TEISINGUMO TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2025 m. liepos 10 d.*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos prekių ženklas – Direktyva 2008/95/EB – 9 straipsnio 1 dalis – Ieškinys dėl registracijos pripažinimo negaliojančia – Vėlesnio prekių ženklo savininko nesąžiningumas pateikiant šio prekių ženklo registracijos paraišką – Absoliutus negaliojimo pagrindas – Apribojimai dėl neprieštaravimo – Negalėjimas remtis prieš ankstesnio prekių ženklo savininką“

Byloje C-322/24

dėl *Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante* (Alikantės komercinis teismas Nr. 1, Ispanija) 2023 m. lapkričio 27 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2024 m. balandžio 30 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

prieš

Embutidos Monells S.A.

TEISINGUMO TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas S. Rodin, teisėjai O. Spineanu-Matei (pranešėja) ir N. Fenger,

generalinis advokatas D. Spielmann,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

– *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SA*, atstovaujamos *abogado* J. M. Iglesias Monravá,

– *Embutidos Monells, SA*, atstovaujamos *abogado* L. Polo Flores,

– Ispanijos vyriausybės, atstovaujamos S. Núñez Silva,

– Europos Komisijos, atstovaujamos P. Němečková ir J. Samnadda,

* Proceso kalba: ispanų.

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

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) 61 straipsnio ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1) 9 straipsnio išaiškinimo.

2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.* (toliau – *Sánchez Romero Carvajal*) ir *Embutidos Monells S.A.U.* (toliau – *Monells*) ginčą dėl prašymo pripažinti dviejų įregistruotų nacionalinių prekių ženklų, kurių savininkė yra *Monells*, registraciją negaliojančia.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

Reglamentas 2017/1001

3 Reglamento 2017/1001 59 straipsnio „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ 1 dalyje nustatyta:

„Padavus prašymą [Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (toliau – EUIPO)] arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, ES prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu:

<…>

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

4 Šio reglamento 61 straipsnyje „Apribojimai dėl neprieštaravimo pasekmės [Apribojimai dėl neprieštaravimo]“ numatyta:

„1. Jeigu ES prekių ženklo savininkas penkerius metus iš eilės, žinodamas apie vėlesnio ES prekių ženklo naudojimą [Europos] Sąjungoje, dėl tokio naudojimo neprieštaravo, jis nebeturi teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu prašyti paskelbti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu prekių ar paslaugų, kurioms buvo naudojamas vėlesnis prekių ženklas, atžvilgiu, nebent paraiška dėl vėlesnio ES prekių ženklo registracijos buvo paduota nesąžiningai.

2. Jeigu 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto ankstesnio nacionalinio prekių ženklo arba 8 straipsnio 4 dalyje nurodyto kito ankstesnio žymens savininkas penkerius metus iš eilės, žinodamas apie vėlesnio ES prekių ženklo naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis prekių ženklas ar kitas ankstesnis žymuo yra saugomas, dėl tokio naudojimo neprieštaravo, jis nebeturi teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu ar kitu ankstesniu žymeniu prašyti paskelbti vėlesnį

prekių ženklą negaliojančiu prekių ar paslaugų, kurioms buvo naudojamas vėlesnis prekių ženklas, atžvilgiu, nebent paraiška dėl vėlesnio ES prekių ženklo registracijos buvo paduota nesąžiningai.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais vėlesnio ES prekių ženklo savininkas neturi teisės protestuoti prieš naudojimąsi iš anksčiau turima teise, net jeigu pasinaudoti šia teise prieš vėlesnį ES prekių ženklą jau negalima.“

Direktyva 2008/95

5 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 2015/2436.

6 Direktyvos 2008/95 12 konstatuojamoje dalyje buvo nustatyta:

„Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir neteisingai nepažeisti ankstesnio prekių ženklo savininko interesų, svarbu numatyti, kad jis negali reikalauti registracijos pripažinimo negaliojančia ir prieštarauti vėlesnių už jo turimų prekių ženklų, apie kuriuos jis žinojo pakankamai ilgą laiką ir jų naudojimui neprieštaravo, naudojimui, išskyrus atvejus, kai paraiška vėlesniems prekių ženklams buvo pateikta turint nesąžiningų ketinimų.“

7 Šios direktyvos 3 straipsnio „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“ 2 dalyje buvo nustatyta:

„Bet kuri valstybė narė gali numatyti, jog prekių ženklas neregistruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu:

<…>

d) paraišką prekių ženklui įregistruoti pareiškėjas pateikė turėdamas nesąžiningų ketinimų.“

8 Minėtos direktyvos 9 straipsnio „Apribojimas dėl neprieštaravimo“ 1 dalyje buvo numatyta:

„Jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus leido naudoti toje valstybėje narėje įregistruotą vėlesnį prekių ženklą, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu, prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauti vėlesnio prekių ženklo naudojimui žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas iki tol buvo naudojamas, išskyrus atvejus, kada vėlesnis prekių ženklas buvo pareikštas įregistruoti turint nesąžiningų ketinimų.“

Direktyva 2015/2436

9 Direktyvos 2015/2436 9 straipsnio „Galimybės pripažinti negaliojančiu nebuvimas dėl neprieštaravimo“ 1 dalyje numatyta:

„Jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje arba 5 straipsnio 3 dalies a punkte, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus iš eilės neprieštaravo toje valstybėje narėje įregistruoto vėlesnio prekių ženklo naudojimui, tas savininkas netenka teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu prašyti pripažinti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu prekėms ar

paslaugoms, kurioms vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, išskyrus atvejus, kai vėlesnis prekių ženklas buvo pareikštas įregistruoti turint nesąžiningų ketinimų.“

10 Šios direktyvos 55 straipsnyje nurodyta:

„Direktyva 2008/95/EB panaikinama nuo 2019 m. sausio 15 d. <…>“

Ispanijos teisė

11 2001 m. gruodžio 7 d. *Ley 17/2001 de Marcas* (Prekių ženklų įstatymas 17/2001, BOE, Nr. 294, 2001 m. gruodžio 8 d., p. 45579; toliau – Įstatymas 17/2001) 51 straipsnyje „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ nustatyta:

„1. Prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia pateikus prašymą *Oficina Española de Patentes y Marcas* (Ispanijos patentų ir prekių ženklų tarnyba) arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje:

a) kai ji pažeidžia šio įstatymo 5 straipsnio nuostatas;

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

2. Ieškiniui dėl įregistruoto prekių ženklo registracijos absoliutaus negaliojimo netaikomi jokie senaties terminai.“

12 Įstatymo 17/2001 52 straipsnyje „Santykiniai negaliojimo pagrindai“ nustatyta:

„1. Prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia padavus prašymą [Ispanijos patentų ir prekių ženklų tarnybai] arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, kai pažeidžiamos 6, 7, 8, 9 ir 10 straipsnių nuostatos.

2. Jeigu 6, 7 ir 8 straipsniuose bei 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų ankstesnių teisių savininkas penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl įregistruoto vėlesnio prekių ženklo naudojimo, nors apie tai ir žinojo, jis netenka teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu prašyti pripažinti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu prekėms ar paslaugoms, kurioms vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, nebent paraiška dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos buvo paduota nesąžiningai. Šioje dalyje nurodytu atveju vėlesnio prekių ženklo savininkas neturi teisės prieštarauti dėl ankstesnių teisių naudojimo, net jeigu jomis nebegalima daugiau pasinaudoti vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

13 *Sánchez Romero Carvajal* yra Europos Sąjungos prekių ženklo „5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879“, kurio paraiška pateikta 1999 m. gruodžio 7 d. ir kuris įregistruotas 2006 m. spalio 4 d. 29 klasės prekėms pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti, savininkė.



14 Ji taip pat yra Sąjungos prekių ženklo „5J“, kurio paraiška pateikta 2010 m. rugpjūčio 26 d. ir kuris įregistruotas 2015 m. liepos 5 d. tos pačios klasės prekėms, savininkė.



15 *Monells* yra Ispanijos nacionalinių prekių ženklų „5Ms“ ir „5Ps“, kurių paraiškos pateiktos atitinkamai 2011 m. spalio 31 d. ir 2012 m. sausio 26 d. ir kurie buvo atitinkamai įregistruoti 2012 m. vasario 9 d. ir 2012 m. gegužės 3 d. 29 klasės prekėms (toliau – ginčijami prekių ženklai), savininkė.





16 2016 m. lapkričio 3 d. *Monells* adresuotu neteisminiu įspėjimu *Sánchez Romero Carvajal*, be kita ko, nurodė šiai bendrovei atsisakyti ginčijamų prekių ženklų registracijų ir nebenaudoti vaizdinio prekių ženklo „5Ms“. Šiame įspėjime buvo nurodyta, pirma, kad *Monells* žinojo apie *Sánchez*

Romero Carvajal priklausančio prekių ženklo „5J“ turimą reputaciją, nes dėl jos protesto 2012 m. liepos 12 d. *Oficina Española de Patentes y Marcas* (Ispanijos patentų ir prekių ženklų biuras) atsisakė įregistruoti *Sánchez Romero Carvajal* žymenį „5Cs“. Antra, jame patikslinama, kad ginčijami prekių ženklai turi panašių savybių kaip žymuo „5Cs“, ir, trečia, kad ieškiniai dėl prekių ženklų „5Ms“ ir „5Ps“ registracijos pripažinimo negaliojančia gali būti pareikšti atitinkamai iki 2017 m. vasario 28 d. ir iki 2017 m. kovo 18 d.

17 2021 m. lapkričio 2 d. *Sánchez Romero Carvajal*, remdamasi Reglamento 2017/1001 59 straipsniu ir Įstatymo 17/2001 51 straipsnio 1 dalies b punktu, *Juzgado de lo Mercantil nº 1de Alicante* (Alikantės komercinis teismas Nr. 1), prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme, pareiškė *Monells* ieškinį dėl teisių pažeidimo, siekdama, kad ginčijamų prekių ženklų registracija būtų pripažinta negaliojančia dėl to, kad ši bendrovė, pateikdama paraišką įregistruoti šiuos prekių ženklus, veikė nesąžiningai.

18 Remdamasi Reglamento 2017/1001 61 straipsniu ir Įstatymo 17/2001 52 straipsnio 2 dalimi *Monells* rėmėsi apribojimu dėl neprieštaravimo ir nurodė, kad ginčijami prekių ženklai buvo įregistruoti 2012 m., kad *Sánchez Romero Carvajal* ilgai toleravo jų naudojimą ir kad praėjo neteisminiame įspėjime nurodyti terminai pareikšti ieškinį dėl registracijos pripažinimo negaliojančia.

19 Šiomis aplinkybėmis tam teismui kyla klausimas dėl pasekmių, kurias gali sukelti šiame įspėjime nurodyti tikslūs terminai pareikšti ieškinius dėl ginčijamų prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia. Pirma, jam kyla klausimas, ar tokia nuoroda turi būti laikoma elgesiu, priskirtinu prie „jos pačios veiksmų (pranc. *actes propres*)“, galinčių sukelti *Monells* pasitikėjimą, kad pasibaigus šiems terminams ankstesnių prekių ženklų savininkas nebereikš ieškinių dėl ginčijamų prekių ženklų. Antra, minėtam teismui kyla klausimas, ar *Sánchez Romero Carvajal* dar galėjo savo ieškinį grįsti absoliučiu negaliojimo pagrindu ir remtis *Monells* nesąžiningumu pateikiant paraišką įregistruoti ginčijamus prekių ženklus, kad išvengtų
Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalyje numatyto naikinamojo termino taikymo, nors minėto įspėjimo pateikimo momentu *Sánchez Romero Carvajal* negalėjo nežinoti, kad ginčijamų prekių ženklų savininkas buvo nesąžiningas.

20 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, nustatyta, kad pateikdama paraiškas įregistruoti ginčijamus prekių ženklus *Monells* buvo nesąžininga, nes tuo metu *Sánchez Romero Carvajal* prekių ženklai turėjo reputaciją Ispanijos Karalystės teritorijoje. Taigi buvo nustatyti 2009 m. birželio 11 d. Sprendime *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361) suformuluoti kriterijai.

21 Tuo atveju, jei būtų nuspręsta, kad *Sánchez Romero Carvajal* yra saistoma savo pačios veiksmų ir nebegali remtis nesąžiningumu kaip negaliojimo pagrindu, tas teismas nurodo, kad turės nuspręsti, ar yra apribojimas dėl neprieštaravimo, vadovaudamasis 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendime *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605) ir 2022 m. gegužės 19 d. Sprendime *HEITEC* (C-466/20, EU:C:2022:400) įtvirtintais principais.

22 Šiuo klausimu minėtas teismas patikslina, kad 2017 m. vasario 9 d., t. y. po to, kai buvo išsiųstas šio sprendimo 16 punkte nurodytas *Sánchez Romero Carvajal* įspėjimas, ir po šių dviejų šalių derybų, kurios, nepasiekus sutarimo, baigėsi 2016 m. gruodžio 28 d., *Monells* paprašė EUIPO įregistruoti du Europos Sąjungos prekių ženklus, t. y.  ir . *Sánchez Romero Carvajal* pateikus protestus, atitinkamai 2018 m. birželio 2 d. ir 2020 m. gruodžio 2 d. buvo atsisakyta įregistruoti tuos prekių ženklus.

23 Kadangi ieškinys dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindinėje byloje buvo pareikštas 2021 m. lapkričio 2 d., t. y. praėjus 11 mėnesių po paskutinio atsisakymo registruoti, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar tas protestas dėl dviejų prekių ženklų, praktiškai tapačių ginčijamiems prekių ženklams, gali būti laikomas naikinamąjį terminą nutraukiančiu aktu.

24 To teismo teigimu, ankstesnio prekių ženklo savininko neteisminio įspėjimo, kuriame nurodytas terminas ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, išsiuntimas turėtų saistyti tokį prekių ženklo savininką, nes toks elgesys įmonei, kuriai skirtas tas įspėjimas, suteikė lūkesčių, kad ieškinys nebus pareikštas pasibaigus šiam terminui. Todėl tai, kad teismo procese, pradėtame pasibaigus minėtam terminui, remiamasi šios įmonės nesąžiningumu pateikiant vėlesnio prekių ženklo registracijos paraišką, siekiant išvengti penkerių metų termino, per kurį galima pareikšti ieškinį dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, taikymo, turi būti laikoma sąžiningumui prieštaraujančiu elgesiu.

25 Minėtas teismas nurodo, kad nors iš 2022 m. gegužės 19 d. Sprendimo *HEITEC* (C-466/20, EU:C:2022:400) matyti, jog tai, kad gavęs įspėjimo adresato atsisakymą nutraukti vėlesnio prekių ženklo naudojimą ankstesnio prekių ženklo ar kitos teisės savininkas pateikė administracinį skundą arba ieškinį teisme, yra įrodymas, kad šis savininkas dėjo pastangas ištaisyti šią situaciją, ši jurisprudencija neturėtų būti aiškinama taip, kad tik tokie veiksmai gali būti laikomi tokiais įrodymais. To paties teismo nuomone, šiuo tikslu turi būti analizuojamas bendras ankstesnės registracijos savininko elgesys. Taigi šio savininko paduotas protestas dėl Europos Sąjungos prekių ženklų, analogiškų ginčijamiems prekių ženklams, įregistravimo patenka į sąvoką „pastangos per protingą terminą“, kaip ji suprantama pagal minėtą jurisprudenciją.

26 Šiomis aplinkybėmis *Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante* (Alikantės komercinis teismas Nr. 1) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar [Reglamento 2017/1001] 61 straipsnis ir [Direktyvos 2015/2436] 9 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad ankstesnės registracijos savininkas, kuris neteismine tvarka pareikštame įspėjime nustatė privalomą terminą ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, aiškiai ir nedviprasmiškai sutampantį su bendruoju 5 metų terminu ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, yra saistomas savo atliktų veiksmų, nes vėlesnio prekių ženklo savininkui suteikė lūkesčių, kad po nurodytos datos jam nebus pareikštas ieškinys dėl galimo registracijos pripažinimo negaliojančia? Ar atsižvelgiant į tai rėmimasis registracijos paraiškos nesąžiningumu vėlesniame teismo procese, siekiant išvengti senaties termino taikymo, turi būti laikomas nesąžiningu elgesiu, jeigu tuo metu, kai faksu buvo atsiųstas minėtas įspėjimas, šalis jau turėjo visą būtiną informaciją, kad galėtų nuspręsti, jog ta registracijos paraiška buvo pateikta nesąžiningai?

2. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar [Reglamento 2017/1001] 61 straipsnis ir [Direktyvos 2015/2436] 9 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad ieškovės elgesys aktyviai prieštaraujant tam, kad būtų įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklai, kurie iš esmės sutampa su ginčijamais nacionaliniais prekių ženklais ir kuriuos įregistruoti galiausiai atsisakyta dėl pareikštų protestų, yra pastangos per protingą terminą ištaisyti minėtą situaciją?“

Dėl prejudicinių klausimų

Pirminės pastabos

27 Remiantis Teisingumo Teismo suformuota jurisprudencija, nacionaliniams teismams ir Teisingumo Teismui bendradarbiaujant, kaip numatyta SESV 267 straipsnyje, pastarasis turi pateikti nacionaliniam teismui naudingą atsakymą, kuris leistų priimti sprendimą jo nagrinėjamoje byloje. Tokiu atveju Teisingumo Teismui gali tekti performuluoti jam pateiktus klausimus. Be to, tai, kad nacionalinis teismas formaliai uždavė prejudicinį klausimą nurodęs tik tam tikras Sąjungos teisės nuostatas, nekliudo Teisingumo Teismui jam pateikti visų aiškinimo aspektų, kurie gali būti naudingi sprendimui jo nagrinėjamoje byloje priimti, neatsižvelgiant į tai, ar jis juos nurodė savo pateiktuose klausimuose. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas turi iš visos nacionalinio teismo pateiktos informacijos ir, be kita ko, iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą motyvuojamosios dalies, atrinkti Sąjungos teisės klausimus, aiškintinus atsižvelgiant į bylos dalyką (žr., be kita ko, 2025 m. kovo 27 d. Sprendimo *Amozov*, C-67/24, EU:C:2025:214, 28 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

28 Kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas dėl Reglamento 2017/1001 61 straipsnio ir Direktyvos 2015/2436 9 straipsnio išaiškinimo.

29 Reikia pažymėti, kad Reglamento 2017/1001 61 straipsnyje numatytas apribojimas Europos Sąjungos prekių ženklo savininkui pareikšti ieškinį dėl registracijos pripažinimo negaliojančia dėl neprieštaravimo, kiek tai susiję su vėlesnio Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimu penkerius metus iš eilės, nors šiuo atveju vėlesni prekių ženklai, kurių registraciją prašoma pripažinti negaliojančia, buvo įregistruoti nacionaliniu lygmeniu. Taigi, atrodo, kad ši nuostata netaikytina pagrindinėje byloje, kuri patenka į Direktyvos 2015/2436 arba Direktyvos 2008/95 taikymo sritį *ratione materiae*.

30 Šiuo klausimu reikia priminti, kad Direktyva 2015/2436, dėl kurios išaiškinimo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pateikė klausimus, nuo 2019 m. sausio 15 d. buvo panaikinta Direktyva 2008/95.

31 Siekiant nustatyti, kuri iš šių dviejų direktyvų taikytina *ratione temporis*, lemiamą reikšmę turi paraiškos įregistruoti prekių ženklą, kurio registraciją prašoma pripažinti negaliojančia, pateikimo data (šiuo klausimu žr. 2020 m. sausio 29 d. Sprendimo *Sky ir kt.*, C-371/18, EU:C:2020:45, 49 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

32 Kadangi paraiškos įregistruoti ginčijamus prekių ženklus buvo pateiktos 2011 m. spalio 31 d. ir 2012 m. sausio 26 d., darytina išvada, kad ieškinys dėl šių prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia patenka tiek į Direktyvos 2008/95 materialinę, tiek į *ratione temporis* taikymo sritį.

33 Vadinasi, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimus reikia suprasti taip, kad jais prašoma išaiškinti Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį.

Dėl pirmojo klausimo

34 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas, kuris vėlesnio prekių ženklo savininkui adresuotame neteisminiame įspėjime, kuriuo siekiama nutraukti vėlesnio prekių ženklo naudojimą, nurodė terminą ieškiniui dėl šio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, sutampantį su šioje 9 straipsnio 1 dalyje numatyto iš eilės einančių penkerių metų naikinamojo laikotarpio pasibaigimu, po nurodytos datos gali prašyti pripažinti registraciją negaliojančia, remdamasis vėlesnio prekių ženklo savininko nesąžiningumu šio prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo momentu, nors įspėjimo pateikimo momentu minėtas ankstesnio prekių ženklo savininkas turėjo visą informaciją, būtiną manyti, kad paraiška buvo paduota nesąžiningai.

35 Iš suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad aiškinant Sąjungos teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos tekstą, bet ir į kontekstą bei teisės akto, kurio dalis ji yra, tikslus (žr. 1983 m. lapkričio 17 d. Sprendimo *Merck*, 292/82, EU:C:1983:335, 12 punktą ir 2025 m. gegužės 8 d. Sprendimo *Pielatak*, C-410/23, EU:C:2025:325, 54 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

36 Visų pirma pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį, jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus leido naudoti toje valstybėje narėje įregistruotą vėlesnį prekių ženklą, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu, prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauti dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo žymėti prekes ar paslaugas, kurioms šis prekių ženklas iki tol buvo naudojamas, išskyrus atvejus, kada paraiška dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos buvo paduota nesąžiningai.

37 Iš paties 9 straipsnio 1 dalies teksto matyti, kad jame numatytas naikinamasis terminas netaikomas dviem atvejais, t. y. kai nenustatytas ankstesnio prekių ženklo savininko neprieštaravimas arba bet kuriuo atveju jis nebuvo konstatuotas penkerius metus iš eilės ir kai vėlesnio prekių ženklo savininkas, paduodamas šio prekių ženklo registracijos paraišką, veikė nesąžiningai.

38 Iš tiesų, kaip matyti iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos, viena iš sąlygų, kurios turi būti įvykdytos, kad prasidėtų Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalyje numatyto apribojimo dėl neprieštaravimo termino eiga, yra ta, kad vėlesnio prekių ženklo savininkas paraišką turi būti pateikęs sąžiningai (pagal analogiją žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, 56 punktą).

39 Taigi, jei pagrindas, kuriuo grindžiamas ieškinys dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, yra vėlesnio prekių ženklo savininko nesąžiningumas pateikiant šio prekių ženklo registracijos paraišką, jis negali pagrįstai remtis Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalyje numatytu apribojimu dėl neprieštaravimo ankstesnio prekių ženklo savininko atžvilgiu, siekiant, kad nebūtų patenkintas jo ieškinys.

40 Be to, aiškinimą, išplaukiantį iš Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalies formuluotės, patvirtina šios nuostatos kontekstas.

41 Reikia pažymėti, kad, kaip matyti iš Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 2 dalies d punkto, pareiškėjo nesąžiningumas paduodant prekių ženklo registracijos paraišką yra, be kita ko, įregistruoto prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas. Kaip matyti iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos, tai yra absoliutus negaliojimo pagrindas (šiuo klausimu žr. 2020 m. sausio 29 d. Sprendimo *Sky ir kt.*, C-371/18, EU:C:2020:45, 75 punktą).

42 Su šiuo pagrindu siejamas absoliutus negaliojimo pobūdis, kurio taikymui iš esmės nėra jokio senaties termino, neprieštarauja aiškinimui, kuris išplaukia iš Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalies formuluotės, pagal kurią apribojimu dėl neprieštaravimo negalima pagrįstai remtis tuo atveju, kai penkerius metus iš eilės naudojamas vėlesnis prekių ženklas, įregistruotas nesąžiningai padavus paraišką.

43 Taip pat svarbu pažymėti, kad pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 2 dalies d punktą valstybėms narėms buvo palikta galimybė kaip atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindą, taip pat kaip jau įregistruoto prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindą numatyti atvejį, kai paraišką įregistruoti prekių ženklą pareiškėjas pateikė nesąžiningai.

44 Galiausiai aiškinimas, išplaukiantis iš Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalies formuluotės ir šios nuostatos konteksto, atitinka Sąjungos taisyklėmis prekių ženklų srityje, visų pirma šia direktyva, kuria siekiama prisidėti kuriant neiškraipytos konkurencijos sistemą Sąjungoje, kur 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, siekiamą bendrąjį tikslą (šiuo klausimu žr. 2020 m. sausio 29 d. Sprendimo *Sky ir kt.* C-371/18, EU:C:2020:45, 74 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

45 Prekių ženklo savininko nesąžiningumas paduodant šio prekių ženklo registracijos paraišką kenkia sveikos konkurencijos plėtrai, nes rodo šio savininko ketinimą nesąžiningu būdu pažeisti trečiųjų asmenų interesus arba, net negalvojant apie konkretų trečiąjį asmenį, įgyti išimtinę teisę kitais tikslais nei susijusiais su prekių ženklo funkcijomis (šiuo klausimu žr. 2020 m. sausio 29 d. Sprendimo *Sky ir kt.* C-371/18, EU:C:2020:45, 75 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

46 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad, kai pagrindas, kuriuo grindžiamas ieškinys dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, yra vėlesnio prekių ženklo savininko nesąžiningumas pateikiant šio prekių ženklo registracijos paraišką, ankstesnio prekių ženklo savininkui negali būti taikomas Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalyje numatytas apribojimas dėl neprieštaravimo, kad jo ieškinys būtų atmestas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad sąžiningumas preziumuojamas, nesąžiningumu besiremianti šalis turi įrodyti jo buvimą iš esmės nagrinėjant tokį ieškinį.

47 Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad vėlesnių ginčijamų prekių ženklų savininko nesąžiningumas pateikiant paraiškas įregistruoti šiuos prekių ženklus buvo įrodytas.

48 Vis dėlto jam kyla klausimas, ar konkrečios pagrindinės bylos aplinkybės gali būti reikšmingos vertinant ieškinį dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį. Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, pirma, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas neteisminiame įspėjime nurodė dvi konkrečias datas, atitinkančias šioje nuostatoje numatyto penkerių metų termino pasibaigimą ieškiniui dėl

ginčijamų prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti (jis galiausiai nebuvo pareikštas per šį terminą), ir, antra, kad šis savininkas žinojo apie vėlesnių prekių ženklų savininko nesąžiningumą šio įspėjimo išsiuntimo momentu.

49 Reikia pažymėti, kad, kaip matyti iš šio sprendimo 39 punkto, ginčijamų prekių ženklų savininkas negali pagrįstai remtis šiomis aplinkybėmis, siekdamas remtis apribojimu dėl neprieštaravimo, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį, ir taip užkirsti kelią ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, grindžiamam šio savininko nesąžiningumu paduodant paraiškas įregistruoti šiuos prekių ženklus. Dėl šių aplinkybių ankstesnio prekių ženklo savininkas nepraranda teisės pareikšti tokį ieškinį – jam pareikšti šioje direktyvoje nenumatyta termino.

50 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas, kuris vėlesnio prekių ženklo savininkui adresuotame neteisminiame įspėjime, kuriuo siekiama nutraukti vėlesnio prekių ženklo naudojimą, nurodė terminą ieškiniui dėl šio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, sutampantį su 9 straipsnio 1 dalyje numatyto iš eilės einančių penkerių metų naikinamojo laikotarpio pasibaigimu, po nurodytos datos gali prašyti pripažinti registraciją negaliojančia, remdamasis vėlesnio prekių ženklo savininko nesąžiningumu šio prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo momentu, net jeigu įspėjimo pateikimo momentu minėtas ankstesnio prekių ženklo savininkas turėjo visą informaciją, būtiną manyti, kad paraiška buvo paduota nesąžiningai.

Dėl antrojo klausimo

51 Atsižvelgiant į pateiktą atsakymą į pirmąjį prejudicinį klausimą, nėra būtina atsakyti į antrąjį klausimą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

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

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 9 straipsnio 1 dalis

turi būti aiškinama taip:

ankstesnio prekių ženklo savininkas, kuris vėlesnio prekių ženklo savininkui adresuotame neteisminiame įspėjime, kuriuo siekiama nutraukti vėlesnio prekių ženklo naudojimą, nurodė terminą ieškiniui dėl šio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, sutampantį su 9 straipsnio 1 dalyje numatyto iš eilės einančių penkerių metų naikinamojo laikotarpio pasibaigimu, po nurodytos datos gali prašyti pripažinti registraciją negaliojančia, remdamasis vėlesnio prekių ženklo savininko nesąžiningumu šio prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo momentu, net jeigu įspėjimo pateikimo momentu

minėtas ankstesnio prekių ženklo savininkas turėjo visą informaciją, būtiną manyti, kad paraiška buvo paduota nesąžiningai.

Parašai.