Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. vasario 21 d.*

„Bendrijos prekių ženklai — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 9 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „trečioji šalis“ — Vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas“

Byloje C-561/11

dėl *Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante y nº1 de Marca Comunitaria* (Ispanija) 2011 m. spalio 27 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2011 m. lapkričio 8 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Fédération Cynologique Internationale

prieš

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai A. Borg Barthet, M. Ilešič (pranešėjas), M. Safjan ir M. Berger,

generalinis advokatas P. Mengozzi,

posėdžio sekretorė M. Ferreira, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2012 m. spalio 3 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Fédération Cynologique Internationale*, atstovaujamos *abogado* E. Jordi Cubells,

— *Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*, atstovaujamos *abogado* S. Doménech López,

— Graikijos vyriausybės, atstovaujamos D. Kalogiros ir G. Papadaki,

— Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

— Europos Komisijos, atstovaujamos F.W. Bulst ir R. Vidal Puig,

susipažinęs su 2012 m. lapkričio 15 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

* Proceso kalba: ispanų.

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1, toliau – reglamentas) 9 straipsnio 1 dalies išaiškinimu.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp *Fédération Cynologique Internationale* (toliau – FCI) ir *Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza* (toliau – FCIPPR), susijusį su ieškiniu dėl teisių pažeidimo ir prašymu pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, kuriuos pateikė FCI.

Teisinis pagrindas

3 Reglamento 8 straipsnyje „Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai“ numatyta:

„1. Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ar paslaugos, kurioms prašoma jį įregistruoti, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas;

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

2. 1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:

i) Bendrijos prekių ženklus,

ii) prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, o Belgijos, Nyderlandų ar Liuksemburgo atvejais – Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje,

iii) prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus,

iv) pagal Bendrijoje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruoti prekių ženklai;

b) a punkte nurodytos prekių ženklų paraiškos atsižvelgiant į jų įregistravimą;

c) prekių ženklai, kurie paraiškų įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo dieną arba atitinkamais atvejais – prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pateikimo dieną Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnyje vartojamų žodžių „plačiai žinomi“ prasme valstybėje narėje yra plačiai žinomi.

3. Prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas neregistruojamas, jeigu prekių ženklo savininko atstovas ar patikėtinis savo vardu be savininko sutikimo paduoda paraišką įregistruoti prekių ženklą, išskyrus atvejus, kai atstovas ar patikėtinis pagrindžia savo veiksmus.

4. Neregistruoto prekių ženklo arba kito prekyboje naudojamo didesnę negu vietinę reikšmę turinčio žymens savininkui užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius Bendrijos ir valstybės narės teisės aktus:

a) teisės į tą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo dienos arba iki prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pateikimo dienos;

b) tas žymuo jo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

5. Be to, ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“

4 Pagal reglamento 9 straipsnį „Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės“:

„1. Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

a) bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas,

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta; tikimybė suklaidinti apima galimybę susieti žymenį su prekių ženklu,

c) bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis Bendrijoje turi gerą vardą ir jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui.

<...>

3. Bendrijos prekių ženklo suteikiamos teisės nuo paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimo dienos turi pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu. Tačiau galima reikalauti pagrįsto dydžio kompensacijos už po Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos atliekamus veiksmus, kurie dėl paskelbimo nuo tada tampa draudžiamais. Iki paskelbimo apie registraciją teismas negali byloje priimti sprendimo nagrinėjant bylą iš esmės.“

5 Reglamento 12 straipsnyje „Bendrijos prekių ženklo veikimo apribojimas“ nurodyta:

„Bendrijos prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

a) savo vardą, pavardę ir adresą,

b) prekių ar teikiamų paslaugų rūšies, kokybės, kiekio, paskirties, vertės, geografinės kilmės, pagaminimo laiko nuorodas arba kitas jų charakteristikas,

c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį,

jeigu toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.“

6 Reglamento IV dalį „Registravimo procedūra“ sudaro 36–45 straipsniai.

7 Reglamento 40 straipsnio „Trečiųjų šalių pastabos“ 1 dalyje numatyta:

„Paskelbus paraišką Bendrijos prekių ženklui, kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo ir kiekviena gamintojams, paslaugų teikėjams, prekybininkams ar vartotojams atstovaujanti grupė ar institucija gali pateikti [Vidaus rinkos derinimo tarnybai (VRDT)] savo rašytines pastabas, jose konkrečiai nurodydami, dėl kurių 7 straipsnyje paminėtų pagrindų prekių ženklas negali būti įregistruotas *ex officio*. <...>“

8 Reglamento 41 straipsnyje „Protestas“ numatyta:

„1. Per tris mėnesius nuo paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo dienos, remdamiesi tuo, kad 8 straipsnio pagrindu prekių ženklas negali būti įregistruotas, šie asmenys gali paduoti protestą dėl prekių ženklo įregistravimo <...>

<...>

3. Protestas privalo būti paduotas raštu ir turi būti nurodomi jo pagrindai. Jis nelaikomas tinkamai paduotu, kol nesumokami mokesčiai už protesto padavimą. Per [VRDT] nustatytą laiką protestą pareiškęs asmuo savo teiginiams paremti gali pateikti faktus, įrodymus ir argumentus.“

9 Reglamento 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Padavus prašymą [VRDT] arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

a) jeigu yra 8 straipsnio 2 dalyje minėtas ankstesnis prekių ženklas ir tenkinamos to straipsnio 1 arba 5 dalyje keliamos sąlygos,

b) jeigu yra 8 straipsnio 3 dalyje nurodytas prekių ženklas ir tenkinamos toje dalyje keliamos sąlygos,

c) jeigu yra 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos ankstesnės teisės ir tenkinamos toje dalyje keliamos sąlygos.“

10 Reglamento 54 straipsnio „Apribojimai dėl neprieštaravimo“ 1 dalyje numatyta:

„Jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkas, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo Bendrijoje, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu ženklu, prašyti paskelbti vėlesnio prekių ženklo įregistravimą negaliojančiu arba paduoti protestą prieš prekių ar paslaugų, kurioms vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, žymėjimą juo, išskyrus atvejus, kai paraiška registruoti vėlesnį Bendrijos prekių ženklą buvo paduota nesąžiningai.“

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

11 FCI yra žodinio ir vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Nr. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, savininkė. Prekių ženklo registracijos paraiška pateikta 2005 m. birželio 28 d., o registre paskelbta 2006 m. liepos 5 d. Įregistruotas šis žymuo:



12 Šis prekių ženklas buvo įregistruotas, be kita ko, su šunimis susijusioms parodoms organizuoti ir vesti komerciniais ir reklamos tikslais, taip pat siekiant mokyti šunų auginimo, priežiūros ir laikymo srityje, seminarams ir mokymams organizuoti ir vesti šunų auginimo srityje, šunų kilmės ir kontrolės dokumentams, reikalingiems populiacijos ir genetikos tyrimams, parengti, taip pat šunų auginimui bei priežiūrai.

13 FCIPPR priklauso šie nacionaliniai prekių ženklai:

— žodinis nacionalinis prekių ženklas Nr. 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., kurio registracijos paraiška pateikta 2004 m. rugsėjo 23 d., o registre paskelbta 2005 m. birželio 20 d.,

— žodinis ir vaizdinis prekių ženklas Nr. 2 86697, FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, kurio registracijos paraiška pateikta 2007 m. rugpjūčio 9 d., o registre paskelbta 2008 m. kovo 12 d.:



— žodinis ir vaizdinis prekių ženklas Nr. 2818217, FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., kurio registracijos paraiška pateikta 2008 m. vasario 11 d., o registre paskelbta 2008 m. rugpjūčio 26 d.:



14 Be to, FCIPPR yra vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Nr. 7597529 savininkė. Šio prekių ženklo registracijos paraiška buvo pateikta 2009 m. vasario 12 d., o registre paskelbta 2010 m. rugsėjo 3 d. Įregistruotas šis žymuo:



15 Minėti prekių ženklai, kurių savininkė yra FCIPPR, buvo įregistruoti, be kita ko, grynaveislių šunų konkursams ir parodoms, siekiant išduoti pažymėjimus, diplomus ir akreditavimo sertifikatus, leidiniams, spaudiniams ir kitokiai medžiagai, susijusiai su šunų genealogija, taip pat leidiniams ir katalogams apie grynaveislius šunis.

16 FCI pateikė protestą dėl FCIPPR įregistruoto Bendrijos prekių ženklo Nr. 7597529, tačiau šis buvo atmestas dėl to, kad nebuvo sumokėtas atitinkamas mokestis. 2010 m. lapkričio 18 d. FCI pateikė VRDT prašymą panaikinti šio prekių ženklo registraciją. 2011 m. liepos 11 d. FCIPPR paprašė sustabdyti registracijos panaikinimo procedūrą dėl to, kad buvo pradėtas pagrindinis procesas. 2011 m. rugsėjo 20 d. VRDT sustabdė procedūrą.

17 2010 m. birželio 18 d. FCI pareiškė FCIPPR du ieškinius *Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria*:

— ieškinį dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą Nr. 4438751, kurios savininkė yra FCI, pažeidimo ir

— ieškinį pripažinti nacionalinių prekių ženklų Nr. 2614806, Nr. 2786697 ir Nr. 2818217, kurių savininkė yra FCIPPR, registraciją negaliojančia, grindžiamą tuo, kad minėti prekių ženklai gali būti supainioti su Bendrijos prekių ženklu Nr. 4438751, kurio savininkė yra FCI.

18 FCIPPR neigė galimybę supainioti jos naudojamus žymenis su Bendrijos prekių ženklu Nr. 4438751, kurio savininkė yra FCI, ir pateikė priešpriešinį ieškinį dėl minėto Bendrijos prekių ženklo registracijos panaikinimo dėl to, kad jis buvo įregistruotas nesąžiningai ir kad gali būti supainiotas su ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu Nr. 2614806.

19 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad pagrindinėje byloje kyla klausimas, ar išimtine teise, kuri reglamento 9 straipsnio 1 dalimi suteikiama Bendrijos prekių ženklo savininkui, šiuo atveju FCI, gali būti remiamasi trečiosios šalies, kuri yra vėliau įregistruoto Bendrijos prekių ženklo savininkė, šiuo atveju FCIPPR, atžvilgiu, jeigu pastarojo Bendrijos prekių ženklo registracija dar nepanaikinta.

20 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad galima pateikti du skirtingus reglamento 9 straipsnio 1 dalies aiškinimus. Pirma, ši nuostata gali būti aiškinama taip, kad remdamasis Bendrijos prekių ženklo suteikiama išimtine teise jo savininkas negali uždrausti vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkui naudoti šį vėlesnį prekių ženklą. Tik tuomet, jei šio antrojo Bendrijos prekių ženklo registracija panaikinama, pirmojo Bendrijos prekių ženklo savininkas gali pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo. Tokį aiškinimą *Tribunal Supremo* (Aukščiausiasis Teismas, Ispanija) pateikė 1994 m. gegužės 23 d. sprendime; kaip matyti iš 2010 m. kovo 18 d. *Tribunal de Marca Comunitaria* (Bendrijos prekių ženklų teismas, Ispanija) sprendimo, šis teismas perėmė minėtą aiškinimą.

21 Kita vertus, reglamento 9 straipsnio 1 dalį galima aiškinti ir taip, kad Bendrijos prekių ženklo savininko teise galima remtis bet kurios trečiosios šalies, įskaitant tą, kuri vėliau įregistravo Bendrijos prekių ženklą, atžvilgiu, net jeigu šio vėlesnio prekių ženklo registracija anksčiau arba tuo pat metu nebuvo panaikinta.

22 Šiomis aplinkybėmis *Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar, kilus ginčui dėl Bendrijos prekių ženklu suteiktos išimtinės teisės pažeidimo, reglamento <...> 9 straipsnio 1 dalyje numatyta teisė uždrausti trečiosioms šalims naudoti prekių ženklą komercinėje veikloje apima bet kurią trečiąją šalį, naudojančią žymenį, dėl kurio kyla galimybė supainioti (nes žymuo panašus į Bendrijos prekių ženklą ir paslaugos arba prekės yra panašios), ar, atvirkščiai, neapima trečiosios šalies, kuri naudoja tokį galimą supainioti žymenį, jos vardu įregistruotą kaip Bendrijos prekių ženklą, jeigu ši vėlesnė registracija dar nepanaikinta?“

Dėl prejudicinio klausimo

Dėl priimtinumo

23 FCI tvirtina, kad pateiktas klausimas yra nepriimtinas. Visų pirma ji nurodo, kad klausimas yra hipotetinio pobūdžio, nes prašomas išaiškinimas nebūtinas ginčui pagrindinėje byloje išspręsti. Iš tikrųjų FCI ieškiniai susiję tik su nacionaliniais prekių ženklais Nr. 2614806, Nr. 2786697 ir

Nr. 2818217, nes Bendrijos prekių ženklas Nr. 7597529, kuris buvo įregistruotas vėliau, minėtuose ieškiniuose nenurodytas. Be kita ko, FCIPPR nenurodė šio Bendrijos prekių ženklo nei atsiliepime į ieškinį, nei priešpriešiniame ieškinyje, išskyrus nuorodą, kurį buvo pateikta informacijos tikslais.

24 Be kita ko, FCI tvirtina, kad reglamento 9 straipsnio 1 dalies aiškinimas nepalieka pagrindo abejonėms. Didelę įtaką pateiktam klausimui daro *Tribunal Supremo* praktika, pagal kurią ieškinys dėl teisių pažeidimo, kurį anksčiau įregistruoto prekių ženklo savininkas pareiškia vėliau įregistruoto prekių ženklo savininkui, negali būti tenkinamas, jei nėra išankstinio vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia.

25 Antra, FCI nurodo, kad buvo pažeista pagrindinės bylos šalių teisė į gynybą, nes prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prejudicinį klausimą iškėlė *ex officio* ir minėtoms šalims nebuvo suteikta galimybė pateikti pastabų dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą savalaikiškumo prieš pasibaigiant žodinei proceso daliai.

26 Šiuo klausimu visų pirma reikia priminti, kad, vykstant SESV 267 straipsnyje numatytam procesui, grindžiamam aiškiu nacionalinių teismų ir Teisingumo Teismo jurisdikcijos atskyrimu, tik bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, atsakingas už sprendimo priėmimą, atsižvelgdamas į konkrečios bylos ypatumus, turi įvertinti tiek prejudicinio sprendimo būtinumą savo sprendimui priimti, tiek klausimų, kuriuos jis teikia Teisingumo Teismui, svarbą. Todėl jei pateikti klausimai yra susiję su Sąjungos teisės išaiškinimu, Teisingumo Teismas iš principo turi juos išnagrinėti ir priimti sprendimą (žr., be kita ko, 2007 m. liepos 18 d. Sprendimo *Lucchini*, C-119/05, Rink. p. I-6199, 43 punktą; 2011 m. vasario 17 d. Sprendimo *TeliaSonera Sverige*, C-52/09, Rink. p. I-527, 15 punktą bei 2011 m. spalio 25 d. Sprendimo *eDate Advertising ir kt*, C-509/09 ir C-161/10, Rink. p. I-10269, 32 punktą).

27 Iš tikrųjų atsisakyti nuspręsti dėl nacionalinio teismo pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą galima tik jeigu akivaizdu, kad prašomas Sąjungos teisės išaiškinimas neturi jokio ryšio su pagrindinės bylos faktais arba dalyku, jeigu problema hipotetinė arba jeigu Teisingumo Teismas neturi faktinės ir teisinės informacijos, būtinos naudingai atsakyti į jam pateiktus klausimus (žr., be kita ko, minėtų sprendimų *Lucchini* 44 punktą; *TeliaSonera Sverige* 16 punktą ir *eDate Advertising ir kt*. 33 punktą).

28 Taigi reikia konstatuoti, kad šiuo atveju iš Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos akivaizdžiai nematyti, kad prašomas Sąjungos teisės išaiškinimas neturi jokio ryšio su pagrindinės bylos dalyku arba kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo iškelta problema hipotetinė.

29 Priešingai, iš minėtos bylos medžiagos matyti, kad FCI pateiktais ieškiniais keliami klausimai dėl FCIPPR naudojamų žymenų, kuriais gali būti pakenkta ankstesniam Bendrijos prekių ženklui, kurio savininkė yra FCI. Taigi tarp šių žymenų yra ir žymuo, kurį apima vėlesnis Bendrijos prekių ženklas Nr. 7597529. Be kita ko, FCI savo ieškiniuose aiškiai nurodė, kad FCIPPR naudojo minėtą Bendrijos prekių ženklą ir kad pateikė paraišką jį įregistruoti.

30 Be to, reikia nurodyti, kad tai, jog šalys pagrindinėje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme nenurodė Sąjungos teisės problemos, nedraudžia šiam teismui kreiptis į Teisingumo Teismą. SESV 267 straipsnio antroje ir trečioje pastraipose numatant kreipimąsi su prejudiciniu klausimu į Teisingumo Teismą, „klausimui iškilus valstybės narės teisme“, šiomis nuostatomis nesiekiama apriboti tokio kreipimosi tik tais atvejais, kai Sąjungos teisės aiškinimo arba galiojimo klausimas buvo iškeltas vienos iš pagrindinės bylos šalių iniciatyva; minėtos nuostatos apima ir tuos atvejus, kai nacionalinis teismas pats iškelia šį klausimą, manydamas, kad „sprendimui priimti reikia“ Teisingumo Teismo sprendimo šiuo klausimu“ (1981 m. birželio 16 d. Sprendimo *Salonia*, 126/80, Rink. p. 1563, 7 punktas ir 2012 m. kovo 8 d. Sprendimo *Huet*, C-251/11, 23 punktas).

31 Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą reikia pripažinti priimtinu.

Dėl esmės

32 Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar reglamento 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti jo ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis apima trečiąją šalį, kuri yra vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkė, nereikalaujant išankstinio šio vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia.

33 Visų pirma svarbu nurodyti, kad reglamento 9 straipsnio 1 dalyje neskirstoma pagal tai, ar trečioji šalis yra Bendrijos prekių ženklo savininkė, ar ne. Taigi šia nuostata Bendrijos prekių ženklo savininkui suteikiama išimtinė teisė, kuria remdamasis jis gali uždrausti visoms „trečiosioms šalis“ be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti žymenis, galinčius pakenkti jo prekių ženklui (pagal analogiją žr. 2012 m. vasario 16 d. Sprendimo *Celaya Emparanza y Galdos Internacional*, C-488/10, 33 ir 34 punktus).

34 Toliau reikia atsižvelgti į reglamento 54 straipsnį, susijusį su apribojimais dėl neprieštaravimo, pagal kurį „jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkas <...> penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo <...> jis netenka teisės <...> prašyti paskelbti vėlesnio prekių ženklo įregistravimą negaliojančiu arba paduoti protestą <...>“.

35 Iš šios nuostatos formuluotės matyti, kad tol, kol netaikomi apribojimai dėl neprieštaravimo, Bendrijos prekių ženklo savininkas gali prašyti VRDT pripažinti vėlesnio Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia ir prieštarauti jo naudojimui pateikdamas ieškinį dėl teisių pažeidimo Bendrijos prekių ženklų teismuose.

36 Galiausiai reikia pažymėti, kad nei reglamento 12 straipsnyje, kuris susijęs su Bendrijos prekių ženklo veikimo apribojimu, nei jokioje kitoje šio reglamento nuostatoje nenumatytas trečiajai šaliai, kuri yra vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkė, palankus aiškus Bendrijos prekių ženklo savininko išimtinės teisės ribojimas.

37 Taigi iš reglamento 9 straipsnio 1 dalies formuluotės ir bendros šio reglamento struktūros matyti, kad Bendrijos prekių ženklo savininkas turi galėti uždrausti vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkui naudoti šį vėlesnį prekių ženklą.

38 Šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas taip pat turi išimtinę teisę pagal reglamento 9 straipsnio 1 dalį.

39 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad, kaip savo pastabose nurodė Europos Komisija, reglamento nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į prioriteto principą, pagal kurį ankstesnis Bendrijos prekių ženklas turi pirmenybę vėlesnio Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu (pagal analogiją žr. minėto Sprendimo *Celaya Emparanza y Galdos Internacional* 39 punktą).

40 Iš tikrųjų, be kita ko, iš reglamento 8 straipsnio 1 dalies ir 53 straipsnio 1 dalies matyti, kad, kilus ginčui dėl dviejų prekių ženklų, preziumuojama, kad tas prekių ženklas, kuris buvo įregistruotas pirmas, sąlygas Bendrijos apsaugai gauti atitiko anksčiau nei tas, kuris buvo įregistruotas antras.

41 Be to, reikia atmesti FCIPPR argumentus, kad dėl Bendrijos prekių ženklų registracijos procedūros pobūdžio reikalaujama, kad jeigu, pasibaigus šiai procedūrai, prekių ženklas įregistruojamas, minėtu prekių ženklu jo savininkui suteikiama naudojimo teisė, kuri gali būti ginčijama tik pateikus prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, kuris pateikiamas VRDT, arba priešpriešinį ieškinį teisių pažeidimo byloje.

42 Tikra tiesa, kad Bendrijos prekių ženklų registracijos procedūra, kaip antai numatyta reglamento 36–45 straipsniuose, apima nagrinėjimą iš esmės, kuriuo siekiama prieš įregistruojant nustatyti, ar Bendrijos prekių ženklas atitinka sąlygas apsaugai gauti.

43 Šioje procedūroje numatytas paskelbimo etapas, per kurį trečiosios šalys gali pateikti VRDT savo rašytines pastabas, jose konkrečiai nurodydamos motyvus, dėl kurių prekių ženklas negali būti įregistruotas *ex officio*, taip pat galimybė ankstesnių prekių ženklų savininkams per tris mėnesius nuo Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos paduoti protestus dėl prekių ženklo įregistravimo, nurodant, be kita ko, reglamento 8 straipsnyje nurodytus santykinius atmetimo pagrindus.

44 Tačiau, kaip savo išvados 32 ir 42 punktuose nurodė generalinis advokatas, šios aplinkybės nėra lemiamos.

45 Pirma, reikia konstatuoti, kad, nepaisant Bendrijos prekių ženklų registracijos procedūros suteikiamų garantijų, negalima visiškai atmesti, jog žymuo, galintis pakenkti ankstesniam Bendrijos prekių ženklui, bus įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas.

46 Taip yra, jeigu ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas nepateikė protesto pagal reglamento 41 straipsnį arba jeigu to protesto VRDT neišnagrinėjo iš esmės dėl to, kad nebuvo laikytasi minėto 41 straipsnio 3 dalyje nustatytų procedūrinių reikalavimų, kaip ir buvo, be kita ko, pagrindinės bylos atveju.

47 Antra, dėl 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142) Teisingumo Teismas nusprendė, kad ieškinių dėl teisių pažeidimo ir prašymų dėl registracijos pripažinimo negaliojančia objektas ir poveikis skiriasi, todėl dėl aplinkybės, kad anksčiau įregistruoto Bendrijos dizaino savininkas gali pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo vėliau įregistruoto Bendrijos dizaino savininkui, prašymas dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, kuris pastarojo atžvilgiu gali būti pateikiama VRDT, nepraranda prasmės (minėto Sprendimo *Celaya Emparanza y Galdos Internacional* 50 punktas).

48 Šis konstatavimas *mutatis mutandis* taikytinas Bendrijos prekių ženklų atveju, todėl dėl aplinkybės, kad ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas gali pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkui, prašymas dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, kuris gali būti pateiktas VRDT, ir Bendrijos prekių ženklų registracijos procedūroje numatyti išankstinės kontrolės mechanizmai nepraranda prasmės.

49 Be kita ko, pažymėtina būtinybė apsaugoti esminę prekių ženklo funkciją – užtikrinti vartotojams prekių kilmę (2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 51 punktas).

50 Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas jau ne kartą nurodė, kad reglamento 9 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip prekių ženklo savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas atliktų savo funkcijas (žr. 2010 m. kovo 23 d. Sprendimo *Google France ir Google*, C-236/08-C-238/08, Rink. p. I-2417, 75 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

51 Taigi, kaip savo išvados 43 ir 44 punktuose nurodė generalinis advokatas, jeigu ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas, norėdamas uždrausti trečiajai šaliai naudoti žymenį, galintį pakenkti jo prekių ženklo funkcijoms, turėtų palaukti, kol vėlesnio Bendrijos prekių ženklo, kurio savininkė yra minėta trečioji šalis, registracija bus pripažinta negaliojančia, gerokai susilpnėtų reglamento 9 straipsnio 1 dalimi jam suteikiama apsauga.

52 Atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus, į pateiktą prejudicinį klausimą reikia atsakyti taip, kad reglamento 9 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad Bendrijos prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti jo ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis apima trečiąją šalį, kuri yra vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkė, nereikalaujant išankstinio šio vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

53 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:

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad Bendrijos prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti jo ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis apima trečiąją šalį, kuri yra vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkė, nereikalaujant išankstinio šio vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia.

Parašai.