

TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 12 d.*

Byloje C-235/09

dėl *Cour de cassation* (Prancūzija) 2009 m. birželio 23 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2009 m. birželio 29 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

DHL Express France SAS, anksčiau – *DHL International SA*,

prieš

Chronopost SA

TEISINGUMO TEISMAS (didžioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas V. Skouris, kolegijų pirmininkai A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel ir D. Šváby, teisėjai R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Lõhmus (pranešėjas), C. Toader ir M. Safjan,

* Proceso kalba: prancūzų.

generalinis advokatas P. Cruz Villalón,
posėdžio sekretorius N. Nanchev, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2010 m. birželio 30 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Chronopost SA*, atstovaujamos advokato A. Cléry,
- Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos G. de Bergues ir B. Cabouat bei B. Beaupère-Manokha,
- Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos J. Möller ir J. Kemper,
- Nyderlandų vyriausybės, atstovaujamos C. Wissels,
- Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos S. Hathaway,

— Europos Komisijos, atstovaujamos H. Krämer,

susipažinęs su 2010 m. spalio 7 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

- ¹ Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), iš dalies pakeisto 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94 (OL L 349, p. 83; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 185) (toliau – Reglamentas Nr. 40/94), 98 straipsnio išaiškinimu.
- ² Šis prašymas pateiktas sprendžiant ginčą tarp *DHL Express France SAS* (toliau – *DHL Express France*), kuri yra *DHL International SA* (toliau – *DHL International*) teisių perėmėja, ir *Chronopost SA* (toliau – *Chronopost*) dėl *DHL Express France SAS* naudojimosi Bendrijos ir Prancūzijos prekių ženklais WEBSHIPPING, kurių savininkė yra *Chronopost*, draudimo jais naudotis ir su šiuo draudimu numatytų prievartos priemonių.

Teisinis pagrindas

Reglamentas Nr. 40/94

- 3 Reglamento Nr. 40/94 antroje, 15 ir 16 konstatuojamosiose dalyse numatyta:

„kadangi matyti, jog Bendrija turi imtis minėtiems tikslams pasiekti reikalingų veiksmų; kadangi vienas iš tokių veiksmų – įdiegimas Bendrijoje tokios prekių ženklams skirtos tvarkos, kuri, taikant vieną procedūrų sistemą, leistų įmonėms gauti vienodą apsaugą suteikiantį Bendrijos prekių ženklą, galiojantį visoje Bendrijos teritorijoje; kadangi, išskyrus šiame reglamente numatytus atvejus, Bendrijos prekių ženklui bus taikomas jo vieningumo principas;

<...>

kadangi sprendimai Bendrijos prekių ženklų pažeidimo ir galiojimo klausimais turi galioti ir aprėpti visą Bendrijos teritoriją, nes tai yra vienintelis būdas išvengti vienas kitam prieštaraujančių teismų bei [Vidaus rinkos derinimo] tarnybos [prekių ženklams ir pramoniniam dizainui (VRDT)] sprendimų ir pasiekti, kad nebūtų pakenkta vieningam Bendrijos prekių ženklų pobūdžiui; kadangi visiems su Bendrijos prekių ženklais susijusiems ieškiniais taikomos Briuselyje [1968 m. rugsėjo 27 d.] pasirašytos Konvencijos dėl teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo [(OL L 299, 1972, p. 32), iš dalies pakeistos Konvencijomis dėl į Europos bendriją stojančių valstybių prisijungimo prie šios Konvencijos toliau – Briuselio konvencija] taisyklės, išskyrus atvejus, kai šis reglamentas nuo jų nukrypsta;

kadangi teismo procesuose dėl tų pačių aktų [veiksmų] ir dalyvaujant toms pačioms šalims, pradėtuose Bendrijos prekių ženklo ir lygiagrečiai egzistuojančių nacionalinių prekių ženklų pagrindu, reikia vengti prieštaringų sprendimų; kadangi tuo tikslu, kai ieškiniai pateikiami toje pačioje valstybėje narėje, to siekiama pagal nacionalines procesines taisykles, kurioms šis reglamentas nėra taikomas, o kai ieškiniai pateikiami skirtingose valstybėse narėse, tikrų pagal *lis pendens* ir panašias anksčiau minėtoje Briuselio konvencijoje nurodytas taisykles sukurtos nuostatos.“

4 Reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje Bendrijoje: jis negali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis negali būti savininko teises anuliuojančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas negali būti uždraustas kitaip nei visos Bendrijos mastu. Šis principas yra taikomas, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.“

5 Minėto reglamento 9 straipsnio „Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės“ 1 dalyje numatyta:

„Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

- a) bet koki žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklų ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti; tikimybė supainioti žymenį su prekių ženklų atsiranda ir dėl jų susiejimo tikimybės;

c) bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis Bendrijoje turi gerą vardą ir jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“

6 Šio reglamento 14 straipsnyje nurodyta:

„1. Bendrijos prekių ženklo suteikiamas teises reglamentuoja tik šio reglamento nuostatos. Visais kitais atvejais Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimus X dalyje nustatyta tvarka reglamentuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimams skirti nacionaliniai įstatymai.

<...>

3. Taikytinos procesinės taisyklės nustatomos vadovaujantis X dalies nuostatomis.“

7 X dalyje „Su Bendrijos prekių ženklais susijusių teisinių ginčų teisingumas ir procesas“ yra 90–104 straipsniai.

8 Pagal šio reglamento 90 straipsnį, susijusį su Briuselio konvencijos taikymu:

„1. Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, byloms dėl Bendrijos prekių ženklų ir dėl paraiškų Bendrijos prekių ženklams, taip pat Bendrijos prekių ženklais ir nacionaliniais prekių ženklais grindžiamoms tuo pat metu ar vėlesnių laiku keliamoms byloms taikoma [Briuselio konvencija] <...>

2. Bylų, susijusių su 92 straipsnyje nurodytais ieškiniais ir pretenzijomis [prašymais], atveju:

- a) netaikomi [Briuselio konvencijos] 2, 4 straipsniai, 5 straipsnio 1, 3, 4 bei 5 dalys ir 24 straipsnis;
- b) šios konvencijos 17 ir 18 straipsniai taikomi atsižvelgiant į šio reglamento 93 straipsnio 4 dalyje nurodytus apribojimus;
- c) šios konvencijos II dalies nuostatos, taikomos valstybėse narėse gyvenantiems asmenims, taikomos ir tokiems asmenims, kurie negyvena nė vienoje iš valstybių narių, tačiau yra įsisteigę joje.“

- 9 Minėto reglamento 91 straipsnio „Bendrijos prekių ženklų teismai“ 1 dalyje nustatyta:

„Valstybės narės šiame reglamente jiems numatytoms funkcijoms vykdyti paskiria kaip galima mažiau jos teritorijoje esančių pirmosios ir antrosios instancių nacionalinių bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų (toliau – Bendrijos prekių ženklų teismai).“

- 10 Pagal to paties reglamento 92 straipsnį „Teisingumas teisių pažeidimo ir galiojimo atvejais“:

„Išskirtinai Bendrijos prekių ženklų teismams teisingos:

- a) visos teisių pažeidimo bylos ir, jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, gresiančio teisių į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo bylos;
- b) jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, bylos dėl pripažinimo, jog teisių pažeidimo nebuvo;

<...>“

11 Reglamento Nr. 40/94 „Tarptautinis teisingumas“ 93 straipsnyje numatyta:

„1. Jeigu kitaip nenurodyta šiame reglamente, taip pat ir bet kurioje pagal 90 straipsnį taikomos [Briuselio konvencijos] nuostatoje, 92 straipsnyje nurodytos bylos ir pretenzijos keliamos [ieškiniai pareiškiami ir prašymai paduodami] tos valstybės narės, kurioje gyvena atsakovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, tos valstybės, kurioje jis yra įsisteigęs, teismuose.

2. Jeigu atsakovas negyvena ir nėra įsisteigęs jokioje valstybėje narėje, tokios bylos keliamos valstybės narės, kurioje gyvena ieškovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, tos valstybės, kurioje jis įsisteigęs, teismuose.

3. Jeigu nei atsakovas, nei ieškovas neturi tokios gyvenamosios vietos ar nėra taip įsisteigęs, tokios bylos nagrinėjamos valstybės narės, kurioje yra [VRDT] būstinė, teismuose.

4. Nepaisant šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatų:

- a) jeigu šalys susitaria, kad ginčas teisingas kitam Bendrijos prekių ženklų teismui, taikomas [Briuselio konvencijos] 17 straipsnis;
- b) jeigu atsakovas praneša apie ketinimą gintis kitame Bendrijos prekių ženklų teisme, taikomas tos konvencijos 18 straipsnis.

5. 92 straipsnyje nurodytos bylos ir ieškiniai, išskyrus bylas dėl pripažinimo, kad Bendrijos prekių ženklo teisių pažeidimo nebuvo, taip pat gali būti keliamos tos valstybės narės, kurioje įvyko ar grėsė įvykti teisių pažeidimas, teismuose <...>“

¹² Minėto reglamento 94 straipsnyje „Teisingumo apimtis“ nustatyta:

„1. Bendrijos prekių ženklų teismams, kurių teisingumas grindžiamas 93 straipsnio 1–4 dalių reikalavimais, yra teisingi:

— bet kurioje valstybėje narėje atlikti ar grėsę būti atlikti teisių pažeidimai,

— 9 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje apibrėžti bet kurioje valstybėje narėje atlikti veiksmai.

2. Bendrijos prekių ženklų teismui, kurio teisingumas yra grindžiamas 93 straipsnio 5 dalies reikalavimais, yra teisingi tik tie veiksmai, kurie buvo atlikti ar grėsę būti atlikti toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs teismas.“

13 Šio reglamento 97 straipsnyje „Taikoma teisė“ nustatyta:

„1. Bendrijos prekių ženklų teismai taiko šio reglamento nuostatas.

2. Visais šio reglamento nereglamentuojamais klausimais Bendrijos prekių ženklų teismas taiko savo nacionalinę teisę, taip pat ir savo privatinės tarptautinės teisės normas.

3. Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, Bendrijos prekių ženklų teismas taiko tokias procesines teisės normas, kurios teismo buvimo vietos valstybėje narėje taikomos tokio pat pobūdžio byloms dėl nacionalinio prekių ženklo.“

14 Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnyje „Sankcijos“ nurodyta:

„1. Jeigu Bendrijos prekių ženklų teismas nustato, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į Bendrijos prekių ženklą, jis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip, priima nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jis taip pat imasi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi.

2. Visais kitais atvejais Bendrijos prekių ženklų teismas taiko tos valstybės narės, kurioje buvo arba galėjo būti atlikti teisių pažeidimo veiksmai, įstatymus, taip pat ir jos privatinės tarptautinės teisės normas.“

Reglamentas (EB) Nr. 44/2001

15 Kaip numatyta 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42) 68 straipsnio 1 dalyje, šis reglamentas tarp valstybių narių pakeitė Briuselio konvenciją. Šio reglamento III skyriuje nustatytos su tokių sprendimų pripažinimu ir vykdymu susijusios nuostatos.

16 Šio reglamento 33 straipsnio 1 dalyje, kur įtvirtintas teismo sprendimų pripažinimo principas, nustatyta, kad „vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas turi būti pripažintas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant pradėti kokio nors specialaus proceso.“

17 To paties reglamento 38 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

„Valstybėje narėje priimtas ir joje turintis būti vykdomas teismo sprendimas vykdomas kitoje valstybėje narėje, kai suinteresuotos šalies prašymu jis buvo paskelbtas vykdytinu toje kitoje valstybėje narėje.“

18 Minėto reglamento 49 straipsnyje nustatyta:

„Užsienio teismo priimtas sprendimas dėl reguliaraus delspinigių [periodinės baudos] mokėjimo vykdomas valstybėje narėje, kurioje prašoma vykdyti sprendimą, tik jeigu galutinį sprendimą dėl mokėtinos sumos dydžio priėmė kilmės valstybės narės teismai.“

Direktyva 2004/48/EB

- ¹⁹ 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32) 3 straipsnyje „Bendrasis įsipareigojimas“ nustatyta:

„1. Valstybės narės numato priemones, procedūras ir gynybos būdus, būtinus užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių, kurioms taikoma ši direktyva, vykdymą [laikymąsi]. Tos priemonės, procedūros ir gynybos būdai turi būti sąžiningi, teisingi, neturi būti komplikuoti ar brangūs, ar sukelti nepagrįstą vėlavimą ar delsimą.

2. Tos priemonės, procedūros ir gynybos būdai taip pat turi būti veiksmingi, proporcingi ir atgrasantys; jie turi būti taikomi tokiu būdu, kad nebūtų sukuriamos kliūtys teisėtai prekybai, ir numatytų apsaugos priemonės nuo piktnaudžiavimo jomis.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

- ²⁰ *Chronopost* yra Prancūzijos ir Bendrijos prekių ženklų, susijusių su žymeniu WEBS-HIPPING, savininkė. Bendrijos prekių ženklas, kurio paraiška paduota 2000 m. spalio mėn., buvo įregistruotas 2003 m. gegužės 7 d., be kita ko, su logistika, informacijos perdavimu, telekomunikacijomis, kelių transportu, laiškų, laikraščių ir siuntinių priėmimu ir skubaus pašto valdymu susijusioms paslaugoms.

- 21 Iš bylos medžiagos matyti, kad išsiaiškinusi, jog viena pagrindinių konkurenčių – *DHL International* naudojo žymenis WEB SHIPPING, „Web Shipping“ ir (arba) „Webshipping“ internetu prieinamai skubių siuntų valdymo paslaugai žymėti, 2004 m. rugsėjo 8 d. *Chronopost* iškėlė šiai bendrovei ieškinį dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą WEBSHIPPING pažeidimo *Tribunal de grande instance de Paris* (Prancūzija), į kurį kreipėsi kaip į Bendrijos prekių ženklų teismą, kaip suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 91 straipsnio 1 dalį. 2006 m. kovo 15 d. Sprendimu šis teismas *DHL Express France*, kuri yra *DHL International* teisių perėmėja, nuteisė už teisių į Prancūzijos prekių WEBSHIPPING, kurio savininkė yra *Chronopost*, pažeidimą, tačiau jis nenauginėjo teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo.
- 22 Kaip nurodyta sprendime pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą, *Cour d'appel de Paris*, nagrinėdamas bylą kaip antrosios instancijos Bendrijos prekių ženklų teismas, kai *Chronopost* pateikė apeliacinį skundą dėl minėto sprendimo, 2007 m. lapkričio 9 d. Sprendimu uždraudė *DHL Express France* toliau naudoti žymenis WEBSHIPPING ir WEB SHIPPING internetu prieinamai skubaus pašto valdymo paslaugai žymėti ir paskyrė periodinę baudą už šio draudimo nesilaikymą. Teismas pripažino, kad toks naudojimas kenkia Bendrijos ir Prancūzijos prekių ženklui WEBSHIPPING.
- 23 *DHL Express France* dėl minėto sprendimo pateiktas kasacinis skundas buvo atmetas sprendimu pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.
- 24 Tačiau vykstant tam pačiam procesui *Cour de cassation*, *Chronopost* pateikė priešpriešinį kasacinį skundą, kuriame tvirtina, kad 2007 m. lapkričio 9 d. Sprendimu pažeisti Reglamento Nr. 40/94 1 ir 98 straipsniai, nes *Cour d'appel de Paris* nustatytas draudimas, kurio nesilaikymas užtraukia periodinę baudą, tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą WEBSHIPPING pažeidžiančius veiksmus galioja ne visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

25 *Cour de cassation* nuomone, iš *Cour d'appel de Paris* sprendimo motyvuojamosios dalies aiškiai matyti, jog nors minėto sprendimo rezoliucinėje dalyje nėra aiškios su prašymu susijusios nuostatos, kad šio teismo nustatytas draudimas, kurio nesilaikymas užtraukia periodinę baudą, galiotų visoje Sąjungos teritorijoje, reikia suprasti, kad šis draudimas, kurio nesilaikymas užtraukia periodinę baudą, susijęs vien su Prancūzijos teritorija.

26 Tokiomis aplinkybėmis turėdamas abejonių dėl to, kaip aiškinti Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnį, *Cour de cassation* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

- „1. Ar <...> [Reglamento Nr. 40/94] 98 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismo nustatytas draudimas teisiškai galioja visoje [Sąjungos] teritorijoje?
2. Jei ne, ar teismas turi teisę konkrečiai numatyti, jog šis draudimas galioja kitų valstybių narių teritorijoje, kur yra arba gali būti padaryti teisės į prekių ženklus pažeidžiantys veiksmai?
3. Bet kuriuo atveju, ar prievartos priemonės, kurias teismas, taikydamas savo nacionalinę teisę, skyrė kartu su nustatytu draudimu, yra taikytinos tų valstybių narių teritorijoje, kur galioja nurodytas draudimas?
4. Priešingu atveju, ar teismas gali skirti tokią prievartos priemonę, kuri būtų panaši arba skirtąsi nuo pagal nacionalinę teisę skirtinos priemonės, taikydamas tų valstybių, kuriose galiotų šis draudimas, nacionalinę teisę?“

Dėl prejudicinių klausimų

Pirminės pastabos

- ²⁷ Kaip matyti iš Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio pavadinimo, šis straipsnis susijęs su sankcijomis, taikomomis teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo atveju.
- ²⁸ Šio straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje numatyta, jog nustatęs, kad buvo atlikti veiksmai, kuriais pažeistos arba galėjo būti pažeistos teisės į Bendrijos prekių ženklą, Bendrijos prekių ženklų teismas, į kurį kreiptasi, priima nutartį, kuria uždraudžia tęsti tokius veiksmus. 1 dalies antrajame sakinyje nustatyta, kad toks teismas turi imtis jo nacionaliniais įstatymais nustatytų priemonių, kurios gali užtikrinti šio draudimo laikymąsi.
- ²⁹ Pagal minėto 98 straipsnio 2 dalį „be to, Bendrijos prekių ženklų teismas taiko tos valstybės narės, kurioje buvo arba galėjo būti atlikti teisių pažeidimo veiksmai, įstatymus, taip pat ir jos privatinės tarptautinės teisės normas“.
- ³⁰ Iš žodžių, kurie vartojami šios 2 dalies pradžioje, skaitomų kartu su 98 straipsnio antrašte, taip pat iš skirtingų šios nuostatos kalbinių versijų, būtent vokiškosios („in Bezug auf alle anderen Fragen“), prancūziškosios („par ailleurs“), itališkosios („negli altri casi“), angliškosios („in all other respects“) ir ispaniškosios („por otra parte“), matyti,

kad 2 dalis nesusijusi su šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis prievartos priemonėmis, kurios gali užtikrinti draudimo tęsti pažeidžiančius veiksmus, laikymąsi.

- 31 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimai susiję tik su draudimu tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus ir prievartos priemonėmis, kurios gali užtikrinti šio draudimo laikymąsi, todėl reikia suprasti, jog šiais klausimais siekiama, kad būtų išaiškinta Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalis.

Dėl pirmojo klausimo

- 32 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nori išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismo nustatytas draudimas tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus teisiškai galioja visoje Sąjungos teritorijoje.
- 33 Reikia pabrėžti, kad draudimo tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus teritorinė taikymo sritis, kaip suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalį, nustatoma tiek pagal tokį draudimą nustatančio Bendrijos prekių ženklų teismo teritorinę jurisdikciją, tiek pagal Bendrijos prekių ženklo savininko išimtinės teisės, kuriai kenkiama pažeidimu arba gresiančiu pažeidimu, teritorines ribas, kaip numatyta Reglamente Nr. 40/94.

34 Kalbant, viena vertus, apie Bendrijos prekių ženklų teismo teritorinę jurisdikciją, visų pirma reikia pažymėti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 14 straipsnio 1 ir 3 dalis Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimus šio reglamento X dalyje nustatyta tvarka reglamentuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimams skirti nacionaliniai įstatymai. Taikytinos procesinės normos nustatomos vadovaujantis minėtos X dalies „Su Bendrijos prekių ženklais susijusių teisinių ginčų teisingumas ir procesas“, kuriame yra 90–104 straipsniai, nuostatomis.

35 Pagal minėto reglamento 92 straipsnio a punktą išskirtinai Bendrijos prekių ženklų teismams teisingos visos teisių pažeidimo bylos ir, jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, gresiančio teisių į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo bylos.

36 Šiuo atveju iš *Chronopost* Teisingumo Teismui pateiktų rašytinių pastabų matyti, kad į Bendrijos prekių ženklų teismą kreiptasi remiantis Reglamento Nr. 40/94 93 straipsnio 1–4 dalimis. Pastabose taip pat nurodyta, kad prašymas nutraukti pažeidimą arba gresiantį pažeidimą nebuvo grindžiamas to paties straipsnio 5 dalimi.

37 Pagal Reglamento Nr. 40/94 93 straipsnio 1–4 dalis, skaitomas kartu su šio reglamento 94 straipsnio 1 dalimi, siekiant, kad būtų apsaugotos Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės, pagal šio reglamento 91 straipsnį įsteigtas Bendrijos prekių ženklų teismas visų pirma yra kompetentingas nagrinėti bet kurioje valstybėje narėje atliktus ar grėsčius pažeidimus.

- 38 Taigi Bendrijos prekių ženklų teismas, kaip antai nagrinėjantis pagrindinę bylą, yra kompetentingas nagrinėti vienoje ar keliuose valstybėse narėse arba net visose jose atliktus ar grėsčiusius pažeidimus. Todėl jo jurisdikcija gali apimti visą Sąjungos teritoriją.
- 39 Kita vertus, pagal Reglamentą Nr. 40/94 Bendrijos prekių ženklo savininkui suteikta išimtinė teisė paprastai galioja visoje Sąjungos teritorijoje, kur prekių ženklams taikoma vienoda apsauga ir kur jie galioja.
- 40 Pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalį Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje Sąjungoje ir pagal šią nuostatą negali būti registruojamas, perleidžiamas, jo atsisakoma, jis negali būti savininko teisės anuliuojančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalykas, jo naudojimas negali būti uždraustas kitaip nei visoje Sąjungoje. Šis principas yra taikomas, jeigu minėtame reglamente nenumatyta kitaip.
- 41 Be to, iš Reglamento Nr. 40/94 antros konstatuojamosios dalies matyti, kad šiuo reglamentu siekiama įdiegti Sąjungoje prekių ženklams, kurie būtų vienodai saugomi ir galiotų visoje Sąjungos teritorijoje, skirtą tvarką.
- 42 Tai, kad Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą, taip pat matyti iš reglamento 15 ir 16 konstatuojamųjų dalių. Jose numatyta, pirma, jog reikia, kad sprendimai dėl Bendrijos prekių ženklų pažeidimo ir galiojimo aprėptų visą Sąjungos teritoriją, norint išvengti tiek vienas kitam prieštaraujančių teismų bei VRDT sprendimų, tiek vieningo Bendrijos prekių ženklų statuso pažeidimų, ir, antra, teismo procesuose dėl

tų pačių veiksmų ir dalyvaujant toms pačioms šalims, pradėtuose remiantis Bendrijos prekių ženklu ir lygiagrečiai egzistuojančiais nacionaliniais prekių ženklais, reikia vengti prieštaringų sprendimų.

⁴³ Be to, 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimo *Nokia* (C-316/05, Rink. p. I-12083) 60 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, kad Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalies tikslas – užtikrinti visoje Sąjungos teritorijoje vienodą teisės, kurią suteikia Bendrijos prekių ženklas, apsaugą nuo galimo pažeidimo.

⁴⁴ Taigi norint užtikrint tokią vienodą apsaugą paprastai reikia, kad kompetentingo Bendrijos prekių ženklų teismo nustatytas draudimas tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus būtų taikomas visoje Sąjungos teritorijoje.

⁴⁵ Tačiau jeigu tokio draudimo teritorinė taikymo sritis būtų apribota tik vienos valstybės narės teritorija, dėl kurios Bendrijos prekių ženklų teismas konstatavo, kad buvo atliktas teisės į prekių ženklą pažeidžiantis arba galintis pažeisti veiksmas, arba tik valstybių narių, kuriose konstatuotas pažeidimas, teritorija, egzistuočių rizika, kad pažeidimą padaręs asmuo atitinkamą žymenį vėl ims naudoti valstybėje narėje, kurios atžvilgiu nenurodyta, kad toks draudimas galioja. Be to, dėl naujų teismo procesų, kuriuos prekių ženklo savininkas būtų priverstas pradėti, proporcingai padidėtų prieštaringų sprendimų dėl konkretaus prekių ženklo rizika būtent dėl faktinio galimybės supainioti vertinimo. Tai prieštarauja tiek vieningos Bendrijos prekių ženklo apsaugos tikslui, kurio siekiama Reglamentu Nr. 40/94, tiek vieningam prekių ženklo statusui, kaip nurodyta šio sprendimo 40–42 punktuose.

- ⁴⁶ Tačiau tam tikrais atvejais teritorinė draudimo taikymo sritis gali būti apribota. Bendrijos prekių ženklo savininkui Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtinė teisė suteikiama siekiant jam suteikti galimybę apginti savo specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad toks prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas. Todėl naudotis šia teise galima, tik jei trečiajam asmeniui naudojant žymenį padaroma arba galėtų būti padaryta žala prekių ženklo funkcijoms (šiuo klausimu žr. 2010 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Google France ir Google*, C-236/08–C-238/08, Rink. p. I-2417, 75 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- ⁴⁷ Taigi, kaip pažymėjo Europos Komisija, Bendrijos prekių ženklo savininko išimtinė teisė ir atitinkamai šios teisės teritorinė taikymo sritis negali viršyti to, kas šia teise suteikiama jos savininkui, norinčiam apsaugoti jam priklausančią prekių ženklą, t. y. tik uždrausti bet kokią naudojimo būdą, kuriuo galėtų būti padaroma žala prekių ženklo funkcijoms. Todėl negalima drausti atsakovo, t. y. asmens, naudojančio Bendrijos prekių ženklą, dėl ko paduotas skundas, veiksmų, įskaitant veiksmus ateityje, kuriais nepadaroma žalos Bendrijos prekių ženklo funkcijoms.
- ⁴⁸ Taigi, jeigu Bendrijos prekių ženklų teismas, į kurį kreipiamasi tokiomis aplinkybėmis, kaip antai susiklosčiusios pagrindinėje byloje, konstatuoja, kad teisės į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiantys ar galintys pažeisti veiksmai apima tik vienos valstybės narės teritoriją arba Sąjungos teritorijos dalį būtent dėl to, kad prašymą nustatyti draudimą pateikęs asmuo, pasinaudodamas turima diskrecija nustatyti pareiškiamo ieškinio ribas, savo ieškinyje apribojo teritorinę taikymo sritį, arba dėl to, kad atsakovas pateikia įrodymų, kad nagrinėjamo žymens naudojimas nedaro žalos arba negali jos padaryti prekių ženklo funkcijoms, visų pirma dėl kalbinių priežasčių, tokiu atveju toks teismas turi apriboti jo nustatomo draudimo teritorinę taikymo sritį.
- ⁴⁹ Pagaliau reikia pažymėti, kad draudimas tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus gali būti taikomas visoje Sąjungos teritorijoje.

Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 90 straipsnį, kuriame kalbama apie Briuselio konvencijos taikymą, skaitomą kartu su Reglamento Nr. 44/2001 33 straipsnio 1 dalimi, paprastai kitos valstybės turi pripažinti ir vykdyti teismo sprendimą, taip suteikdamos jam tarpvalstybinį pobūdį.

- 50 Todėl į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, jog Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismo, kurio jurisdikcija grindžiama šio reglamento 93 straipsnio 1–4 dalimis ir 94 straipsnio 1 dalimi, nustatytas draudimas tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus paprastai taikomas visoje Sąjungos teritorijoje.

Dėl antrojo klausimo

- 51 Atsižvelgiant į pirmojo klausimo atsakymą, nėra reikalo atsakyti į antrąjį prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimą.

Dėl trečiojo ir ketvirtojo klausimų

- 52 Trečiuoju ir ketvirtuoju klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalies antrasis sakinyss turi būti aiškinamas taip, kad

prievartos priemonė, kaip antai periodinė bauda, kurią Bendrijos prekių ženklų teismas numatė taikydamas savo nacionalinę teisę siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi jo nustatyto draudimo tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus, gali būti taikoma kitose nei tokio teismo vietos valstybė valstybėse narėse, kurios patenka į tokio draudimo teritorinę taikymo sritį. Jeigu būtų atsakyta neigiamai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar tas teismas gali nustatyti tokią priemonę, kuri būtų panaši arba skirtusi nuo tos, kurią jis nustato pagal savo nacionalinę teisę, kai taiko valstybės narės, kurios teritoriją apima toks draudimas, nacionalinę teisę.

- 53 Šiuo atžvilgiu, viena vertus, reikia priminti, jog, kiek tai susiję su prievartos priemonės taikytina teise, Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad Bendrijos prekių ženklų teismas, į kurį kreiptasi, iš savo vietos valstybės narės teisės aktuose numatytų priemonių turi imtis tų, kurios tinkamos užtikrinti, kad jo numatyto draudimo bus laikomasi (minėto Sprendimo *Nokia*, 49 punktas).
- 54 Kita vertus, reikia pabrėžti, kad Bendrijos prekių ženklų teismo pagal jo vietos valstybės narės nacionalinę teisę numatytais prievartos priemonėmis galima įgyvendinti tikslą, kuriam jos numatytos, t. y. garantuoti draudimo laikymąsi siekiant užtikrinti veiksmingą Bendrijos prekių ženklų suteiktos teisės apsaugą nuo teisių į prekių ženklą pažeidimo Sąjungos teritorijoje rizikos (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Nokia* 60 punktą), tik tuo atveju, jeigu jos taikomos teritorijoje, atitinkančioje tą, kur galioja pats teismo sprendimas dėl draudimo.
- 55 Pagrindinėje byloje Bendrijos prekių ženklų teismas sprendime nustatė draudimą ir kartu, laikydamasis nacionalinės teisės, periodinę baudą. Tam, kad ji būtų taikoma kitoje valstybėje narėje nei tokią prievartos priemonę nustačiusio teismo vietos valstybė, kitos valstybės narės teismas, į kurį šiuo atžvilgiu bus kreiptasi, privalo pagal

Reglamento Nr. 44/2001 III skyriaus nuostatas pripažinti ir nurodyti vykdyti tokį sprendimą pagal tokios valstybės vidaus teisėje numatytas taisykles ir joje numatyta tvarka.

- 56 Jeigu valstybės narės, kur prašoma pripažinti ir vykdyti Bendrijos prekių ženklų teismo sprendimą, nacionalinėje teisėje nenumatyta jokia prievartos priemonė, kuri būtų analogiška Bendrijos prekių ženklų teismo, nustačiusio draudimą tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus, kartu su tokia priemone siekiant užtikrinti draudimo laikymąsi, nustatytai priemonei, tokios valstybės narės teismas, į kurį kreiptasi, privalo, kaip savo išvados 67 punkte nurodė generalinis advokatas, įgyvendinti šia priemone siekiamą tikslą remdamasis atitinkamomis savo nacionalinės teisės nuostatomis, kuriomis siekiama analogiškai užtikrinti anksčiau nustatyto draudimo laikymąsi.
- 57 Iš tikrųjų tokia pareiga įgyvendinti minėta priemone siekiamą tikslą išplečia Bendrijos prekių ženklų teismams numatytą pareigą nustatyti prievartos priemones, kai jie priima sprendimą dėl draudimo tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jeigu šios pareigos nebūtų tarpusavyje susijusios, draudimą būtų galima nustatyti be priemonių, tinkamų užtikrinti jo laikymąsi, todėl toks draudimas tam tikra prasme neturėtų atgrasomojo poveikio (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Nokia* 58 ir 60 punktus).
- 58 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad valstybių narių teismai, vadovaudamiesi ESS 4 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje įtvirtintu lojalaus bendradarbiavimo principu, turi užtikrinti iš Sąjungos teisės kylančių asmenų teisių teisminę gynybą (šiuo klausimu žr. 2007 m. kovo 13 d. Sprendimo *Unibet*, C-432/05, Rink. p. I-2271, 38 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Pagal minėtą nuostatą, kad užtikrintų pagal Sutartis ar Sąjungos institucijų aktus atsirandančių pareigų vykdymą, valstybės narės imasi bet kurių reikiamų bendrų ar specialių priemonių. Konkrečiai kalbant, pagal Direktyvos 2004/48 3 straipsnį valstybės narės turi numatyti priemones, procedūras ir gynybos būdus, būtinus užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių, kurioms

taikoma ši direktyva ir kurios, be kita ko, apima prekių ženklų savininkų teises, laikymąsi. Pagal to paties 3 straipsnio 2 dalį tokios priemonės, procedūros ir gynybos būdai turi būti veiksmingi, proporcingi ir atgrasantys bei taikomi taip, kad nebūtų sukuriamos teisėtos prekybos kliūtys ir jais būtų numatytos apsaugos priemonės nuo piktnaudžiavimo jomis.

- 59 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į trečiąjį ir ketvirtąjį klausimus reikia atsakyti taip, kad Reglamento Nr. 40/94 98 straipsnio 1 dalies antrasis sakinytis turi būti aiškinamas taip, kad prievartos priemonė, kaip antai periodinė bauda, kurią Bendrijos prekių ženklų teismas skyrė taikydamas savo nacionalinę teisę, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi jo nustatyto draudimo tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus, taikoma kitose nei tokio teismo vietos valstybė valstybėse narėse, kurios patenka į teritorinę minėto draudimo taikymo sritį, Reglamento Nr. 44/2001 III skyriuje numatytomis teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo sąlygomis. Jeigu vienos iš tokių kitų valstybių narių nacionalinėje teisėje nenumatyta jokia prievartos priemonė, kuri būtų analogiška Bendrijos prekių ženklų teismo nustatytai priemonei, šia priemone siekiamą tikslą privalės įgyvendinti šios valstybės narės kompetentingas teismas, remdamasis atitinkamomis savo valstybės vidaus teisės nuostatomis, kuriomis siekiama lygiavertiškai užtikrinti tokio draudimo laikymąsi.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 60 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendžia:

1. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, iš dalies pakeisto 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3288/94, 98 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklų teismo, kurio jurisdikcija grindžiama šio reglamento 93 straipsnio 1–4 dalimis ir 94 straipsnio 1 dalimi, nustatytas draudimas tęsti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus paprastai taikomas visoje Europos Sąjungos teritorijoje.
2. Reglamento Nr. 40/94, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 3288/94, 98 straipsnio 1 dalies antrasis sakinyss turi būti aiškinamas taip, kad prievartos priemonė, kaip antai periodinė bauda, kurią Bendrijos prekių ženklų teismas skyrė taikydamas savo nacionalinę teisę, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi jo nustatyto draudimo tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus, taikoma kitose nei tokio teismo vietos valstybė valstybėse narėse, kurios patenka į teritorinę minėto draudimo taikymo sritį, 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo III skyriuje numatytomis teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo sąlygomis. Jeigu vienos iš tokių kitų valstybių narių nacionalinėje teisėje nenumatyta jokia prievartos priemonė, kuri būtų analogiška Bendrijos prekių ženklų teismo nustatytai priemonei, šia priemone siekiamą tikslą privalės įgyvendinti šios valstybės narės kompetentingas teismas, remdamasis atitinkamomis savo valstybės vidaus teisės nuostatomis, kuriomis siekiama lygiavertiškai užtikrinti tokio draudimo laikymąsi.

Parašai.