GENERALINIO ADVOKATO
ANDREA BIONDI IŠVADA,
pateikta 2025 m. vasario 6 d.[1]

Byla C-17/24

CeramTec GmbH
prieš

Coorstek Bioceramics LLC

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos prekių ženklas – Pareiškėjo nesąžiningumas – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Žymuo, kurį sudaro vien funkcinė prekės forma – Ryšio tarp techninio sprendimo ir įregistruotų prekių ženklų nebuvimas“

I. Įvadas

1. Šioje byloje nagrinėjamame prašyme priimti prejudicinį sprendimą *Cour de cassation* (Kasacinis Teismas, Prancūzija) teikia Teisingumo Teismui klausimą dėl galimo Reglamento (EB) Nr. 207/2009[2] 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytų Bendrijos prekių ženklo (dabar – Sąjungos prekių ženklas) absoliutaus negaliojimo pagrindų, grindžiamų atitinkamai vieno iš šio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje išvardytų absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų buvimu ir pareiškėjo nesąžiningumu, taikymo sričių sutapimo.

2. Konkrečiai kalbant, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar ketinimo įamžinti teises į techninį sprendimą, turimas pagal patentą, kurio galiojimas pasibaigė, pakanka, kad būtų galima konstatuoti pareiškėjo nesąžiningumą prekių ženklo paraiškos padavimo dieną, kai po šios datos paaiškėja, jog prašomas įregistruoti žymuo neapima jokio techninio sprendimo, todėl nagrinėjamas prekių ženklas negali būti pripažintas negaliojančiu pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktą, siejamą su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje numatytu absoliučiu atsisakymo registruoti pagrindu, kuriuo siekiama užkirsti kelią registruoti žymenis, suteikiančius prekių ženklo savininkui tokių sprendimų monopolį.

3. Šiuo tikslu jis pateikia Teisingumo Teismui tris klausimus: pirmąjį dėl atitinkamai Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytų absoliutaus negaliojimo pagrindų tarpusavio santykio, antrąjį ir trečiąjį – dėl šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimo.

[1] Originalo kalba: prancūzų.

[2] 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

4. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant bylą dėl *CeramTec GmbH* (toliau – *CeramTec*) ieškinio dėl teisių pažeidimo, pareikšto *Coorstek Bioceramics LLC* (toliau – *Coorstek*); toje byloje *Coorstek* pareiškė priešieškinį dėl trijų *CeramTec* priklausančių Europos Sąjungos prekių ženklų (toliau – ginčijami prekių ženklai) pripažinimo negaliojančiais.

II. Teisinis pagrindas

5. Reglamentas Nr. 207/2009 buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2015/2424[3], įsigaliojusiu 2016 m. kovo 23 d., o nuo 2017 m. spalio 1 d. panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) 2017/1001[4]. Nagrinėjamu atveju visos pagrindinėje byloje nagrinėjamos faktinės aplinkybės *ratione temporis* patenka į Reglamento Nr. 207/2009 pradinės redakcijos taikymo sritį[5].

6. Pagal pagrindinėje byloje nagrinėjamoms aplinkybėms taikytinos redakcijos Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį negali būti registruojami žymenys, kurie yra vien „prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti“.

7. Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalis buvo suformuluota taip:

„Padavus prašymą [Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)] 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.“

III. Pagrindinė byla, prejudiciniai klausimai ir procesas Teisingumo Teisme

8. *CeramTec* yra Vokietijoje įsteigta bendrovė, kurios specializacija – techninių keraminių komponentų, visų pirma naudojamų klubo ar kelio sąnario implantų sudėtyje, kūrimas, gamyba ir platinimas; vėliau ji juos parduoda protezų gamintojams, kurie iš jų suformuoja ir sukomplektuoja klubo sąnario protezus, vėliau parduodamus galutiniams naudotojams, kaip antai ligoninėms ar chirurgams ortopedams.

9. *Coorstek* yra Jungtinėse Amerikos Valstijose registruota bendrovė, kurios veikla – pažangių techninių keraminių medicininių komponentų, visų pirma skirtų klubo, nugaros ir dantų protezams, gamyba.

10. *CeramTec* buvo Europos patento Nr. EP 0 542 815, kuriame nurodyta Prancūzija, taikomo keraminei kompozitinei medžiagai ir nustojusio galioti 2011 m. rugpjūčio 5 d., savininkė.

[3] 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglament[ui] (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015, p. 21).

[4] 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).

[5] Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad tiek tariami teisių pažeidimai, tiek ginčijamų prekių ženklų registracijos paraiškų data, kuri vienintelė yra svarbi nustatant priešieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia taikytiną materialinę teisę (šiuo klausimu žr. 2020 m. sausio 29 d. Sprendimo *Sky ir kt.* (C-371/18, EU:C:2020:45, 49 punktą; toliau – Sprendimas *Sky*), yra ankstesni nei 2016 m. kovo 23 d.

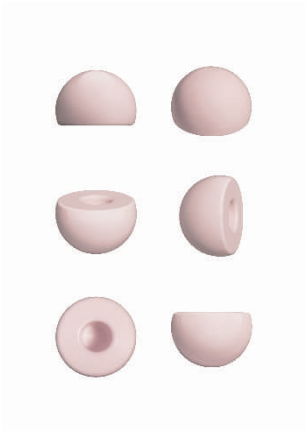
11. 2011 m. rugpjūčio 23 d. *CeramTec* pateikė paraiškas įregistruoti tris Europos Sąjungos prekių ženklus (toliau – ginčijami prekių ženklai), būtent:

– 2013 m. kovo 26 d. įregistruotą prekių ženklą, apimantį rožinę spalvą *Pantone 677C*, 2010 m. leidimas, numeris 010214195, prioritetą teikiant 2011 m. liepos 21 d. Vokietijos prekių ženklui,

– toliau atvaizduotą vaizdinį prekių ženklą, prašydama pripažinti rožinę spalvą *Pantone 677*, įregistruotą 2013 m. balandžio 12 d., numeris 010214112, prioritetą teikiant 2011 m. liepos 25 d. Vokietijos prekių ženklui,



– toliau atvaizduotą erdvinį prekių ženklą, prašydama pripažinti rožinę spalvą *Pantone 677*, įregistruotą 2013 m. birželio 20 d., numeris 010214179, prioritetą teikiant 2011 m. liepos 26 d. Vokietijos prekių ženklui,



12. 2013 m. gruodžio 13 d. *CeramTec* pareiškė ieškinį *Coortek* dėl prekių ženklo pažeidimo ir parazitinės konkurencijos. *Coorstek* pateikė priešieškinį, jame nurodė, kad ginčijami prekių ženklai yra negaliojantys.

13. 2021 m. birželio 25 d. sprendimu *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas, Prancūzija) panaikino ginčijamų prekių ženklų registraciją, motyvuodamas tuo, kad paraiškos buvo paduotos nesąžiningai (toliau – *Cour d'appel de Paris* sprendimas).

14. Jis pažymėjo, kad paraiškų įregistruoti ginčijamus prekių ženklus padavimo dieną bendrovė *CeramTec* buvo įsitikinusi chromo oksido techniniu poveikiu siekiant užtikrinti medicininių protezų gamyboje naudojamų keraminių rutuliukų kietumą ir atsparumą ir siekė apsaugoti rožinę rutuliukų spalvą, kuri susidarė dėl poveikio, išgauto keramikoje naudojant chromo oksidą. Teismas iš to padarė išvadą, kad ši bendrovė siekė išplėsti savo monopolį techniniam sprendimui,

anksčiau saugotam patento, kurio galiojimas ką tik baigėsi, ir užkirsti kelią konkurentams patekti į rinką, kurioje ji dominavo dėl šio patento. Taigi *CeramTec* siekė įgyti išimtinę teisę kitais tikslais nei tie, kurie susiję su prekių ženklo funkcija.

15. *CeramTec* pateikė kasacinį skundą dėl *Cour d'appel de Paris* sprendimo. Ji nurodė, kad Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimas, pagal kurį būtų leidžiama pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia vien dėl to, kad jo pareiškėjas siekė ilgai naudotis teisėmis į techninį sprendimą, nors nebuvo įrodyta, kad teise į tą prekių ženklą iš tikrųjų užtikrinama tokio techninio sprendimo apsauga ar ta apsauga ilgai naudojamasi, reikštų, kad būtų apeita šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo sritis ir nepaisoma atitinkamų šių dviejų nuostatų taikymo sričių. Nagrinėjamoje byloje *CeramTec* teigė, kad, pasibaigus jos patento galiojimui ir pateikus paraiškas įregistruoti ginčijamus prekių ženklus, ji sužinojo, jog chromo oksidas, suteikiantis rožinę spalvą, kurią siekta įregistruoti kaip prekių ženklą, iš tikrųjų neturi jokio techninio poveikio. Šiomis aplinkybėmis, jos nuomone, ginčijami prekių ženklai negalėjo nukreipti prekių ženklų teisės nuo jos tikslo. Ji tvirtino, kad vien ieškovės ketinimas yra neveiksmingas, o priešingas sprendimas reikštų, kad sąvoka „nesąžiningumas" taptų tam tikra landa taikyti Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio ir 52 straipsnio 1 dalies a punkto bendru taikymu grindžiamą negaliojimo pagrindą, nereikalaujant, kad būtų įvykdytos jo taikymo sąlygos.

16. *Coorstek* teigia, kad Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktu, siejamu su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu, ir jo 52 straipsnio 1 dalies b punktu siekiama skirtingų tikslų ir kad pirmoji nuostata negali būti laikoma specialiąja nuostata, turinčia viršenybę prieš antrąją. Tai yra du skirtingi prekių ženklo registracijos panaikinimo atvejai, grindžiami visiškai skirtingais pagrindais. *Coorstek* teigimu, žymens registravimas siekiant užsitikrinti tam tikrą techninį sprendimą kenktų sąžiningai konkurencijai, net jei patentuotas techninis poveikis, tapęs viešai prieinamas, galiausiai pasirodytų esąs neveiksmingas.

17. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas laikosi nuomonės, kad *CeramTec* kasaciniame skunde keliamas naujas klausimas dėl Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio, į kurį daroma nuoroda šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punkte, ir šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkto santykio. Jis nurodo, kad *CeramTec* ieškinius dėl ginčijamų prekių ženklų pažeidimo prieš *Coorstek* taip pat pareiškė Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Šveicarijoje ir kad *Oberlandesgericht Stuttgart* (Štutgarto aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) 2023 m. kovo 13 d. sprendime laikėsi kitokio požiūrio nei *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas)[6]. Iš to jis daro išvadą, kad valstybių narių apeliaciniai teismai šį klausimą aiškina skirtingai.

18. Tokiomis aplinkybėmis *Cour de cassation* (Kasacinis Teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar negaliojimo pagrindai, kaip antai, pirma, [Reglamento Nr. 207/2009] 7 straipsnio nuostatoms prieštaraujantis prekių ženklo įregistravimas ir, antra, pareiškėjo nesąžiningumas paraiškos padavimo momentu, numatyti atitinkamai [šio] reglamento 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, yra savarankiški ar net eliminuojantys?

[6] Iš Teisingumo Teismo kanceliarijai pateiktos nacionalinės bylos matyti, kad 2023 m. kovo 13 d. priimto *Oberlandesgericht Stuttgart* (Štutgarto aukštesnysis apygardos teismas) sprendimo tikslas buvo panaikinti *CeramTec* Vokietijos teismuose iškeltos bylos dėl pažeidimo sustabdymą po to, kai 2019 m. buvo įregistruoti nauji Europos Sąjungos prekių ženklai, atitinkantys ginčijamus prekių ženklus, ir *Coorstek* pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) prašymą panaikinti šiuos prekių ženklus.

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar pareiškėjo nesąžiningumą galima vertinti atsižvelgiant į vienintelį absoliutų atsisakymo registruoti pagrindą, nurodytą Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, nenustačius, kad žymenį, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui pasiekti?

3. Ar Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas kaip eliminuojantis pareiškėjo, kuris pateikė paraišką įregistruoti prekių ženklą, ketindamas apsaugoti techninį sprendimą, nesąžiningumą, kai po paraiškos padavimo paaiškėjo, kad nagrinėjamo techninio sprendimo ir žymenų, sudarančių prašomą įregistruoti prekių ženklą, nesieja joks ryšys?“

19. Rašytines pastabas pateikė pagrindinės bylos šalys, Prancūzijos vyriausybė ir Europos Komisija. Šie suinteresuotieji subjektai buvo išklausyti 2024 m. lapkričio 13 d. posėdyje.

IV. Analizė

20. Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo prašymą, šioje išvadoje bus susitelkta į pirmąjį ir antrąjį prejudicinius klausimus.

21. Prieš pradėdamas juos nagrinėti trumpai priminsiu svarbią jurisprudenciją pareiškėjo nesąžiningumo klausimais registruojant Europos Sąjungos prekių ženklą.

A. Glausta reikšmingos jurisprudencijos apžvalga

22. Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinta sąvoka „nesąžiningumas“ yra savarankiška Sąjungos teisės sąvoka[7]. Kadangi ši sąvoka šiame reglamente neapibrėžta, 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[8].

23. Nors, atsižvelgiant į jos įprastą reikšmę bendrinėje kalboje, sąvoka „nesąžiningumas“ reiškia nesąžiningą tikslą ar ketinimą, aiškinant šią sąvoką reikia atsižvelgti į konkretų prekių ženklų teisės taikymo kontekstą, kuris susijęs su komercine veikla[9]. Sprendime *Koton* Teisingumo Teismas nurodė, kad 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 pirma esminę kilmės nuorodos funkciją“[10].

[7] Šiuo klausimu žr. Sprendimo *Sky* 73 punktą.

[8] Žr. 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimą *Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO* (C-104/18 P, EU:C:2019:724, 43 punktas; toliau – Sprendimas *Koton*). Taip pat žr. Sprendimo *Sky* 74 punktą.

[9] Žr. Sprendimo *Koton* 45 punktą.

[10] Žr. Sprendimo *Koton* 46 punktą.

24. Pareiškėjo nesąžiningumą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktą, reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius nagrinėjamos bylos veiksnius [11]. Prekių ženklo paraišką pateikusio asmens ketinimas yra subjektyvus aspektas, kurį turi objektyviai nustatyti kompetentingos administracinės ir teisminės institucijos [12]. Tik taip, Teisingumo Teismo teigimu, galima objektyviai įvertinti tariamą nesąžiningumą [13].

25. Vienas iš veiksnių, kurie svarbūs šiam vertinimui atlikti, yra aplinkybė, kad pareiškėjui buvo arba turėjo būti žinomos aplinkybės, kuriomis remiamasi teigiant, kad jis elgėsi nesąžiningai [14]. Kaip generalinė advokatė E. Sharpston paaiškino savo išvadoje byloje *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* [15], ketinimas *a priori* gali būti laikomas nesąžiningu tik tuo atveju, jei suinteresuotoji šalis žino faktines aplinkybes, kuriomis šis kvalifikavimas tampa tinkamas [16]. Vis dėlto vien tokio žinojimo ar žinojimo prezumpcijos nepakanka nesąžiningumui nustatyti [17].

26. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas svarbiais pripažino daug kitų veiksnių, kaip antai pateiktą prekių ženklo paraišką ir jos apimtį [18], prašomo įregistruoti žymens kilmę ir ankstesnį jo naudojimą [19], taip pat prekių ženklo, dėl kurio pateikta paraiška, pobūdį [20], prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikusio asmens verslo santykius su ginčijamo prekių ženklo savininku, komercinę logiką, kuria vadovautasi pateikiant paraišką įregistruoti prekių ženklą, ir pateikimą lydėjusių įvykių chronologiją [21], taip pat žymens žinomumo laipsnį paraiškos, siekiant įregistruoti jį kaip Bendrijos prekių ženklą, padavimo momentu [22].

27. Vis dėlto visi šie veiksniai yra tik keli pavyzdžiai aplinkybių, į kurias galima atsižvelgti [23]. Iš tikrųjų, kaip generalinė advokatė E. Sharpston nurodė savo išvadoje byloje *Lindt*, sąvoka „nesąžiningumas“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktą, negali būti grindžiama vien konkrečiomis tam tikros kategorijos aplinkybėmis [24].

28. Apibendrinant pasakytina, kad, nors Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencijoje aiškiai nurodyta, kaip turi būti vertinamas paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą pateikusio asmens nesąžiningumas, ši sąvoka iki šiol lieka neapibrėžta.

[11] Dėl 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 1 t., p. 1) žr. 2009 m. birželio 11 d. Sprendimą *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361, 37 punktas; toliau – Sprendimas *Lindt*).

[12] Žr. Sprendimo *Koton* 47 punktą ir Sprendimo *Lindt* 42 punktą. Dėl sąvokos „nesąžiningumas“, kaip ji suprantama pagal 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 874/2004, nustatančio.eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus (OL L 162, 2004, p. 40, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 34 t., p. 825), 21 straipsnį, žr. 2010 m. birželio 3 d. Sprendimą *Internetportal und Marketing* (C-569/08, EU:C:2010:311, 45 punktas).

[13] Žr. Sprendimo *Koton* 47 punktą.

[14] Šiuo klausimu žr. Sprendimo *Lindt* 39 punktą.

[15] C-529/07, toliau – generalinės advokatės E. Sharpston išvada byloje *Lindt* (EU:C:2009:148, 60 punktas).

[16] Žr. generalinės advokatės E. Sharpston išvados byloje *Lindt* 61 punktą.

[17] Žr. Sprendimo *Lindt* 40 ir 41 punktus; taip pat žr. 2013 m. birželio 27 d. Sprendimą *Malaysia Dairy Industries* (C-320/12, EU:C:2013:435, 37 punktas).

[18] Žr. Sprendimo *Koton* 65 punktą.

[19] Žr. 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimą *Simca Europe / VRDT – PSA Peugeot Citroën (Simca)* (T-327/12, EU:T:2014:240, 40 ir 46 punktai); taip pat žr. 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimą *Hasbro / EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)* (T-663/19, EU:T:2021:211, 38 punktas; toliau – Sprendimas *Hasbro*).

[20] Žr. Sprendimo *Lindt* 50 punktą.

[21] Žr. Sprendimo *Koton* 62–64 punktus.

[22] Žr. Sprendimo *Lindt* 51 punktą.

[23] Šiuo klausimu žr. 2022 m. liepos 6 d. Sprendimą *Zdút / EUIPO – Nehera ir kt. (nehera)* (T-250/21, EU:T:2022:430, 28 punktas).

[24] Žr. generalinės advokatės E. Sharpston išvados byloje *Lindt* 60 punktą.

Tai atspindi viešojo intereso tikslą, kuriuo grindžiamas atitinkamas absoliutaus negaliojimo pagrindas – užkirsti kelią piktnaudžiavimu pagrįstoms ar sąžiningai pramoninei ir komercinei praktikai prieštaraujančioms prekių ženklų registracijoms. Šis tikslas faktiškai būtų pažeistas, jei nesąžiningumą reikėtų išsamiai apibrėžti ir jį būtų galima įrodyti tik išsamiai nurodytomis aplinkybėmis [25].

B. Dėl pirmojo prejudicinio klausimo

29. Pirmuoju prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės teiraujasi Teisingumo Teismo, ar Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatyti absoliutaus negaliojimo pagrindai yra „savarankiški“ ir „eliminuojantys“.

30. Pirmiausia aptarsiu šių negaliojimo pagrindų savarankiškumo, paskui – galimo jų išimtinumo klausimą.

1. Ar Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalyje numatyti absoliutaus negaliojimo pagrindai yra savarankiški?

31. Kaip ir visos suinteresuotosios šalys, pateikusios pastabas šioje byloje, laikausi nuomonės, kad Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalyje nurodyti absoliutūs negaliojimo pagrindai vienas nuo kito nepriklauso ir yra savarankiški, nes vieno pagrindo taikymas nenulemia kito pagrindo taikymo ar netaikymo ir nepriklauso nuo kito pagrindo taikymo ar netaikymo. Kiekvienas iš šių pagrindų turi savo taikymo sritį ir juo savaime pateisinamas Europos Sąjungos prekių ženklo negaliojimas, kai tenkinamos jo taikymo sąlygos.

32. Pirma, toks nepriklausomumas lengvai matyti iš Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies formuluotės ir struktūros. Šie du absoliutaus negaliojimo pagrindai išdėstyti abiejose šios dalies pastraipose ir yra vieninteliai jos aspektai. Jie vienas nuo kito atskirti kabliataškiu, kuris semantiškai atspindi ES teisės aktų leidėjo ketinimą aiškiai atskirti abu šiuos atvejus. Be to, nei šios nuostatos įžanginiame sakinyje, nei paskui išvardytuose punktuose nėra frazių, nurodančių, kad jos aspektai yra kumuliaciniai.

33. Taip pat Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalyje išvardytų absoliutaus negaliojimo sąlygų autonomiškumą patvirtina jų konteksto ir jomis siekiamų tikslų analizė.

34. Kalbant apie kontekstą, toks savarankiškumas gali būti numanomas, pirma, iš to, kad, priešingai, nei šios nuostatos b punkte numatytame negaliojimo pagrinde, a punkte išdėstytame negaliojimo pagrinde daroma nuoroda į absoliučius atsisakymo registruoti pagrindus, įtvirtintus minėto reglamento 7 straipsnyje, ir jis turi būti aiškinamas kartu su šiuo straipsniu. Antra, kaip pažymėjo kelios suinteresuotosios šalys, pateikusios pastabas šioje byloje, kiekvienas iš Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalyje išvardytų atsisakymo įregistruoti pagrindų yra nepriklausomas nuo kitų ir turi būti nagrinėjamas atskirai [26], todėl šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punkte nurodomi absoliutaus negaliojimo pagrindai, kurie nepriklauso vienas nuo kito ir kiekvienas turi savo taikymo sritį. *A fortiori*, toks savarankiškumas turėtų būti pripažintas šios nuostatos b punkte numatyto negaliojimo pagrindo atveju. Galiausiai, nors

[25] Šiuo klausimu, remiantis aplinkybėmis, kurias Teisingumo Teismas nagrinėjo Sprendime *Lindt*, žr. Sprendimo *Hasbro* 37 punktą. Dėl sąvokos „nesąžiningumas“ domenų vardų registravimo sektoriuje taip pat žr. 2010 m. birželio 3 d. Sprendimą *Internetportal und Marketing* (C-569/08, EU:C:2010:311, 37 punktas).

[26] Dėl Reglamento Nr. 40/94 žr. 2008 m. gegužės 8 d. žr. Sprendimą *Eurohypo / VRDT* (C-304/06 P, EU:C:2008:261, 54 punktas).

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalyje pateiktas išsamus Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindų sąrašas [27], jo a ir b punktuose išdėstytos nuostatos yra skirtingo pobūdžio: pirmoji yra uždaro pobūdžio ir taikoma tik reglamento 7 straipsnio 1 dalyje išsamiai išvardytais atvejais, o antrojoje nurodyta atvira ir kintanti sąvoka „nesąžiningumas“, kuri gali būti taikoma neribotam atvejų skaičiui.

35. Kalbant apie tikslus, pažymėtina, kad, nors Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytais absoliutaus negaliojimo pagrindais siekiama to paties tikslo kaip ir Sąjungos prekių ženklų taisyklėmis, t. y. prisidėti prie neiškraipytos konkurencijos ES [28], jų tikslai vis dėlto skirtingi.

36. Šios nuostatos a punkte numatytu absoliučiu negaliojimo pagrindu siekiama pripažinti negaliojančiais prekių ženklus, kurie buvo įregistruoti neatsižvelgiant į tai, kad neatitinka visų Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų ir dėl to yra netinkami registruoti. Toje nuostatoje kritikuojamas *prekių ženklo trūkumas* ir ja siekiama apsaugoti viešąjį interesą, kuriuo grindžiamas absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas, su kuriuo ji susijusi.

37. Be kita ko, dėl Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje nurodyto pagrindo, kuris vienintelis svarbus nagrinėjant šią bylą [29], Teisingumo Teismas nusprendė, kad bendrasis interesas, kuriuo jis grindžiamas, yra neleisti, kad pagal prekių ženklų teisę vienai įmonei būtų suteiktas monopolis dėl prekės techninių sprendimų ar funkcinių savybių [30]. Teisingumo Teismas taip pat patikslino, kad šioje nuostatoje užtikrinama pusiausvyra tarp dviejų reikalavimų, kurių kiekvienas gali padėti įgyvendinti sveikos ir sąžiningos konkurencijos sistemą, t. y. pirma, išvengti patentuoto techninio sprendimo apsaugos taikymo pasibaigus patento galiojimo laikui ir, antra, netinkamais registruoti pripažinti tik tuos prekių ženklus, kurie iš tikrųjų trukdo kitoms įmonėms naudoti tam tikrą techninį sprendimą [31].

38. Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu absoliutaus negaliojimo pagrindu siekiama užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, ketinantys pasinaudoti Europos Sąjungos prekių ženklų sistema, sąžiningai dalyvautų konkurencijoje. Taigi juo siekiama nubausti už *paraiškos įregistruoti trūkumą*, o ne paties prekių ženklo trūkumą [32].

39. Tai, kad Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatyti negaliojimo pagrindai yra savarankiški, nebūtinai reiškia, kad jie yra ir eliminuojantys.

[27] Žr. Sprendimo *Sky* 57 ir 58 punktus.

[28] Žr., be kita ko, Sprendimo *Sky* 74 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją.

[29] Primenu, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamam ginčui taikytinos Reglamento Nr. 207/2009 pirminės versijos 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje buvo numatyta, jog negali būti registruojami žymenys, kurie yra vien „prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti“. Šio absoliutaus atsisakymo pagrindo taikymo sritis buvo iš dalies pakeista Reglamente (EB) 2015/2424, kuriame buvo įtraukta dabar Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje vartojama formuluotė, apimanti žymenis, susidedančius vien iš „prekių formos ar kitų charakteristikų, būtinų techniniam rezultatui gauti“. Vis dėlto siekiant atsakyti į prejudicinius klausimus nebūtina nagrinėti, ar Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu galima remtis siekiant užkirsti kelią prekės spalvos registracijai, nes šie klausimai grindžiami prielaida, kad šioje nuostatoje numatytas absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas bet kuriuo atveju netaikytinas pagrindinės bylos aplinkybėms.

[30] Žr. 2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimą *Lego Juris / VRDT* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 punktas).

[31] Šiuo klausimu žr. 2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimą *Lego Juris / VRDT* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 44–48 punktus).

[32] Žr. generalinės advokatės E. Sharpston išvados byloje *Lindt* 41 punktą.

2. Ar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalyje numatytos absoliutaus negaliojimo sąlygos yra eliminuojančios?

40. Visų pirma pažymėsiu, kad nei Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies formuluotės įžanginiame sakinyje, nei toliau pateiktame sąraše nėra frazių, nurodančių, kad abu šio sąrašo aspektai yra vienas kitą eliminuojantys arba, atvirkščiai, jie gali egzistuoti kartu. Todėl klausimas, ar tarp šių aspektų egzistuoja loginis išimtinumo ryšys, turi būti nagrinėjamas, be kita ko, atsižvelgiant į šios nuostatos kontekstą ir tikslus.

41. Šiuo klausimu, pirma, man atrodo, kad Reglamente (EB) Nr. 207/2009 nėra nuostatų, kurios trukdytų paskelbti Europos Sąjungos prekių ženklo registraciją negaliojančia remiantis keliais absoliučiais negaliojimo pagrindais, nurodytais šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punkte arba a ir b punktuose. Tokia padėtis tikriausiai susiklostys nedažnai, nes tam, kad būtų patenkintas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, pakanka, kad būtų taikomas vienas iš šių negaliojimo pagrindų[33], ir, neatsižvelgiant į paskelbimo negaliojančiu pagrindus, jo pasekmės yra tos pačios[34]. Vis dėlto negalima atmesti galimybės kartu taikyti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, ypač atsižvelgiant į tai, kad, kaip nurodyta šio reglamento 52 straipsnio 3 dalyje, kai negaliojimo pagrindas yra susijęs tik su tam tikromis registracijos paraiškoje nurodytomis prekėmis ar paslaugomis, prekių ženklo registracija turi būti pripažinta negaliojančia tik šioms prekėms ar paslaugoms[35].

42. Antra, Reglamente (EB) Nr. 207/2009 taip pat nėra nieko, kas leistų manyti, jog nustačius, kad vienas iš Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a arba b punktuose nurodytų absoliutaus negaliojimo pagrindų netaikytinas, atsirastų kliūtis taikyti kitą pagrindą. Iš šios išvados 31–38 punktų matyti, kad šie negaliojimo pagrindai skiriasi tiek savo taikymo sąlygomis, tiek dalyku ir tikslu. Vadinasi, *a priori* negalima atmesti galimybės, kad tuo atveju, kai abiem pagrindais kartu buvo remiamasi grindžiant priešieškinį dėl pripažinimo negaliojančiu ir vienas iš jų buvo išnagrinėtas bei atmestas, kitas vis dėlto gali būti taikomas. Taigi, pavyzdžiui, aplinkybė, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 2 dalį prašymas pripažinti registraciją negaliojančia remiantis šio reglamento straipsnio 1 dalies a punktu, siejamu su jo 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktais, negali būti patenkintas dėl to, kad ginčijamas prekių ženklas per tą laiką įgijo skiriamąjį požymį, nėra kliūtis pripažinti šį prekių ženklą negaliojančiu pagal minėto reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punktą, kuriuo taip pat remiamasi grindžiant minėtą prašymą, jei būtų nustatyta, kad prekių ženklo savininkas jį įregistravo nesąžiningai.

3. Išvada dėl pirmojo prejudicinio klausimo

43. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, manau, kad į pirmąjį prejudicinį klausimą reikia atsakyti: atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatyti absoliutaus negaliojimo pagrindai yra savarankiški, bet ne eliminuojantys.

[33] Šiuo klausimu žr. 2013 m. liepos 11 d. Sprendimą *SA.PAR. / VRDT – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)* (T-321/10, EU:T:2013:372, 46 punktas).

[34] Žr. Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnį.

[35] Primenu, kad, kaip ir negaliojimo pagrindai, susiję su absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais, nurodytais Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkte, nesąžiningumas gali būti susijęs tik su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis, kurioms ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas; šiuo klausimu žr. Sprendimo *Sky* 79 ir 80 punktus ir rezoliucinės dalies 2 punktą.

C. Dėl antrojo prejudicinio klausimo

44. Antruoju prejudiciniu klausimu, teikiamu tuo atveju, jei Teisingumo Teismo atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar pareiškėjo, turinčio tikslą apsaugoti žymenį, kuris yra tik forma, būtina techniniam rezultatui pasiekti, nesąžiningumas gali būti apibūdinamas nepriklausomai nuo klausimo, ar šio žymens registracija prieštarauja Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje numatytam absoliučiam atsisakymo registruoti pagrindui.

45. Iš pirmojo prejudicinio klausimo analizės matyti, kad absoliutaus Europos Sąjungos prekių ženklo negaliojimo pagrindas, grindžiamas pareiškėjo nesąžiningumu, turi savo taikymo sritį ir tikslą, atskirus nuo absoliutaus negaliojimo pagrindų, siejamų su absoliutaus atsisakymo registruoti pagrindo buvimu.

46. Nesąžiningumo nustatymas nepriklauso nuo to, ar žymuo, dėl kurio pateikta prekių ženklo paraiška, yra tinkamas įregistruoti, ar ne, bet reikia, kad pareiškėjo ketinimai būtų įvertinti atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes ir būtų patikrinta, ar jie atitinka elgesio, pripažinto priimtinu konkrečiame prekių ženklų teisės ir komercinės veiklos kontekste, standartus [36].

47. Taigi, kaip savo pastabose teisingai nurodo Komisija, nesąžiningumo negalima kildinti vien iš objektyvios aplinkybės, kad prekių ženklo paraiška buvo pateikta siekiant apsaugoti žymenį, kurio negalima įregistruoti taikant vieną iš Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnyje numatytų absoliučių atmetimo pagrindų. Tai prieštarautų tiek šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytų absoliučių negaliojimo pagrindų savarankiškumui, tiek principui, kad sąžiningumas turi būti preziumuojamas tol, kol neįrodoma priešingai [37]. Atvirkščiai, konstatavimas, kad žymuo buvo įregistruotas pažeidžiant absoliutų atsisakymo registruoti pagrindą, reiškia, kad, neatsižvelgiant į pareiškėjo ketinimus, buvo įvykdytos visos objektyvios šio pagrindo taikymo sąlygos.

48. Vis dėlto absoliutaus negaliojimo pagrindų savarankiškumas neužkerta kelio galimiems sutapimams vertinant prekių ženklo galiojimą konkrečiu atveju.

49. Dėl savo pobūdžio nesąžiningoms registracijoms gali būti būdingos skirtingos faktinės ir teisinės aplinkybės. Dėl to ypač sunku abstrakčiai apibrėžti, kas būdinga tokiai registracijai, ir dėl to, kaip matėme, kiekvieną teiginį dėl nesąžiningumo reikia vertinti remiantis visais atitinkamais asmens, prašančio pripažinti registraciją negaliojančia, pateiktais aspektais.

50. Šiomis aplinkybėmis negalima atmesti galimybės, kad kai kurie aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant šį vertinimą, gali būti svarbūs ir vertinant, ar prekių ženklas buvo įregistruotas neatsižvelgiant į vieną iš absoliučių atsisakymo įregistruoti pagrindų, bet nereikalaujant, kad būtų tenkinamos visos šio pagrindo taikymo sąlygos.

[36] Šiuo klausimu žr. 2019 m. lapkričio 13 d. Sprendimą *Outsource Professional Services / EUIPO* (C-528/18 P, EU:C:2019:961, 69 punktas), kuriame buvo nagrinėjamas pareiškėjo įvykdyto trečiojo asmens naudoto aprašomojo žymens pasisavinimo klausimas.

[37] Europos Sąjungos prekių ženklui taikoma galiojimo prezumpcija (žr. Reglamento Nr. 207/2009 99 straipsnio 1 dalį). Taigi asmuo, prašantis pripažinti registraciją negaliojančia ir norintis remtis Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu pagrindu, turi įrodyti aplinkybes, iš kurių galima daryti išvadą, kad teikdamas paraišką įregistruoti prekių ženklą pareiškėjas elgėsi nesąžiningai. Paskui dėl sąžiningumo prezumpcijos, kuria naudojosi pareiškėjas, paneigimo jis turi pateikti įtikinamų paaiškinimų dėl minėto prekių ženklo registracijos paraiškos tikslų ir komercinės logikos (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Hasbro* 42 ir 43 punktus).

51. Beje, panašią išvadą Teisingumo Teismas padarė ir Sprendime *Koton*, kai buvo paprašytas išnagrinėti galimus absoliutaus negaliojimo pagrindo, grindžiamo pareiškėjo nesąžiningumu, sutapimus su Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu santykinio negaliojimo pagrindu, siejamu su anksčiau įregistruotu prekių ženklu, painiojamu su prašomu įregistruoti žymeniu [38].

52. Esant tokiai situacijai, kokia susiklostė pagrindinėje byloje, kai, teikiant priešieškinį dėl prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu, iš esmės teigiama, kad Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, įregistruodamas šį prekių ženklą, vykdė strategiją, kuria siekė užkirsti kelią savo konkurentams siūlyti rinkai prekes, apimančias techninį sprendimą, dėl kurio jis turėjo monopolį pagal patentą, kurio galiojimas jau baigėsi, klausimas, ar tokia registracija turi būti laikoma nesąžininga, skiriasi nuo klausimo, ar nagrinėjamą prekių ženklą sudaro tik techniniam rezultatui pasiekti reikalinga forma ir jis dėl šios priežasties patenka į Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkte, siejamame su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu, numatyto absoliutaus negaliojimo pagrindo taikymo sritį. Pirmuoju atveju yra ginčijamas pareiškėjo siekiamų tikslų teisėtumas, o antruoju – prekių ženklo galiojimas.

53. Iš to matyti, jog aplinkybė, kad nebuvo įvykdytos Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkto ir šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio bendro taikymo sąlygos, savaime nėra kliūtis tokį ieškinį nagrinėjančiam nacionaliniam teismui konstatuoti, kad atitinkamas prekių ženklas buvo įregistruotas nesąžiningai, jeigu iš atitinkamų ir patvirtinančių įrodymų matyti, kad jo savininkas pateikė paraišką įregistruoti šį prekių ženklą ne siekdamas sąžiningai dalyvauti konkurencijoje, o turėdamas nesąžiningų ketinimų.

54. Vertindamas, ar tokio ketinimo būta, bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas gali atsižvelgti į aplinkybes, į kurias galėjo būti atsižvelgta siekiant patikrinti atitinkamo prekių ženklo galiojimą pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktą, siejamą su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu, pavyzdžiui, į atitinkamo prekių ženklo pobūdį ir į tai, kad tam tikros šio prekių ženklo charakteristikos buvo saugomos patentu, kurio galiojimas jau baigėsi. Pripažinti tokią galimybę nereiškia vertinti pareiškėjo nesąžiningumą „atsižvelgiant į vienintelį absoliutų atsisakymo registruoti pagrindą, nurodytą Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje“, taip pat nereiškia pritarti „bendram“ šios nuostatos ir minėto reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkto [39] aiškinimui ar, remiantis sąvoka „nesąžiningumas“, kompensuoti minėto pagrindo taikymo sąlygų neatitiktį.

55. Vis dėlto tokiomis aplinkybėmis, kokias ką tik aprašiau, mano nuomone, vien iš to, kad paraiška įregistruoti aptariamą žymenį buvo pateikta siekiant apsaugoti ankstesniu patentu saugomo gaminio išvaizdos savybes, kai paaiškėja, kad šis žymuo nepatenka į Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo sritį, negalima daryti išvados,

[38] Šiame sprendime pabrėždamas, kad Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas absoliutus negaliojimo pagrindas iš esmės skiriasi nuo 53 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto santykinio negaliojimo pagrindo, Teisingumo Teismas vis dėlto pripažino, kad viena iš pastarosios nuostatos taikymo sąlygų, t. y. tai, kad trečiasis asmuo naudoja ginčijamam prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį, iš tikrųjų gali būti konteksto, kuris yra reikšmingas vertinant nesąžiningumą, aspektas, bet tai nereiškia, kad būtinai reikia įrodyti, jog įvykdytos visos šios taikymo sąlygos, ypač sąlyga, susijusi su galimybės supainioti buvimu (žr. Sprendimo *Koton* 49, 53 ir 54 punktus; taip pat žr. 2019 m. lapkričio 13 d. Sprendimą *Outsource Professional Services / EUIPO* (C-528/18 P, EU:C:2019:961, 61 punktas)).

[39] Toks bendras aiškinimas bet kuriuo atveju turi būti atmestas; pagal analogiją žr. 2015 m. rugsėjo 16 d. Sprendimą *Société des Produits Nestlé* (C-215/14, EU:C:2015:604, 50 punktas).

kad būta nesąžiningumo[40]. Tokiu atveju teiginį, kad pareiškėjas veikė ne siekdamas sąžiningai dalyvauti konkurencijoje, o turėdamas nesąžiningų ketinimų, turi patvirtinti kitos svarbios aplinkybės.

56. Pripažįstu, kad tokiomis aplinkybėmis riba tarp teisėtos komercinės strategijos ir nesąžiningumo faktiškai gali būti gana plona.

57. Siekdamas nustatyti tikrąjį pareiškėjo ketinimą, bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas turės įvertinti visus jai būdingus veiksnius, įskaitant visų pirma nagrinėjamo prekių ženklo pobūdį[41], saugomo žymens kilmę ir jo naudojimą nuo sukūrimo, patento taikymo sritį ir įvykių chronologiją. Nesąžiningumą patvirtinančiais veiksniais gali būti laikomi, jei pagrindžiami įrodymais, tokie veiksniai, kaip pareiškėjo įsitikinimas paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo dieną, kad prašomas įregistruoti žymuo apėmė techninį sprendimą, anksčiau saugotą jo patentu, aplinkybė, kad tą pačią dieną šį įsitikinimą turėjo ir jo konkurentai, nagrinėjamų prekių naudotojai ir mokslo bendruomenė, taip pat tai, kad ieškovas stengėsi palaikyti tokį savo klientų įsitikinimą, pavyzdžiui, sąmoningai susiedamas savo prekių ženklu žymimą žymenį su jo patentu saugomu techniniu sprendimu ir taip nukreipdamas prekių ženklą nuo jo funkcijų, visų pirma kilmės nurodymo. Apskritai atliekant tokį vertinimą galima atsižvelgti į bet kokius prekių ženklo savininko veiksmus, kuriais galima pagrįsti jo ketinimą naudotis prašoma registracija kitais tikslais nei tie, kurių siekiama Sąjungos prekių ženklų teisės aktais, o visų pirma užkertant kelią konkurentams patekti į rinką naudojantis techniniu sprendimu, dėl kurio jis turėjo monopolį pagal savo patentą.

58. Esant požymių, leidžiančių patvirtinti nesąžiningą ketinimą ir paneigti sąžiningo paraiškos padavimo prezumpciją, prekių ženklo savininkas turi įrodyti, kad prekių ženklo registracija yra teisėtos komercinės strategijos dalis arba kad jis veikė dėl priežasčių, susijusių su jo teisėtų interesų apsauga[42]. Vis dėlto šiomis aplinkybėmis nesąžiningumo prielaidos negalima atmesti vien dėl to, kad techninis sprendimas, prekių ženklo savininko preziumuojamas paraiškos įregistruoti padavimo dieną, po šios datos objektyviai neegzistavo. Į aplinkybes, kurios susiklosto tik po datos, kuri yra reikšminga siekiant įvertinti nesąžiningumą, galima atsižvelgti tik tiek, kiek jos parodo pareiškėjo ketinimus tą dieną[43]. Be to, vien aplinkybė, kad nesąžiningai įregistruotas prekių ženklas atlieka prekių ženklo funkcijas ir, be kita ko, kilmės nurodymo funkciją, savaime nėra kliūtis pripažinti jį negaliojančiu, kaip aiškiai rodo tai, kad Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teisės norma negali būti taikoma nesąžiningoms registracijoms.

[40] EUIPO ketvirtoji apeliacinė taryba iš esmės panašiai nusprendė 2024 m. gruodžio 6 d. sprendime byloje R 12/2024-4, kurį galima rasti adresu https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Nustačiusi, kad nagrinėjamas prekių ženklas nepatenka į Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo sritį, ši Apeliacinė taryba, pažymėjusi, kad priekaištas dėl nesąžiningumo buvo grindžiamas vieninteliu argumentu, t. y. kad paraiška įregistruoti prekių ženklą buvo pateikta siekiant dirbtinai pakeisti patentinę apsaugą prekių ženklo apsauga, padarė išvadą, kad jis turi būti atmestas, nes grindžiamas klaidinga prielaida.

[41] Kalbant apie prekių ženklo pobūdį, reikia priminti, kad Sprendime *Lindt* Teisingumo Teismas pažymėjo, jog tuo atveju, kai atitinkamas žymuo sudarytas iš visos prekės formos ir išvaizdos, pareiškėjo nesąžiningumą galima įrodyti lengviau, kai konkurentų laisvė pasirinkti šiuos aspektus ribojama techniniais ar komerciniais sumetimais, todėl prekių ženklo savininkas gali ne tik užkirsti kelią savo konkurentams naudoti tapatų ar panašų žymenį, bet ir neleisti jiems parduoti panašių prekių (žr. šio sprendimo 50 punktą).

[42] Žr. Sprendimo *Lindt* 47 ir 48 punktus; taip pat žr. 2023 m. gruodžio 13 d. Sprendimą *Good Services / EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)* (T-383/22, EU:T:2023:801, 29 punktas).

[43] Šiuo klausimu žr. Sprendimo *Lindt* 35 ir 41 punktus. Kalbant konkrečiau, šis klausimas yra trečiojo prejudicinio klausimo dalykas, o jis šioje išvadoje nenagrinėjamas.

59. Prieš baigdamas norėčiau trumpai aptarti vieną *CeramTec* pastabose iškeltą klausimą. Ši bendrovė teigia, kad nesąžiningumas apibūdinamas piktnaudžiavimo kontekste ir nustatomas objektyvaus konkurencijos pažeidimo atveju, o toks pažeidimas neįmanomas, kai atitinkamas prekių ženklas, viena vertus, netrukdo savininko konkurentams naudoti techninį sprendimą ir, kita vertus, atlieka prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją.

60. Šiuo klausimu primenu, kad nesąžiningumui prekių ženklų teisės srityje būdingas „ketinimas“ arba, „[nesilaikant] sąžiningos praktikos, pažeisti trečiųjų asmenų interesus, arba, net [negalvojant] apie konkretų trečiąjį asmenį, įgyti išimtinę teisę kitais tikslais nei tie, kurie atitinka prekių ženklo funkcijas“[44]. Taigi Teisingumo Teismas išskyrė dvi atvejų, kuriais galima pateisinti Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkto taikymą, kategorijas; antroji kategorija apima situacijas, kai išimtinė teisė, kurios siekiama pateikiant registracijos paraišką, neatitinka vienos iš prekių ženklo funkcijų logikos.

61. Nors ši kategorija apima bet kokią nesąžiningą paraiškų teikimo strategiją[45], iš Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencijos nematyti, kad ji taikoma tik veiksmams, kurie gali būti kvalifikuojami kaip „piktnaudžiavimas teise“[46]. Iš šios jurisprudencijos taip pat nematyti, kad šiai antrajai kategorijai priklausančiais atvejais nesąžiningumui įrodyti reikia nustatyti įvykusį ar galimą konkurencijos pažeidimą arba pateikti įrodymą, jog prekių ženklo savininkas dėl savo piktnaudžiavimo galėjo gauti nepagrįstos naudos[47]. Bet kuriuo atveju, kadangi svarbus momentas vertinant, ar pareiškėjas buvo nesąžiningas, yra registracijos paraiškos padavimo momentas[48], tiek objektyvią konkurencijos pažeidimo riziką, tiek prekių ženklo savininko galimybę iš prekių ženklo registracijos gauti nepagrįstos naudos reikia vertinti atsižvelgiant į tą dieną buvusias aplinkybes, o ne, kaip, atrodo, teigia *CeramTec*, į vėlesniu etapu egzistavusias aplinkybes[49].

62. Taigi, turėdamas omenyje tai, kas išdėstyta, laikausi nuomonės, kad į antrąjį prejudicinį klausimą reikia atsakyti: Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad, vertinant pareiškėjo nesąžiningumą, gali būti atsižvelgiama į veiksnius, galinčius lemti absoliutų ginčijamo prekių ženklo negaliojimą pagal šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punktą, siejamą su jo 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu. Vien aplinkybė, kad nėra visiškai įvykdytos pastarojoje nuostatoje numatyto absoliutaus atsisakymo

[44] Visų pirma žr. Sprendimo *Koton* 46 punktą.

[45] Šiuo klausimu žr. 2016 m. liepos 7 d. Sprendimą *Copernicus-Trademarks / EUIPO – Maquet (LUCEO)* (T-82/14, EU:T:2016:396, 28–33 ir 48–52 punktai; apeliacinis skundas atmestas 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi byloje *Verus / EUIPO*, C-101/17 P, EU:C:2017:979), 2022 m. liepos 13 d. Sprendimą *Pejovič / EUIPO – ETA živilska i ndustrija (TALIS)* (T-283/21, EU:T:2022:438, 30–32 punktai), taip pat ta pačia tema, bet kitokiomis aplinkybėmis priimtą 2024 m. sausio 17 d. Sprendimą *Athlet / EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET)* (T-650/22, EU:T:2024:11, 52 punktas) ir 2022 m. rugsėjo 7 d. Sprendimą *Segimerus / EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON)* (T-627/21, EU:T:2022:530, 37 punktas).

[46] Sprendime *Hasbro* (72 punktas), kuriuo remiasi *CeramTec*, Bendrasis Teismas tik pažymėjo, kad ieškovės vykdoma paraiškų teikimo strategija, kuria siekiama apeiti naudojimo įrodinėjimo taisyklę, „[priminė] „piktnaudžiavimą teise“. Savo išvadoje byloje *Koton* (C-104/18 P, EU:C:2019:287) generalinė advokatė J. Kokott nurodė, kad, „vertinant nesąžiningumą, gali padėti jurisprudencija, susijusi su piktnaudžiavimo nustatymu“ (31 punktas), kartu paliekant atvirą kausimą, ar „nesąžiningumas, kitaip nei piktnaudžiavimas, nepriklauso nuo tikslo nepasiekimo ir nepagrįstos naudos, bet <…> yra elgesys, nukrypstantis nuo pripažintų etiško elgesio principų ar sąžiningos komercinės bei verslo praktikos“ (37 punktas). Teisingumo Teismas Sprendime *Koton* atvirai nenagrinėjo šio klausimo, o apsiribojo to sprendimo 46 punkte nurodytos dichotomijos įvedimu.

[47] Tiesa, Sprendimo *Hasbro*, kuriuo remiasi *CeramTec*, 74 punkte Bendrasis Teismas rėmėsi EUIPO išvada, kad pareiškėja iš tikrųjų gavo naudos iš savo pakartotinio paraiškų teikimo strategijos. Vis dėlto iš 74 punkto, kuriame teigiama, kad ši išvada buvo padaryta „[nepaisant] įrodymų, kad ieškovė siekė, be kita ko, išvengti pareigos pateikti ginčijamo prekių ženklo naudojimo įrodymų“, matyti, kad Bendrasis Teismas iš aptariamos strategijos gautą pelną laikė veikiau vėlesniu aspektu, patvirtinančiu nesąžiningus pareiškėjos ketinimus paraiškos įregistruoti padavimo momentu, o ne aspektu, būtinu nesąžiningumui nustatyti.

[48] Žr. Sprendimo *Lindt* 35 punktą.

[49] Tai, beje, matyti ir iš 2022 m. liepos 6 d. Sprendimo *Zdút / EUIPO – Nehera ir kt. (nehera)* (T-250/21, EU:T:2022:430), kuriuo savo pastabose remiasi *CeramTec*. Byloje, kurioje priimtas tas sprendimas, Bendrasis Teismas atmetė priekaištą dėl nesąžiningumo, grindžiamą ieškovo ketinimu nederamai pasipelnyti iš ankstesnio prekių ženklo reputacijos, be kita ko, nustatęs, kad paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo dieną prekių ženklas nebeturėjo jokios reputacijos (šio sprendimo 45–53, 66, 69 ir 70 punktai).

registruoti pagrindo taikymo sąlygos, nėra priežastis nei neatsižvelgti į šiuos veiksnius, nei panaikinti minėto prekių ženklo registraciją dėl pareiškėjo nesąžiningumo, jei, remiantis visais nagrinėjamai bylai būdingais reikšmingais aspektais, egzistavusiais prekių ženklo paraiškos padavimo momentu, paaiškėja, kad ši paraiška buvo paduota ne siekiant sąžiningai dalyvauti konkurencijoje, o turint nesąžiningų ketinimų.

V. Išvada

63. Remdamasis išdėstytais argumentais siūlau Teisingumo Teismui į *Cour de cassation* (Kasacinis Teismas, Prancūzija) pateiktus pirmąjį ir antrąjį prejudicinius klausimus atsakyti taip:

1. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalis

   turi būti aiškinama taip:

   šios nuostatos a ir b punktuose numatyti absoliutaus Europos Sąjungos prekių ženklo negaliojimo pagrindai, susiję atitinkamai su prekių ženklo įregistravimu pažeidžiant šio reglamento 7 straipsnio nuostatas ir pareiškėjo nesąžiningumu paduodant prekių ženklo paraišką, yra savarankiški, bet ne eliminuojantys.

2. Vertinant, ar pareiškėjas elgėsi nesąžiningai, galima atsižvelgti į aplinkybes, kuriomis remiantis būtų galima konstatuoti absoliutų ginčijamo prekių ženklo negaliojimą pagal šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punktą, siejamą su 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu. Vien aplinkybė, kad nėra visiškai įvykdytos pastarojoje nuostatoje numatyto absoliutaus atsisakymo registruoti pagrindo taikymo sąlygos, nėra priežastis nei neatsižvelgti į šiuos veiksnius, nei panaikinti minėto prekių ženklo registraciją dėl pareiškėjo nesąžiningumo, jei, remiantis visais nagrinėjamai bylai būdingais reikšmingais aspektais, egzistavusiais prekių ženklo paraiškos padavimo momentu, paaiškėja, kad ši paraiška buvo paduota ne siekiant sąžiningai dalyvauti konkurencijoje, o turint nesąžiningų ketinimų.