



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (septintoji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. birželio 22 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė nuosavybė — Bendrijos dizainas — Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 — 32 ir 33 straipsniai — Licencija — Bendrijos dizainų registras — Licencianto teisė pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo, nors licencija neįrašyta į registrą — Licencianto teisė pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo, siekiant gauti jo patirtos žalos atlyginimą“

Byloje C-419/15

dėl *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) 2015 m. liepos 21 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2015 m. liepos 30 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

prieš

Grüne Welle Vertriebs GmbH

TEISINGUMO TEISMAS (septintoji kolegija),

kurių sudaro kolegijos pirmininkė C. Toader, teisėjai A. Rosas ir E. Jarašiūnas (pranešėjas),

generalinis advokatas M. Wathelet,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze, J. Möller ir J. Mentgen,

— Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos B. Majczyna,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

* Proceso kalba: vokiečių.

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142) 32 straipsnio 3 dalies ir 33 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio išaiškinimo.
- 2 Prašymas pateiktas nagrinėjant *Thomas Philipps GmbH & Co. KG* ir *Grüne Welle Vertriebs GmbH* ginčą dėl *Grüne Welle Vertriebs* pareikšto ieškinio *Thomas Philipps* dėl žalos, atsiradusios pažeidus teises į Bendrijos dizainą, atlyginimo.

Teisinis pagrindas

- 3 Pagal Reglamento Nr. 6/2002 29 konstatuojamąją dalį:

„Labai svarbu užtikrinti veiksmingą Bendrijos dizaino suteikiamų teisių įgyvendinimą visoje Bendrijos teritorijoje.“

- 4 Reglamento Nr. 6/2002 32 ir 33 straipsniai, kuriuos prašoma išaiškinti, kaip ir jo 28 ir 29 straipsniai, yra jo III antraštinėje dalyje „Bendrijos dizainas kaip nuosavybės teisės objektas“.

- 5 Šio reglamento 28 straipsnyje „Teisės į registruotąjį Bendrijos dizainą perdavimas“ numatyta:

„Teisės į registruotąjį Bendrijos dizainą perdavimą reglamentuoja tokios nuostatos:

- a) vienos iš šalių prašymu apie perdavimą padaromas įrašas Registre ir paskelbiama;
- b) teisių perėmėjas negali naudotis registruotojo Bendrijos dizaino teikiamomis teisėmis [teisių perėmėjas negali naudotis Bendrijos dizaino teikiamomis teisėmis, kylančiomis iš jo įregistravimo], kol nepadarytas Registro įrašas apie teisių perdavimą;

<...>“

- 6 To paties reglamento 29 straipsnyje „Registruotojo Bendrijos dizaino teisės *in rem*“ nustatyta:

„1. Registruotasis Bendrijos dizainas gali būti naudojamas kaip garantija arba būti teisių *in rem* dalykas.

2. Vienos iš šalių prašymu apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teises padaromas įrašas Registre ir yra paskelbiama.“

- 7 Reglamento Nr. 6/2002 32 straipsnyje „Licencijavimas“ nurodyta:

„1. Gali būti suteikiama licencija naudoti Bendrijos dizainą visoje Bendrijoje arba jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

<...>

3. Nepažeisdamas licencinės sutarties nuostatų, licenciatas gali pradėti procesą dėl teisių į Bendrijos dizainą pažeidimo tik gavęs savininko sutikimą. Tačiau išimtinės licencijos savininkas gali pradėti tokį procesą, jeigu Bendrijos dizaino savininkas, gavęs formalų pranešimą, per atitinkamą laiką pats neiškelia bylos dėl teisių pažeidimo.

4. Norėdamas gauti atlyginimą už jam padarytą žalą, licenciatas turi teisę būti įtrauktas į Bendrijos dizaino savininko pareiktą ieškinį [pradėtą bylą] dėl teisių pažeidimo.

5. Vienos iš šalių prašymu apie licencijos vartoti registruotąjį Bendrijos dizainą suteikimą arba perdavimą padaromas įrašas Registre ir tai paskelbiama.“

8 Šio reglamento 33 straipsnyje „Taikymas trečiosioms šalims“ numatyta:

„1. Taikant 28, 29, 30 ir 32 straipsnių nuostatas trečiosioms šalims, galioja pagal 27 straipsnio reikalavimus nustatytos valstybės narės įstatymai.

2. Tačiau jeigu taikymas susijęs su registruotaisiais Bendrijos dizainais, 28, 29 ir 32 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai visose valstybėse narėse trečiosioms šalims gali būti taikomi tik tai jas [juos] įrašius į Registrą. Nepaisant to, šie veiksmai iki jų įrašymo į Registrą galioja trečiosioms šalims, įgijusioms teises į registruotąjį Bendrijos dizainą po tokio veiksmo atlikimo datos, tačiau teisių įgijimo datą žinojusioms apie jį.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos asmenims, kurie Bendrijos dizainą arba su Bendrijos dizainu susijusias teises įgyja visos įmonės perdavimo arba kitoku universaliu jų perėmimo būdu.

<...>“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

9 *Grüne Welle Vertriebs* Vokietijoje turi išimtinę licenciją Nr. 0008770030-0001 naudoti skalbimo rutulių Bendrijos dizainą; ją įregistravo EMKER SA, kurios buveinė yra Šveicarijoje. Ši licencija nėra įrašyta į Bendrijos dizainų registrą (toliau – registras).

10 *Thomas Philipps* prekiauja specialiomis prekėmis per maždaug 200 filialų ir internetu. Be kita ko, ji prekiauja skalbimo rutuliais, vadinamais „skalbimo mašinos rutuliais su keramikos granulėmis“.

11 *Grüne Welle Vertriebs* manė, kad šis gaminys pažeidžia teises į registruotą skalbimo rutulių Bendrijos dizainą ir kad šio dizaino savininkas jai suteikė įgaliojimus jo vardu naudotis visomis su šiuo dizainu susijusiomis teisėmis, todėl išpėjo *Thomas Philipps* nutraukti prekybą šiuo produktu, o ši išipareigojo tai padaryti.

12 *Grüne Welle Vertriebs* kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu atlyginti patirtą žalą ir paprašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o šis teismas pripažino *Thomas Philipps* atsakomybę laikydamas, jog ieškovė įrodė turinti teisę savo vardu pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo. *Thomas Phillips* dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą ir tvirtina *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija), kad *Grüne Welle Vertriebs* neturi teisės naudotis su minėtu Bendrijos dizainu susijusiomis teisėmis ir nėra suinteresuota to daryti.

13 *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas) pirmiausia kelia klausimą, ar *Grüne Welle Vertriebs*, kuri iškėlė bylą dizaino savininkui sutikus, kaip numatyta Reglamento Nr. 6/2002 32 straipsnio 3 dalyje, ieškinys yra priimtinas, nors ji nėra įrašyta į registrą kaip licenciatė. Šis teismas pažymi, kad, suprantant šią nuostatą pažodžiui, atsakymas galėtų būti neigiamas, tačiau joje įtvirtintą taisyklę galima suprasti ir taip, kad joje reglamentuojami tik sąžiningo įgijimo atvejai; taip manyti skatina šio reglamento 33 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje įtvirtinta taisyklė.

14 *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas) taip pat kelia klausimą dėl Reglamento Nr. 6/2002 32 straipsnio 3 ir 4 dalių ryšio. Jis konstatuoja, kad *Grüne Welle Vertriebs* siekia žalą, patirtą dėl negauto pelno, atlyginimo, ir pažymi, kad, dizaino savininkui nepareiškus ieškinio, šis prašymas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu pagal minėto reglamento 32 straipsnio 3 dalį licenciatas gali pats pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Šiam teismui neaišku, ar pagal šią nuostatą leidžiama tik pagal įgaliojimą naudotis dizaino savininko teisėmis, o gal ją reikia aiškinti taip, kad joje

nurodytas procesas apima ir procesą dėl paties licenciato patirtos žalos atlyginimo. Be to, jis pažymi, kad šio reglamento 32 straipsnio 4 dalį galima suprasti ir taip, kad licenciato galimybė pareikšti ieškinį šiuo klausimu reglamentuojama tik šioje dalyje.

- 15 Šiomis aplinkybėmis *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

- „1. Ar pagal Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį draudžiama licenciatui, kurio licencija nėra įrašyta į Bendrijos dizainų registrą, reikšti ieškinį dėl teisių į registruotąjį Bendrijos dizainą pažeidimo?
2. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar licenciatas, turintis išimtinę licenciją naudoti Bendrijos dizainą, turi teisę, gavęs savininko įgaliojimą, reikalauti savo paties patirtos žalos atlyginimo pagal Reglamento Nr. 6/2002 32 straipsnio 3 dalį jo paties pradėtame procese, ar gali tik įstoti į paties savininko pradėtą bylą dėl teisių į jam priklausančią Bendrijos dizainą pažeidimo pagal šio straipsnio 4 dalį?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

- 16 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad licenciatas negali iškelti bylos dėl teisių į registruotąjį Bendrijos dizainą, kurį naudoti jis turi licenciją, pažeidimo, jei licencija neįrašyta į registrą.
- 17 Iš Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio, pagal kurį: „jeigu taikymas susijęs su registruotaisiais Bendrijos dizainais, 28, 29 ir 32 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai visose valstybėse narėse trečiosioms šalims gali būti taikomi tiksliai jas [juos] įrašius į Registrą“, matyti, kad nurodyti teisiniai veiksmai yra teisės į registruotąjį Bendrijos dizainą perdavimas, jo suteikiamų teisių *in rem* sukūrimas ir licencijų suteikimas. Atskirai šį sakinį būtų galima aiškinti taip, kad tuo atveju, jei licencija neįrašyta į registrą, licenciatas negali remtis jos suteikiamomis teisėmis prieš trečiuosius asmenis, įskaitant teisių į dizainą pažeidėją.
- 18 Vis dėlto aiškinant Sąjungos teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos formuluotę, bet ir į kontekstą bei teisės akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus (2012 m. lapkričio 22 d. Sprendimo *Brain Products*, C-219/11, EU:C:2012:742, 13 punktą ir 2015 m. liepos 16 d. Sprendimo *Lanigan*, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, 35 punktą ir jame nurodyta teismo praktika).
- 19 Dėl Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio konteksto pirmiausia pažymėtina, kad šios dalies antrame sakinyje numatyta pirmame sakinyje įtvirtintos taisyklės išimtis, kiek tai susiję su „trečiosiomis šalimis, kurios įgijo teises“ į registruotąjį Bendrijos dizainą po atitinkamo teisinio veiksmo atlikimo dienos, tačiau šių teisių įgijimo dieną žinojo apie tokį veiksmą. Šio 33 straipsnio 3 dalyje savo ruožtu nustatyta šios taisyklės išimtis, taikoma „asmenims, kurie Bendrijos dizainą arba su Bendrijos dizainu susijusias teises įgyja“ visos įmonės perdavimo arba kitokiu universaliu jų perėmimo būdu. Taigi tiek pažodiniu, tiek sisteminiu Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 2 ir 3 dalių aiškinimu patvirtinama, kad visas reglamentas skirtas nustatyti galimybei remtis jo 28, 29 ir 32 straipsniuose nurodytais teisiniais veiksmais prieš trečiąsias šalis, kurios turi ar gali turėti teisių į registruotąjį Bendrijos dizainą (pagal analogiją žr. 2016 m. vasario 4 d. Sprendimo *Hassan*, C-163/15, EU:C:2016:71, 20 punktą).

- 20 Taip pat konstatuotina, kad Reglamento Nr. 6/2002 III antraštinė dalis, kurioje yra 33 straipsnis, pavadinta „Bendrijos dizainas kaip nuosavybės teisės objektas“. Taigi visuose šioje antraštinėje dalyje esančiuose straipsniuose įtvirtintos taisyklės, kuriose Bendrijos dizainas traktuojamas kaip nuosavybės teisės objektas. Tai pasakytina apie šio reglamento 28, 29 ir 32 straipsnius, susijusius su veiksmis, kuriems bendra tai, kad jų tikslas ar poveikis yra sukurti arba perduoti teisę į dizainą.
- 21 Galiausiai pažymėtina, kad pagal Reglamento Nr. 6/2002 32 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį, nepažeidžiant licencinės sutarties nuostatų, licenciato teisė pradėti procesą dėl teisių į Bendrijos dizainą pažeidimo priklauso tik nuo šio dizaino savininko sutikimo.
- 22 Taip pat būtina konstatuoti, kad pagal Reglamento Nr. 6/2002 32 straipsnio 5 dalį įrašas apie licenciją registre padaromas vienos iš šalių prašymu. Tačiau šiame straipsnyje, kaip ir šio reglamento 29 straipsnyje, nėra nuostatos, analogiškos to paties reglamento 28 straipsnio b punktui, pagal kurį „teisių perėmėjas negali naudotis registruotojo Bendrijos dizaino teikiamomis teisėmis [teisių perėmėjas negali naudotis Bendrijos dizaino teikiamomis teisėmis, kylančiomis iš jo įregistravimo], kol nepadarytas Registro įrašas apie teisių perdavimą“.
- 23 Be to, Reglamento Nr. 6/2002 28 straipsnio b punktas netektų prasmės, jei šio reglamento 33 straipsnio 2 dalį reiktų aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama remtis prieš visas trečiąsias šalis visais šio reglamento 28, 29 ir 32 straipsniuose nurodytais teisiniais veiksmais, kol jie nėra įrašyti į registrą.
- 24 Dėl Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje įtvirtintos taisyklės tikslo laikytina, kad, atsižvelgiant į tai, kas konstatuota šio sprendimo 19 ir 20 punktuose, negalėjimu remtis prieš trečiąsias šalis šio reglamento 28, 29 ir 32 straipsniuose nurodytais teisiniais veiksmais, neįrašytais į registrą, siekiama apsaugoti asmenį, kuris turi arba gali turėti teisių į Bendrijos dizainą kaip nuosavybės teisės objektą. Darytina išvada, kad minėto reglamento 33 straipsnio 2 dalies pirmas sakinyje netaikytinas esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, kai licenciatas kaltina trečiąją šalį pažeidus teises į dizainą ir taip pažeidus registruotojo Bendrijos dizaino suteikiamas teises (pagal analogiją žr. 2016 m. vasario 4 d. Sprendimo *Hassan*, C-163/15, EU:C:2016:71, 25 punktą).
- 25 Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 2 dalies pirmas sakinyje aiškintinas taip, jog licenciatas gali iškelti bylą dėl teisių į registruotąjį Bendrijos dizainą, kurį naudoti jis turi licenciją, pažeidimo ir tuo atveju, jei licencija neįrašyta į registrą.

Dėl antrojo klausimo

- 26 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori sužinoti, ar Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad licenciatas per savo paties pagal šią nuostatą pradėtą procesą dėl teisių į Bendrijos dizainą pažeidimo gali reikalauti patirtos žalos atlyginimo.
- 27 Nors Reglamento Nr. 6/2002 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, norėdamas gauti jam padarytos žalos atlyginimą, licenciatas turi teisę įstoti į Bendrijos dizaino savininko iškeltą bylą dėl teisių pažeidimo, šio reglamento 32 straipsnio 3 dalyje konkrečiai nenurodyta, ar licenciatas gali reikalauti šios žalos atlyginimo tuo atveju, kai pats pareiškia šioje nuostatoje numatytą ieškinį dėl teisių pažeidimo.
- 28 Vis dėlto šias dvi nuostatas, kuriose įtvirtinta teisių gynimo priemonių, kuriomis gali naudotis licenciją naudoti Bendrijos dizainą turintis asmuo prieš teisių į šį Bendrijos dizainą pažeidėją, sistema, reikia aiškinti kartu. Pagal šias nuostatas licenciatui suteikiamos dvi galimybės: pirma, pareikšti ieškinį ir taip pradėti procesą dėl teisių pažeidimo, gavus dizaino savininko sutikimą ar – išimtinės licencijos atveju – įspėjus savininką, jei pats savininkas neiškelia bylos dėl teisių pažeidimo per tinkamą terminą, arba,

antra, įstoti į bylą dėl teisių pažeidimo, kurią iškėlė dizaino savininkas. Pastaroji teisių gynimo priemonė yra vienintelė, kuria gali pasinaudoti neišimtinę licenciją turintis asmuo, negavęs dizaino savininko sutikimo iškelti bylą savarankiškai.

- 29 Nors licenciatas gali reikalauti savo patirtos žalos atlyginimo įstodamas į Bendrijos dizaino savininko iškeltą bylą, jam taip pat nedraudžiama to daryti ir tuo atveju, kai jis pats iškelia bylą dėl teisių pažeidimo, gavęs Bendrijos dizaino savininko sutikimą, arba, jei turi išimtinę licenciją, be savininko sutikimo tuo atveju, jei šis savininkas nesiima veiksmų po to, kai buvo įspėtas.
- 30 Be to, šio sprendimo 28 punkte apibūdinta sistema būtų nenuosekli, jei licenciatas galėtų ginti savo interesus tik įstodamas į Bendrijos dizaino savininko iškeltą bylą, nors siekdamas ginti jų bendrus interesus jis gali pats iškelti bylą gavęs šio savininko sutikimą arba, jei turi išimtinę licenciją, netgi be tokio sutikimo.
- 31 Taip pat pasakytina, kad licenciatas galimybė reikalauti jo paties patirtos žalos atlyginimo pareiškiant Reglamento Nr. 6/2002 32 straipsnio 3 dalyje nurodytą ieškinį atitinka šio reglamento 29 konstatuojamojoje dalyje įtvirtintą tikslą užtikrinti veiksmingą Bendrijos dizaino suteikiamų teisių įgyvendinimą visoje Sąjungos teritorijoje, taip pat šios nuostatos ir to paties reglamento 32 straipsnio 4 dalies tikslą suteikti licenciatui procesinių priemonių, kad jis galėtų iškelti bylą teisių pažeidimo atveju ir ginti savo pažeistas teises. Jeigu jam būtų uždrausta iškelti bylą tokiu atveju, norėdamas gauti patirtos žalos atlyginimą jis net ir tada, jei turėtų išimtinę licenciją, taptų visiškai priklausomas nuo Bendrijos dizaino savininko, taigi negalėtų naudotis tomis teisėmis, jei savininkas nesiimtų veiksmų. Todėl toks draudimas prieštarautų tiek paties Reglamento Nr. 6/2002, tiek jo 32 straipsnio 3 ir 4 dalių tikslams.
- 32 Taigi į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 3 dalis aiškintina taip, jog licenciatas per savo paties pagal šią nuostatą pradėtą procesą dėl teisių į Bendrijos dizainą pažeidimo gali reikalauti patirtos žalos atlyginimo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 33 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą patekusio 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 (septintoji kolegija) nusprendžia:

- 1. 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 33 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad licenciatas gali iškelti bylą dėl teisių į registruotąjį Bendrijos dizainą, kurį naudoti jis turi licenciją, pažeidimo ir tuo atveju, jei licencija neįrašyta į registrą.**
- 2. Reglamento Nr. 6/2002 33 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad licenciatas per savo paties pagal šią nuostatą pradėtą procesą dėl teisių į Bendrijos dizainą pažeidimo gali reikalauti patirtos žalos atlyginimo.**

Parašai.