

Anonimizuota versija

Vertimas

C-76/24-1

Byla C-76/24

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą

Gavimo data:

2024 m. vasario 1 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Bundesgerichtshof (Vokietija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2024 m. sausio 23 d.

Atsakovė ir kasatorė:

Tradeinn Retail Services S.L.

Ieškovas ir kita kasacinio proceso šalis:

PH

Patvirtinta kopija

BUNDESGERICHTSHOF (Aukščiausiasis Federalinis Teismas)

NUTARTIS

<...>

Paskelbta
2024 m. sausio 23 d.
<...>

byloje

Tradeinn Retail Services S.L., <...> Celra (Cherona), Ispanija,

atsakovė ir kasatorė,

LT

<...>

prieš

PH, <...> Šyrlingas,

ieškovą ir kitą kasacinio proceso šalį,

<...>

Bundesgerichtshof I civilinių bylų kolegija 2023 m. rugpjūčio 31 d. teismo posėdyje <...>

nutarė:

- I. Sustabdyti bylos nagrinėjimą.
- II. Pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus dėl 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015 12 23, p. 1) 10 straipsnio 3 dalies b punkto išaiškinimo:
 1. Ar nacionalinio prekių ženklo savininkas pagal Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punktą gali reikalauti, kad asmeniui būtų uždrausta užsienyje turėti teises į prekių ženklą pažeidžiančias prekes siekiant tikslo jas siūlyti arba išleisti į rinką apsaugos šalyje?
 2. Ar apibrėžiant sąvoką „turėjimas“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punktą¹, svarbi faktinės prieigos prie teises į prekių ženklą pažeidžiančių prekių galimybė, ar pakanka galimybės daryti poveikį asmeniui, kuris faktiškai turi prieigą prie tų prekių?

Motyvai

- 1 A. Ieškovui priklauso toliau pateikti žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai, įregistruoti *Deutsches Patent- und Markenamt* (Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba), be kita ko, prekių kategorijoje „nardymo aparatai, nardymo kostiumai, nardymo pirštinės, nardymo kaukės ir nardymo kvėpavimo aparatai“:

Nr. 30426551

¹ Vertėjo pastaba: nurodytos direktyvos nuostatos versijoje lietuvių kalba vartojama sąvoka „sandėliuoti“. Vis dėlto, verčiant šį prašymą priimti prejudicinį sprendimą, dėl aiškumo tikslinga rinktis versijoje vokiečių kalba, taip pat cituojamoje Vokietijos teisėje ir jurisprudencijoje vartojamą sąvoką „turėti“ (vok. *besitzen*). Papildomai žr. 39 punktą.



ir Nr. 30426550



- 2 Ispanijoje įsisteigusi atsakovė savo administruojamoje interneto svetainėje www.scubastore.com ir prekybos platformoje www.amazon.de reklamavo ir siūlė pirkti nardymo įrangą su ieškovo prekių ženklais. Tam ji iš dalies naudojo prekių nuotraukas, kuriose buvo atvaizduotos prekės su ieškovo prekių ženklais.
- 3 Be kitų prekių, atsakovė, naudodama ieškovo prekių ženklus, prekybos platformoje www.amazon.de reklamavo nardymo svarmenų maišelį, jį ieškovas nusipirko 2019 m. birželio 8 d. atlikdamas bandomąjį pirkimą. Nei ant pakuotės, nei ant pristatyto nardymo svarmenų maišelio nebuvo atspausti ieškovo prekių ženklai.
- 4 Ieškovas 2020 m. rugsėjo 15 d. pareiškė įspėjimą, atsakovė į jį nereagavo; tuomet ieškovas pateikė teismui prašymą nurodant, kad kitaip bus imtasi išsamiau apibūdintų procesinių prievartos priemonių, įpareigoti atsakovę nutraukti šiuos veiksmus:

be prekių ženklų savininko sutikimo naudoti nagrinėjamus žymenis (Vokietijoje įregistruoti ieškovo žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai Nr. 30426551 ir (arba) Nr. 30426550) nardymo įrangai ženklinti vykdant komercinę veiklą Vokietijos Federacinėje Respublikoje, visų pirma žymėti jais nardymo įrangą, jos apipavidalinimo priemones arba pakuotę, siūlyti, gaminti, platinti arba kitaip išleisti į rinką šiais žymenimis pažymėtą nardymo įrangą, reklamuoti arba turėti ją nurodytais tikslais.
- 5 Ieškovas taip pat prašė teismo konstatuoti atsakovės pareigą atlyginti žalą ir įpareigoti ją pateikti informaciją ir kompensuoti įspėjimo išlaidas su palūkanomis.
- 6 Atsakovė pripažino ieškinio reikalavimą tiek, kiek ieškovas prašė teismo įpareigoti ją nustoti siūlyti arba reklamuoti nardymo įrangą naudojant jo prekių ženklus, taip pat tiek, kiek ieškovas prašė teismo – kiek tai susiję su šiais veiksmais – įpareigoti ją pateikti informaciją ir konstatuoti jos pareigą atlyginti žalą.
- 7 *Landgericht* (apygardos teismas) galutiniu sprendimu dėl dalinio pripažinimo nustatė atsakovei įpareigojimus tiek, kiek ji buvo pripažinusi savo veiksmus, ir

priteisė ieškovui 1 398,25 EUR dydžio įspėjimo išlaidas su palūkanomis. Kitų ieškinio reikalavimų teismas netenkino.

- 8 Dėl šio sprendimo ieškovas padavė apeliacinį skundą; apeliacinis teismas įpareigojimą atsakovei nutraukti veiksmus papildė žodžiais „ir platinti arba pirmiau nurodytais tikslais turėti“, pripažino, kad su tuo susiję paskesni prašymai taikytini ir šiems veiksams, ir įpareigojo atsakovę atlyginti 1 822,96 EUR dydžio įspėjimo išlaidas su palūkanomis. Kitus ieškovo apeliacinio skundo reikalavimus teismas atmetė (*OLG Nürnberg* (Niurnbergo aukštesnysis apygardos teismas), GRUR, 2023, p. 260).
- 9 Kasaciniu skundu, kurį paduoti leido apeliacinis teismas, atsakovė prašo patvirtinti *Landgericht* sprendimą; ieškovas prašo atmesti kasacinį skundą.
- 10 B. Ar kasacinis skundas bus tenkinamas, priklauso nuo Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punkto išaiškinimo. Taigi prieš priimant sprendimą dėl kasacinio skundo reikia sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pagal SESV 267 straipsnio pirmos pastraipos b punktą ir trečią pastraipą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.
- 11 I. Apeliacinis teismas pripažino ieškovo apeliacinį skundą priimtinu ir iš dalies pagrįstu. Siekdamas tai motyvuoti, jis pateikė – kiek reikšminga kasacinei instancijai – toliau išdėstytus argumentus.
- 12 Vokietijos teismai tarptautinę jurisdikciją turi pagal Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – reglamentas „Briuselis Ia“) 7 straipsnio 2 punktą ir 26 straipsnio 1 dalį.
- 13 Teisė reikalauti nutraukti pažeidimą viršija atsakovės pripažintus pažeidžiančius veiksmus „reklamuoti“ ir „siūlyti“ ir apima veiksmus „platinti“ ir „turėti“, kurių esmė tokia pati. Šiuo atžvilgiu reikia remtis principu, kad visų *Markengesetz* (Prekių ženklų įstatymas, toliau – *MarkenG*) 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų veikimo būdų esmė yra tokia pati ir, realizavusis bent vienam iš jų, pasikartojimo pavojaus prezumpcija taikytina ir kitiems. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, atrodo tikėtina, kad atsakovė ne tik reklamavo ir siūlė internete teises į prekių ženklą pažeidžiančias prekes, bet ir platino bei turėjo reklamuojamas ir siūlomas prekes. Papildomi reikalavimai dėl žalos atlyginimo ir informacijos pateikimo taikytini ir veiksams „platinti“ ir „turėti“.
- 14 Ieškovas, jei jo pareikštas įspėjimas yra visiškai pagrįstas, turi teisę reikalauti atlyginti 1 822,96 EUR dydžio išlaidas su palūkanomis. Priešingai, nei nurodė *Landgericht*, sumažinti šios teisės preziumuojant, kad įspėjimas pagrįstas tik iš dalies, nėra pagrindo.
- 15 II. Ieškinys yra priimtinas (žr. B dalies II skirsnio 1 punktą). Ar atsakovės kasacinis skundas bus tenkinamas, priklauso nuo Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punkto išaiškinimo (žr. B dalies II skirsnio 2 punktą).

- 16 1. Ieškinyš yra priimtinas. Vokietijos teismų tarptautinė jurisdikcija <...> Ispanijoje įsisteigusiai atsakovei bet kuriuo atveju kyla iš aplinkybės, kad ji atvyko į teismą, kaip nustatyta reglamento „Briuselis Ia“ 26 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje. <...>.
- 17 2. Ar kasacinis skundas bus tenkinamas tiek, kiek juo skundžiamas apeliacinio teismo vertinimas, kad atsakovė turi būti pripažinta turėjusi ieškovo teises į prekių ženklus pažeidžiančią nardymo įrangą, priklauso nuo Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punkto aiškinimo klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Nuo jų taip pat priklauso tai, ar pagrįstai šiuo atžvilgiu atsakovė buvo įpareigota pateikti informaciją ir ar pagrįstai buvo konstatuota jos pareiga atlyginti žalą.
- 18 a) Ieškovo pareikšti reikalavimai turi būti vertinami pagal Vokietijos teisę. Pagal Reglamento (EB) Nr. 864/2007 (reglamentas „Roma II“) 8 straipsnio 1 dalį nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms dėl intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo, taikoma šalies, kurioje reikalaujama apsaugos, teisė. Ja remiantis pirmiausia turi būti atsakoma į šiuos klausimus: ar yra atitinkama teisė, ar nukentėjusysis ją turi, kokie yra apsaugos turinys ir mastas, taip pat teisės pažeidimo požymiai ir teisinės pasekmės (suformuota jurisprudencija; žr. BGH (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) sprendimą *Google-Drittauskunft* ir jame nurodytą jurisprudenciją, GRUR, 2022, p. 1675 (*juris*, 31 punktas)). Ieškinio dalykas yra reikalavimo teisės, kylančios iš Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų pažeidimo, todėl byloje taikytina Vokietijos prekių ženklų srities teisė.
- 19 b) Ieškovo skundžiamas žymenų naudojimas turi reikiamą ekonomiškai reikšmingą sąsają su nacionaline teritorija.
- 20 aa) Dėl teritoriškumo principo, kuris turi lemiamą reikšmę intelektinės nuosavybės teisių srityje, nacionalinio prekių ženklo apsaugos sritis apribojama Vokietijos Federacinės Respublikos teritorija. Taigi tam, kad atsirastų teisės reikalauti nutraukti veiksmus pagal *MarkenG* 14 straipsnio 2 ir 5 dalis ir teisės reikalauti atlyginti žalą ir pateikti informaciją pagal *MarkenG* 14 straipsnio 6 dalį ir 19 straipsnio 1 dalį, teisės į prekių ženklą pažeidžiantis naudojimo veiksmas turi būti atliktas nacionalinėje teritorijoje (žr. 2004 m. spalio 13 d. BGH sprendimą *HOTEL MARITIME*, bylos Nr. I ZR 163/02, GRUR, 2005, p. 431 (*juris*, 21 punktas) – WRP, 2005, p. 493; 2019 m. lapkričio 7 d. Sprendimą *Club Hotel Robinson*, bylos Nr. I ZR 222/17, GRUR, 2020, p. 647 (*juris*, 25 punktas) – WRP, 2020, p. 730). Paprastai taip yra tuomet, kai nacionalinėje teritorijoje naudojant tą prekių ženklą siūlomos prekės arba paslaugos (BGH sprendimas *HOTEL MARITIME*, GRUR, 2005, p. 431 (*juris*, 21 punktas); 2012 m. kovo 8 d. Sprendimas *OSCAR*, bylos Nr. I ZR 75/10, GRUR, 2012, p. 621 (*juris*, 34 punktas) – WRP, 2012, p. 716; 2017 m. lapkričio 9 d. Sprendimas *Resistograph*, bylos Nr. I ZR 134/16, GRUR, 2018, p. 417 (*juris*, 37 punktas) – WRP, 2018, p. 466). Vis dėlto ne dėl kiekvieno internete teikiamo paslaugų arba prekių pasiūlymo iš užsienio, kuriuo galima pasinaudoti nacionalinėje teritorijoje, esant tapatumui arba pavojui supainioti su nacionaliniu prekių ženklu, kyla su tuo

prekių ženklu susijusios reikalavimo teisės. Tam reikia, kad pasiūlymas turėtų pakankamą ekonomiškai reikšmingą sąsają su nacionaline teritorija (*commercial effect*). Ši sąlyga tenkinama, kai skundžiamų veiksmų centras yra nacionalinėje teritorijoje, o ne užsienyje. Jei skundžiamų veikimų centras yra užsienyje, reikia, bendrai įvertinus aplinkybes, nustatyti, ar yra pakankama ekonomiškai reikšminga sąsaja su nacionaline teritorija (žr. BGH sprendimą *Resistograph* ir jame nurodytą jurisprudenciją, GRUR, 2018, p. 417 (*juris*, 37 punktą), ir Sprendimą *Club Hotel Robinson*, GRUR, 2020, p. 647 (*juris*, 28 punktą)).

- 21 bb) Ginčijamų atsakovės veiksmų centras yra ne užsienyje, o nacionalinėje teritorijoje. Apeliacinis teismas konstatavo, kad atsakovė interneto svetainėse, kurios prieinamos Vokietijoje ir pagal paskirtį orientuotos į nacionalinę rinką, reklamavo ir siūlė prekes pažeisdama teises į prekių ženklus. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovė prekes, kurias siūlė ir reklamavo naudodama ieškinyje nagrinėjamus prekių ženklus, tiekė į Vokietiją ir ten išleido į rinką. Šie pažeidimai pagrindžia reikiamą sąsają su nacionaline teritorija, net jei atsakovė įsisteigusi Ispanijoje, valdo internetinį pardavimo tinklą Europoje, prekes tiekia ne tik į Vokietiją ir savo platinamas prekes turi Ispanijoje. Kadangi ginčijamų atsakovės veiksmų centras yra nacionalinėje teritorijoje, o ne užsienyje, nereikia atskirai, bendrai įvertinus atitinkamus interesus ir aplinkybes, nustatinėti, ar skundžiami veiksmai turi pakankamą ekonomiškai reikšmingą sąsają su nacionaline teritorija.
- 22 c) Tam, kas be prekių ženklo savininko sutikimo, vykdydamas komercinę veiklą, naudoja žymenį prekėms arba paslaugoms žymėti, kai tas žymuo yra tapatus prekių ženklui ir juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms taikoma apsauga, prekių ženklo savininkas pagal *MarkenG* 14 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio 1 punktą ir 5 dalies pirmą sakinį, esant pasikartojimo pavojui, gali pareikšti reikalavimą nutraukti veiksmus. Tokia teisė pagal *MarkenG* 14 straipsnio 5 dalies antrą sakinį yra ir tuomet, kai kyla pavojus, kad pažeidimas bus padarytas pirmą kartą. Jei *MarkenG* 14 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos tenkinamos, visų pirma draudžiama siūlyti žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tais tikslais turėti (*MarkenG* 14 straipsnio 3 dalies 2 punktą), taip pat naudoti žymenį komerciniuose dokumentuose arba reklamoje (*MarkenG* 14 straipsnio 3 dalies 6 punktą). Šiomis teisės normomis, įtvirtintomis *MarkenG* 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse, į nacionalinę teisę perkelti Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 2 dalies a punktas ir 3 dalies b ir e punktai, todėl jos turi būti aiškinamos pagal direktyvą (žr. 2018 m. birželio 28 d. BGH sprendimą *keine-vorwerkvertretung*, bylos Nr. I ZR 236/16, GRUR, 2019, p. 165 (*juris*, 15 punktą) – WRP, 2019, p. 200; 2023 m. sausio 12 d. Sprendimą *DACHSER*, bylos Nr. I ZR 86/22, GRUR, 2023, p. 808 (*juris*, 14 punktą) – WRP, 2023, p. 715).
- 23 d) Apeliacinis teismas savo vertinimą grindė prezumpcija, kad atsakovė pažeidė teises į prekių ženklą pagal *MarkenG* 14 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio 1 punktą, nes, vykdydama komercinę veiklą, be ieškovo sutikimo naudojo ieškinyje nagrinėjamiems prekių ženklams tapačius žymenis tapačioms prekėms. Nesiginčijama dėl to, kad atsakovė savo administruojamoje interneto svetainėje ir

prekybos platformoje www.amazon.de siūlė ir reklamavo teises į prekių ženklus pažeidžiančias prekes. Apeliacinis teismas šiuo požiūriu taip pat preziumavo, kad yra pasikartojimo pavojus. Bylos šalys nesiginčija dėl šio vertinimo. Atsakovė jau pirmojoje instancijoje pripažino ieškinio reikalavimus, susijusius su naudojimo veiksmais – nardymo įrangos „reklamavimas“ ir „siūlymas“.

- 24 e) Teismo kolegijos nuomone, kasaciniame skunde reiškiami prieštaravimai dėl apeliacinio teismo vertinimo, kad, be atsakovės pripažintų reikalavimų, susijusių su pažeidimo veiksmais „siūlyti“ ir „reklamuoti“, ieškovas turi ir reikalavimo teisę, susijusią su veiksmu „platinimas“, kurią jis pareiškė ieškinyje (*MarkenG* 14 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio 1 punktą, 3 dalies 2 ir 6 punktai, 5 dalies pirmas sakinytis ir 6 dalis ir 19 straipsnio 1 dalis), nėra pagrįsti.
- 25 f) Tiek, kiek ieškovas siekia, kad atsakovė būtų įpareigota nutraukti nardymo įrangos turėjimo veiksmą, kyla Sąjungos teisės aiškinimo klausimų, į kuriuos reikia atsakyti.
- 26 aa) Apeliacinis teismas preziumavo, jog pripažinti, kad atsakovė be leidimo turėjo ieškinyje nagrinėjama prekių ženklais pažymėtas prekes siekdama jas siūlyti arba išleisti į rinką Vokietijos Federacinėje Respublikoje, nekliudo aplinkybė, kad atsakovės registruotoji buveinė yra Ispanijoje ir ten ji turėjo tas prekes. Prekių turėjimas jų siūlymo arba išleidimo į rinką tikslu yra tipiškas išankstinis veiksmas ir nėra svarbu, ar šis iš esmės įmonės vidaus veiksmas atliktas nacionalinėje teritorijoje, ar užsienyje (kitoje Sąjungos valstybėje narėje). Lemiamą reikšmę turi tik tai, kad su turėjimu susijęs siūlymo arba išleidimo į rinką tikslas nacionalinėje teritorijoje jau buvo arba tuoj pat gali būti realizuotas. Atsakovės prekių pasiūla internete pagal paskirtį orientuota į Vokietijos vartotojus, todėl tiesioginis prekių turėjimo tikslas yra jų siūlymas nacionalinėje teritorijoje. Prekių turėjimo tikslas yra ir jų išleidimas į rinką Vokietijoje. Atsakovė įsisteigusi kitoje Sąjungos valstybėje Šengeno erdvėje, valdo internetinį pardavimo tinklą su 17 atskirų parduotuvių Europoje ir gali gaunamus užsakymus tvarkyti tiesiogiai ir – vertinant pagal sąnaudas – panašiai kaip Vokietijos prekybininkas.
- 27 bb) Teismo kolegija sprendimo apeliacinėje instancijoje rezoliucinę dalį ir motyvus aiškina taip, kad apeliacinis teismas uždraudė atsakovei turėti teises į prekių ženklus pažeidžiančią nardymo įrangą siūlymo ir platinimo tikslais. Sprendimo rezoliucinėje dalyje, sprendžiant iš sintaksės ir formuluotės, draudimas turėti teises į prekių ženklus pažeidžiančias prekes susijęs tik su „pirmiau minėtu [platinimo] tikslu“. Vis dėlto iš sprendimo motyvų neabejotinai matyti, kad siekiama uždrausti teises į prekių ženklus pažeidžiančių prekių turėjimą ir siūlymo tikslu. Prireikus teismo kolegija savo sprendime kasaciniame instancijoje paaškins sprendimo apeliacinėje instancijoje rezoliucinę dalį.
- 28 Be to, sprendimo apeliacinėje instancijoje rezoliucinė dalis turi būti aiškinama taip, kad apeliacinis teismas uždraudė atsakovei tas prekes pirmiau minėtais tikslais turėti Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir Ispanijos Karalystėje.

Apeliacinis teismas šiuo požiūriu ieškinio reikalavimą aiškino pagrįstai remdamasis ieškinio motyvais.

- 29 cc) Tam, kad būtų realizuotas veikimo būdas – neteisėtas prekių turėjimas pagal *MarkenG* 14 straipsnio 3 dalies 2 punktą, turi būti objektyvusis elementas, t. y. teisės į prekių ženklą pažeidžiančios prekės turėjimas, ir subjektyvusis elementas, t. y. prekės turėjimas tyčia, siekiant ją išleisti į rinką vykdant bet kokį teisinį sandorį, įskaitant prekės siūlymą (žr. 2019 m. lapkričio 28 d. generalinio advokato išvados byloje C-567/18 48 punktą). Nacionalinio prekių ženklo apsaugos sritis apribota Vokietijos Federacinės Respublikos teritorija, todėl tikslas turi būti teisės į prekių ženklą pažeidžiančią prekę siūlyti arba išleisti į rinką nacionalinėje teritorijoje.
- 30 dd) Remiantis apeliacinio teismo padarytomis išvadomis, atsakovė subjektyvųjį elementą tenkina. Ji turi nardymo įrangą, pažeidžiančią teises į ieškinyje nagrinėjamus prekių ženklus, siekdama tikslo ją išleisti į rinką vykdant bet kokį teisinį sandorį, įskaitant siūlymą, Vokietijos Federacinėje Respublikoje.
- 31 ee) Vis dėlto neaišku, ar nacionalinio prekių ženklo savininkas pagal Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punktą gali reikalauti, kad asmeniui būtų uždrausta užsienyje turėti teises į prekių ženklą pažeidžiančias prekes siekiant tikslo juos siūlyti arba išleisti į rinką apsaugos šalyje (pirmasis prejudicinis klausimas).
- 32 1. Tai galėtų prieštarauti teritoriškumo principui. Remiantis šiuo klausimu vienoda Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir *Bundesgerichtshof* jurisprudencija, pagal teritoriškumo principą, kuris turi lemiamą reikšmę intelektinės nuosavybės srityje, pirma, nacionalinėje teisėje suteikiamos apsaugos sąlygos reglamentuojamos pagal valstybės, kurioje prašoma šios apsaugos, teisę, ir, antra, nacionalinėms intelektinės nuosavybės teisėms taikoma tik valstybės teritorija apribota apsauga ir gali būti baudžiama tik už nacionalinėje teritorijoje atliktus veiksmus (dėl prekių ženklų ir su jais susijusių teisių žr. 1994 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *IHT Internationale Heiztechnik ir Danzinger (Ideal Standard)*, C-9/93, EU:C:1994:261, 22 punktą; 2012 m. balandžio 19 d. Sprendimo *Wintersteiger*, C-523/10, EU:C:2012:220, 25 punktą; 2012 m. balandžio 25 d. BGH sprendimą *Clinique happy*, bylos Nr. I ZR 235/10, GRUR, 2012, p. 1263 (*juris*, 17, 23 ir 24 punktai) – WRP, 2012, p. 1530; BGH sprendimą *Club Hotel Robinson* ir jame nurodytą jurisprudenciją, GRUR, 2020, p. 647 (*juris*, 25 punktas); dėl autorių teisių žr. 2005 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lagardère Active Broadcast*, C-192/04, EU:C:2005:475, 46 punktą). Tai rodytų, kad asmuo, kuris užsienyje turi prekių, net jei jis siekia tikslo šias prekes, naudodamas žymenį, siūlyti arba išleisti į rinką nacionalinėje teritorijoje, nepažeidžia nacionalinio prekių ženklo.
- 33 2. Vis dėlto įmanoma, kad – kaip preziumavo apeliacinis teismas – teisių į nacionalinį prekių ženklą pažeidimui preziumuoti pakanka aplinkybės, jog asmuo prekes užsienyje turi siekdamas tikslo jas, naudojant žymenį, siūlyti ir išleisti į

rinką apsaugos šalyje. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dėl autorių teisių jau yra nusprendęs, kad tik nacionalinėje teritorijoje saugoma teisė gali būti pažeidžiama ir veiksmais, atliekamais užsienyje. Pavyzdžiui, užsienyje įsisteigęs prekybininkas, kuris savo reklamą orientuoja į apsaugos šalį ir sukuria arba suteikia naudotis konkrečią tiekimo sistemą ir konkrečius mokėjimo būdus arba leidžia tai padaryti trečiajai šaliai, o dėl to suinteresuotieji asmenys apsaugos šalyje gali parsigabenti apsaugos teises pažeidžiančią prekę, apsaugos šalyje atlieka apsaugos teises pažeidžiantį veiksma (dėl autorių teisių žr. 2012 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Donner*, C-5/11, EU:C:2012:370, 30 punktą).

- 34 3. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija aiškiai atsakyti į pirmąjį prejudicinį klausimą negalima. Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad teismas, į kurį buvo kreiptasi šalyje, kurioje intelektinės nuosavybės teisėms taikoma apsauga, joms gali suteikti apsaugą ir tuomet, kai žala grindžiama užsienyje atliktais veiksmais, dėl kurių gali atsirasti žala nacionalinėje teritorijoje. Tokiu atveju teismo, į kurį buvo kreiptasi, jurisdikcijai priklauso nagrinėti tik žalą, padarytą valstybės narės, kurioje jis yra, teritorijoje (žr. 2013 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Pinckney/ KDG Mediatech*, C-170/12, EU:C:2013:635, 39 ir 47 punktus). Vis dėlto šis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas priimtas ne dėl klausimo, ar nagrinėjamos nacionalinės intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas buvo padarytas užsienyje atliktu, bet į nacionalinę teritoriją nukreiptu veiksmu, o dėl klausimo, kokia yra apsaugos šalies teismo, į kurį buvo kreiptasi, tarptautinės jurisdikcijos aprėptis. Į pirmąjį prejudicinį klausimą negalima atsakyti ir remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu *Donner* (C-5/11, EU:C:2012:370). Jis priimtas ne dėl teisių į prekių ženklą, o dėl autorių teisių. Jame nagrinėtas klausimas, ar tuo, kad iš užsienio platinamos kūrinių kopijos, pažeidžiama autoriaus platinimo teisė apsaugos šalyje. Pirmasis prejudicinis klausimas byloje susijęs ne su tuo, ar atsakovei turi būti uždrausta siūlyti arba platinti prekes iš užsienio nacionalinėje teritorijoje, o su tuo, ar – remiantis nacionalinių prekių ženklu – jai gali būti uždrausta net turėti teises į prekių ženklus pažeidžiančias prekes užsienyje siekiant tikslo jas siūlyti ir platinti. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime *Donner* šis klausimas nenagrinėtas.
- 35 ff) Byloje taip pat kyla klausimas, ar apibrėžiant sąvoką „turėjimas“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punktą, svarbi faktinės priegijos prie teisės į prekių ženklą pažeidžiančių prekių galimybė, ar pakanka galimybės daryti poveikį asmeniui, kuris faktiškai turi prieigą prie tos prekės (antrasis prejudicinis klausimas).
- 36 1. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija, Sąjungos teisės nuostatoje, kurioje aiškiai nenurodoma valstybių narių teisė tam, kad būtų nustatyta tokios nuostatos prasmė ir apimtis, įtvirtintos sąvokos visoje Europos Sąjungoje paprastai turi būti aiškinamos autonomiškai ir vienodai (2014 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Deckmyn ir Vrijheidsfonds*,

C-201/13, EU:C:2014:2132, 14 punktas); 2022 m. spalio 13 d. Sprendimas *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, C-256/21, EU:C:2022:786, 33 punktas). Direktyvoje (ES) 2015/2436 tiek, kiek tai susiję su sąvoka „turėjimas“, aiškiai nenurodoma valstybių narių teisė, todėl teismo kolegija preziumuoja, kad ši sąvoka turi būti aiškinama autonomiškai ir visoje Sąjungoje vienodai.

- 37 2. Pagal Vokietijos teisę sąvoka „turėjimas“ yra plati (žr. I. Götz: *BeckOGK*, BGB, 2023 m. spalio 1 d., 25–30 punktai dėl 854 straipsnio). Pagal *Bürgerliches Gesetzbuch* (Civilinis kodeksas, toliau – BGB) 854 straipsnio 1 dalį daikto turėjimo faktas atsiranda įgijus jo faktinę kontrolę; turėjimo faktas išnyksta turėtojiui atsisakius daikto faktinės kontrolės arba kitaip jos netekus (BGB 856 straipsnio 1 dalis). Pagal Vokietijos teisę bendra sąvoka „turėjimas“ apima ne tik pirmiau nurodytose nuostatose apibrėžtą tiesioginį turėjimą, kai daiktas fiziškai priklauso asmeniui, bet ir netiesioginį turėjimą. Jei asmuo turi daiktą dėl santykio, dėl kurio jis kito asmens atžvilgiu laikinai turi teisę ar pareigą turėti tą daiktą, pagal BGB 868 straipsnį ir tas kitas asmuo yra (netiesioginis) turėtojas. Nuotolinės – pavyzdžiui, kaip byloje, internetinės – prekybos atveju pagal Vokietijos teisę logistikos paslaugų teikėjas, kuris veža prekę iš pardavėjo pirkėjui, yra tiesioginis turėtojas. Siuntėjas, perdavęs prekę ekspeditoriui arba vežėjui, taip pat yra turėtojas, tik – netiesioginis (žr. 2001 m. birželio 28 d. BGH sprendimą byloje Nr. I ZR 13/99, *TranspR*, 2001, p. 471 (*juris*, 19 punktas); J. Fritzsche: *BeckOK*, BGB, 68-as leidimas [2023 m. rugpjūčio 1 d.], 7 punktas dėl 854 straipsnio; F. Schäfer: *MünchKomm*, BGB, 9-as leidimas, 1 punktas dėl 854 straipsnio). Taigi pagal Vokietijos teisę atsakovė, išsiuntusi teises į prekių ženklus pažeidžiančią prekę, tuo momentu, kai prekė patenka į Vokietiją, tampa (netiesiogine) jos turėtoja Vokietijoje. Atsakovei būtų galima uždrausti – kaip prašo ieškovas – turėti prekę tiek, kiek tai susiję su Vokietijos Federacinės Respublikos teritorija, jei netiesioginis turėjimas, kaip jis suprantamas pagal Vokietijos teisę, būtų laikytinas teises pažeidžiančiu turėjimu pagal *MarkenG* 14 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punktą.
- 38 3. Abejotina, ar pagal Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punktą sąvoka „turėjimas“ gali apimti atvejį, kai daiktą turi trečioji šalis.
- 39 Generalinis advokatas byloje *Coty* nurodė, kad sąvoka „turėjimas“ (vokiečių k. *Besitz*; minėtos teisės normos tekste lietuvių k. vartojama sąvoka „sandėliavimas“) vartojama ne visose Reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 3 dalies b punkto kalbinėse versijose. Tik prancūzų kalba („détenir“) ir vokiečių kalba („besitzen“) vartojami žodžiai, tiesiogiai susiję su teisiniu turėjimo institutu („possessio“). Kitose versijose, kaip antai ispanų, italų, portugalų, anglų ir švedų kalbomis („almacenarlos“, „stoccaggio“, „armazená-las“, „stocking“ ir „lagra“), pirmenybė teikiama veiksmažodžiams ar daiktavardžiams, reiškiantiems prekių sandėliavimo veiksmą. Generalinis advokatas toje byloje laikėsi nuomonės, kad visomis kalbomis išreiškiama mintis, susijusi su turėjimu siekiant komercinių tikslų, nes reikalaujama prekes sandėliuoti, arba turėti, „šiais tikslais“, t. y. siekiant jas siūlyti arba išleisti į rinką;

antrosios sakinio dalies kalbinių skirtumų nenustatyta (2019 m. lapkričio 28 d. generalinio advokato išvados byloje C-567/18 46 ir paskesni punktai).

- 40 Faktas, kad kitose Direktyvos (ES) 2015/2436 kalbinėse versijose dažnai vartojama ne sąvoka „turėjimas“, o sąvoka „sandėliavimas“, veikiau rodo, kad turėjimo faktui, kaip tai suprantama pagal Direktyvos (ES) 2015/2436 10 straipsnio 3 dalies b punktą, reikalinga tiesioginės prieigos prie prekės galimybė ir asmuo, perdavęs prekę ekspeditoriui arba vežėjui, nuo perdavimo momento prekės nebeturi, nes būtent tada baigiasi jos „sandėliavimas“.
- 41 Kita vertus, pagal Sąjungos teisę leidžiama prekybininkui priskirti jo pasamdyto logistikos paslaugų teikėjo arba vežėjo veiksmus, dėl kurių pažeidžiama nacionalinė apsaugos teisė. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nurodė, kad prekybininkas yra atsakingas ne tik už visas paties įvykdytas operacijas, bet ir jo vardu įvykdytas operacijas, jei jis turėjo tikslą apsaugos šalyje siūlyti ir platinti apsaugos teises pažeidžiančias prekes ir negalėjo nežinoti apie atitinkamos trečiosios šalies veiksmus (dėl autorių teisių žr. Teisingumo Teismo sprendimą *Donner*, C-5/11, EU:C:2012:370, 27 punktą).
- 42 4. Atsakymas į antrąjį prejudicinį klausimą iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos dėl prekių ženklų srities teisės nekyla. Sprendimas *Donner* priimtas dėl autorių teisių, turėjimo veiksmo priskyrimo klausimas jame nenagrinėtas. Nėra suformuota ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos klausimu, kaip apsaugos teises pažeidžiantis turėjimas aiškinamas pagal Sąjungos teisės normas dėl kitų pramoninės nuosavybės teisių, kuriose – panašiai kaip prekių ženklų srities teisėje – vartojama ši sąvoka (Direktyvos 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos 12 straipsnio 1 dalies antras sakinys ir Reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 19 straipsnio 1 dalies antras sakinys).

<...>

Žemesnės instancijos teismai:

2022 m. vasario 3 d. *LG Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) sprendimas <...>

2022 m. lapkričio 29 d. *OLG Nürnberg* (Niurnbergo aukštesnysis apygardos teismas) sprendimas <...> – Parengta:

Patvirtinta

<...>