



## Teismo praktikos rinkinys

### TEISINGUMO TEISMO (dešimtoji kolegija) SPRENDIMAS

2017 m. lapkričio 23 d.\*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Europos Sąjungos prekių ženklas – 16 straipsnis – Prekių ženklas kaip nuosavybės objektas – Europos Sąjungos prekių ženklo prilyginimas nacionaliniam prekių ženklui – 18 straipsnis – Savininko patikėtinio arba atstovo vardu įregistruoto prekių ženklo perdavimas – Nacionalinė teisės nuostata, suteikianti galimybę pateikti ieškinį dėl nuosavybės teisių į įregistruotą nacionalinį prekės ženklą, kuriuo pažeidžiamos savininko teisės ar įstatyminė arba sutartinė pareiga, pripažinimo – Atitiktis Reglamentui Nr. 207/2009“

Byloje C-381/16

dėl *Tribunal Supremo* (Ispanijos Aukščiausiasis Teismas) 2016 m. birželio 28 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2016 m. liepos 11 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

**Salvador Benjumea Bravo de Laguna**

prieš

**Esteban Torras Ferrazzuolo**

TEISINGUMO TEISMAS (dešimtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas E. Levits, teisėjai A. Borg Barthet (pranešėjas) ir M. Berger,

generalinis advokatas M. Szpunar,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- Torras Ferrazzuolo, atstovaujamo prokurorės S. Díaz Pardeiro ir advokato J. A. López Martínez,
- Ispanijos vyriausybės, atstovaujamos M. A. Sampol Pucurull,
- Europos Komisijos, atstovaujamos É. Gippini Fournier ir J. Samnadda,

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

priima šį

\* Proceso kalba: ispanų.

## Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 16 straipsnio ir 18 straipsnio išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant Salvador Benjumea Bravo de Laguna ir Esteban Torras Ferrazzuolo ginčą dėl nuosavybės teisių į pirmojo iš jų vardu įregistruotą vaizdinį Europos Sąjungos prekių ženklą.

## Teisinis pagrindas

### *Sąjungos teisė*

- 3 Reglamento Nr. 207/2009 15 konstatuojamoji dalis suformuluota taip:

„Norėdamos sustiprinti [Europos Sąjungos] prekių ženklų apsaugą, valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalinę sistemą, turėtų nustatyti kuo mažiau nacionalinių pirmosios ir antrosios instancijos teismų, kompetentingų spręsti [Europos Sąjungos] prekių ženklų pažeidimo ir jų galiojimo klausimus.“
- 4 Šio reglamento 16 straipsnyje „[Europos Sąjungos] prekių ženklų vertinimas kaip nacionalinių prekių ženklų“ nurodyta:

„1. Jeigu 17–24 straipsniuose nenumatyta kitaip, [Europos Sąjungos] prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visoje Sąjungos teritorijoje taip, kaip ir nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, kurioje, remiantis [Europos Sąjungos] registro informacija:

  - a) savininkas atitinkamą dieną turi savo būstinę ar gyvenamąją vietą arba
  - b) jeigu a punkto nuostatos netaikomos, savininkas atitinkamą dieną yra įsisteigęs.

2. 1 dalyje nenurodytais atvejais joje minima valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi [Europos Sąjungos intelektualinės nuosavybės tarnybos (EUIPO)] būstinė.

3. Jeigu [Europos Sąjungos] prekių ženklų registre bendrasavininkiais nurodyti du ar daugiau asmenų, 1 dalies nuostatos taikomos pirmuoju nurodytam bendrasavininkii; jeigu taip nėra, nuostatos taikomos kitiems bendrasavininkiams ta eilės tvarka, kuria jie nurodyti. Jeigu 1 dalies nuostatos negali būti pritaikytos nė vienam iš bendrasavininkių, taikomos 2 dalies nuostatos.“
- 5 Minėto reglamento 18 straipsnyje „Atstovo vardu įregistruoto prekių ženklo perdavimas“ nustatyta:

„Jeigu [Europos Sąjungos] prekių ženklas be šio ženklo savininko leidimo yra įregistruotas savininko patikėtinio arba atstovo vardu, savininkas turi teisę reikalauti minėtą registraciją perduoti jam, išskyrus atvejus, kai patikėtinis arba atstovas pateisina savo veiksmus.“
- 6 Šio reglamento 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Valstybės narės šiame reglamente jiems numatytoms funkcijoms vykdyti paskiria kaip galima mažiau jų teritorijoje esančių pirmosios ir antrosios instancijų nacionalinių bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų (toliau – [Europos Sąjungos] prekių ženklų teismai).“

- 7 Reglamento Nr. 207/2009 105 straipsnio 3 dalyje nustatyta:

„Antrosios instancijos [Europos Sąjungos] prekių ženklų teismų priimtiems sprendimams taikomos nacionalinės tolesnes apeliacijas reglamentuojančios taisyklės.“

### *Ispanijos teisė*

- 8 2001 m. gruodžio 7 d. *Ley 17/2001 de Marcas* (Prekių ženklų įstatymas 17/2001) (BOE Nr. 294, 2001 m. gruodžio 8 d., toliau – Prekių ženklų įstatymas 17/2001) 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„Jeigu prekių ženklo registracijos paraiška pateikiama veikiant nesąžiningai ir taip pažeidžiamos trečiojo asmens teisės arba įstatyme ar sutartyje numatyta pareiga, asmuo, kuriam padaryta žala, gali teismuose reikalauti pripažinti jam nuosavybės teises į prekių ženklą pareikšdamas atitinkamą ieškinį dėl teisių į prekių ženklą pripažinimo iki jo įregistravimo dienos arba per penkerius metus nuo registracijos paskelbimo, arba nuo tada, kai įregistruotas prekių ženklas buvo pradėtas naudoti, kaip tai numatyta 39 straipsnyje. Pareiškus ieškinį dėl teisių į prekių ženklą pripažinimo, teismas apie tai praneša *Oficina Española de Patentes y Marcas* (Ispanijos patentų ir prekių ženklų biuras), kad šis tai užfiksotų Prekių ženklų registre, ir prireikus nurodo sustabdyti prekių ženklo registracijos procedūrą.“

### **Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas**

- 9 2011 m. sausio 24 d. Benjumea Bravo de Laguna EUIPO pateikė Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką.
- 10 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:



- 11 2011 m. rugpjūčio 29 d. EUIPO įregistravo minėtą prekių ženklą S. Benjumea Bravo de Laguna vardu kaip vaizdinį Europos Sąjungos prekių ženklą (numeris 9679093).
- 12 Laikydamas save teisėtu šio prekių ženklo savininku E. Torras Ferrazzuolo, be kita ko, pateikė *Juzgado de lo Mercantil de Alicante* (Alikantės komercinių bylų teismas, Ispanija) ieškinį dėl nuosavybės teisių į prekių ženklą pripažinimo, grindžiamą Reglamento Nr. 207/2009 18 straipsniu ir Prekių ženklų įstatymo 17/2001 2 straipsnio 2 dalimi.
- 13 Minėtas teismas atmetė šį ieškinį remdamasis tuo, kad, pirma, Europos Sąjungos prekių ženklu taikomos tik Reglamento Nr. 207/2009 18 straipsnyje nustatytos taisyklės, o ne Prekių ženklų įstatymo 17/2001 2 straipsnio 2 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės ir, antra, kad nebuvo įvykdytos Reglamento Nr. 207/2009 18 straipsnyje nustatytos sąlygos.
- 14 Gavęs apeliacinį skundą *Audiencia Provincial de Alicante* (Alikantės provincijos teismas, Ispanija) nusprendė, kad, kadangi Reglamento Nr. 207/2009 18 straipsnyje nustatyta teisių į atitinkamą registraciją pripažinimo taisyklė susijusi tik su nesąžiningu patikėtiniu ar atstovu, šioje byloje reikia taikyti Prekių ženklų įstatymo 17/2001 2 straipsnyje nustatytas taisykles, kurios taikomos ieškiniui dėl nuosavybės teisių į prekių ženklus pripažinimo.

- 15 Remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 16 straipsniu minėtas teismas ir nusprendė, kad jeigu minėto reglamento taisyklėse nenumatyta kitaip, Europos Sąjungos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visoje Sąjungos teritorijoje taip, kaip ir nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, kurioje savininkas turi savo būstinę ar gyvenamąją vietą arba yra įsisteigęs.
- 16 Manydamas, be to, kad šiuo atveju buvo įvykdytos ieškinio pripažinti nuosavybės teises į prekių ženklą patenkinimo sąlygos, *Audiencia Provincial de Alicante* (Alikantės provincijos teismas) pripažino, jog E. Torras Ferrazzuolo yra pagrindinėje byloje nagrinėjamo prekių ženklo savininkas.
- 17 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančiame teisme – *Tribunal Supremo* (Aukščiausiasis Teismas) – S. Benjumea Bravo de Laguna teigia, kad Sąjungos teisės sistemoje asmeniui teisė reikalauti pripažinti nuosavybės teises į prekių ženklą suteikiama tik tuomet, kai šis ženklas buvo įregistruotas šio asmens patikėtinio vardu be šio ženklo savininko leidimo. Jei taip nėra, negalima reikalauti pripažinti nuosavybės teisių į Europos Sąjungos prekių ženklą.
- 18 E. Torras Ferrazzuolo, atvirkščiai, teigė, jog Reglamentas Nr. 207/2009 leidžia papildomai taikyti nacionalinę teisę, todėl šio reglamento 18 straipsnį galima aiškinti taip, kad jis, atsižvelgiant į valstybės narės nacionalinės teisės aktus, nedraudžia pateikti ieškinio dėl nuosavybės teisių į prekių ženklą pripažinimo kitais atvejais nei tas, kuris numatytas minėtame straipsnyje.
- 19 Manydamas, kad sprendimas pagrindinėje byloje priklauso nuo Europos Sąjungos teisės išaiškinimo, *Tribunal Supremo* (Aukščiausiasis Teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar Sąjungos teisę, konkrečiai [Reglamento Nr. 207/2009] 18 straipsnį, atitinka ieškinys dėl nuosavybės teisių į Europos Sąjungos prekių ženklą pripažinimo, grindžiamas kitais pagrindais, nei numatyti minėtame reglamente, būtent numatytais Prekių ženklų įstatymo [17/2001] 2 straipsnio 2 dalyje?“

### **Dėl prejudicinio klausimo**

#### ***Dėl priimtinum***

- 20 E. Torras Ferrazzuolo pirmiausia teigia, kad prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra nepriimtinas, nes *Tribunal Supremo* (Aukščiausiasis Teismas) neturi kompetencijos jį pateikti.
- 21 Šiuo klausimu remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 95 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, kad valstybės narės „paskiria kaip galima mažiau jų teritorijoje esančių pirmosios ir antrosios instancijų nacionalinių bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų <...> (toliau – [Europos Sąjungos] prekių ženklų teismai)“, kurie įgalioti vykdyti jiems šiuo reglamentu paskirtas funkcijas, jis teigia, kad *Tribunal Supremo* (Aukščiausiasis Teismas) neturi kompetencijos aiškinti minėtą reglamentą.
- 22 Be to, jis teigia, kad, kadangi nei pirmosios, nei antrosios instancijų teismas nepateikė prašymo priimti prejudicinį sprendimą, tai yra naujas klausimas, kuris gali būti išnagrinėtas tik apeliacinėje instancijoje.
- 23 Vis dėlto tokiame argumentui negalima pritarti.
- 24 Pirma, iš tiesų, iš Reglamento Nr. 207/2009 15 konstatuojamosios dalies ir šio reglamento 95 straipsnio 1 dalies matyti, kad juo siekiama sustiprinti Europos Sąjungos prekių ženklų apsaugą nustatant valstybėms narėms pareigą įsteigti pirmosios ir antrosios instancijų nacionalinius bendrosios kompetencijos teismus, kurie būtų kompetentingi spręsti šių prekių ženklų pažeidimo ir jų galiojimo klausimus.

- 25 Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 207/2009 105 straipsnio 3 dalį, pagal kurią „[a]ntrosios instancijos [Europos Sąjungos] prekių ženklų teismų priimtiems sprendimams taikomos nacionalinės tolesnės apeliacijos reglamentuojančios taisyklės“, Reglamento Nr. 207/2009 95 straipsnio 1 dalis vis dėlto negali būti aiškinama taip, kad valstybių narių kasacinės instancijos teismai praranda teisę aiškinti šį reglamentą savo nagrinėjamose bylose.
- 26 Kita vertus, pažymėtina, kad pagal suformuotą jurisprudenciją Teisingumo Teismas neturi tikrinti, ar nutartis dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą buvo priimta pagal nacionalinę teisę, reglamentuojančią teismo organizavimą ir procesą (2016 m. liepos 7 d. Sprendimo *Genentech*, C-567/14, EU:C:2016:526, 22 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 27 Be to, pažymėtina, kad pagal suformuotą jurisprudenciją SESV 267 straipsnyje numatytas procesas yra Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo priemonė, suteikianti Teisingumo Teismui galimybę pateikti nacionaliniams teismams Sąjungos teisės išaiškinimą, būtiną sprendimams pastarųjų teismų nagrinėjamose bylose priimti (žr. 2016 m. liepos 5 d. Sprendimo *Ognyanov*, C-614/14, EU:C:2016:514, 16 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).
- 28 Pagal taip pat suformuotą jurisprudenciją SESV 267 straipsniu nacionaliniams teismams suteikiama plačiausia galimybė kreiptis į Teisingumo Teismą, kai jie mano, jog nagrinėjamoje byloje kyla klausimų dėl Sąjungos teisės nuostatų, kurios yra svarbios sprendžiant jiems pateiktą ginčą, išsiaiškinimo ar jų galiojimo įvertinimo. Be to, nacionaliniai teismai gali laisvai pasinaudoti šia teise bet kada vykstant procesui, kai jie mano, jog tai yra reikalinga (Sprendimo *Ognyanov*, C-614/14, EU:C:2016:514, 17 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 29 Pagaliau primintina, kad pagal SESV 267 straipsnio trečią pastraipą nacionalinis teismas, kurio sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiamas teismine tvarka, iš principo turi kreiptis į Teisingumo Teismą, nes jam pateiktas klausimas, kuris susijęs su Sąjungos teisės aiškinimu (žr., be kita ko, 2015 m. rugsėjo 9 d. Sprendimo *Ferreira da Silva e Brito ir kt.*, C-160/14, EU:C:2015:565, 37 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).
- 30 Vadinas, prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra priimtinas.

### ***Dėl esmės***

- 31 Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės teiraujasi, ar Reglamentas Nr. 207/2009 turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama Europos Sąjungos prekių ženklui taikyti nacionalinę nuostatą, pagal kurią asmuo, kuriam buvo padaryta žala įregistruojant prekių ženklą, kurio registracijos paraiška buvo pateikta pažeidžiant jo teises arba įstatyminę ar sutartinę pareigą, turi teisę reikalauti pripažinti nuosavybės teises į minėtą prekių ženklą.
- 32 Pirmiausia reikia priminti, kad Reglamento Nr. 207/2009 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Jeigu 17–24 straipsniuose nenumatyta kitaip, [Europos Sąjungos] prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visoje [Europos Sąjungos] teritorijoje taip, kaip ir nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, kurioje, remiantis registro informacija[,] <...> savininkas atitinkamą dieną turi savo būstinę ar gyvenamąją vietą [arba yra įsisteigęs] <...>“.
- 33 Šiuo klausimu pažymėtina, kad šio reglamento 18 straipsniu Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui suteikiama teisė reikalauti perduoti jam šio prekių ženklo registraciją, jeigu buvo įregistruotas patikėtinio ar atstovo be šio ženklo savininko leidimo.
- 34 Darytina išvada, kad ieškiniui dėl nuosavybės teisių į prekių ženklą, kuris įregistruotas šio prekių savininko patikėtinio arba atstovo vardu be šio ženklo savininko leidimo, pripažinimo išimtinai taikomas Reglamentas Nr. 207/2009.



- 35 Be to, šio reglamento 18 straipsnis nereglamentuoja ieškinio dėl nuosavybės teisių į prekių ženklą pripažinimo kitais atvejais nei registruojant prekių ženklą šio prekių savininko atstovo arba patikėtinio vardu be šio ženklo savininko leidimo.
- 36 Taigi, atsižvelgiant į tai, kas numatyta Reglamento Nr. 207/2009 16 straipsnyje, Europos Sąjungos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, neatsižvelgiant į šio reglamento 18 straipsnyje nurodytus atvejus, turi būti laikomas nacionaliniu prekių ženklu, įregistruotu valstybėje narėje pagal minėtame 16 straipsnyje nustatytus kriterijus.
- 37 Taigi, kadangi kalbama apie aplinkybes, kurioms esant netaikomas Reglamento Nr. 207/2009 18 straipsnis, iešiniams dėl nuosavybės teisių į Europos Sąjungos prekių ženklą pripažinimo taikomi šios valstybės narės nacionalinės teisės aktai.
- 38 Atsižvelgiant į visus pirmiau išdėstytus motyvus, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 16 ir 18 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiama Europos Sąjungos prekių ženklui taikyti tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjama šioje pagrindinėje byloje, kuria remiantis asmuo, kuriam buvo padaryta žala įregistruojant prekių ženklą, kurio registracijos paraiška buvo pateikta pažeidžiant jo teises arba įstatyminę ar sutartinę pareigą, turi teisę reikalauti pripažinti jo nuosavybės teises į prekių ženklą, jeigu nagrinėjamoms aplinkybėms netaikomas šio reglamento 18 straipsnis.

#### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 39 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 (dešimtoji kolegija) nusprendžia:

**2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 16 ir 18 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiama Europos Sąjungos prekių ženklui taikyti tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjama šioje pagrindinėje byloje, kuria remdamasis asmuo, kuriam buvo padaryta žala įregistruojant prekių ženklą, kurio registracijos paraiška buvo pateikta pažeidžiant jo teises arba įstatyminę ar sutartinę pareigą, turi teisę reikalauti pripažinti nuosavybės teises į prekių ženklą, jeigu nagrinėjamoms aplinkybėms netaikomas šio reglamento 18 straipsnis.**

Parašai.