



Teismo praktikos rinkinys

Byla C-223/15

**combit Software GmbH
prieš
Commit Business Solutions Ltd**

(*Oberlandesgericht Düsseldorf* prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — Europos Sąjungos prekių ženklas — Vieningas statusas — Konstatavimas, kad galimybė supainioti egzistuoja tik Sąjungos dalyje — Šio reglamento 102 straipsnyje numatyto draudimo teritorinė taikymo sritis“

Santrauka – 2016 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

1. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Ankstesnis prekių ženklas, kuris yra Europos Sąjungos prekių ženklas — Atsisakymas registruoti esant santykiniam atmetimo pagrindui, net jei jis apima dalį Sąjungos*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo poveikis — Prekių ženklo suteikiamos teisės — Teisė uždrausti naudoti prekių ženklą — Tapataus ar panašaus žymens, skirto tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms, naudojimas — Galimybės supainioti egzistavimas tik Sąjungos dalyje*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 9 straipsnio 1 dalies b punktas; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies b punktas)

3. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Ginčai dėl Europos Sąjungos prekių ženklo pažeidimo ir galiojimo — Sankcijos pažeidimo arba galimo pažeidimo atveju — Europos Sąjungos prekių ženklų teismų pareigos — Nutarties, kuria atsakovui draudžiama tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus, priėmimas — Išimtis — „Ypatingos priežastys“ nepriimti tokios nutarties — Sąvoka*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 102 straipsnio 1 dalis)

4. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Ginčai dėl Europos Sąjungos prekių ženklo pažeidimo ir galiojimo — Sankcijos pažeidimo arba galimo pažeidimo atveju — Europos Sąjungos prekių ženklų teismų pareigos — Nutarties, kuria atsakovui draudžiama tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus, priėmimas — Galimybės supainioti egzistavimas tik Sąjungos dalyje*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalies b punktas ir 102 straipsnio 1 dalis)

1. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 26 punktą)

2. Teisingumo Teismas byloje dėl Europos Sąjungos prekių ženklo savininko teisės pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą pareikšti protestą dėl panašaus Europos Sąjungos prekių ženklo, dėl kurio kiltų galimybė supainioti, registracijos yra nusprendęs, kad toks protestas turi būti tenkinamas, jei galimybė supainioti yra nustatyta Sąjungos dalyje, kuri gali būti, pavyzdžiui, valstybės narės teritorija.

Analogiškos pozicijos reikia laikytis ir bylose dėl Europos Sąjungos prekių ženklo savininko teisės uždrausti naudoti žymenį, kuris gali būti painiojamas su įregistruotu prekių ženklu. Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas gina Europos Sąjungos prekių ženklo savininką nuo bet kokio žymens naudojimo, kuris kenkia ar gali pakenkti jo prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai. Todėl jis turi teisę uždrausti tokio žymens naudojimą, net jeigu jis kenkia šiai funkcijai tik Sąjungos dalyje.

(žr. 26, 27 punktus)

3. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 29 punktą)

4. Siekiant užtikrinti vienodą Europos Sąjungos prekių ženklo apsaugą, kuria jis naudojasi visoje Sąjungos teritorijoje, draudimas tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus iš principo turi apimti visą jos teritoriją.

Vis dėlto tais atvejais, kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, kad, pavyzdžiui, dėl kalbinių priešasčių naudojant panašų žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios prekėms, kurioms įregistruotas nagrinėjamas prekių ženklas, nekyla jokios galimybės jų supainioti ir jo naudojimas nekenkia arba negali pakenkti to prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai, jis turi apriboti jo nustatomo draudimo teritorinę taikymo sritį.

Kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, remdamasis įrodymais, kuriuos jam iš principo turi pateikti atsakovas, nusprendžia, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklo Sąjungos dalyje, teisėta prekyba naudojant tą žymenį toje Sąjungos dalyje neturėtų būti draudžiama. Toks draudimas viršytų Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės ribas, nes ši teisė prekių ženklo savininkui leidžia tik ginti savo specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad toks prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas.

Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, išvada, kad dalyje Sąjungos neegzistuoja galimybė supainioti, turi būti būtinai grindžiama visų toje byloje reikšmingų veiksmų analize. Vertinimas turi apimti vizualų, fonetinį ar conceptualų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus.

Svarbu, kad atitinkamas Europos Sąjungos prekių ženklų teismas Sąjungos dalį, dėl kurios jis nusprendžia, kad joje nekenkiama ar negalima pakenkti prekių ženklo funkcijoms, apibrėžtų tiksliai, kad iš pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 102 straipsnį priimtos nutarties būtų aiškiai matyti, kokiai Sąjungos teritorijos daliai netaikomas draudimas naudoti tą žymenį. Kai toks teismas ketina draudimo naudoti žymenį netaikyti tam tikroms Sąjungos lingvistinėms zonoms, kurios, pavyzdžiui, apibūdinamos kaip „angliškai kalbančios“, jis turi išsamiai nurodyti, kokias zonas apima šie žodžiai.

Aiškinimas, jog draudimas naudoti žymenį, kuris gali būti painiojamas su Europos Sąjungos prekių ženklu, taikomas visai Sąjungos teritorijai, išskyrus tą jos teritorijos dalį, dėl kurios nuspręsta, kad joje tokios galimybės nėra, nekenkia Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje nurodytam Europos Sąjungos prekių ženklo vieningam statusui, jei išsaugoma prekių ženklo savininko teisė uždrausti bet kokią naudojimą, kenkiantį jo funkcijoms.

Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalies b punktas ir 102 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, jog naudojamą žymenį galima supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokios galimybės nėra kitoje jos teritorijos dalyje, toks teismas turi nuspręsti, kad tai yra to prekių ženklo teikiamos išimtinės teisės pažeidimas, ir nurodyti nutraukti tokio žymens naudojimą visoje Sąjungos teritorijoje, išskyrus tą jos teritorijos dalį, dėl kurios nuspręsta, kad joje tokios galimybės nėra.

(žr. 30–36 punktus)