

Byla C-466/20

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą santrauka pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 98 straipsnio 1 dalį

Gavimo data:

2020 m. rugsėjo 25 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas:

Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2020 m. liepos 23 d.

Ieškovė ir kasatorė:

HEITEC AG

Atsakovai ir kitos kasacinio proceso šalys:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Pagrindinės bylos dalykas

Europos Sąjungos prekių ženklas – Trečiųjų asmenų atliekamas naudojimas – Prekių ženklo savininko išimtinės teisės apribojimas dėl neprieštaravimo – Klausimas, ko reikia, siekiant paneigti neprieštaravimą – Terminas

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas

Sąjungos teisės išaiškinimas, SESV 267 straipsnis

Prejudiciniai klausimai

1. Ar neprieštaravimą, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95/EB 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį, galima paneigti ne tik pradedant

administracinę procedūrą ar teisminį procesą, bet veiksmis, atliekamais nesikreipiant į instituciją ar teismą?

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar įspėjimas, kuriuo ankstesnio žymens savininkas prieš pradėdamas teisminį procesą iš vėlesnio žymens savininko reikalauja nutraukti žymens naudojimą ir įsipareigoti sumokėti netesybas pažeidimo atveju, yra veiksmas, kuriuo paneigiamas neprieštaravimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95/EB 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį?
3. Ar skaičiuojant Direktyvos 2008/95/EB 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje numatytą penkerių metų neprieštaravimo laikotarpį teismo proceso atveju svarbus ieškinių pateikimas teismui ar atsakovo galimybė su ieškiniu susipažinti? Ar tokiomis aplinkybėmis svarbu tai, kad atsakovas dėl ankstesnio prekių ženklo savininko kaltės galimybę susipažinti su ieškiniu įgyja pasibaigus penkerių metų laikotarpiui?
4. Ar Direktyvos 2008/95/EB 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje numatytas apribojimas be reikalavimų nutraukti veiksmus apima ir išvestinius prekių ženklų teise pagrįstus reikalavimus, pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo, informavimo ir sunaikinimo?

Nurodomos Sąjungos teisės nuostatos

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 2008, 299, p. 25) 9 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 2009, 78, p. 1) 54 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 111 straipsnio 2 dalis

Nurodomos nacionalinės teisės nuostatos

Markengesetz (Prekių ženklų įstatymas) (*MarkenG*) 125b straipsnio 2 punktas, 18, 19 straipsniai, 21 straipsnio 1 ir 2 dalys

Trumpas faktinių aplinkybių ir proceso pagrindinėje byloje aprašymas

- 1 Ieškovė yra žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „HEITEC“, kurio paraiška pateikta 1998 m. kovo 18 d. su prašymu pripažinti pirmenybę nuo 1991 m. liepos 13 d. ir kuris įregistruotas 2005 m. liepos 4 d., savininkė. Dėl Europos Sąjungos

intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) 2018 m. birželio 5 d. sprendimo panaikinti šio prekių ženklo registraciją dėl jo nenaudojimo ieškovė pateikė apeliaciją. Europos Sąjungos Bendrajame Teisme nagrinėjamas ieškinys dėl 2019 m. balandžio 23 d. Apeliacinės tarybos sprendimo (byla T-520/19).

- 2 Pirmoji atsakovė, kurios vadovas yra antrasis atsakovas, 2003 m. balandžio 16 d. buvo įregistruota juridinių asmenų registre pavadinimu „HEITECH Promotion GmbH“ ir nuo to laiko naudoja šį įmonės pavadinimą. Jai priklauso Vokietijoje įregistruotas žodinis ir vaizdinis prekių ženklas „HEITECH PROMOTION“, kurio paraiška pateikta 2002 m. rugsėjo 17 d. ir kuris įregistruotas 2003 m. vasario 4 d. ir kurį ji naudoja ne vėliau kaip nuo 2004 m. lapkričio 29 d., ir Europos Sąjungos žodinis ir vaizdinis prekių ženklas „HEITECH“, kurio paraiška pateikta 2008 m. vasario 6 d. ir kuris įregistruotas 2008 m. lapkričio 20 d. ir kurį ji naudoja ne vėliau kaip nuo 2009 m. gegužės 6 d.
- 3 2004 m. lapkričio 29 d. laišku pirmoji atsakovė paklausė ieškovės atstovų, ar jie sutinka sudaryti susitarimą dėl ribų nustatymo ir pirmumo teisės.
- 4 Iš 2008 m. liepos 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos laiško ieškovė sužinojo apie pirmosios atsakovės pateiktą paraišką dėl Europos Sąjungos prekių ženklo „HEITECH“ registracijos. 2009 m. balandžio 22 d. laišku ieškovė įspėjo pirmąją atsakovę dėl įmonės pavadinimo ir prekių ženklo „HEITECH“ naudojimo. Savo 2009 m. gegužės 6 d. atsakyme pirmoji atsakovė vėl pasiūlė sudaryti susitarimą dėl ribų nustatymo ir pirmumo teisės.
- 5 2012 m. gruodžio 31 d. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) faksu buvo gautas ieškinys, datuotas 2012 m. gruodžio 15 d. 2013 m. kovo 12 d. *Landgericht* atkreipė ieškovės atstovo dėmesį į tai, kad nesumokėtas teismo išlaidų avansas ir nepateikti ieškinio originalai.
- 6 2013 m. gruodžio 30 d. *Landgericht* gautas ieškovės atstovo raštas, datuotas 2013 m. gruodžio 12 d., su atsiskaitomuoju čekiu, skirtu teismo išlaidoms padengti, bei nauju ieškiniu, datuotu 2013 m. spalio 4 d. 2014 m. sausio 14 d. *Landgericht* priminė ieškovei apie tai, kad turi būti įteiktas ir 2012 m. gruodžio 15 d. ieškinys, todėl buvo paprašyta pateikti originalus, skirtus teismui ir atsakovui. Šie originalai teismą pasiekė 2014 m. vasario 22 d. 2014 m. vasario 24 d. teismas atkreipė ieškovės dėmesį į tai, kad reikalavimai, nurodyti 2014 m. vasario 22 d. gautuose ieškinio originaluose nesutampa su reikalavimais, nurodytais 2012 m. gruodžio 31 d. faksu pateiktame ieškinyje. 2014 m. gegužės 21 d. gautu raštu ieškovė dar kartą persiuntė originalus. Teismas dar 2014 m. gegužės 16 d. pradėjo rašytinį parengiamąjį procesą ir nurodė įteikti teismo parengtas faksu gauto 2012 m. gruodžio 15 d. ieškinio kopijas; jos įteiktos 2014 m. gegužės 23 d.
- 7 Ieškovė prašo įpareigoti pirmąją atsakovę nutraukti savo verslo įmonės ženklinį pavadinimą „HEITECH Promotion GmbH“ (I prašymas), nebežymėti prekių žymenimis „HEITECH PROMOTION“ ir (arba) „HEITECH“, nebesiūlyti

prekių ir paslaugų, pažymėtų šiais žymenimis, nebenaudoti šių žymenų verslo dokumentuose, interneto svetainėse arba reklamoje (II prašymas), nebenaudoti ir neperleisti verslo tikslais interneto domeno „heitech-promotion.de“ (III prašymas) ir duoti sutikimą dėl savo įmonės pavadinimo išbraukimo iš juridinių asmenų registro (IV prašymas). Be to, ieškovė prašo abiejų atsakovų pateikti informaciją, atlyginti nuostolius, sunaikinti [prekes] ir sumokėti 2 667,60 EUR įspėjimo išlaidų ir palūkanas (IV, V, VI, VIII prašymai).

- 8 *Landgericht* ieškovei iš pirmosios atsakovės priteisė 1 353,80 EUR įspėjimo išlaidų ir palūkanas, o likusią ieškinio dalį atmetė. Ieškovės apeliacinis skundas nebuvo patenkintas. Kasaciniame skunde, kurį atsakovai prašo atmesti, ieškovė toliau siekia ieškinyje nurodytų reikalavimų patenkinimo.

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą motyvų santrauka

- 9 Kiek tai susiję su Sąjungos teise, kasacinio skundo sėkmė priklauso nuo to, ar pagal *MarkenG* 21 straipsnio 1 ir 2 dalis bei Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį ieškovės pareikšti reikalavimai dėl teisių į jai priklausančių Europos Sąjungos prekių ženklą pažeidimo (Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies antro sakinio b punktas, siejamas su *MarkenG* 125b straipsnio 2 punktu, 18, 19 straipsniais), kuriuos prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas laiko pagrįstais, buvo apriboti. Šiame kontekste kyla klausimų dėl Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalių bei Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 111 straipsnio 2 dalies išaiškinimo.
- 10 Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, kuris, žinodamas apie tokį naudojimą, penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimo Sąjungoje, 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 įregistruoti vėlesnį Europos Sąjungos prekių ženklą buvo pateikta nesąžiningai.
- 11 Be to, vėlesnio žymens naudojimas, kaip tai suprantama pagal *MarkenG* 21 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį, reiškia naudojimą jo apsaugos srityje, nes pagal šias nuostatas apribojimas gali būti taikomas tik vėlesnio žymens apsaugos srityje, o ne veiksmams, nepatenkantiems į jo apsaugos sritį. Taigi tokia forma, kokia jis buvo įregistruotas, prekių ženklas turi būti naudojamas prekėms ir paslaugoms, kurioms taikoma jo apsauga, ženklinti.
- 12 Bet kuriuo atveju, remiantis apeliacinio teismo išvadomis, pirmoji atsakovė nuo 2009 m. gegužės 6 d. naudojo savo prekių ženklus tiek, kiek jiems taikoma apsauga, ir tokiu būdu, kuris atitinka pateiktas paraiškas.

- 13 Ieškovė taip pat turėjo žinių, būtinų apribojimui taikyti, apie tai, kad pirmoji atsakovė naudojo žymenį. O būtent, ieškovė sužinojo apie tai iš 2009 m. gegužės 6 d. pirmosios atsakovės laiško. Pirmosios atsakovės nesąžiningumas nebuvo įrodytas.
- 14 Dėl kiekvieno pateikto klausimo prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas nurodo:
- 15 1-asis klausimas. Dėl neprieštaravimo, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95/EB 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį, kyla klausimas, ar šiose nuostatose numatytas neprieštaravimas gali būti paneigiamas ne tik pradėdant administracinę procedūrą ar teisminį procesą, bet ir veiksmais, atliekamais nesikreipiant į instituciją ar teismą?
- 16 Pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją, susijusią su Direktyva 89/104, kodifikuotoje Sąjungos teisėje neapibrėžta neprieštaravimo sąvoka, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalį, yra autonomiška, vienodai aiškintina Sąjungos teisės sąvoka. Teisingumo Teismas toliau nurodė, kad veiksmazodis „leisti“ turi kelias įprastas reikšmes bendrinėje kalboje, viena iš jų – „leisti tęstis“ arba „netrukdyti“, ir tuo skiriasi nuo „sutikimo“, nurodyto Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalyje, kuris turi būti išreikštas taip, kad vienareikšmiškai parodytų ketinimą atsisakyti teisės. Neprieštaraujančiam asmeniui būdingas tam tikras pasyvumas ir jis atsisako imtis savo turimų priemonių padėčiai, apie kurią žino ir kuri nebūtinai yra pageidaujama, ištaisyti. Neprieštaravimo sąvoka reiškia, kad neprieštaraujantis asmuo nieko nedaro susiklosčius padėčiai, kuriai esant jis galėtų prieštarauti. Taigi sąvoką „neprieštaravimas“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalį, reikia aiškinti taip, jog negalima manyti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas leido trečiajam asmeniui ilgai ir sąžiningai naudoti savininko prekių ženklui tapatų vėlesnį prekių ženklą, kai savininkas seniai žinojo apie tokį naudojimą ir neturėjo jokios galimybės jo užprotestuoti. (žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, 37 ir 42–49 punktus).
- 17 Tokiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas nurodo galimą šio sprendimo vokiečių kalbos versijos netikslumą (49 punktas). O būtent, joje nurodyta, kad ankstesnio prekių ženklo savininkui pradėjus kokią nors neteisminę procedūrą ar teisminį procesą (*jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf*) per Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje numatytą laikotarpį, nutrūksta apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpio eiga. Remiantis vokiečių kalbos supratimu, neteisminės procedūros (*außergerichtliche Rechtsbehelfe*) taip pat apima veiksmus, kurių imamasi nesikreipiant į valstybės instituciją ar teismą. Tačiau proceso kalbos (anglų) versijos formuluotė yra tokia:

„the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.“

- 18 Taigi kyla klausimas, ar prie priemonių, paneigiančių neprieštaravimą, galima priskirti ne tik kokią nors administracinę procedūrą ar teisminį procesą („administrative action or court action“), bet ir veiksmus, kurių imamasi nesikreipiant į valstybės instituciją ar teismą.
- 19 2-asis klausimas. Jeigu į 1 klausimą būtų atsakyta teigiamai, reikia nustatyti, ar įspėjimas, kuriuo ankstesnio žymens savininkas prieš pradėdamas teisminį procesą iš vėlesnio žymens savininko reikalauja nutraukti žymens naudojimą ir įsipareigoti sumokėti netesybas pažeidimo atveju ir grasina kreiptis į teismą tuo atveju, jei susitarimas nebus sudarytas, yra veiksmas, kuriuo paneigiamas neprieštaravimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalis bei Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 111 straipsnio 2 dalį.
- 20 3-asis klausimas. Reikia nustatyti, ar skaičiuojant penkerių metų neprieštaravimo laikotarpį, numatytą Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje, teismo proceso atveju svarbus ieškinio pateikimas teismui ar atsakovo galimybė su ieškiniu susipažinti ir ar tokiomis aplinkybėmis tampa svarbu, kad atsakovas dėl ankstesnio prekių ženklo savininko kaltės galimybę susipažinti su ieškiniu įgyja pasibaigus penkerių metų laikotarpiui?
- 21 Teisingumo Teismas nusprendė, kad ankstesnio prekių ženklo savininkui pradėjus kokią nors administracinę procedūrą ar teisminį procesą per Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje numatytą laikotarpį, nutrūksta apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpio eiga. (2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, 49 punktą). Taigi kyla klausimas, ar teismo proceso pradėjimu laikomas ieškinio gavimas teisme ar atsakovo galimybė su juo susipažinti ir ar tokiomis aplinkybėmis tampa svarbu, kad dėl ankstesnio prekių ženklo savininko kaltės sukkelto vėlavimo atsakovas gali susipažinti su ieškiniu tik pasibaigus penkerių metų terminui.
- 22 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas mano, kad po nesėkmingo įspėjimo teisės turėtojas neprieštaravimą paneigia tik tuo atveju, kai iš tikrųjų pareiškia ieškinį teisme, o atmetus ieškinį, siekdamas išvengti neprieštaravimo konstatavimo, taip pat pateikia apeliacinį skundą. Jei būtų kitaip, teisės turėtojas galėtų išvengti savo teisių apribojimo, kas penkerius metus pakartotinai pateikdamas įspėjimus. Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju po įspėjimo atsakovei adresuoti ieškovės pranešimai, kad ji imsis tolesnių teisinių priemonių ir pareiškė ieškinį, negali paneigti neprieštaravimo.
- 23 Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančio teismo teigimu, nagrinėjamu atveju, kai teisės turėtojas per penkerius metus nuo įspėjimo buvo pareiškęs ieškinį teisme, tačiau dėl teisės turėtojo kaltės šis įteikiamas pavėluotai tik pasibaigus penkerių metų terminui, darytina išvada, kad tai yra neprieštaravimas Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalių ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 111 straipsnio 2 dalies prasme.

- 24 4-asis klausimas. Reikia nustatyti, kurias teisės turėtojo teises apima apribojimas, numatytas Direktyvos 2008/95/EB 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje.
- 25 Pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalies ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalių formuluotę teisių apribojimo atveju ankstesnio žymens savininkas negali nei prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia, nei „prieštarauti jo naudojimui“. Taigi pirmiausia kalbama apie reikalavimus nutraukti veiksmus. Tačiau, remiantis vieninga nuomone Vokietijos doktrinoje, apribojimas taikomas taip pat išvestiniams prekių ženklų teise pagrįstiems reikalavimams, kaip antai dėl žalos atlyginimo, informacijos suteikimo ir [prekių] sunaikinimo. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas mano, kad į šį klausimą reikia atsakyti teigiamai.

DARBINIS VERTINIMAS