

Byla C-175/21

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

Gavimo data:

2021 m. kovo 17 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkijos Respublika)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2021 m. vasario 3 d.

Ieškovė:

Harman International Industries, Inc.

Atsakovė:

AB SA

Pagrindinės bylos dalykas

Reikalavimai dėl Europos Sąjungos prekių ženklų suteikiamų išimtinių teisių pažeidimo

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas

Reglamento Nr. 2017/1001 15 straipsnio 1 dalies, siejamos su ES sutarties 19 straipsnio 1 dalies antruoju sakiniu ir SESV 36 straipsnio antruoju sakiniu, aiškinimas atsižvelgiant į nacionalinių teismų jurisprudencijos atitiktį šioms nuostatomis bylose, susijusiose su teisių į Europos Sąjungos prekių ženklus pažeidimu – SESV 267 straipsnis.

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 36 straipsnio antrasis sakiny, siejamas su 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalimi ir ES sutarties 19 straipsnio 1 dalies

antruoju sakiniu, turi būti suprantamas kaip draudžiantis valstybių narių nacionalinių teismų jurisprudenciją, pagal kurią teismai:

- tenkindami prekių ženklo savininko reikalavimus uždrausti įvežti, išleisti į rinką, siūlyti, importuoti, reklamuoti Europos Sąjungos prekių ženklu pažymėtas prekes ir nurodyti pašalinti šias prekes iš rinkos arba jas sunaikinti,
- priimdami sprendimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūroje dėl Europos Sąjungos prekių ženklu pažymėtų prekių sulaikymo,

sprendimų tekste nurodo „daiktus, kurie nebuvo išleisti į Europos ekonominės erdvės rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu“, ir dėl to nustatyti, su kuriais ES prekių ženklu pažymėtais daiktais yra susiję sprendimuose nustatyti nurodymai ir draudimai (t. y. nustatyti, kurie daiktai nebuvo išleisti į Europos ekonominės erdvės rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu), turi (remiantis bendrąja sprendimo formuluote) vykdymo institucija, kuri, tai nustatydamas, remiasi prekių ženklo savininko pareiškimais arba jo pateiktomis priemonėmis (be kita ko, informatikos priemonėmis ir duomenų bazėmis), o galimybė ginčyti šias vykdymo institucijos išvadas bylą iš esmės nagrinėjančiame teisme nesuteikiama arba ją riboja atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūroje ir priverstinio vykdymo procedūroje suteikiamų teisių gynimo priemonių pobūdis?

Sąjungos teisės nuostatos, kuriomis remiamasi

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) 15 straipsnio 1 dalis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 36 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties (ESS) 19 straipsnio 1 dalies antrasis sakinytis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnis (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32)

Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis remiamasi

1964 m. lapkričio 17 d. įstatymas – Civilinio proceso kodeksas (*Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego*) (konsoliduota versija: *Dz. U.*, 2019 m., 1640 pozicija su pakeitimais, toliau – Civilinio proceso kodeksas) – 325, 758 straipsniai, 759 straipsnio 1 dalis, 767 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalys, 777 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 803 straipsnis, 840 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 843 straipsnio 2 ir 3 dalys, 1050 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 1051 straipsnio 1 dalis

Trumpas faktinių aplinkybių ir proceso apibūdinimas

- 1 Stamforde (Jungtinės Amerikos Valstijos) įsteigta bendrovė *Harman International Industries, Inc.*, kuri yra ieškovė pagrindinėje byloje, yra Europos Sąjungos prekių ženklų, kurių registracijos numeriai 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 ir 009097494, suteikiamų išimtinių teisių turėtoja.
- 2 Ieškovės produktus (garso bei vaizdo aparatūrą, įskaitant garsiakalbius, ausines ir garso sistemas), pažymėtus minėtais prekių ženklais, Lenkijos teritorijoje platina vienas subjektas, su kuriuo ieškovė sudarė platinimo sutartį ir kuriam tarpininkaujant ieškovės produktai yra parduodami elektroninės įrangos parduotuvėse galutiniam klientui.
- 3 Ieškovė naudoja savo produktų žymenų sistemas. Pagal šiuos žymenis ne visada galima nustatyti, ar atitinkamas produktas buvo ieškovės skirtas Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkai, ar ne, nes dalies ieškovės prekių ženklais pažymėtų egzempliorių žymenis neturi teritoriją žyminčių trumpinių ir nenurodo vietos, kurioje prekės turėjo būti pirmą kartą išleistos į rinką ieškovės sutikimu. Taigi, kai kuriais pakuočių žymenimis yra žymimos tiek išleisti į EEE rinką skirtų produktų egzempliorių, tiek išleisti į rinką už EEE ribų skirtų produktų egzempliorių pakuotės. Šių egzempliorių atveju siekiant nustatyti rinką, kuriai jie skirti, būtina naudoti ieškovės turimą informatikos priemonę, kuri apima produktų duomenų bazes ir nurodo rinką, kuriai konkretus produkto egzempliorius buvo skirtas.
- 4 Bendrovė *AB SA* (Magnicai, Lenkija) yra atsakovė pagrindinėje byloje, vykdo elektroninės įrangos platinimo ekonominę veiklą. Atsakovė tiekė Lenkijos rinkai ieškovės pagamintas ir ieškovės jai priklausančiais Europos Sąjungos prekių ženklais pažymėtas prekes. Atsakovė pirkė nurodytas prekes iš kito pardavėjo nei produktų platintojas Lenkijos rinkoje, su kuriuo ieškovė sudarė sutartį. Atsakovei šis pardavėjas garantavo, kad nurodytų produktų tiekimas Lenkijos rinkai nepažeidžia ieškovės išimtinių teisių į Europos Sąjungos prekių ženklus, nes jos yra pasibaigusios atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos prekių ženklais pažymėtos prekės anksčiau buvo išleistos į EEE rinką pačios ieškovės ar jos sutikimu.
- 5 Ieškovė reikalauja, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas uždraustų atsakovei pažeisti Europos Sąjungos prekių ženklais ieškovei suteikiamas teises, konkrečiai, uždraustų importuoti, išleisti į rinką, siūlyti, reklamuoti ir sandėliuoti garsiakalbius ir ausines bei jų pakuotes, pažymėtas bent vienu ieškovei priklausančiu Europos Sąjungos prekių ženklu, t. y. prekes, kurios anksčiau nebuvo išleistos į EEE rinką pačios ieškovės ar jos sutikimu. Be to, ieškovė reikalauja, kad teismas nurodytų atsakovei pašalinti iš rinkos arba sunaikinti tokius garsiakalbius ir ausines bei jų pakuotes.

Trumpas prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagrindimas

- 6 Nagrinėjant ginčą teisme, atsakovei labai sudėtinga įrodyti, kad atitinkamas prekės egzempliorius buvo išleistas į EEE rinką pačios ieškovės ar jos sutikimu. Nors atsakovė gali kreiptis į savo pardavėją, informacijos, iš ko prekių egzemplioriai buvo įsigyti, ji negaus, nes tiekėjai nenori atskleisti savo tiekimo šaltinių, kad neprarastų pirkėjų.
- 7 Pagal Lenkijos teismų suformuotą jurisprudenciją sprendimų, kuriais tenkinamas ieškinys tokioje byloje kaip antai nagrinėjamoji prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančio teismo, rezoliucinėje dalyje vartojama „ieškovo prekių ženklais pažymėtų prekių, kurios nebuvo anksčiau išleistos į EEE rinką paties ieškovo (prekių ženklo savininko) ar jo sutikimu“ sąvoka. Panašiai formuluojami teismų sprendimai, kuriais pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyvos 2004/48 8 straipsnis, nurodoma atskleisti informaciją apie atitinkamų prekių kilmę ir platinimo kanalus, bei nutartys dėl laikinųjų priemonių, pvz., įpareigojančios sulaikyti šias prekes.
- 8 Visi šie sprendimai, kaip vykdomieji dokumentai, sudaro pagrindą atlikti priverstinio vykdymo veiksmus. Minėtoji sprendimų formuluotė praktikoje kelia rimtų abejonių vykdant tokį sprendimą. Pavyzdžiui, nutartis dėl apsaugos priemonių taikymo, priimta prieš iškeliant pagrindinę bylą prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančiame teisme, buvo įvykdyta taip, kad ieškovė sulaikė visas jai priklausančias prekių ženklais pažymėtas atsakovės turimas prekes. Galiausiai ieškovė nurodė vykdymo institucijai tuos prekių egzempliorius, kuriuos į EEE rinką išleido ieškovė, taigi, kurių atžvilgiu prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė pasibaigė. Todėl teismo sprendimo formuluotė priverstinio vykdymo etape buvo papildyta ieškovės pareiškimu. Taigi, teismo sprendimo formuluotė pati savaime neleido nustatyti prekių egzempliorių, kurie turėjo būti sulaikyti, o vykdymo institucija galiausiai rėmėsi kreditoriaus pareiškimu.
- 9 Kitoje prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančio teismo nagrinėtoje byloje buvo priimtas sprendimas, kuriuo šis teismas įpareigojo atsakovą suteikti informaciją apie atsakovo turimos ir ieškovui priklausančias Europos Sąjungos prekių ženklais pažymėtos įrangos, kuri į Europos ekonominės erdvės rinką nebuvo išleista paties ieškovo ar jo sutikimu, platinimo kanalus. Nutartimi dėl šio sprendimo aiškinimo šis teismas įpareigojo atsakovą pateikti teismo antstoliui visus nurodytos įrangos serijos numerius, o ieškovą įpareigojo suteikti teismo antstoliui teisę naudotis duomenų baze, kurią pasitelkęs teismo antstolis turėjo patikrinti, ar konkretus prekės egzempliorius į EEE rinką buvo išleistas paties ieškovo ar jo sutikimu. Šis sprendimas buvo pakeistas Varšuvos apeliacinio teismo nutartimi, kuria teismas nusprendė, kad sprendime įrašius formuluotę „prekės, kurios į [EEE] rinką nebuvo išleistos paties ieškovo ar jo sutikimu“, įvertinti, kuri atsakovo turima įranga į EEE rinką buvo išleista paties ieškovo ar jo sutikimu, iš esmės paliekama atsakovui. Dėl šios priežasties atsakovas turėjo teisę atsakyti ieškovui, kad neturi jokių prekių, kurioms taikoma ši formuluotė.

- 10 Taigi, nurodytasis sprendimų formulavimo būdas lemia iš esmės skirtingą jų vykdymo praktiką – nuo priverstinio vykdymo veiksmų nukreipimo į visus atsakovo turimus ir ieškovui priklausančiais prekių ženklais pažymėtus daiktus (neatsižvelgus į tai, ar šių daiktų atžvilgiu ieškovo teisė į prekių ženklą pasibaigė) iki atsisakymo suteikti ieškovui teisinę apsaugą ir leidimo atsakovui įvertinti, kurie atsakovo turimi ieškovui priklausančiu prekių ženklu pažymėti egzemplioriai į EEE rinką buvo išleisti paties ieškovo ar jo sutikimu. Be to, aptariamasis sprendimų formulavimo būdas kelia abejonių nacionalinės teisės nuostatų požiūriu, nes teismo sprendimas dėl šalių reikalavimų turi būti suformuluotas taip, kad jį būtų galima vykdyti remiantis tik rezoliucine dalimi, be būtinybės remtis motyvais arba atlikti tolesnius veiksmus. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas mano, kad draudimų ir nurodymų, apimančių nurodytą formuluotę, apibrėžimas sprendimuose iš esmės reiškia, kad teismo sprendimas atkartoja nuostatas, kuriomis jis yra grindžiamas, tačiau nesukonkretina iš šių nuostatų kylančių bylos šalies pareigų.
- 11 Ieškovė tvirtina, kad nurodytas sprendimų formulavimo būdas yra pagrįstas, net jei laikinai lemia prekių sulaikymą, kurios neturi būti sulaikomos atsižvelgus į prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimą, nes atsakovė, pažeisdama ieškovės teises į prekių ženklą, turi tikėtis tam tikrų su priverstinio vykdymo procedūra susijusių nepatogumų.
- 12 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančiam teismui kyla abejonių dėl nurodytų teiginių. Jiems pritarus būtų galimos situacijos, kai remiantis valstybės narės nacionalinio teismo sprendimu sulaikomos prekės, kurių laisvas judėjimas EEE yra teisėtas, negana to, neatsižvelgus į tai, kad prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė nepažeista. Todėl ieškovės pozicija iš esmės reiškia galimybę taikyti atsakovei sankcijas (sulaikant atsakovės turimas prekes) tik dėl to, kad atsakovė be ieškovės sutikimo prekiauja ieškovei priklausančiu prekių ženklu pažymėtomis prekėmis, net jei toks sutikimas nėra būtinas atsižvelgus į teisės pasibaigimą.
- 13 Pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antrąjį sakinį¹, valstybės narės numato teisių gynimo priemones, būtinas užtikrinant veiksmingą teisminę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse. Tokia sritis yra prekių judėjimo laisvė ir jai užtikrinti skirta Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimo taisyklė. Teisės pasibaigimas yra regioninio pobūdžio, o jo tikslas yra užtikrinti laisvą prekių ženklu pažymėtų prekių, kurios buvo išleistos į EEE rinką prekių ženklo savininko arba jo sutikimu, egzempliorių judėjimą nurodytoje erdvėje.
- 14 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas mano, kad abejonių kyla dėl to, ar, atsižvelgus į nurodytą teismo sprendimų bylose dėl Europos Sąjungos prekių ženklo apsaugos formuluotę, yra užtikrinta laisvo prekių judėjimo teisminė apsauga. Abejonės yra susijusios su nacionalinėje teisėje įtvirtinta skolininkui

¹ Vertėjo pastaba: šioje vietoje, kaip ir kituose šio prašymo priimti prejudicinį sprendimą punktuose bei prejudiciniame klausime greičiausiai turima omenyje ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.

priverstinio vykdymo procedūroje suteikiamų teisių gynimo priemonių, kurios gali būti įgyvendintos bylose dėl išimtinių teisių į Europos Sąjungos prekių ženklą pažeidimo priimamų vykdymo dokumentų (teismų sprendimų) atžvilgiu, sistema. Šios teisių gynimo priemonės, jų pagrindinės savybės ir jų taikymo praktika aprašytos toliau.

- 15 Laikinąjį sprendimą (suteikti apsaugą sulaikant prekių egzempliorius) turi vykdyti teismo antstolis. Jeigu antstolis sulaiko prekes, skolininkas (atsakovas) turi teisę apskųsti antstolio veiksmus apylinkės teismui (tokių skundų apygardų teismų intelektinės nuosavybės skyriai nenagrinėja). Skundas dėl antstolio veiksmų yra teisių gynimo priemonė, skirta pašalinti vykdant priverstinio vykdymo procedūrą antstolio padarytus civilinio proceso nuostatų pažeidimus. Taigi, ši priemonė nėra skirta kreditoriaus reikalavimo materialiniam pagrindui patikrinti. Todėl skundas dėl antstolio veiksmų nesuteikia galimybės nustatyti, ar pažymėtos prekės egzempliorius į EEE rinką buvo išleistas paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu.
- 16 Nurodytos priemonės neveiksmingumą, kai prekių ženklo savininkas sulaiko visus Europos Sąjungos prekių ženklų pažymėtus produktus (o ne tik tuos, kurie anksčiau nebuvo išleisti į EEE rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu), patvirtina taip pat praktinė patirtis. Pavyzdžiui, tokioje situacijoje išnagrinęjus atsakovo skundą dėl teismo antstolio veiksmų, vienas iš teismų pavedė antstoliui kreiptis į patentinį patikėtinį dėl išvados, kurioje patentinis patikėtinis nurodė, kad tik ieškovas (prekių ženklo savininkas) gali nurodyti, kurie egzemplioriai turi būti sulaikyti. Taigi, praktikoje būtent prekių ženklo savininkas (bendradarbiaudamas su teismo antstoliu) laisvai nurodo daiktus, kurie turi būti sulaikyti, o jo pareiškimui teismo patikra netaikoma, nes skundas dėl antstolio veiksmų neleidžia atlikti šios patikros.
- 17 Panašių abejonių kyla vykdant sprendimą, kuriuo atsakovui draudžiama, be kita ko, importuoti ir išleisti į rinką ieškovo prekių ženklų pažymėtas prekes, kurios anksčiau į EEE rinką nebuvo išleistos paties ieškovo ar jo sutikimu. Toks sprendimas turi būti priverstinai vykdomas teismo, kaip vykdymo institucijos, pagal Civilinio proceso kodekso 1051 straipsnį, kuriame nustatyta, kad teismas, kreditoriaus prašymu, išklauses šalis ir nustatęs, kad skolininkas veikė pažeisdamas savo pareigą, skiria jam baudą. Minėtoje nuostatoje *expressis verbis* numatytas tik šalių išklausymas, o ne teismo vykdomas įrodymų rinkimas, todėl priverstinio vykdymo procedūroje teismas, kaip vykdymo institucija, nustatys atitinkamo draudimo taikytinumą tam tikriems prekių egzemplioriams tik remdamasis išklausomų šalių pateiktais pareiškimais.
- 18 Net jei teismas, kaip vykdymo institucija, turėtų teisę rinkti įrodymus šioje srityje, jis turėtų remtis tik kreditoriaus pateiktais įrodymais (t. y. kreditoriaus naudojamomis informatikos priemonėmis) ir jais grindžiamais pareiškimais, nes dėl atsakovo nurodomų tolesnių prekės egzemplioriaus pardavėjų ir pirkėjų priverstinio vykdymo procedūroje kils tokių pat sunkumų kaip procese, kuriame byla nagrinėjama iš esmės (žr. pirmesnę 6 punktą).

- 19 Panaši situacija yra susijusi su sprendimo, kuriuo nurodoma pašalinti atitinkamus prekių egzempliorius iš rinkos arba juos sunaikinti, vykdymu. Šiuo atveju priverstinio vykdymo procedūrą teismas vykdo pagal Civilinio proceso kodekso 1050 straipsnį, pagal kurį, priešingai nei pagal Civilinio proceso kodekso 1051 straipsnį, už vykdymą atsakingas teismas neprivalo nustatyti, kad skolininkas neįvykdė teismo sprendimo. Todėl skolininko prieštaravimai dėl pareigos, kuriai taikomas vykdomasis dokumentas, įvykdymo nebus nagrinėjami, o tai reiškia, kad skolininkas negalės gintis prieštaravimu, esą pažymėtų prekių egzempliorių atžvilgiu Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė pasibaigė.
- 20 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas mano, kad šioje situacijoje skolininkas taip pat negali pareikšti prieštaravimo dėl vykdymo. Galimybę pasinaudoti šiuo prieštaravimu nusakančios sąlygos apima, be kita ko: įvykusį įvykį, dėl kurio sprendime nustatytas įsipareigojimas baigė galioti arba negali būti įgyvendinamas, tam tikrais atvejais – įsipareigojimo įvykdymą ir priešpriešinį reikalavimą. Vis dėlto prieštaravimas dėl vykdymo nėra skirtas sprendimo, kuris yra vykdomasis dokumentas, formuluotei patikslinti. Priešingu atveju prieštaravimo dėl vykdymo procedūros rezultatas būtų pakartotinis pradinis procesas.
- 21 Be to, svarbūs yra reikalavimai, keliami prieštaravimą dėl vykdymo teikiančiam skolininkui. Taigi, teikdamas prieštaravimą dėl vykdymo, skolininkas privalo nurodyti visus galimus pateikti prieštaravimus, priešingu atveju skolininkas netenka teisės jais remtis toliau vykstant procedūrai. Atsižvelgus į tai, kad visos su atitinkamomis prekėmis susijusios išvados gali būti daromos remiantis išimtinai savininko (kreditoriaus) dispozicijai priklausančiais įrodymais ir priemonėmis, nurodytas reikalavimas yra esminė kliūtis skolininkui, nes teikdamas prieštaravimą dėl vykdymo skolininkas negali nurodyti, su kuriais egzemplioriais yra susijęs prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimu grindžiamas prieštaravimas.
- 22 Todėl, atsižvelgus į teisinės gynybos priemonių teikiamas galimybes, priverstinio vykdymo procedūra arba apsaugos priemonių taikymo procedūra, susijusios su minėtais nurodymais arba draudimais, neužtikrina šių nurodymų ir draudimų taikymo prekių egzemplioriams, kurių atžvilgiu prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė pasibaigė, riziką šalinančių priemonių. Dėl šios priežasties laisvo prekių judėjimo teisminė apsauga gali būti ribojama aptariamose sprendimų formuluotėse.
- 23 Šią grėsmę galima būtų pašalinti, jei sprendimai būtų rengiami aiškiau, t. y. taip, kad vykdant priverstinio vykdymo procedūrą neberekėtų nustatyti, kurie iš skolininko turimų kreditoriui priklausančių prekių ženklų pažymėtų prekių egzempliorių nebuvo išleisti į EEE rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu. To galima būtų pasiekti sprendimo tekste aiškiai nurodžius, pavyzdžiui, prekių ženklais, su kuriais yra susiję nurodymai arba draudimai, pažymėtų produktų egzempliorių žymenis arba serijos numerius. Sprendimo priėmimo dieną atsakovo turimų prekių atveju tokia ieškinio reikalavimų (ir atitinkamai teismo

sprendimo) formuluotė neturėtų kelti sunkumų, o ieškovei priklausančiu prekių ženklu pažymėtų prekių, kurios priklausys atsakovei po sprendimo priėmimo dienos, atveju laisvo prekių judėjimo apsauga taip pat užtikrintų galimybę jas aiškiai nustatyti kaip į EEE rinką išleistas (neišleistas) paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu.

DARBINIS VERTINMAS