TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. spalio 15 d.*

Byloje C-324/08

dėl *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandai) 2008 m. liepos 11 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2008 m. liepos 16 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

prieš

Diesel SpA,

* Proceso kalba: olandų.

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano (pranešėjas), einantis pirmosios kolegijos pirmininko pareigas, teisėjai E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič ir J.-J. Kasel,

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer,
posėdžio sekretorius M.-A. Gaudissart, padalinio vadovas,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2009 m. birželio 25 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV* ir *Remo Zaandam BV*, atstovaujamų *advocaten* T. van Engelen ir V. Tsoutsanis,

— *Diesel SpA*, atstovaujamos *advocaten* S. Klos, A. A. Quaedvlieg ir B.R.J. van Ramshorst,

— Italijos vyriausybės, atstovaujamos I. Bruni, padedamos *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos H. Krämer ir A. Nijenhuis,

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

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92), iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu (OL L 1, 1994, p. 3, toliau – Direktyva 89/104), 7 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą *Makro Zelfbedieningsgroothandel CV* (toliau – *Makro*), *Metro Cash & Carry BV* ir *Remo Zaandam BV* prieš *Diesel SpA*. (toliau – *Diesel*) dėl *Makro* įvykdyto batų, pažymėtų prekių ženklu, kurio savininkė yra *Diesel*, išleidimo į rinką be aiškaus pastarosios sutikimo.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisės aktai

3 Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1–3 dalyse numatyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be 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 jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

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 gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

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

a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;

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

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.“

4 Pagal Direktyvos 89/104 7 straipsnio pirminę redakciją:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

5 Remiantis Europos ekonominės erdvės susitarimo 65 straipsnio 2 dalimi, skaitoma kartu su šio susitarimo XVII priedo 4 punktu, šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalis, įgyvendinant minėto susitarimo tikslus, buvo pakeista, sąvoką „Bendrijoje“ keičiant žodžiais „vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje“.

Tarptautinės teisės aktai

6 2005 m. vasario 25 d. Hagoje pasirašyto Beniliukso susitarimo dėl intelektinės nuosavybės (prekių ženklai ir pramoninis dizainas) 2.23 straipsnio 3 dalis, kuria buvo pakeista buvusi Vienodo Beniliukso prekių ženklų įstatymo 13 straipsnio A skirsnio 9 dalis, suformuluota taip:

„Išimtinės teisės nesuteikia teisės uždrausti prekių ženklu ženklinti prekių, savininko ar su jo sutikimu išleistų į Europos bendrijos ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) rinką ir pažymėtų šiuo ženklu, nebent savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

7 Remiantis Beniliukso šalims galiojančia registracija, *Diesel* yra žodinio prekių ženklo „Diesel“ savininkė.

8 *Distributions Italian Fashion SA*, įsteigta Barselonoje (Ispanija) (toliau – *Difsa*), buvo prekių, pažymėtų prekių ženklu „Diesel“, platintoja Ispanijoje, Portugalijoje ir Andoroje.

9 1994 m. rugsėjo 29 d. *Difsa* sudarė išimtinio platinimo sutartį su pagal Ispanijos teisę įsteigta bendrove *Flexi Casual SA* (toliau – *Flexi Casual*), pagal kurią *Flexi Casual* buvo suteikta išimtinė teisė Ispanijoje, Portugalijoje ir Andoroje parduoti tam tikras prekes, įskaitant batus, pažymėtus žodiniu prekių ženklu „Diesel“. Pagal šios sutarties 1.4 straipsnį *Flexi Casual* buvo įgaliota vykdyti „komercinius bandymus“, susijusius su prekių ženklu „Diesel“ pažymėtais batais, siūlydama ir parduodama juos savo klientams aptariamose geografinėse teritorijose tam, kad būtų „patikimai nustatyti rinkos poreikiai“.

10 Taigi 1994 m. lapkričio 11 d. *Difsa* išdavė *Flexi Casual* licenciją, suteikiančią teisę rinkos analizės tikslais gaminti ir platinti pačios sukurtus batus, kad *Diesel* būtų galima šias prekes pasiūlyti platinti arba „perduoti gamybos licenciją“.

11 1997 m. spalio 21 d. *Flexi Casual* direktorius raštu suteikė bendrovei *Cosmos World S.L.* (toliau – *Cosmos*) licenciją gaminti ir parduoti prekių ženklu „Diesel“ pažymėtus batus, rankines ir diržus. Taigi, remdamasi šiuo susitarimu, tačiau nesant aiškaus *Difsa* ar *Diesel* patvirtinimo, *Cosmos* gamino minėtu prekių ženklu pažymėtus batus ir jais prekiavo.

12 1999 m. vasarą *Makro* prekiavo žodiniu ir vaizdiniu prekių ženklu „Diesel“ pažymėtais batais, įsigytais dviejų Ispanijos įmonių, kurios juos nusipirko iš *Cosmos*.

13 Tada 1999 m. spalio 26 d. *Diesel*, remdamasi tuo, kad niekad nebuvo davusi sutikimo *Cosmos* išleisti į rinką nagrinėjamų batų, *Rechtbank te Amsterdam* (Amsterdamo pirmosios pakopos teismas) pareiškė ieškinį *Makro* ir jos tikrajai narei, t. y. *Deelnemingmij Nedema B.V.*, tam, kad, be kita ko, būtų nutraukti jos autorių teisių ir su jai priklausančiu prekių ženklu susijusių teisių pažeidimai ir atlyginta žala.

14 2004 m. gruodžio 29 d. Sprendimu *Rechtbank te Amsterdam* iš esmės patenkino ieškinio reikalavimus. Apeliaciniame procese *Gerechtshof te Amsterdam* (Amsterdamo apeliacinis teismas) 2006 m. rugpjūčio 17 d. Sprendimu paliko galioti šį sprendimą.

15 Tada kasatorės pagrindinėje byloje dėl minėto sprendimo pateikė kasacinį skundą *Hoge Raad der Nederlanden*, be kita ko, nurodydamos, kad teisės, kurias *Diesel* suteikia prekių ženklas, pasibaigė dėl to, kad *Cosmos* nagrinėjamus batus į rinką išleido *Diesel* sutikimu Beniliukso susitarimo dėl intelektinės nuosavybės 2.23 straipsnio 3 dalies ir Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalies prasme.

16 Argumentai, kuriais šalys remiasi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme, be kita ko, susiję su taikytinais kriterijais, siekiant nustatyti, ar *Diesel* davė numanomą sutikimą minėtos direktyvos 7 straipsnio 1 dalies prasme išleisti į EEE rinką *Cosmos* pagamintus batus. Šiuo atžvilgiu šalys visų pirma nesutaria dėl minėtos nuostatos išaiškinimo, pateikto 2001 m. lapkričio 20 d. Sprendime *Zino Davidoff ir Levi Strauss* (C-414/99–C-416/99, Rink. p. I-8691), reikšmės, nes byloje, kurioje priimtas šis sprendimas, nagrinėjamu prekių ženklu pažymėtos prekės pirmą kartą išleistos į rinką už EEE ribų, o ne tiesiogiai į EEE rinką, kaip buvo pagrindinėje byloje.

17 Šiomis aplinkybėmis *Hoge Raad der Nederlanden* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar tuo atveju, kai prekių ženklu pažymėtos prekės ne prekių ženklo savininko ir be jo aiškaus sutikimo pirmiausia išleidžiamos į EEE rinką, vertinant, ar tai įvyko su (numanomu) prekių ženklo savininko sutikimu [Direktyvos 89/104] 7 straipsnio 1 dalies prasme, reikia taikyti tuos pačius kriterijus kaip ir tuo atveju, kai tokios prekės į rinką už EEE ribų prieš tai buvo išleistos prekių ženklo savininko arba su jo sutikimu?

2. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: kokius kriterijus – galbūt nustatytus (ir) 1994 m. birželio 22 d. Sprendime *IHT Internationale Heiztechnik ir* <…> *Danziger* (C-9/93, Rink. p. I-2789) – reikia taikyti pirmuoju atveju vertinant, ar egzistuoja (numanomas) prekių ženklo savininko sutikimas Pirmosios prekių ženklų direktyvos prasme?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

18 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar sąvoka prekių ženklo savininko „numanomas sutikimas“ Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalies prasme gali būti aiškinama remiantis minėtame sprendime *Zino Davidoff ir Levi Strauss* nustatytais kriterijais, kai šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės pirmą kartą buvo išleistos tiesiogiai į EEE rinką, prieš tai jų neišleidus į rinką už šios zonos ribų.

19 Šiuo atžvilgiu iš pradžių reikia priminti, kad minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 46 punkte Teisingumo Teismas patikslino, jog sutikimas į EEE rinką išleisti prekes, kurios prieš tai buvo išleistos į rinką už šios zonos ribų, gali išplaukti ne tik iš aiškaus jo suformulavimo, bet taip pat „gali būti numanomas iš faktų ir aplinkybių, buvusių prieš prekių išleidimą į rinką už EEE ribų tuo pat metu ar atsiradusių po tokio išleidimo, ir, nacionalinio teismo vertinimu, nedviprasmiškai įrodančių savininko atsisakymą savo teisių“. To paties sprendimo 53–58 punktuose Teisingumo Teismas pridūrė, kad toks numanomas sutikimas turi būti pagrįstas faktais, kuriais galima neabejotinai įrodyti, kad minėtas prekių ženklo savininkas atsisakė pasinaudoti išimtinėmis teisėmis ir kad išvados, jog toks sutikimas buvo duotas, negalima padaryti vien iš šio savininko tylėjimo.

20 Tai patikslinus reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką Direktyvos 89/104 5–7 straipsniais siekiama visiško su prekių ženklo suteikiamomis teisėmis susijusių taisyklių suderinimo, todėl juose apibrėžiamos teisės, kuriomis prekių ženklų savininkai naudojasi Bendrijoje (1998 m. liepos 16 d. Sprendimo *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rink. p. I-4799, 25 ir 29 punktai bei minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 39 punktas).

21 Konkrečiai kalbant, minėtos direktyvos 5 straipsnis suteikia prekių ženklo savininkui išimtines teises, leidžiančias uždrausti trečiosioms šalims, be kita ko, importuoti jam priklausančiu prekių ženklu pažymėtas prekes, jas siūlyti, išleisti į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti. Tos pačios direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šios taisyklės išimtis, numatanti, kad prekių ženklo savininko teisės pasibaigia, kai prekės išleidžiamos į EEE rinką jo paties arba su jo sutikimu (minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 40 punktas; 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Van Doren + Q*, C-244/00, Rink. p. I-3051, 33 punktas bei 2004 m. lapkričio 30 d. Sprendimo *Peak Holding*, C-16/03, Rink. p. I-11313, 34 punktas).

22 Taigi matyti, jog sutikimas, kuris prilygsta savininko išimtinės teisės atsisakymui minėto 5 straipsnio prasme, yra lemiamas šios teisės pasibaigimo elementas ir todėl turi būti išreikštas taip, kad neabejotinai perteiktų savininko norą atsisakyti šios teisės (2009 m. balandžio 23 d. Sprendimo *Copad*, C-59/08, Rink. p. I-3421, 42 punktas).

23 Tokį norą paprastai išreiškia aiškus minėto sutikimo suformulavimas (minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 46 punktas ir minėto sprendimo *Copad* 42 punktas). Tačiau iš laisvo prekių judėjimo apsaugos, įtvirtintos, be kita ko, EB 28 ir EB 30 straipsniuose, išplaukiantys reikalavimai paskatino Teisingumo Teismą pripažinti, kad šią taisyklę galima patikslinti.

24 Taigi, pirma, Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyvos 89/104 5 straipsnyje numatytos išimtinės teisės gali pasibaigti, be kita ko, kai prekes į rinką išleidžia su prekių ženklo savininku ekonomiškai susijęs ūkio subjektas, pavyzdžiui, licencijos turėtojas (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *IHT Internationale Heiztechnik ir Danzinger* 34 punktą bei minėto sprendimo *Copad* 43 punktą).

25 Antra, kaip priminta šio sprendimo 19 punkte, iš Teisingumo Teismo praktikos taip pat matyti, kad net tais atvejais, kai nagrinėjamas prekes pirmą kartą į EEE rinką be aiškaus prekių ženklo savininko sutikimo išleido ūkio subjektas, kuris visiškai ekonomiškai nesusijęs su šiuo savininku, noras atsisakyti Direktyvos 89/104 5 straipsnyje numatytų išimtinių teisių gali išplaukti iš minėto savininko numanomo sutikimo, dėl tokio sutikimo buvimo išvadą padarant pagal minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 46 punkte įtvirtintus kriterijus.

26 Svarbu pažymėti, kad nors minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 46 punkte Teisingumo Teismas iš tikrųjų rėmėsi pirmuoju išleidimu į rinką už EEE ribų, tai turi būti vertinama atsižvelgiant į aplinkybę, jog byloje, kurioje buvo priimtas minėtas sprendimas, nagrinėjamos prekės pirmiausia buvo išleistos į rinką už EEE ribų, paskui importuotos ir pateiktos į EEE rinką.

27 Vis dėlto minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* tekstas neleidžia manyti, kad šio sprendimo 46 punkte Teisingumo Teismo nurodyti patikslinimai dėl faktų ir

aplinkybių, iš kurių galima padaryti išvadą, jog buvo prekių ženklo savininko numanomas sutikimas, taikomi tik tokiomis faktinėmis aplinkybėmis ir negali būti visuotinai galiojantis principas.

28 Todėl to paties sprendimo 53–55 punktai, patikslinantys reikalavimus, taikomus numanomo sutikimo buvimo įrodymo klausimu, yra bendro pobūdžio ir jais nedaromas joks principinis skirtumas tarp to, ar pirmą kartą buvo išleista į rinką už EEE ribų, ar į EEE rinką.

29 Be to, toks skyrimas prieštarautų Direktyva 89/104 nustatytai sistemai.

30 Kaip matyti iš pačios minėtos direktyvos 7 straipsnio 1 dalies formuluotės, šioje byloje nagrinėjama išimtinių teisių pasibaigimo Bendrijoje taisyklė gali būti taikoma tik į EEE rinką su atitinkamo prekių ženklo savininko sutikimu išleistoms prekėms. Kitaip tariant, tam, kad išnyktų tos pačios direktyvos 5 straipsnyje įtvirtintos prekių ženklo savininko išimtinės teisės, svarbu tik tai, kad nagrinėjamos prekės būtų išleistos į EEE rinką.

31 Tačiau, kaip tai patikslinta ir Bendrijos teismų praktikoje, dėl galimo išleidimo į rinką už minėtos zonos ribų šios teisės neišnyksta (žr. 1999 m. liepos 1 d. Sprendimo *Sebago ir Maison Dubois*, C-173/98, Rink. p. I-4103, 21 punktą; minėto sprendimo *Van Doren + Q* 26 punktą ir minėto sprendimo *Peak Holding* 36 punktą).

32 Taigi siekiant užtikrinti prekių ženklu suteikiamų teisių apsaugą ir tam, kad būtų įmanoma vėliau išleisti į rinką šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes be savininko teisės tai uždrausti, esminė sąlyga yra ta, kad šis savininkas galėtų kontroliuoti pirmąjį šių prekių išleidimą į EEE rinką, neatsižvelgiant į tai, kad šios prekės galėjo būti pirmą kartą

išleistos į rinką už šios zonos ribų (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Sebago ir Maison Dubois* 20 ir 21 punktus; minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 33 punktą; minėto sprendimo *Van Doren + Q* 26 punktą ir minėto sprendimo *Peak Holding* 36 ir 37 punktus).

33 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad grynai faktinė aplinkybė, jog atitinkamu prekių ženklu pažymėtos prekės pirmą kartą buvo išleistos į EEE rinką ar už jos ribų, savaime neturi jokios reikšmės taikant Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą išimtinių teisių pasibaigimo taisyklę.

34 Šiomis aplinkybėmis galimybės iš tam tikrų aplinkybių ir faktų padaryti išvadą, kad buvo prekių ženklo savininko numanomas sutikimas minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* prasme, numatymas tik tais atvejais, kai nagrinėjamos prekės pirmą kartą buvo išleistos į rinką už EEE ribų, neatitiktų nei minėto 7 straipsnio 1 dalies teksto, nei jos tikslo.

35 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, jog Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininko sutikimas, jog šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes tiesiogiai į EEE rinką išleistų trečiasis asmuo, kuris visiškai ekonomiškai nesusijęs su šiuo savininku, gali būti numanomas tiek, kiek toks sutikimas išplaukia iš faktų ir aplinkybių, buvusių prieš prekių išleidimą į EEE rinką tuo pat metu ar atsiradusių po tokio išleidimo, ir, nacionalinio teismo vertinimu, nedviprasmiškai įrodančių minėto savininko atsisakymą savo išimtinių teisių.

Dėl antrojo klausimo

36 Antrasis prejudicinis klausimas užduotas tik tuo atveju, jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas. Kadangi į jį buvo atsakyta teigiamai, antrojo klausimo nagrinėti nereikia.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

37 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 (pirmoji kolegija) nusprendžia:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininko sutikimas, jog šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes tiesiogiai į Europos ekonominės erdvės rinką išleistų trečiasis asmuo, kuris visiškai ekonomiškai nesusijęs su šiuo savininku, gali būti numanomas tiek, kiek toks sutikimas išplaukia iš faktų ir aplinkybių, buvusių prieš prekių išleidimą į EEE rinką tuo pat metu ar atsiradusių po tokio išleidimo, ir, nacionalinio teismo vertinimu, nedviprasmiškai įrodančių minėto savininko atsisakymą savo išimtinių teisių.

Parašai.