzistavimui būtų taikomi reikalavimai, susiję su minimaliu jo naudojimu ar minimaliu jo žinojimu (šiuo klausimu žr. 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimo *Anheuser-Busch*, C-245/02, EU:C:2004:717, 96 ir 97 punktus).

40 Kiek tai susiję su ankstesnės teisės sąvoka, ji reiškia, kad atitinkamos teisės pagrindo atsiradimo momentas turi būti ankstesnis laiko atžvilgiu nei prekių ženklo, dėl kurio tariamai prieštaraujama, įregistravimo momentas. Iš tikrųjų kalbama apie ankstesnių išimtinių teisių pirmenybės principą, kuris yra vienas pagrindinių prekių ženklų teisės ir apskritai visos pramoninės nuosavybės teisės principų (šiuo klausimu žr. 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimo *Anheuser-Busch*, C-245/02, EU:C:2004:717, 98 punktą).

41 Be to, pagal Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies c punktą sąvoka „ankstesnė teisė“ apima, be kita ko, pramoninės nuosavybės teisę, kuri yra tik intelektinės nuosavybės rūšis. Iš Paryžiaus konvencijos 1 straipsnio 2 dalies vis dėlto matyti, kad teisė į komercinį pavadinimą yra pramoninės nuosavybės teisė.

42 Šiomis aplinkybėmis, nors Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies c punktu iš esmės siekiama kitų nei Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų, t. y. tikslo leisti ankstesnės teisės savininkui užprotestuoti prekių ženklo įregistravimą arba prašyti, kad prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia, vis dėlto šiose dviejose nuostatose vartojama sąvoka „ankstesnė teisė“ turi turėti tą pačią reikšmę, nes nagrinėjamu atveju Sąjungos teisės aktų leidėjas neišreiškė kitokios valios dėl šios sąvokos aiškinimo (pagal analogiją žr. 2011 m. spalio 4 d. Sprendimo *Football Association Premier League ir kt.*, C-403/08 ir C-429/08, EU:C:2011:631, 188 punktą).

43 Taigi teisė į komercinį pavadinimą gali būti ankstesnė teisė
Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais.

44 Dėl Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygų pirmiausia reikia priminti, kad Sąjungos teisės nuostatoje, kurioje nedaroma aiškios nuorodos į valstybių narių teisę, norint nustatyti šios nuostatos prasmę ir apimtį, vartojamos sąvokos paprastai visoje Sąjungoje turi būti aiškinamos savarankiškai ir vienodai, nepaisant valstybėse narėse joms suteikto kvalifikavimo ir

atsižvelgiant į nagrinėjamos nuostatos formuluotę, kontekstą ir teisės akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus (šiuo klausimu žr. 2021 m. lapkričio 30 d. Sprendimo *LR Ģenerālprokuratūra*, C-3/20, EU:C:2021:969, 79 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

45 Kiek tai susiję su Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalies formuluote, reikia pažymėti, kad, be sąlygų, siejamų, pirma, su tokios teisės naudojimu komercinėje veikloje, antra, su ankstesne teise, trečia, su šios teisės taikymu tam tikroje vietovėje ir, ketvirta, su šios teisės pripažinimu pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus, šioje nuostatoje visiškai nenumatyta, kad tam, kad būtų galima pasinaudoti ta pačia teise imantis veiksmų prieš vėlesnio prekių ženklo savininką, trečioji šalis turi turėti galimybę uždrausti naudoti šį prekių ženklą.

46 Tokį aiškinimą patvirtina ir šios nuostatos kontekstas, ir bendra Direktyvos 2008/95 struktūra. Pagal šios direktyvos 4 straipsnio 4 dalies b ir c punktus valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, jo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, be kita ko, pirma, jeigu ir tiek, kiek teisės į komercinėje veikloje naudojamą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo dienos arba prireikus iki dienos, kai buvo kreiptasi dėl prioriteto suteikimo paraiškai įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, ir šis žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, ir, antra, jeigu ir tiek, kiek prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas dėl tokios ankstesnės teisės, kaip pramoninės nuosavybės teisė.

47 Skirtingai nuo Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies b ir c punktuose numatytų atsisakymo įregistruoti prekių ženklą ar registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindų, susijusių su prieštaravimu ankstesnėms teisėms, kuriais siekiama užkirsti kelią prekių ženklo įregistravimui arba pripažinti registraciją negaliojančia, šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje yra numatytas tik įregistruoto prekių ženklo suteikiamų teisių, nustatytų šios direktyvos 5 straipsnyje, apribojimas.

48 Be to, „ankstesnės teisės“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį, turi būti taikomos tik tam tikroje vietovėje, o tai reiškia, kad geografiniu požiūriu jos negali apimti tokios pat didelės teritorijos kaip įregistruotas prekių ženklas, kuris paprastai apima visą teritoriją, kurioje buvo įregistruotas.

49 Toks požiūris, pagal kurį įregistruoto prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimui taikomos lankstesnės sąlygos nei tos, kurių reikalaujama siekiant užkirsti kelią prekių ženklo įregistravimui arba pripažinti registraciją negaliojančia, taip pat atitinka tikslus, kurių siekiama Direktyva 2008/95, kuria apskritai norima įtvirtinti pusiausvyrą tarp, viena vertus, prekių ženklo savininko suinteresuotumo išsaugoti esminę prekių ženklo funkciją ir, kita vertus, kitų ūkio subjektų suinteresuotumo naudoti žymenis, galinčius žymėti jų prekes ir paslaugas (šiuo klausimu žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, 34 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

50 Minėto aiškinimo negali paneigti šios nuostatos genezė, nors Sąjungos akto genezė gali suteikti reikšmingos informacijos jį aiškinant (šiuo klausimu žr. 2022 m. liepos 13 d. Sprendimo *Vokietija ir kt. / Komisija*, C-177/19 P–C-179/19 P, EU:C:2022:10, 82 punktą). Nagrinėjamu atveju reikia pažymėti, kad priimant Direktyvą 89/104, kuri vėliau buvo kodifikuota Direktyva 2008/95, nebuvo priimtas visas dabar galiojančios šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies tekstas, kurį Italijos delegacija pasiūlė Europos Sąjungos Tarybai. Remiantis šios delegacijos pasiūlymu, prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas būtų taikomas, „net jeigu šia [ankstesne] teise nebegalima pasinaudoti ginčijant vėliau įregistruotą prekių ženklą“.

51 Vis dėlto iš to negalima daryti išvados, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino į Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalies taikymo sritį įtraukti tik ankstesnes teises, leidžiančias jų savininkui uždrausti vėlesnio prekių ženklo naudojimą. Dėl tokios sąlygos ši nuostata taptų visiškai neveiksminga, nes minėtos nuostatos taikymo sąlygos būtų prilygintos sąlygoms, taikomoms šios direktyvos 4 straipsnio 4 dalies b ir c punktuose numatytiems papildomiems atsisakymo registruoti prekių ženklą ar registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindams.

52 Taigi pagal Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį tam, kad ankstesne teise būtų galima remtis prieš vėlesnio prekių ženklo savininką, iš principo pakanka, kad tam tikroje vietoje taikoma ankstesnė teisė, kaip antai komercinis pavadinimas, būtų pripažinta pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus ir naudojama komercinėje veikloje.

53 Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį reikalaujama, kad ankstesnė teisė suteiktų jos savininkui teisę uždrausti naudoti vėliau įregistruotą prekių ženklą tam tikroje vietovėje, viršija Direktyvos 2008/95 6 straipsnyje numatytus reikalavimus, nes šia nuostata, siejama su šios direktyvos 5 ir 7 straipsniais, visiškai suderinamos su prekių ženklo suteikiamomis teisėmis susijusios taisyklės ir apibrėžiamos teisės, kuriomis prekių ženklų savininkai naudojasi Sąjungoje (šiuo klausimu žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, 32 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

54 Taip pat reikia priminti, kad sąžiningai ir ilgai paraleliai naudojant du tapačius prekių ženklus, žyminčius tapačias prekes, nekenkiama ir negali būti pakenkta ankstesnio prekių ženklo esminei funkcijai užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę. Vis dėlto, jeigu ateityje šie žymenys būtų kaip nors nesąžiningai naudojami, tokia situacija prireikus galėtų būti išnagrinėta atsižvelgiant į nesąžiningos konkurencijos nuostatas (pagal analogiją žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, 82 ir 83 punktus).

55 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti: Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad, siekiant konstatuoti, jog egzistuoja „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, nereikalaujama, kad šios teisės savininkas galėtų uždrausti vėlesnio prekių ženklo savininkui naudoti vėlesnį prekių ženklą.

Dėl antrojo klausimo

56 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, gali būti pripažinta trečiajai šaliai tuo atveju, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas turi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažintą dar ankstesnę teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, ir prireikus, kad aplinkybė, kad pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus prekių ženklo ir dar ankstesnės teisės savininkas, remdamasis pastarąja teise, nebegali trečiajai šaliai uždrausti naudoti jos vėlesnės teisės, turi įtakos „ankstesnės teisės“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, egzistavimui.

57 Pirmiausia reikia pažymėti, kad Direktyvoje 2008/95 iš esmės reglamentuojamas ne santykis tarp įvairių teisių, kurias galima laikyti „ankstesnėmis teisėmis“, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, bet šių teisių santykis su įregistruotais prekių ženklais.

58 Pirma, pagal Direktyvos 2008/95 1 straipsnį ši direktyva iš esmės taikoma prekių ženklams, kurie yra įregistruoti arba dėl kurių įregistravimo paduota paraiška.

59 Antra, šios direktyvos 4 straipsnio 4 dalies b ir c punktuose ir 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuojami ginčai, kylantys dėl įregistruotų prekių ženklų ar paraiškų įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnių teisių.

60 Šią išvadą patvirtina tiek Direktyvos 2008/95 5 konstatuojamosios dalies formuluotė, kuri susijusi su prekių ženklų, įgytų juos naudojant, ir įregistruotų prekių ženklų santykiu, tiek šios direktyvos 9 straipsnio 3 dalis, iš kurios matyti, kad, kiek tai susiję su apribojimu dėl neprieštaravimo, šiame straipsnyje reglamentuojamas tik ankstesnių teisių santykis su vėliau įregistruotais prekių ženklais.

61 Vadinasi, santykis tarp įvairių teisių, kurias galima laikyti „ankstesnėmis teisėmis“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį, iš esmės reglamentuojamas pagal atitinkamos valstybės narės vidaus teisės aktus.

62 Taigi pagal minėtos direktyvos 6 straipsnio 2 dalį svarbu, kad trečiosios šalies nurodyta teisė būtų pripažinta pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus ir kad, kaip matyti iš šio sprendimo 38 punkte nurodytos jurisprudencijos, ši teisė visuomet būtų saugoma tuo momentu, kai ja remiasi jos savininkas, kad užginčytų prekių ženklo, dėl kurio tariamai prieštaraujama, savininko reikalavimus.

63 Šiomis aplinkybėmis tai, kad vėlesnio prekių ženklo savininkas turi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažintą dar ankstesnę teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, gali turėti įtakos „ankstesnės teisės“ egzistavimui, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jeigu remdamasis šia dar vėlesne teise prekių ženklo savininkas faktiškai gali prieštarauti reikalavimui pripažinti ankstesnę teisę arba ją apriboti, o tai nagrinėjamu atveju pagal taikytiną nacionalinę teisę turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

64 Tokiu atveju, kai teisė, kuria remiasi trečioji šalis, nebėra saugoma pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus, negalima laikyti, kad ši teisė yra „ankstesnė teisė“, pripažinta pagal minėtus teisės aktus, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį.

65 Šiomis aplinkybėmis į antrąjį klausimą reikia atsakyti: Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, gali būti pripažinta trečiajai šaliai tuo atveju, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas turi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažintą dar ankstesnę teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, jeigu pagal minėtus teisės aktus prekių ženklo ir dar ankstesnės teisės savininkas, remdamasis dar ankstesne teise, nebegali trečiajai šaliai uždrausti naudoti jos vėlesnės teisės.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

66 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 (dešimtoji kolegija) nusprendžia:

1. **2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad, siekiant konstatuoti, jog egzistuoja „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, nereikalaujama, kad šios teisės savininkas galėtų uždrausti vėlesnio prekių ženklo savininkui naudoti vėlesnį prekių ženklą.**

2. **Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, gali būti pripažinta trečiajai šaliai tuo atveju, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas turi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažintą dar ankstesnę teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, jeigu pagal minėtus teisės aktus prekių ženklo ir dar ankstesnės teisės savininkas, remdamasis savo dar ankstesne teise, nebegali trečiajai šaliai uždrausti naudoti jos vėlesnės teisės.**

Parašai.