TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. rugsėjo 12 d.*

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – 52 straipsnio 1 dalies b punktas – Nesąžiningumas paduodant prekių ženklo paraišką“

Byloje C-104/18 P

dėl 2018 m. vasario 13 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, įsteigta Stambule (Turkija), atstovaujama *abogados* J. Güell Serra ir E. Stoyanov Edissonov,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO), atstovaujamai J. Crespo Carrillo,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

Joaquín Nadal Esteban, gyvenančiam Alkobendase (Ispanija), atstovaujamam *abogado* J. L. Donoso Romero,

įstojusiai į bylą šaliai pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas E. Regan, teisėjai C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (pranešėjas) ir I. Jarukaitis,

generalinė advokatė J. Kokott,

posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2018 m. gruodžio 6 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2019 m. balandžio 4 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

* Proceso kalba: anglų.

Sprendimą

1 Savo apeliaciniu skundu *Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ* prašo panaikinti 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)* (T-687/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:853, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo buvo atmestas jos ieškinys dėl 2016 m. birželio 14 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1779/2015-2), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ* ir Joaquín Nadal Esteban (toliau – ginčijamas sprendimas), panaikinimo.

Teisinis pagrindas

2 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos prekių ženklo] (OL L 78, 2009, p. 1), kuriuo buvo panaikintas ir pakeistas 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (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), buvo iš dalies pakeistas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), kuris įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d. Vėliau, nuo 2017 m. spalio 1 d., jis buvo panaikintas ir pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).

3 Kadangi nagrinėjamu atveju paraiška įregistruoti ginčijamą prekių ženklą buvo paduota, sprendimas dėl registracijos priimtas ir prašymas pripažinti registraciją negaliojančia pateiktas iki 2016 m. kovo 23 d., ši byla turi būti nagrinėjama remiantis pradine Reglamento Nr. 207/2009 redakcija.

4 Šio reglamento 7 straipsnyje „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“ buvo nustatyta, kad žymenys, turintys tam tikrų trūkumų, pavyzdžiui, esantys visiškai apibūdinamojo pobūdžio ar neturintys jokio skiriamojo požymio, negali būti įregistruoti kaip Europos Sąjungos prekių ženklas.

5 Šio reglamento 8 straipsnis „Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai“ buvo suformuluotas taip:

„1. Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ar paslaugos, kurioms prašoma jį įregistruoti, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas;

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

2. 1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) tokius [toliau nurodytus] prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už [Europos Sąjungos] prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:
   i) [Europos Sąjungos] prekių ženklus;
   ii) prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje <…>;
   iii) prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus;
   iv) pagal [Sąjungoje] galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruot[us] prekių ženkl[us];

<…>

5. Be to, ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį [Europos Sąjungos] prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą [Sąjungoje] arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui [jeigu ankstesnis [Europos Sąjungos] prekių ženklas turi gerą vardą [Sąjungoje] arba ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi gerą vardą atitinkamoje valstybėje narėje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems kenkiama].“

6 Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnyje „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ buvo nustatyta:

„1. Padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, [Europos Sąjungos] prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu:

a) jeigu [Europos Sąjungos] prekių ženklas buvo įregistruotas nesilaikant 7 straipsnio reikalavimų;

b) jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklui, buvo nesąžiningas.

<…>

3. Jeigu negaliojimo pagrindai yra tiktai tam tikroms prekėms ar paslaugoms, kurioms [Europos Sąjungos] prekių ženklas yra įregistruotas, prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu tiktai šioms prekėms ar paslaugoms.“

7 Šio reglamento 53 straipsnio „Santykiniai negaliojimo pagrindai“ 1 dalyje buvo nustatyta:

„Padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, [Europos Sąjungos] prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

a) jeigu yra 8 straipsnio 2 dalyje minėtas ankstesnis prekių ženklas ir tenkinamos to straipsnio 1 arba 5 dalyje keliamos sąlygos;

<…>“

8 Reglamento Nr. 207/2009 7, 8, 52 ir 53 straipsnių turinys atitiko Reglamento Nr. 40/94 7, 8, 51 ir 52 straipsnių turinį; jis buvo pakartotas Reglamento 2017/1001 7, 8, 59 ir 60 straipsniuose.

9 Reglamento 2017/1001 71 straipsnio 1 dalyje išdėstyta:

„Išnagrinėjusi apeliacijos leistinumą, Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacijos. Apeliacinė taryba gali arba pasinaudoti kokiais nors skyriaus, atsakingo už sprendimą, kuriam [dėl kurio] pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais, arba perduoti bylą tam skyriui nagrinėti toliau.“

10 Šio reglamento 72 straipsnyje nustatyta:

„1. Apeliacinių tarybų sprendimus dėl apeliacijų galima skųsti Bendrajam Teismui.

<…>

3. Bendrasis Teismas turi jurisdikciją panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.

<…>

6. Tarnyba imasi būtinų priemonių Bendrojo Teismo sprendimui, arba, jei dėl to sprendimo pateikta apeliacija, Teisingumo Teismo sprendimui vykdyti.“

Ginčo aplinkybės ir ginčijamas sprendimas

11 2011 m. balandžio 25 d. J. Nadal Esteban (toliau – įstojusi į bylą šalis) pateikė EUIPO paraišką įregistruoti toliau nurodytą žymenį kaip Europos Sąjungos prekių ženklą:



12 Registracijos buvo prašoma prekėms ir paslaugoms, priskirtoms prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 25, 35 ir 39 klasių. Šios prekės ir paslaugos atitiko tokį apibūdinimą:

– 25 klasė: „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“,

– 35 klasė: „Reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla“,

– 39 klasė: „Vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas“.

13 2011 m. rugpjūčio 26 d. apeliantė, kuri yra įmonė, gaminanti ir parduodanti drabužius, avalynę ir priedus, pateikė protestą remdamasi šiais ankstesniais prekių ženklais:

– toliau pavaizduotu prekių ženklu, įregistruotu Maltoje Nicos sutarties 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms:



– toliau pavaizduotu tarptautiniu prekių ženklu, įregistruotu Nicos sutarties 18, 25 ir 35 prekėms ir paslaugoms, kurio registracija galioja keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse:



14 Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu pagrindu.

15 2013 m. spalio 31 d. sprendimu EUIPO patenkino protestą, kiek jis buvo susijęs su Nicos sutarties 25 ir 35 prekėmis ir paslaugomis. Tačiau ji atmetė protesto dalį dėl šios sutarties 39 klasės paslaugų.

16 2014 m. birželio 23 d. EUIPO ketvirtoji apeliacinė taryba šį sprendimą patvirtino.

17 2014 m. lapkričio 5 d. EUIPO įregistravo prašomą prekių ženklą 39 klasės paslaugoms, nurodytoms šio sprendimo 12 punkte.

18 2014 m. gruodžio 5 d. apeliantė, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktu, pateikė prašymą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia.

19 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu EUIPO anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia. Jis nusprendė, kad įstojusios į bylą šalies nesąžiningumas nebuvo įrodytas.

20 2015 m. rugsėjo 4 d. apeliantė pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo.

21 Ginčijamu sprendimu EUIPO antroji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Ji nusprendė, kad nepaisant žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo ir fakto, kad įstojusi į bylą šalis žinojo apie apeliantės ankstesnius prekių ženklus, negalima konstatuoti nesąžiningumo, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktą, nes prekės ar paslaugos, kurioms buvo įregistruoti ankstesni prekių ženklai, nebuvo tapačios Nicos sutarties 39 klasės paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, ar panašios į jas. Kadangi ankstesniais prekių ženklais apeliantei suteikta apsauga skyrėsi nuo ginčijamu prekių ženklu įstojusiai į bylą šaliai suteiktos apsaugos, Apeliacinės tarybos nuomone, nebuvo galima taikyti minėto 52 straipsnio 1 dalies b punkto.

Ieškinys Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

22 Ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2016 m. rugsėjo 23 d., apeliantė prašė panaikinti ginčijamą sprendimą ir nurodyti EUIPO pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.

23 Grįsdama ieškinį apeliantė nurodė vienintelį pagrindą – Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimą. Apeliantės teigimu, Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad norint taikyti šią nuostatą prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės ar paslaugos turi būti tapačios arba panašios.

24 Bendrasis Teismas šį ieškinį atmetė.

25 Skundžiamo sprendimo 30 ir 31 punktuose priminęs, kaip Teisingumo Teismas išaiškino Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktą 2009 m. birželio 11 d. Sprendime *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 32 punkte pažymėjo, kad nurodytame Teisingumo Teismo sprendime paminėti svarbūs veiksniai yra tik pavyzdžiai aplinkybių, į kuriuos galima atsižvelgti sprendžiant dėl Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką pateikusio asmens galimo nesąžiningumo. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas nusprendė, kad „taip pat galima atsižvelgti į komercinę logiką, kuria vadovautasi pateikiant paraišką įregistruoti žymenį kaip Europos Sąjungos prekių ženklą, ir į šį pateikimą lydėjusių įvykių chronologiją“.

26 Skundžiamo sprendimo 44 punkte Bendrasis Teismas nusprendė, kad Apeliacinė taryba tik „taikė 2009 m. birželio 11 d. Sprendime *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361, 53 punktas) įtvirtintą jurisprudenciją, pagal kurią pareiškėjo nesąžiningumas suponuoja tai, kad trečiasis asmuo naudoja tapatų ar panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms ir jį galima supainioti su prašomu įregistruoti žymeniu.“

27 Remiantis skundžiamo sprendimo 54–57 punktuose Bendrojo Teismo padarytomis išvadomis, ieškovės nurodytos faktinės aplinkybės, kaip antai šalis anksčiau sieję verslo santykiai ir žodinio bei vaizdinio elemento KOTON buvimas ginčijamame prekių ženkle, daugiausia galėjo įrodyti, kad įstojusi į bylą šalis žinojo apie ankstesnius prekių ženklus, bet ne jos nesąžiningus ketinimus. Tuo remdamasis skundžiamo sprendimo 58 punkte Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad apeliantė „bet kuriuo atveju neįrodė, kad [Europos Sąjungos] prekių ženklo paraiškos pateikimo dieną įstojusi į bylą šalis ketino neleisti naudoti ankstesnių prekių ženklų“.

28 Galiausiai skundžiamo sprendimo 60 punkte Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad remdamasi tuo, jog „ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas paslaugoms, kurios skiriasi nuo žymimų ankstesniais <…> Maltoje įregistruotais prekių ženklais ir [ankstesniu] tarptautiniu prekių ženklu, todėl pašalinta bet kokia galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas“, Apeliacinė taryba pagrįstai galėjo nuspręsti, kad nebuvo įrodytas įstojusios į bylą šalies nesąžiningumas.

Šalių reikalavimai

29 Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

– panaikinti skundžiamą sprendimą,

– panaikinti ginčijamą sprendimą,

– pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia,

– priteisti iš įstojusios į bylą šalies ir EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

30 EUIPO Teisingumo Teismo prašo:

– patenkinti apeliacinį skundą ir

– priteisti iš EUIPO ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

31 Įstojusi į bylą šalis Teisingumo Teismo prašo:

– patvirtinti skundžiamą sprendimą ir

– priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

32 Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantė nurodė vienintelį pagrindą – Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimą.

Šalių argumentai

33 Apeliantės teigimu, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai skundžiamo sprendimo 44 ir 60 punktuose konstatavo, kad nesąžiningumo buvimas reiškia, jog ginčijamas prekių ženklas įregistruotas prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas. Anot jos, toks reikalavimas dėl Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte numatyto absoliutaus negaliojimo pagrindo taikymo neišplaukia nei iš šio reglamento, nei iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos.

34 Be to, toks Bendrojo Teismo konstatavimas prieštarauja skundžiamo sprendimo 32 punktui, kuriame jis priminė, kad 2009 m. birželio 11 d. Sprendime *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361) Teisingumo Teismo išvardyti veiksniai yra tik aplinkybių, galinčių patvirtinti pareiškėjo nesąžiningumą, pavyzdžiai.

35 Savo ruožtu EUIPO taip pat teigia, kad Apeliacinė taryba ir Bendrasis Teismas padarė apeliantės nurodytą teisės klaidą, nes rėmėsi neteisingu 2009 m. birželio 11 d. Sprendimo *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361) supratimu.

36 EUIPO pabrėžia, kad vertinant, ar pareiškėjas buvo nesąžiningas, svarbus prekių ženklo paraiškos pateikimo momentas. Taigi Apeliacinė taryba ir Bendrasis Teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktą, sutelkdami dėmesį tik į Nicos sutarties 39 klasės paslaugas, kurioms ginčijamas prekių ženklas galiausiai buvo įregistruotas. EUIPO nuomone, jie turėjo išnagrinėti, ar įstojusi į bylą šalis buvo nesąžininga pateikdama paraišką, apimančią Nicos sutarties 25, 35 ir 39 klasių prekes ir paslaugas.

37 EUIPO priduria, kad jei Apeliacinė taryba ir Bendrasis Teismas būtų tinkamai atsižvelgę į Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą reikšmingą momentą, jie tikriausiai būtų konstatavę, kad įstojusi į bylą šalis veikė nesąžiningai, bandydama pasisavinti ankstesniuose prekių ženkluose esantį žodinį ir vaizdinį elementą KOTON. Taigi dėl šios išvados ginčijamo prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia visoms prekėms ir paslaugoms.

38 Kaip apeliantė nurodė Bendrajame Teisme, jei būtų pripažinta, kad nesąžiningumo konstatavimas reiškia, jog egzistuoja galimybė supainioti, būtų nepaisoma skirtumo tarp Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto absoliutaus negaliojimo pagrindo ir šio reglamento 53 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto santykinio negaliojimo pagrindo.

39 Įstojusi į bylą šalis neigia bet kokį savo nesąžiningumą ir priduria, kad apeliantė neįrodė priešingai. Todėl, anot jos, skundžiamas sprendimas yra teisėtas. Dėl apeliantės nurodytos teisės klaidos ji pažymi, kad nėra prasmės vertinti nesąžiningumo, jei nėra jokios galimybės supainioti.

40 Įstojusi į bylą šalis pabrėžia, kad ji niekada nebuvo apeliantės prekių platintoja. Su apeliante ji palaikė tik verslo santykius, nes pirko kitu jos prekių ženklu pažymėtas prekes ir perpardavinėjo jas Ispanijoje. 2006 m. apeliantė vienašališkai nutraukė šiuos verslo santykius.

41 Įstojusi į bylą šalis taip pat tvirtina, kad 2004 m. Ispanijoje ji įregistravo žodinį ir vaizdinį prekių ženklą, kuriame yra žodis KOTON ir kuris skirtas Nicos sutarties 25 klasės prekėms. Kadangi šis prekių ženklas buvo ankstesnis už tarptautinę apeliantės prekių ženklo registraciją, 2016 m. Ispanijos teismas pripažino pastarąją negaliojančia. Apeliantės apeliacinis skundas dėl šio teismo sprendimo tebėra nagrinėjamas.

42 Kadangi apeliantė žinojo apie šį įstojusios į bylą šalies Ispanijoje įregistruotą prekių ženklą ir iki 2006 m. palaikė santykius su įstojusia į bylą šalimi, nepaisydama šio prekių ženklo registracijos 2004 m., negalima teigti, kad įstojusi į bylą šalis veikė nesąžiningai, kai 2011 m. balandžio 25 d. pateikė paraišką įregistruoti ginčijamą prekių ženklą.

Teisingumo Teismo vertinimas

43 Pirmiausia reikia priminti, kad kai Reglamente Nr. 207/2009 esanti sąvoka nėra jame apibrėžta, jos reikšmė ir apimtis turi būti nustatyta remiantis įprasta jos reikšme bendrinėje kalboje, kartu atsižvelgiant į kontekstą, kuriam esant ji vartojama, ir šiuo reglamentu siekiamais tikslais (šiuo

klausimu žr. 2019 m. kovo 14 d. Sprendimo *Textilis*, C-21/18, EU:C:2019:199, 35 punktą; pagal analogiją žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, 39 punktą ir 2012 m. kovo 22 d. Sprendimo *Génesis*, C-190/10, EU:C:2012:157, 41 punktą).

44 Tai taip pat taikytina Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintai sąvokai „nesąžiningumas“, nes Sąjungos teisės aktų leidėjas nepateikė jokios šios sąvokos apibrėžties.

45 Nors, atsižvelgiant į jos įprastą reikšmę bendrinėje kalboje, sąvoka „nesąžiningumas“ reiškia nesąžiningą tikslą ar ketinimą, ši sąvoka, be kita ko, turi būti suprantama prekių ženklų teisės taikymo kontekste, kuris susijęs su komercine veikla. Šiuo klausimu vienas po kito priimti reglamentai Nr. 40/97, Nr. 207/2009 ir 2017/1001 atitinka vieną tikslą – vidaus rinkos sukūrimą ir veikimą (dėl Reglamento Nr. 207/2009 žr. 2013 m. birželio 27 d. Sprendimo *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, 35 punktą). Teisės aktais dėl Europos Sąjungos prekių ženklo konkrečiai siekiama prisidėti kuriant neiškraipytos konkurencijos sistemą Sąjungoje, kurioje kiekviena įmonė, siekianti pritraukti klientus savo prekių ar paslaugų kokybe, turi turėti galimybę įregistruoti kaip prekių ženklus žymenis, leidžiančius vartotojams neklystamai atskirti jos prekes ar paslaugas nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų (šiuo klausimu žr. 2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Lego Juris / VRDT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 38 punktą ir 2019 m. balandžio 11 d. Sprendimo *ÖKO-Test Verlag*, C-690/17, EU:C:2019:317, 40 punktą).

46 Todėl Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas absoliutus negaliojimo pagrindas taikomas, kai iš reikšmingų ir neprieštaringų įrodymų matyti, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas pateikė paraišką įregistruoti šį prekių ženklą ne siekdamas sąžiningai dalyvauti konkurencinėje kovoje, bet ketindamas, nesilaikydamas sąžiningos praktikos, pažeisti trečiųjų asmenų interesus arba, net negalvodamas apie konkretų trečiąjį asmenį, įgyti išimtinę teisę kitais tikslais nei tie, kurie atitinka prekių ženklo funkcijas, visų pirmą šio sprendimo 45 punkte primintą esminę kilmės nuorodos funkciją.

47 Prekių ženklo paraišką pateikusio asmens ketinimas yra subjektyvus elementas, kurį turi objektyviai nustatyti kompetentingos administracinės ir teisminės institucijos. Taigi bet koks kaltinimas nesąžiningumu turi būti įvertintas visapusiškai, atsižvelgiant į visas nagrinėjamam atvejui svarbias faktines aplinkybes (šiuo klausimu žr. 2009 m. birželio 11 d. Sprendimą *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, 37 ir 42 punktus). Tik taip galima objektyviai įvertinti tariamą nesąžiningumą.

48 Byloje, kurioje buvo priimtas 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), Teisingumo Teismas, kaip jis pats pabrėžė to sprendimo 36 punkte, turėjo konkrečiai nagrinėti atvejį, kai ginčijamo prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu keli gamintojai vidaus rinkoje naudojo tapačius ar panašius žymenis tapačioms ar panašioms prekėms, todėl buvo galimybė supainioti. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas Teisingumo Teismo prašė patikslinti, į kokius veiksnius reikia atsižvelgti vertinant, ar prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo yra nesąžiningas, kai yra tokia galimybė supainioti.

49 Taigi, kadangi nesąžiningumo buvimo vertinimas nesutapo su galimybės supainioti vertinimu, nes šios dvi prekių ženklų teisės sąvokos skiriasi, Teisingumo Teismo buvo prašoma nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų galima vertinti nesąžiningumo buvimą tuo atveju, kai yra nustatyta galimybė supainioti.

50 Teisingumo Teismas atsakė, kad tokiu atveju, be kitų aplinkybių, reikia nagrinėti, ar pareiškėjas žinojo ar turėjo žinoti, kad trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudojo žymenį, kurį galima supainioti su prašomu įregistruoti žymeniu, o tokį pareiškėjo žinojimą galima preziumuoti, be kita ko, kai konkrečiame ekonomikos sektoriuje bendrai žinoma apie tokį naudojimą (šiuo klausimu žr. 2009 m. birželio 11 d. Sprendimo *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, 39 ir 53 punktus).

51 Iš šio sprendimo negalima daryti išvados, kad nesąžiningumas, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktą, gali būti konstatuotas tik Teisingumo Teismo nagrinėtu atveju, kai vidaus rinkoje tapačioms ar panašioms prekėms naudojamas tapatus ar panašus žymuo, kurį galima supainioti su prašomu įregistruoti žymeniu.

52 Iš tiesų gali būti atvejų, visiškai nepanašių į tą, dėl kurio priimtas 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), kuriais paraiška įregistruoti prekių ženklą gali būti laikoma pateikta nesąžiningai, nepaisant to, kad pateikiant šią paraišką joks trečiasis asmuo vidaus rinkoje nenaudojo tapataus ar panašaus žymens tapačioms ar panašioms prekėms.

53 Šiuo požiūriu Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas absoliutus negaliojimo pagrindas iš esmės skiriasi nuo šio reglamento 53 straipsnio 1 dalies a punkte numatyto santykinio negaliojimo pagrindo, nes pastaruoju atveju reikalaujama, kad būtų šio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje minėtas ankstesnis prekių ženklas ir galimybė supainioti, kaip ji suprantama pagal to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nebent ankstesnis prekių ženklas turi gerą vardą, kaip numatyta reglamento 8 straipsnio 5 dalyje, arba taikomas to reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punktas. Kaip savo išvados 27 punkte pažymėjo generalinė advokatė, tuo atveju, kai prašymas pripažinti registraciją negaliojančia grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktu, visiškai nereikalaujama, kad pareiškėjas būtų ankstesnio prekių ženklo, kuriuo žymimos tapačios ar panašios prekės ar paslaugos, savininkas.

54 Reikia pridurti, jog paaiškėjus, kad pateikiant ginčijamo prekių ženklo paraišką trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudojo šiam prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį, norint taikyti Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktą nebūtina įrodinėti, kad visuomenė galėjo juos supainioti.

55 Iš Teisingumo Teismo išaiškinimo, pateikto 2009 m. birželio 11 d. Sprendimo *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361) 53 punkte, tik matyti, kad nustačius, jog trečiasis asmuo naudojo panašų ar tapatų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms ir dėl to kilo galimybė supainioti, vertinant visas svarbias konkretaus atvejo aplinkybes reikia išnagrinėti, ar ginčijamo prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo apie tai žinojo. Tačiau ši aplinkybė yra tik vienas iš reikšmingų veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti.

56 Dėl šio sprendimo 52–55 punktuose nurodytų priežasčių darytina išvada, kad nesant galimybės supainioti trečiojo asmens naudojamo žymens ir ginčijamo prekių ženklo arba tuo atveju, kai trečiasis asmuo nenaudoja ginčijamam prekių ženklui tapataus ar panašaus į jį žymens, kitos faktinės aplinkybės prireikus gali būti svarbūs ir nuoseklūs įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo nesąžiningumą.

57 Iš to matyti, kad skundžiamo sprendimo 44 punkte nuspręsdamas, jog „pareiškėjo nesąžiningumas suponuoja tai, kad trečiasis asmuo naudoja tapatų ar panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms ir jį galima supainioti su prašomu įregistruoti žymeniu“, Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino Teisingumo Teismo jurisprudenciją ir pernelyg apribojo Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį.

58 Ši teisės klaida turėjo įtakos Bendrojo Teismo argumentams, nes, kaip matyti iš skundžiamo sprendimo 60 punkto, jis nusprendė, jog tai, kad ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas paslaugoms, priskirtoms prie kitos Nicos sutarties klasės nei paslaugos, kurioms buvo įregistruoti ir naudoti ankstesni apeliantės prekių ženklai, leido Apeliacinei tarybai padaryti išvadą, kad nebuvo įrodytas įstojusios į bylą šalies nesąžiningumas.

59 Laikydamasis šio požiūrio Bendrasis Teismas, priešingai, nei numatyta Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte ir Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, atlikdamas visapusį vertinimą neatsižvelgė į visas svarbias faktines aplinkybes, buvusias pateikiant paraišką, nors šis momentas buvo lemiamas (2009 m. birželio 11 d. Sprendimo *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, 35 punktas).

60 Bendrasis Teismas turėjo atsižvelgti į aplinkybę, kurios apeliantė neginčijo ir kuria ji rėmėsi, kad įstojusi į bylą šalis prašė įregistruoti žymenį, kuriame buvo stilizuotas žodis KOTON, kaip Europos Sąjungos prekių ženklą ne tik Nicos sutarties 39 klasės paslaugoms, bet ir Nicos sutarties 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms, atitinkančioms tas, kurioms apeliantė įregistravo šį stilizuotą žodį apimančius prekių ženklus.

61 Nors iš Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 3 dalies matyti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti absoliutūs negaliojimo pagrindai tam tikrais atvejais gali egzistuoti dėl dalies prekių ir paslaugų, kurioms buvo įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, vis dėlto apeliantė prašė pripažinti visą ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia, todėl šis prašymas pripažinti registraciją negaliojančia turėjo būti nagrinėjamas atsižvelgiant į įstojusios į bylą šalies ketinimą tuo momentu, kai ji prašė įvairioms prekėms ir paslaugoms, įskaitant tekstilės gaminius, įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą, apimantį žodinį ir vaizdinį elementą, kurį apeliantė jau naudojo tekstilės gaminiams.

62 Be to, klaidingai pripažinęs, kad tapataus arba panašaus žymens naudojimas prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios arba panašios į tas, dėl kurių galiausiai buvo įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, yra Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo esminė sąlyga, Bendrasis Teismas tik papildomai išnagrinėjo aplinkybę, kad įstojusią į bylą šalį su apeliante siejo verslo santykiai ir kad apeliantė pati juos nutraukė. Be to, jis nenagrinėjo, ar paraiška įregistruoti stilizuotą žodį KOTON apimantį prekių ženklą Nicos sutarties 25, 35 ir 39 klasių prekėms ir paslaugoms atitiko įstojusios į bylą šalies veiklos komercinę logiką.

63 Taigi, nors skundžiamo sprendimo 32 punkte Bendrasis Teismas nurodė „komercinę logiką, kuria vadovautasi pateikiant paraišką įregistruoti“, ir „pateikimą lydėjusių įvykių chronologiją“ kaip galbūt svarbias aplinkybes, likusioje savo sprendimo dalyje jis jų išsamiai nenagrinėjo.

64 Tiesa, skundžiamo sprendimo 56 punkte Bendrasis Teismas nurodė, kad ilgas laikotarpis, praėjęs tarp nurodytų verslo santykių nutraukimo ir paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą pateikimo, nepatvirtino įstojusios į bylą šalies nesąžiningumo.

65 Vis dėlto šio vertinimo buvimo skundžiamame sprendime nepakanka norint taikyti taisyklę, pagal kurią tais atvejais, kai Bendrojo Teismo sprendimo motyvais pažeidžiama Sąjungos teisė, tačiau šio sprendimo rezoliucinė dalis pasirodo pagrįsta kitais teisiniais motyvais, dėl tokio pažeidimo šis sprendimas neturi būti panaikintas (šiuo klausimu žr. 2017 m. liepos 26 d. Sprendimo *Čekijos Respublika / Komisija*, C-696/15 P, EU:C:2017:595, 56 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Iš tiesų skundžiamo sprendimo 56 punkte Bendrojo Teismo nurodyta aplinkybė yra tik vienas iš elementų, kuriuos reikia įtraukti į visapusį vertinimą, kurį atliekant būtų tinkamai atsižvelgiama į įstojusios į bylą šalies pateiktą prekių ženklo paraišką Nicos sutarties 25, 35 ir 39 klasių prekėms ir paslaugoms, tačiau Bendrasis Teismas tokio vertinimo neatliko.

66 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad vienintelis apeliacinio skundo pagrindas yra pagrįstas ir skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas.

Dėl ieškinio Bendrajame Teisme

67 Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirma pastraipa, jeigu apeliacinis skundas yra pagrįstas, Teisingumo Teismas gali pats paskelbti galutinį sprendimą, jei toje bylos stadijoje tai galima daryti.

68 Šiuo atveju Teisingumo Teismas turi informacijos, reikalingos tam, kad būtų priimtas galutinis sprendimas dėl ieškinio pirmojoje instancijoje vienintelio pagrindo, kildinamo iš Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

69 Iš tiesų, kaip nurodyta šio sprendimo 21 punkte, Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad norint konstatuoti įstojusios į bylą šalies nesąžiningumą reikia įrodyti, kad tapatus ar panašus žymuo buvo naudojamas prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms buvo įregistruotas ginčijamas prekių ženklas. Tuo remdamasi, ji atmetė apeliantės apeliaciją.

70 Kaip matyti iš šio sprendimo 52–57 punktų, tokie argumentai teisiškai klaidingi, nes jais pernelyg apribojama Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritis.

71 Taigi reikia panaikinti ginčijamą sprendimą.

Dėl prašymo pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia

72 Kadangi Teisingumo Teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta kompetencija, nusprendė panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimą, pagal Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 6 dalį EUIPO kompetentingas padalinys turi priimti naują sprendimą remdamasis visapusiu vertinimu, kurį atliekant būtų atsižvelgiama į ginčijamo prekių ženklo registracijos paraišką, pateiktą 2011 m. balandžio 25 d. Nicos sutarties 25, 35 ir 39 klasių prekėms ir paslaugoms, taip pat į apeliantės tinkamai įrodytas aplinkybes ir į aplinkybes, kurias gindamasi nuo prašymo pripažinti registraciją negaliojančia tinkamai patvirtino įstojusi į bylą šalis.

73 Todėl reikia atmesti Teisingumo Teismui pateiktą prašymą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

74 Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 184 straipsnio 2 dalį, jeigu apeliacinis skundas yra pagrįstas ir pats Teismas priima galutinį sprendimą byloje, išlaidų klausimą sprendžia Teisingumo Teismas.

75 Pagal šio reglamento 138 straipsnio 1 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal jo 184 straipsnio 1 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo.

76 Apeliantė iš esmės laimėjo bylą, nes skundžiamas sprendimas ir ginčijamas sprendimas buvo panaikinti. Ji prašė priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

77 EUIPO prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš jos pačios ir įstojusios į bylą šalies.

78 Todėl reikia nurodyti įstojusiai į bylą šaliai ir EUIPO lygiomis dalimis atlyginti apeliantės bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą pirmojoje instancijoje byloje T-687/16 ir per apeliacinį procesą. Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 190 straipsnio 2 dalį būtinosios išlaidos, kurių šalys patiria dėl procedūros Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis bylinėjimosi išlaidomis.

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

1. **Panaikinti 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimą *Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)* (T-687/16, EU:T:2017:853).**

2. **Panaikinti 2016 m. birželio 14 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1779/2015-2).**

3. **Atmesti prašymą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.**

4. **Joaquín Nadal Esteban ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) lygiomis dalimis atlygina *Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ* bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą pirmojoje instancijoje byloje T-687/16 ir per apeliacinį procesą.**

Parašai.