TEISINGUMO TEISMO (septintoji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. vasario 4 d.*

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

Byloje C-163/15

dėl 2015 m. kovo 31 d. *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2015 m. balandžio 9 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Youssef Hassan

prieš

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

TEISINGUMO TEISMAS (septintoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkė C. Toader, teisėjai A. Prechal ir E. Jarašiūnas (pranešėjas),

generalinis advokatas M. Wathelet,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, atstovaujamos *Rechtsanwältin* K. Schulze Horn,

— Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze ir J. Kemper,

— Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos B. Majczyna,

— Europos Komisijos, atstovaujamos J. Samnadda ir T. Scharf,

susipažinęs su 2015 m. gruodžio 17 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

* Proceso kalba: vokiečių.

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146, toliau – reglamentas) 23 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio išaiškinimo.

2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Y. Hassan ir *Breiding Vertriebsgesellschaft mbH* (toliau – *Breiding*) ginčą pagal *Breiding* ieškinį Y. Hassan dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo.

Teisinis pagrindas

3 Reglamento 11 konstatuojamojoje dalyje įtvirtinta:

„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 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.

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 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 Reglamento 22 straipsnyje „Licencijavimas“ nurodyta:

„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 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.

<...>“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

8 Nuo 2011 m. sausio 2 d. *Breiding* turi Bendrijos prekių ženklų registre (toliau – registras) neįrašytą 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 prekių ženklą pažeidimo atveju *Breiding* gina teises savo vardu.

9 Y. Hassan vadovauja bendrovei *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 Pateikęs pirmuosius pasiūlymus pirkti ir gavęs bendrovės, kuri turėjo licenciją dėl prekių ženklo ARKTIS, oficialų pranešimą, 2010 m. vasario 3 d. Y. Hassan pasirašė dokumentą, pavadintą „pareiškimas dėl veiksmų nutraukimo“, kuriuo įsipareigojo nenaudoti žymens „Arktis“ patalynei, o jei šis įsipareigojimas būtų pažeistas, licenciatas savo nuožiūra taikytų sutartinę nuobaudą.

11 Pirmosios instancijos teismas, į kurį kreipėsi *Breiding*, konstatavo, kad minėtas susitarimas galioja, įpareigojo Y. Hassan pateikti informacijos, taip pat išimti suklastotas prekes iš prekybos, kad jos būtų sunaikintos, ir įpareigojo jį atlyginti žalą.

12 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, kuriam Y. Hassan apskundė tokį sprendimą, mano, kad skundo patenkinimas priklauso nuo to, ar *Breiding*, kuri pagal licencinę sutartį turi reglamento 22 straipsnio 3 dalyje reikalaujamą prekių ženklo savininko sutikimą, gali pareikšti ieškinį dėl teisių į minėtą prekių ženklą pažeidimo, nors ji nėra įrašyta registre kaip licenciatė.

13 Minėtas teismas pažymi, kad ankstesniame sprendime jis nusprendė, jog reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje reglamentuojama tik sąžiningo įgijimo galimybė. Jis teigia, kad, žinoma, pažodžiui skaitant šią nuostatą, kurioje bendrais bruožais nurodyta, kad reglamento 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, galima būtų suprasti, kad prie veiksmų galėtų būti priskirti ir licenciato ieškiniai dėl teisių pažeidimo. Tačiau, anot minėto teismo, toliau einantis šios nuostatos 1 dalies antras sakinys ir 2 dalis susiję tik su sąžiningo teisių įgijimo atveju, todėl minėtos nuostatos sisteminis aiškinimas veda prie tos pačios išvados ir pirmo sakinio atveju.

14 Minėtas teismas atkreipia dėmesį, kad vienas Ispanijos teismas vis dėlto laikėsi nuomonės, jog licenciatas gali imtis veiksmų prieš trečiąsias šalis tik įrašęs licenciją į registrą.

15 Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad, jei manoma, jog licencijos įrašymas į registrą turi būti sąlyga pasinaudoti licenciato teisėmis, kyla klausimas, ar neįregistruotas licenciatas gali naudotis prekių ženklo savininko teisėmis kreipdamasis į teismą savo vardu; tai leidžiama pagal Vokietijos teisę tam tikromis sąlygomis, kurios šioje byloje įvykdytos.

16 Tokiomis aplinkybėmis *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar pagal [reglamento] 23 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį licenciatui, kurio turima licencija nėra įrašyta į <...> registrą, draudžiama pareikšti ieškinius dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą 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“)?“

Dėl prejudicinių klausimų

17 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori išsiaiškinti, ar reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad licenciatas negali pareikšti ieškinių dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą, dėl kurio išduota licencija, pažeidimo, jeigu ši licencija nėra įrašyta į registrą.

18 Iš reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio, pagal kurį „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“, matyti, kad šie teisiniai veiksmai apima Bendrijos prekių ženklo perdavimą, daiktinių teisių į jį sukūrimą ir licencijos suteikimą. Šis sakinys, skaitomas atskirai, gali būti aiškinamas taip, kad, jeigu licencija nėra įrašyta į registrą, licenciatas negali remtis pagal šią licenciją suteiktomis teisėmis trečiųjų šalių, įskaitant teisių į prekių ženklą pažeidėją, atžvilgiu.

19 Tačiau aiškinant Sąjungos teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos tekstą, bet ir į jos kontekstą ir teisės aktu, kuriame ji įtvirtinta, siekiamus tikslus (sprendimai *Brain Products*, C-219/11, EU:C:2012:742, 13 punktas ir *Lanigan*, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, 35 punktas ir jame nurodyta teismų praktika).

20 Dėl konteksto, kuriame įtvirtintas reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys, visų pirma pažymėtina, kad šios dalies antras sakinys nustato pirmame sakinyje įtvirtintos taisyklės išimtį, kiek tai susiję su „trečiosiomis šalimis, kurios įgijo teises“ į prekių ženklą po nagrinėjamo teisinio veiksmo atlikimo dienos, tačiau šių teisių įgijimo dieną žinojo apie tokį veiksmą. 23 straipsnio 2 dalyje

nustatyta šios taisyklės išimtis, taikoma „asmeniui, kuris Bendrijos prekių ženklą arba su Bendrijos prekių ženklu susijusią teisę“ įgyja perduodant visą įmonę arba kitokiu universaliu teisių perėmimo būdu. Taigi tiek pažodiniu, tiek sisteminiu reglamento 23 straipsnio 1 ir 2 dalių aiškinimu patvirtinama, kad visas reglamentas skirtas nustatyti galimybei remtis jo 17, 19 ir 22 straipsniuose nurodytais teisiniais veiksmais prieš trečiąsias šalis, kurios turi ar gali turėti teisių į Bendrijos prekių ženklą.

21 Be to, reikia konstatuoti, kad reglamento II dalies 4 skyrius, kuriame yra reglamento 23 straipsnis, pavadintas „Bendrijos prekių ženklai kaip nuosavybės objektai“. Taigi visi šio skyriaus straipsniai apima taisykles, susijusias su Bendrijos prekių ženklu kaip nuosavybės objektu. Tai pasakytina apie reglamento 17, 19 ir 22 straipsnius, kaip matyti taip pat iš šio reglamento 11 konstatuojamosios dalies. Kaip savo išvados 21 punkte pažymėjo generalinis advokatas, šie straipsniai susiję su veiksmais, kuriems bendra tai, kad jų tikslas ar poveikis yra sukurti arba perduoti teisę į prekių ženklą.

22 Galiausiai reikia pažymėti, kad pagal reglamento 22 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį, nepažeidžiant licencinės sutarties nuostatų, licenciato teisė pradėti teisminį procesą dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo priklauso tik nuo šio prekių ženklo savininko sutikimo.

23 Taip pat būtina konstatuoti, kad pagal reglamento 22 straipsnio 5 dalį įrašas apie licenciją registre padaromas vienos iš šalių prašymu. Tačiau šiame straipsnyje, kaip ir reglamento 19 straipsnyje, nėra nuostatos, analogiškos reglamento 17 straipsnio 6 daliai, pagal kurią „[k]ol registre nėra įrašo apie perdavimą, teisių perėmėjas negali remtis Bendrijos prekių ženklo registravimu suteikiamomis teisėmis“.

24 Be to, reglamento 17 straipsnio 6 dalimi nebūtų galima remtis, jei reglamento 23 straipsnio 1 dalį reikėtų aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama remtis prieš visas trečiąsias šalis visais reglamento 17, 19 ir 22 straipsniuose nurodytais teisiniais veiksmais, kol jie nėra įrašyti į registrą.

25 Kiek tai susiję su reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje įtvirtintos taisyklės tikslu, laikytina, kad, atsižvelgiant į tai, kas konstatuota šio sprendimo 20 ir 21 punktuose, negalėjimu remtis prieš trečiąsias šalis reglamento 17, 19 ir 22 straipsniuose nurodytais teisiniais veiksmais, neįrašytais į registrą, siekiama apsaugoti asmenį, kuris turi arba gali turėti teisių į Bendrijos prekių ženklą kaip nuosavybės objektą. Tai rodo, kad reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys netaikytinas tokioje situacijoje, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai trečioji šalis, pažeisdama teises į prekių ženklą, pažeidžia Bendrijos prekių ženklo suteikiamas teises.

26 Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, jog reglamento 23 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad licenciatas gali pareikšti ieškinius dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą, dėl kurio išduota licencija, pažeidimo, net jeigu ši licencija neįrašyta į registrą.

27 Atsižvelgiant į šį atsakymą, į antrąjį klausimą atsakyti nebereikia.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

28 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 (septintoji kolegija) nusprendžia:

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 23 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad licenciatas gali pareikšti ieškinius dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą, dėl kurio išduota licencija, pažeidimo, net jeigu ši licencija neįrašyta į Bendrijos prekių ženklų registrą.

Parašai.