

Byla C-62/21

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

Gavimo data:

2021 m. vasario 2 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Bundesgerichtshof (Vokietija)

Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2020 m. lapkričio 19 d.

Ieškovė ir kasatorė:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Atsakovės ir kita kasacinio proceso šalis:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Pagrindinės bylos dalykas

Ieškinys dėl įpareigojimo ir pripažinimo; suinteresuotumas pareikšti ieškinį teisme; Sąjungos teisės aktai dėl prekių ženklų; prašymas panaikinti teises į Europos Sąjungos prekių ženklus; ženklo nenaudojimas; sutartinis susitarimas neteikti prašymo panaikinti teises (neginčijimo sąlyga)

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas

SESV 267 straipsnis; Sąjungos teisės aktų dėl prekių ženklų nuostatų aiškinimas; prašymas panaikinti teises; neginčijimo sąlygos galiojimas ir apimtis

Prejudiciniai klausimai

1. Ar Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punkte ir Reglamento 2017/1001 63 straipsnio 1 dalies a punkte reglamentuojama aplinkybė, kad prašymą panaikinti teises į Europos Sąjungos prekių ženklą dėl ženklo nenaudojimo gali paduoti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba kiekviena interesams atstovaujanti, ieškove ir atsakove teisme galinti būti grupė ar organizacija, reiškia, kad sutartinis susitarimas, kuriuo trečiasis asmuo išpareigoja Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui neteikti prašymo Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai panaikinti Europos Sąjungos prekių ženklą dėl nenaudojimo, yra negaliojantis?
2. Ar Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punkte ir Reglamento 2017/1001 63 straipsnio 1 dalies a punkte reglamentuojama aplinkybė, kad prašymą panaikinti teises į Europos Sąjungos prekių ženklą dėl ženklo nenaudojimo gali paduoti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba kiekviena interesams atstovaujanti, ieškove ir atsakove teisme galinti būti grupė ar organizacija, suteikia teisę per registracijos panaikinimo procedūrą Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje ir Sąjungos teismuose nepaisyti galutinio valstybės narės teismo sprendimo, kuriuo atsakovas įpareigojamas atsiimti savo paties arba per įgaliotą asmenį paduotą prašymą panaikinti teises į Europos Sąjungos prekių ženklą dėl ženklo nenaudojimo?

Nurodomos Sąjungos teisės nuostatos

Reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 56 straipsnio 1 dalies a punktas

Reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 63 straipsnio 1 dalies a punktas

Bylos aplinkybių ir proceso santrauka

1. *E. Leinfelder GmbH* (toliau – pirmoji atsakovė) yra juvelyrinių dirbinių prekybos ir gamybos sektoriaus įmonė. TL, SW ir WL (toliau – 2, 3 ir 4 atsakovai) yra fiziniai asmenys ir pirmosios atsakovės akcininkai ir vadovai.
2. 2010 m., siekiant tęsti pirmosios atsakovės laikrodžių parduotuvės veiklą, buvo įsteigta *Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG* (toliau – ieškovė). 1 % bendrovės komanditorių įnašų perėmė kartu 2, 3 ir 4 atsakovės, o 99 % – privatus investuotojas.
3. Steigiant ieškovės įmonę buvo sudarytos įvairios sutartys.
4. Visų pirma pirmoji atsakovė pardavė ieškovei Vokietijos prekių ženklą „Leinfelder“ 18 klasės prekėms, t. y. laikrodžiams ir jų priedams (prekių ženklo

dalinio perleidimo sutartis). Šioje sutartyje buvo numatyta tokia sąlyga: „Pardavėja įsipareigoja neginčyti prekių ženklo dalies ir nepalaikyti trečiųjų asmenų šiems ginčijant prekių ženklo dalį.“

- 5 Pirmoji atsakovė taip pat pardavė ieškovei įvairaus turto, įskaitant „nematerialųjį turtą <...>, kuris yra *Leinfelder* laikrodžių parduotuvės dalis, įskaitant <...> pramoninės nuosavybės teises“ (turto pirkimo–pardavimo sutartis), ir pagal dvi sutartis suteikė ieškovei teisę nemokamai naudoti pavadinimą „Leinfelder“ kaip ieškovės įmonės pavadinimo dalį (licencinės sutartys dėl įmonės pavadinimo).
- 6 Kaip ir prekių ženklo dalinio perleidimo sutartyje, 2 punkte nurodytose sutartyse buvo sąlygų, kuriomis pirmoji atsakovė įsipareigojo neginčyti atitinkamos sutarties dalyku esančių teisių (toliau – neginčijimo sąlygos).
- 7 2011 m. ieškovei buvo įregistruotas vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 009808205 „Leinfelder Meridian“ 14 ir 18 klasių prekėms, be kita ko, juvelyriniams dirbiniams ir laikrodžiams. Ieškovė taip pat turėjo žodinį Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 013975461 „Leinfelder“ ir vaizdinį Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 013975453 „EL“, abu 18 klasės prekėms (laikrodžiai ir jų priedai), šias teises į ženklus ji įgijo pirmajai atsakovei perleidus prekių ženklų dalį (toliau visi trys prekių ženklai kartu – ginčijami Sąjungos prekių ženklai).
- 8 2016 m. rugpjūčio 10 d. advokatas XQ pateikė EUIPO prašymus panaikinti ieškovės teises į ginčijamus Europos Sąjungos prekių ženklus dėl ženklo nenaudojimo. Prieš tai 2, 3 ir 4 atsakovės pranešė, kad nutrauks su ieškove jungtinės veiklos sutartį ir pateiks paraiškas panaikinti jos teises į prekių ženklus „Leinfelder“.
- 9 Ieškovė pareiškė ieškinį apygardos teismui ir pareikalavo, pirma, įpareigoti 1–4 atsakoves nurodyti advokatui XQ atsiimti EUIPO pateiktus prašymus panaikinti teises (toliau – reikalavimas įpareigoti), antra, pripažinti, kad 1–4 atsakovės privalo solidariai atlyginti ieškovei žalą, kurią ji patyrė ir dar patiria dėl prašymų panaikinti teises (toliau – reikalavimas pripažinti).
- 10 Apygardos teismas atmetė ieškinį kaip nepagrįstą. Ieškovės apeliacinis skundas dėl tokio sprendimo buvo atmestas.
- 11 Kasaciniame skunde ieškovė toliau siekia, kad būtų patenkinti jos ieškinio reikalavimai. Atsakovės prašo atmesti kasacinį skundą.

Svarbiausi apeliacinės instancijos teismo ir pagrindinės bylos šalių argumentai

- 12 Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti nesant suinteresuotumo pareikšti ieškinį nepriimtinas. Pagal Europos Sąjungos Bendrojo Teismo jurisprudenciją (2017 m. lapkričio 16 d. Sprendimas *Carrera Brands / EUIPO [Carrera]*, T-419/16) (toliau – Sprendimas *Carrera*) nacionalinis

teismas negali nurodyti atsiimti EUIPO paduotą prašymą panaikinti teises į Europos Sąjungos prekių ženklą. Atsižvelgiant į tai, kad norint pateikti prašymą panaikinti teises nereikalaujama suinteresuotumo pareikšti ieškinį, neginčijimo sąlyga negali turėti įtakos tokio prašymo priimtinumui. Taigi neginčijimo sąlyga – darant prielaidą, kad ji yra galiojanti ir susijusi su ginčijamais prekių ženklais – neturi reikšmės, o ieškinys dėl atsiėmimo negali būti pareikštas.

- 13 Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovės reikalavimas pripažinti bet kuriuo atveju buvo nepagrįstas. Nereikšmingos neginčijimo sąlygos pažeidimas *a priori* negali lemti įpareigojimo atlyginti žalą, nes iš esmės tai prilygtų netiesioginiam pagal teisės sistemą nepriimtino reikalavimo įgyvendinimui. Taip pat nėra priežastinio ryšio tarp prašymo panaikinti teises ir žalos.
- 14 Ieškovė teigia, kad neginčijimo sąlyga, kaip šalių susitarimo dalykas, apima atsisakymą teikti prašymą dėl panaikinimo. Iš prašymo teikėjo, kuris gali nuspręsti, ar teikti prašymą panaikinti teises, ar vėliau jį atsiimti, teisės laisvai apsispręsti matyti, kad susitarimas dėl tokių teisių taip pat turėtų būti priimtinas. Sprendimas *Carrera* pagrindinėje byloje netaikytinas. Ieškiniu siekiama ne teismo nurodymo atsiimti EUIPO pateiktus prašymus panaikinti teises, o teismo sprendimo, įpareigojančio atsakovę atlikti veiksmą, dėl kurio buvo įsipareigota pagal sutartį. Tai nereiškia nepriimtino kišimosi į teisių panaikinimo procedūrą, nes pagal dispozityvumo principą prašymo teikėjas bet kuriuo metu gali atsiimti savo prašymą. Byloje, kurioje buvo priimtas Sprendimas *Carrera*, neginčijimo sąlyga buvo nurodyta tiesiogiai per procedūrą EUIPO, siekiant priversti suabejoti suinteresuotumu pareikšti ieškinį teikiant prašymą panaikinti teises.

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą motyvų santrauka

- 15 Ar kasacinis skundas bus patenkintas, priklauso nuo to, ar ieškovės reikalavimas įpareigoti pateiktas esant suinteresuotumui pareikšti ieškinį. Tokio suinteresuotumo pareikšti ieškinį nėra, jei ieškovė, pareikšdama ieškinį per registracijos panaikinimo procedūrą EUIPO arba Sąjungos teisme, dėl priežasčių, susijusių su Sąjungos prekių ženklų teise, jokiais aplinkybėmis negali gauti ginamos naudos. Taip yra, viena vertus, tuo atveju, jei sutartinis susitarimas, kuriuo asmuo įsipareigoja Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui neteikti EUIPO prašymo panaikinti registraciją dėl ženklo nenaudojimo, apskritai yra nesuderinamas su Sąjungos prekių ženklų teise. Kita vertus, suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebūtų, jei galutinis teismo sprendimas, kuriuo patenkinamas reikalavimas įpareigoti, per registracijos panaikinimo procedūrą EUIPO arba Sąjungos teisme neturėtų reikšmės.
- 16 Dėl pirmojo prejudicinio klausimo: ieškovės reikalavimas įpareigoti pateiktas nesant suinteresuotumo pareikšti ieškinį, jei 1–4 atsakovės nuo pat pradžių negalėjo teisėtai įsipareigoti neginčyti nagrinėjamų Sąjungos prekių ženklų ir nereikalauti jų panaikinti dėl ženklo nenaudojimo. Šiomis aplinkybėmis kyla klausimas, ar tai, kad prašymą panaikinti teises gali paduoti bet kuris fizinis ar

juridinis asmuo arba kiekviena interesams atstovaujanti, ieškove ir atsakove teisme galinti būti grupė ar organizacija (Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punktas arba Reglamento 2017/1001 63 straipsnio 1 dalies a punktas), reiškia, kad sutartinis susitarimas, kuriuo asmuo įsipareigoja Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui neteikti tokio prašymo, yra negaliojantis.

- 17 Kolegijos nuomone, neginčijimo sąlygos, kuriomis draudžiama pateikti prašymą panaikinti teises į Europos Sąjungos prekių ženklą dėl ženklo nenaudojimo, turėtų būti priimtinos ir galiojančios, jei konkrečiais atvejais jomis nepažeidžiama konkurencijos teisė.
- 18 Remiantis jurisprudencijoje ir doktrinoje vyraujančia nuomone dėl Vokietijos prekių ženklų įstatyme nustatytų panaikinimo pagrindų, kurie didžiąja dalimi sutampa su nustatytaisiais Sąjungos prekių ženklų reglamente, neginčijimo sąlygomis iš esmės nepažeidžiama prekių ženklų teisė. Kolegija pritaria šiai nuomonei. Prekių ženklų teisėje užtikrinti privalomą naudojimą patikėta šalių iniciatyvai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo klausimu svarbiuose teisės aktuose nėra imperatyvaus pobūdžio draudimo palikti prekių ženklus, kurie nėra naudojami teisėms į šiuos ženklus išsaugoti, registre, iš esmės šalys taip pat turėtų galėti savarankiškai susitarti dėl pareiškimo apie prekių ženklo nenaudojimą.
- 19 Nuo atsakymo į pirmąjį prejudicinį klausimą priklauso ir ieškovės reikalavimo pripažinti pagrįstumas. 1–4 atsakovės gali būti įpareigosos atlyginti žalą, patirtą dėl prašymų panaikinti teises į ginčijamus Sąjungos prekių ženklus, tik tuo atveju, jei atitinkama neginčijimo sąlyga yra suderinama su Sąjungos prekių ženklų teise.
- 20 Dėl antrojo prejudicinio klausimo: net ir tuomet, jei neginčijimo sąlygos yra suderinamos su Sąjungos prekių ženklų teise, ieškovės reikalavimas įpareigoti pateiktas nesant suinteresuotumo pareikšti ieškinį, jeigu pareikšdama ieškinį ji dėl priežasčių, susijusių su registracijos panaikinimo procedūra pagal Sąjungos teisę, jokiais aplinkybėmis negali gauti ginamos naudos. Šiomis aplinkybėmis kyla klausimas, ar Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punkte ir Reglamento 2017/1001 63 straipsnio 1 dalies a punkte reglamentuojama aplinkybė, kad prašymą panaikinti teises į Europos Sąjungos prekių ženklą dėl ženklo nenaudojimo gali paduoti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba kiekviena interesams atstovaujanti, ieškove ir atsakove teisme galinti būti grupė ar organizacija, reiškia, kad galutinis reikalavimą įpareigoti tenkinančio teismo sprendimas per registracijos panaikinimo procedūrą EUIPO arba Sąjungos teisme neturi reikšmės.
- 21 Kolegija iš esmės pritaria ieškovės nuomonei, kad Sprendimas *Carrera* susijęs su kitokia situacija nei ta, kuri susiklostė šioje byloje.
- 22 Kolegijos nuomone, galutinis valstybės narės teismo sprendimas registracijos panaikinimo procedūroje pagal Sąjungos teisę turėtų būti reikšmingas. Aplinkybė, kad prašymą panaikinti teises dėl ženklo nenaudojimo pagal Sąjungos prekių ženklų teisės reikalavimus gali paduoti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba

kiekviena interesams atstovaujanti, ieškove ir atsakove teisme galinti būti grupė ar organizacija, nereiškia, kad prašymas konkrečiu atveju negali būti laikomas pateiktu piktnaudžiaujant teise dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, pažeidus sutartyje nustatytą įpareigojimą. Šios išvados nepaneigia tai, kad kiti asmenys bet kuriuo metu gali paduoti prašymą panaikinti teises. Atsižvelgiant į tai, kad laikotarpiai, per kuriuos turi būti įrodytas naudojimas, galintis užtikrinti su prekių ženklu susijusių teisių išsaugojimą, pagal Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą ir Reglamento 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktą priklauso (taip pat) nuo prašymo panaikinti teises padavimo momento, neatmestina galimybė, kad atsiimant prašymą panaikinti teises susidaro prekių ženklo savininkui palankesnė situacija, net jei iš karto po to paduodamas arba jau yra nagrinėjamas naujas prašymas panaikinti teises.

- 23 Be to, valstybių narių teismams, kaip nagrinėjamu atveju, išaiškinus neginčijimo sąlygos apimtį, nebūtų apsunkinama registracijos panaikinimo procedūra pagal Sąjungos teisę. Šio ginčo aplinkybės skiriasi nuo Bendrojo Teismo sprendime *Carrera* nagrinėtos situacijos tuo, kad pastaruoju atveju neginčijimo sąlyga buvo remtasi tiesiogiai per registracijos panaikinimo procedūrą.