

Byla C-365/24**Prašymas priimti prejudicinį sprendimą****Gavimo data:**

2024 m. gegužės 20 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2024 m. gegužės 20 d.

Apeliantė:

Purefun Group

Kita apeliacinio proceso šalis:

Doggy AB

<...>

Kita apeliacinio proceso šalis

Doggy AB <...>

BYLOS DALYKAS

Teisių į prekių ženklą pažeidimas ir kt.; kreipimasis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą

SKUNDŽIAMAS SPRENDIMAS

2022 m. gruodžio 16 d. *Patent- och marknadsdomstolen* (Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teismas) sprendimas <...> *Patent- och marknadsöverdomstolen* (Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliacinis teismas) [priima] šią

NUTARTI (bus pranešta 2023 m. gegužės 20 d.)

1. Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliacinis teismas nutaria pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį kreiptis į Europos

Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo ir pateikti jam šio protokolo A priede išdėstytus klausimus.

2. Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliacinis teismas nutaria sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sprendimas.

Nutartis neskundžiama.

<...>

Pagrindinės bylos dalykas ir reikšmingos faktinės aplinkybės

- 1 Bylos šalys yra *Doggy AB* (toliau – *Doggy*) ir *Purefun Group AB* (toliau – *Purefun*).
- 2 *Doggy* yra šunų ir kačių ėdalo gamintoja, jos veiklos tikslas, kaip nurodyta veiklos aprašyme, be kita ko, yra ėdalo ir kitų gyvūnams skirtų produktų gamyba, prekyba jais ir su tuo suderinama veikla. Ėdalas parduodamas parduotuvėse ir mažmenininkų interneto svetainėse.
- 3 *Purefun* yra mažmeninės prekybos šunims skirtais produktais, įskaitant šunų ėdalą ir skanėstus, bendrovė. Prekyba vykdoma bendrovės interneto svetainėje, kurios domeno vardas – *doggie.se*.

Procesas Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teisme

- 4 2021 m. lapkričio mėn. *Doggy* Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teisme pareiškė ieškinį *Purefun*. Šioje byloje, kiek tai svarbu, *Doggy* reikalavo, kad teismas uždraustų *Purefun* komercinėje veikloje, prekiaujant gyvūnų ėdalu ir kitais gyvūnams skirtais produktais bei reikmenimis, naudoti žymenį DOGGIE, o draudimo nesilaikymo atveju skirtų baudą, ir nurodytų *Purefun* sumokėti *Doggy* 150 000 Švedijos kronų (SEK) kompensaciją ir nustatyto dydžio palūkanas.
- 5 Kaip savo ieškinio pagrindą, kiek tai svarbu, *Doggy* iš esmės pateikė toliau nurodytus argumentus. *Doggy*, be kita ko, yra nacionaliniu mastu registruoto žodinio prekių ženklo DOGGY, kuriuo žymimas prie 31 klasės priskirtas gyvūnų ėdalas, ir bendrovės pavadinimo *Doggy AB* savininkė. *Purefun* savo veiklą vykdo naudodama domeno vardą *doggie.se*. *Purefun* parduoda įvairius gaminius ir priedus šunims, įskaitant gyvūnų ėdalą ir jiems skirtus kramtomuosius gaminius. Bendrovė vyko veiklą, naudodama žymenį DOGGIE. *Doggy* nesuteikė *Purefun* leidimo naudoti šį žymenį. Prekės ir paslaugos, žymimos prekių ženklu *Doggy* ir bendrovės pavadinimu, ir *Purefun* teikiamos paslaugos, žymimos žymeniu DOGGIE, yra tapačios arba bet kuriuo atveju labai panašios. Be to, tas žymuo labai panašus į prekių ženklą *Doggy* ir bendrovės pavadinimą. *Purefun* pažeidžia *Doggy* išimtinės teises į prekių ženklą ir bendrovės pavadinimą. Dėl šių priežasčių

būtų pagrįsta priteisti iš *Purefun* sumokėti 150 000 SEK kompensaciją už prekių ženklą ir bendrovės pavadinimo naudojimą.

- 6 *Purefun* nesutiko su *Doggy* pateiktais reikalavimais ir teiginiu, kad *Purefun* pažeidžia jos teises į prekių ženklus ir bendrovės pavadinimą, nes, *Purefun* nuomone, šie žymenys neturi skiriamąjo požymio. *Purefun* tvirtina, kad bet kuriuo atveju skiriamasis požymis būtų labai silpnas. Be to, prekių ir prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas yra nedidelis, todėl tikimybės supainioti nėra. *Purefun* teigimu, svetainėje *doggie.se* daugiausia parduodamos kitos šunims skirtos prekės, ne tik šunų ėdalas ir skanėstai.
- 7 Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teismas patenkino *Doggy* pareikštus reikalavimus. Teismas nusprendė, kad egzistavo tikimybė supainioti *Doggy* prekių ženklus ir bendrovės pavadinimą su *Purefun* žymeniu ir kad *Purefun*, naudodama [ši žymenį], pažeidė *Doggy* teises. Taigi, Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teismo nuomone, buvo pagrindas uždrausti *Purefun* naudoti žymenį ir įpareigoti ją sumokėti pagrįstą kompensaciją.
- 8 Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teismas pirmiausia išnagrinėjo, ar *Purefun* žymenį galima supainioti su žodiniu *Doggy* prekių ženklu. Į šį klausimą jis atsakė teigiamai ir padarė išvadą, kad nėra pagrindo daryti kitokią išvadą dėl bendrovės pavadinimo.

Procesas Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliaciniame teisme

- 9 *Purefun* pateikė apeliacinį skundą dėl Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teismo sprendimo ir reikalauja, kad Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliacinis teismas atmestų *Doggy* ieškinį. Šalys Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliaciniame teismui iš esmės nurodė tuos pačius argumentus, kaip ir Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teismui.
- 10 Nagrinėjant bylą Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliaciniame teisme, kilo klausimų dėl Sąjungos teisės aiškinimo.

Reikšmingos nacionalinės ir Sąjungos teisės nuostatos

Švedijos teisė

Varumärkeslagen (2010:1877) (2010 m. Įstatymas Nr. 1877 dėl prekių ženklų; toliau – Prekių ženklų įstatymas)

- 11 Šiuo įstatymu, be kita ko, įgyvendinama 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (Prekių ženklų direktyva).

- 12 Pagal Prekių ženklų įstatymo 1 skyriaus 8 straipsnį bendrovės pavadinimo ar kito komercinio pavadinimo savininkas turi išimtinės teises į jį kaip į komercinį žymenį.
- 13 Be to, Prekių ženklų įstatymo 1 skyriaus 10 straipsnyje nustatyta, jog išimtinė teisė į komercinį žymenį pagal Prekių ženklų įstatymo 1 skyriaus 8 straipsnį reiškia, kad joks kitas asmuo, išskyrus savininką, be jo sutikimo negali, vykdydamas komercinę veiklą, naudoti bet kokio žymens prekėms ir paslaugoms žymėti, jei tas žymuo yra tapatus arba panašus į prekių ženklą ir naudojamas tos pačios ar panašios rūšies prekėms ar paslaugoms, jei yra galimybė suklaidinti, įskaitant riziką, kad naudojant žymenį gali susidaryti išpūdis, jog yra ryšys tarp žymens naudotojo ir prekių ženklo savininko.
- 14 Pagal Prekių ženklų įstatymo 8 skyriaus 3 straipsnį teismas, remdamasis Prekių ženklų įstatymo 1 skyriaus 8 straipsnyje numatytu prekių ženklo savininko prašymu, gali uždrausti asmeniui, kuris pažeidžia teises į prekių ženklą, toliau daryti šį pažeidimą, o draudimo nepaisymo atveju skirti baudą.
- 15 Pagal Prekių ženklų įstatymo 8 skyriaus 4 straipsnį asmuo, pažeidęs teises į prekių ženklą, turi sumokėti kompensaciją už jo naudojimą.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (2018 m. Įstatymas Nr. 1653 dėl bendrovių pavadinimų; toliau – Bendrovių pavadinimų įstatymas)

- 16 Pagal Bendrovių pavadinimų įstatymo 1 skyriaus 1 straipsnį bendrovės pavadinimas yra pavadinimas, kurį prekiautojas naudoja vykdydamas veiklą. Pagal to straipsnio trečią pastraipą terminas „komercinis pavadinimas“ yra bendras terminas bendrovių pavadinimams ir antriniams žymenims įvardyti.
- 17 Pagal Bendrovių pavadinimų įstatymo 1 skyriaus 2 straipsnį prekiautojas įgyja išimtinės teises į bendrovės pavadinimą jį įregistruodamas arba naudodamas.
- 18 Pagal Bendrovių pavadinimų įstatymo 2 skyriaus 1 straipsnį bendrovės pavadinimas gali būti registruojamas tik tuo atveju, jei juo galima atskirti pavadinimo savininko veiklą nuo kitų asmenų veiklos. Aptariamo straipsnio antroje pastraipoje nurodyta, kad vertinant, ar bendrovės pavadinimas turi skiriamąjį požymį, reikia atsižvelgti į bendrovės pavadinimo naudojimo trukmę ir apimtį. Be to, jeigu bendrovės pavadinimą sudaro tik bendras veiklos pobūdžio arba vykdančią veiklą siūlomos prekės ar paslaugos apibūdinimas arba tik plačiai vartojamas vietovardis ar pan., bendrovės pavadinimas pats savaime nelaikytinas turinčiu skiriamąjį požymį. Jei bendrovės pavadinime yra toks žymuo kaip „ribotos atsakomybės bendrovė“, „ūkinė bendrija“ ar „komercinė asociacija“ arba tokio žymens santrumpa, atliekant vertinimą į tokį žymenį neatsižvelgiama.

Sąjungos teisė

Sutartis dėl Sąjungos veikimo (SESV)

- 19 SESV 34 ir 35 straipsniuose nustatyta, kad valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami kiekybiniai importo ir eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės.
- 20 SESV 36 straipsnyje nurodyta, kad SESV 34 ir 35 straipsnių nuostatomis nedraudžiami importo ar eksporto draudimai ar apribojimai, nustatyti, be kita ko, remiantis pramoninės ir komercinės nuosavybės apsauga.

Prekių ženklų direktyva

- 21 Remiantis Prekių ženklų direktyvos 1 straipsniu, ši direktyva taikoma kiekvienam prekes ar paslaugas žyminčiam prekių ženklui, kuris yra įregistruotas arba dėl kurio paduota paraiška jį įregistruoti valstybėje narėje, be kita ko, kaip individualų prekių ženklą.
- 22 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad prekių ženklas neregistruojamas arba, jei įregistruotas, gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės; tikimybė suklaidinti apima tikimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.
- 23 Pagal 5 straipsnio 4 dalies a punktą bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad komercinėje veikloje naudojant kitą žymenį vėlesnis prekių ženklas negali būti registruojamas, jeigu jis buvo įgytas iki paraiškos įregistruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo dienos ir žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. 5 straipsnio 4 dalies b punkto iv papunktyje nurodyta, kad prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas dėl ankstesnių kitų nei 2 dalyje ir 4 dalies a punkte nurodytų teisių, visų pirma pramoninės nuosavybės teisių.
- 24 Remiantis 10 straipsnio 1 dalimi, prekių ženklo registracija suteikia savininkui išimtinės teises į tą ženklą. Pagal 10 straipsnio 2 dalies b punktą įregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo, vykdant komercinę veiklą naudoti prekėms ar paslaugoms žymėti bet kokį žymenį, kai žymuo yra tapatus prekių ženklui arba į jį panašus ir juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, arba į jas panašios, jeigu yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės; tikimybė suklaidinti apima tikimybę susieti žymenį su prekių ženklu. 10 straipsnio 3 dalies d punkte nurodyta, kad, vadovaujantis 2 dalies nuostatomis, galima uždrausti naudoti žymenį kaip prekybinį ar bendrovės pavadinimą arba kaip prekybinio ar bendrovės pavadinimo dalį.
- 25 Remiantis 39 straipsnio 1 dalimi, prekės ir paslaugos, dėl kurių paduodama prekių ženklo registracijos paraiška, klasifikuojamos pagal klasifikacijos sistemą, nustatytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartimi dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos. 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareiškėjas pakankamai aiškiai ir tiksliai identifikuoja prekes ir paslaugas, kurių

atžvilgiu prašoma apsaugos, kad kompetentingos institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai vien tuo pagrindu galėtų nustatyti prašomos apsaugos mastą.

Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliacinio teismo kreipimosi dėl klausimų, susijusių su Sąjungos teisės aiškinimu, pagrindai

Kryžminė apsauga

- 26 Pagal Prekių ženklų įstatymą bendrovės pavadinimo savininkas turi išimtinės teises į pavadinimą kaip į komercinį žymenį. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, komercinio žymens, kurį galima supainioti su kitos bendrovės pavadinimu, naudojimas gali būti laikomas išimtinės teisės į bendrovės pavadinimą pažeidimu pagal prekių ženklų teisę (vadinamoji kryžminė apsauga). Pagal Bendrovių pavadinimų įstatymo 1 skyriaus 3 straipsnį prekių ženklo ar kito komercinio žymens savininkas taip pat turi išimtinę teisę į žymenį kaip komercinį pavadinimą.
- 27 Taigi, kai šalis teigia, kad naudojant komercinį žymenį pažeidžiama prekių ženklo apsauga, kurią suteikia bendrovės pavadinimo registracija, sprendžiant pažeidimo klausimą turi būti taikomos Prekių ženklų įstatymo nuostatos. Švedijos prekių ženklų įstatymu įgyvendinama Prekių ženklų direktyva. Nors bendrovių pavadinimų teisė Sąjungos lygmeniu nėra suderinta taip, kaip prekių ženklų teisė, su bendrovių pavadinimais susiję klausimai dėl kryžminės apsaugos patenka į suderintą sritį.
- 28 Prekių ženklų direktyvoje nėra nuostatos dėl kryžminės apsaugos, atitinkančios Prekių ženklų įstatymo 1 skyriaus 8 straipsnį. Vis dėlto Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 4 dalies a punkte nustatyta, jog valstybės narės gali numatyti, kad komercinis pavadinimas (direktyvoje vadinamas vykdant komercinę veiklą naudojamu kitu žymeniu) gali užkirsti kelią vėlesnio prekių ženklo registracijai, jei žymuo suteikia savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Visgi direktyvoje nenurodomos sąlygos, kuriomis bendrovės pavadinimo savininkui gali būti leidžiama uždrausti naudoti žymenį kaip prekių ženklą.

Teisės į prekių ženklą, kurias suteikia įregistruotas bendrovės pavadinimas

- 29 Bendrovės pavadinimo registracija reiškia, kad to pavadinimo savininkui automatiškai suteikiama apsauga, tarsi tai būtų registruotas prekių ženklas. Pagal dabartinę nacionalinėje teisėje nustatytą tvarką iš prekiautojo nereikalaujama savo bendrovės pavadinimą naudoti kaip komercinį žymenį, kad žymuo būtų saugomas kaip komercinis žymuo. Todėl, pavyzdžiui, net jei bendrovės pavadinimas apskritai nebuvo naudojamas kaip komercinis žymuo, bendrovės pavadinimo savininkui vis tiek suteikiama apsauga tuo atveju, jeigu kas nors kitas naudotų komercinį žymenį, kurį galima supainioti su bendrovės pavadinimu. Tokiu atveju galima teigti, kad apsauga taikoma bendrovės pavadinimui kaip galimam komerciniam žymeniui.

- 30 Vis dėlto teisės į prekių ženklą, kurias suteikia įregistruotas bendrovės pavadinimas, galioja tik tame sektoriuje arba veiklos srityje, kuri nurodyta bendrovės veiklos aprašyme, bendrovės įregistruotame kartu su bendrovės pavadinimu. Veikla turi būti nurodyta pagal jos pobūdį ir taip aiškiai aprašyta ir apibrėžta, kad ją lengvai suprastų kiekvienas, norintis gauti informacijos apie bendrovę. Todėl neužtenka veiklos aprašyme nurodyti, kad, pavyzdžiui, bendrovė vykdys prekybą, o būtina nurodyti, kokiomis prekėmis ji prekiaus. Taigi bendrovė turi nurodyti verslo sektorių ar sektorius, kuriuose ji vykdys veiklą. Visgi nėra nustatyta jokių kitų reikalavimų, susijusių su veiklos aprašymo pateikimu, kaip antai klasifikavimo sistemos ar aiškumo ir tikslumo reikalavimų, kurie taikomi registruotiems prekių ženkams.
- 31 Taigi, kai komercinis žymuo lyginamas su bendrovės pavadinimu, prekių ir paslaugų panašumas vertinamas atsižvelgiant į tai, ar komercinis žymuo siejamas su prekėmis ar paslaugomis, susijusiomis su veiklos aprašymu, įregistruotu kartu su bendrovės pavadinimu. Kadangi nėra reikalavimo naudoti bendrovės pavadinimą kaip komercinį ženklą, galima manyti, kad Švedijos prekių ženklų įstatymo 1 skyriaus 8 straipsnio nuostatos formuluotė gali būti vertinama kaip išreiškianti platesnę prekių ženklo apsaugą registruojant bendrovės pavadinimą nei registruojant prekių ženklą.
- 32 Kadangi taip pat nėra klasifikavimo sistemos ar aiškių reikalavimų dėl veiklos aprašymo aiškumo ir tikslumo, kilus painiavai gali būti sunku įvertinti, kokios rūšies prekės ar paslaugos turi būti lyginamos vertinant prekių ar paslaugų panašumą. Tuomet vertinimas iš tikrųjų turi būti atliekamas taip, kad prekės ar paslaugos būtų vertinamos atsižvelgiant į sektorių, kuriame naudojamas bendrovės pavadinimas. Ši konkreiti taisyklė, susijusi su teisėmis į prekių ženklus, taip pat yra svarbi pagal prekių ženklų teisę bendrovės pavadinimui suteikiamos apsaugos apimčiai ir gali būti laikoma, kad registruojant bendrovės pavadinimą prekių ženklų teisėje išreiškiama platesnė apsauga nei registruojant prekių ženklą.
- 33 Reikalavimas, kad prekių ženklas iš tikrųjų būtų naudojamas, yra esminė prekių ženklo apsaugos pagal direktyvą sąlyga. Todėl kyla klausimas, ar pagal direktyvą draudžiama nacionalinėje teisėje suteikti prekių ženklo apsaugą bendrovės pavadinimui, jei jis nenaudojamas kaip prekių ir paslaugų kilmės nuoroda. Panašiai kyla klausimas, ar prekių ženklo apsauga gali būti taikoma prekėms ir paslaugoms, kurios nurodytos veiklos aprašyme, nors iš tikrųjų bendrovės pavadinimas nebuvo naudojamas veiklos aprašyme nurodytoje srityje.
- 34 Tokia nacionalinė taisyklė iš esmės galėtų sudaryti galimybę apeiti reikalavimą aiškiai ir tiksliai nurodyti prekių ar paslaugų, kurioms prašoma suteikti prekių ženklo apsaugą, rūšis. Taigi valstybė narė, suteikdama prekiautojui prekių ženklo apsaugą didesne apimtimi arba kitomis sąlygomis, nei numatyta Prekių ženklų direktyvoje, gali sudaryti kliūčių kitiems prekiautojams, importuojantiems parduodantiems prekes ar paslaugas iš kitų valstybių, nes gali būti teigiama, kad jie toje valstybėje narėje pažeidžia teises į prekių ženklą, kurios nėra pagrįstos Sąjungos teise. Vadinasi, tai gali turėti įtakos laisvam prekių ir paslaugų

judėjimui. Dėl to kyla klausimas, ar nacionalinė taisyklė, kuria nukrypstama nuo Prekių ženklų direktyvos, kaip šiuo atveju, nesudaro kliūčių prekiautojams, vykdančioms tarpvalstybinę prekybą.

- 35 Tam, kad Intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų apeliacinis teismas galėtų priimti sprendimą, jam reikia atsakyti į toliau pateiktus klausimus.

Klausimai dėl aiškinimo

- 36 Su Prekių ženklų direktyvos aiškinimu susiję klausimai:
1. Ar, atsižvelgiant į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Sąjungos teisėje įtvirtintą pagrindinį laisvo prekių ir paslaugų judėjimo principą, su Prekių ženklų direktyvos nuostatomis, visų pirma 1 straipsniu ir 5 straipsnio 4 dalimi, suderinama nacionalinėje teisėje nustatyta sistema, pagal kurią ankstesnė teisė į bendrovės pavadinimą gali būti pagrindas uždrausti naudoti vėlesnį komercinį ženklą visoje veiklos srityje, kuriai įregistruotas bendrovės pavadinimas, nereikalaujant, kad bendrovės pavadinimas būtų naudojamas prekėms ar paslaugoms atskirti?
 2. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar su Prekių ženklų direktyva ir apskritai su Sąjungos teise suderinama tai, kad bendrovės pavadinimas, kuris savaime naudojamas kaip žymuo tam tikrų rūšių prekėms ar paslaugoms atskirti veiklos srityje, kuriai įregistruotas bendrovės pavadinimas, yra pagrindas uždrausti naudoti vėlesnį komercinį ženklą kitų rūšių prekėms ar paslaugoms nei tos, kurioms žymėti naudojamas bendrovės pavadinimas?

<...>