GENERALINIO ADVOKATO
GIOVANNI PITRUZZELLA IŠVADA,
pateikta 2022 m. sausio 13 d.[1]

Byla C-466/20

HEITEC AG
prieš
HEITECH Promotion GmbH,
RW

(*Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos prekių ženklai – Teisės panaikinimas dėl neprieštaravimo – Penkerių metų termino apskaičiavimas – Neprieštaravimo lemto naikinamojo termino eigos nutrūkimas – Įspėjimo nusiuntimas – Teisės panaikinimo pasekmės – Išvestinės teisės, susijusios su žalos atlyginimu, informacijos pateikimu ir prekių pristatymu siekiant jas sunaikinti“

1. 2006 m. Tarptautinė intelektinės nuosavybės apsaugos asociacija (AIPPI) konstatavo, kad dauguma Europos šalių grupių, vadovaujant šiai asociacijai tuomet dalyvavusių renkant ir apibendrinant informaciją apskritai neprieštaravimo dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ir konkrečiai ankstesnės teisės savininko prieštaravimo klausimu, „pripažino, kad šis klausimas visai nėra reglamentuojamas ir kad jis turėtų būti, kaip, beje, apskritai teisės panaikinimo dėl neprieštaravimo klausimas <…>, išsamiau išnagrinėtas papildomai“[2]. Beveik po 16 metų ir po to, kai Sprendime *Budějovický Budvar*[3] Teisingumo Teismas nurodė pirmąsias Europos Sąjungos sistemos, reglamentuojančios teisės panaikinimą dėl neprieštaravimo, gaires, šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą suteikia Teisingumo Teismui naują progą patikslinti šios teisinės sistemos kontūrus.

[1] Originalo kalba: prancūzų.

[2] Tarptautinė intelektinės nuosavybės apsaugos asociacija, „Santrauka – Klausimas Q192 – Neprieštaravimas dėl intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo“, 2006, pateikiama internete adresu https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192french.pdf

[3] 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas (C-482/09, EU:C:2011:605).

I. Teisinis pagrindas

A. Sąjungos teisė

1. Direktyva 2008/95

2. Iš 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti[4] 12 konstatuojamosios dalies matyti, jog „siekiant užtikrinti teisinį tikrumą [saugumą] 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“.

3. Direktyvos 2008/95 4 straipsnyje „Kiti atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai, susiję su prieštaravimu ankstesnėms teisėms“, nustatyta:

„1. Prekių ženklas neregistruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija gali būti pripažinta negaliojančia:

a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ir paslaugos, kurioms jis yra pareikštas įregistruoti arba yra įregistruotas, yra tapačios prekėms arba paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra saugomas;

b) jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo egzistuoja galimybė suklaidinti dalį visuomenės; suklaidinimo galimybė apima galimybę jį susieti su ankstesniu prekių ženklu.

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

a) toliau išvardytus prekių ženklus, kurių paraiškos įregistruoti padavimo data yra ankstesnė už paraiškos įregistruoti kitą ženklą padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į jiems prašomą suteikti prioritetą:

   i) Bendrijos prekių ženklus;

   ii) valstybėje narėje <…> įregistruotus prekių ženklus;

   iii) pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruotus prekių ženklus;

b) Bendrijos prekių ženklus, kuriems <…> teisėtai prašoma suteikti pirmenybę <…>;

c) a ir b punktuose nurodytų prekių ženklų paraiškas priklausomai nuo jų įregistravimo [jeigu jos buvo įregistruotos];

<…>

[4] OL L 299, 2008, p. 25.

4. Be to, bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas neregistruojamas arba jo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu:

<…>

b) teisės į prekyboje naudojamą neregistruotą prekių ženklą arba į kitą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo datos arba iki datos, kai buvo kreiptasi dėl prioriteto suteikimo paraiškai įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, ir jeigu neįregistruotas prekių ženklas ar kitoks žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti vartoti vėlesnį prekių ženklą;

c) prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas dėl ankstesnių kitų nei 2 dalyje ir šios dalies b punkte nurodytų teisių, būtent dėl:

   i) teisės į vardą;

   ii) teisės į asmens atvaizdą;

   iii) autoriaus teisių;

   iv) pramoninės nuosavybės teisių;

<…>“

4. Direktyvos 2008/95 9 straipsnis suformuluotas taip:

„1. Jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus [iš eilės] 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.

2. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad 1 dalies nuostatos taikomos 4 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyto ankstesnio prekių ženklo savininkui arba kitoms ankstesnėms teisėms, nurodytoms 4 straipsnio 4 dalies b arba c punktuose.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais vėliau įregistruoto prekių ženklo savininkas neturi teisės prieštarauti ankstesnių teisių naudojimui, net jeigu jomis nebegalima daugiau pasinaudoti vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu.“

2. Reglamentas Nr. 207/2009

5. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo [5] 8 straipsnyje numatyta:

„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 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];

b) a punkte nurodyt[as] prekių ženklų paraišk[as] atsižvelgiant į jų įregistravimą [jeigu jos buvo įregistruotos];

<…>

4. Neregistruoto prekių ženklo arba kito prekyboje naudojamo didesnę negu vietinę reikšmę turinčio žymens savininkui užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius Sąjungos ir valstybės narės teisės aktus:

a) teisės į tą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą padavimo dienos arba iki prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą pateikimo dienos;

b) tas žymuo jo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

<…>“

[5] OL L 78, 2009, p. 1.

6. Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnyje, skirtame teisės panaikinimui dėl neprieštaravimo, įtvirtinta:

„1. Jeigu Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo Sąjungoje, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu ženklu, prašyti paskelbti vėlesnio prekių ženklo įregistravimą negaliojančiu arba paduoti protestą prieš prekių ar paslaugų, kurioms vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, žymėjimą juo, išskyrus atvejus, kai paraiška registruoti vėlesnį Europos Sąjungos prekių ženklą buvo paduota nesąžiningai.

2. Jeigu 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto ankstesnio nacionalinio prekių ženklo arba kito 8 straipsnio 4 dalyje minimo ankstesnio prekių ženklo [žymens] savininkas, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimo valstybėje narėje, kurioje ankstesnis prekių ženklas ar kitas ankstesnis žymuo buvo teisiškai apsaugoti, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu ar kitokiu ankstesniu žymeniu, prašyti paskelbti vėlesnio prekių ženklo įregistravimą negaliojančiu arba paduoti protestą prieš prekių ir paslaugų, kuriomis vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, žymėjimą juo, išskyrus atvejus, kai paraiška registruoti vėlesnį Europos Sąjungos prekių ženklą buvo paduota nesąžiningai.

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

7. Reglamento Nr. 207/2009 110 straipsnis pavadintas „Draudimas naudoti Europos Sąjungos prekių ženklus“. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, „jeigu nenumatyta kitaip, šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių įstatymuose numatytai teisei reikšti pretenzijas dėl ankstesnių teisių pagal 8 straipsnį arba 53 straipsnio 2 dalį pažeidimo, susijusio su vėlesnio Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimu. Tačiau negalima reikšti pretenzijų dėl ankstesnių teisių pagal 8 straipsnio 2 ir 4 dalis pažeidimo, jeigu ankstesnių teisių savininkas jau negali prašyti paskelbti Europos Sąjungos prekių ženklo negaliojančiu 54 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis“.

8. Reglamento Nr. 207/2009 111 straipsnis suformuluotas taip:

„1. Tiktai konkrečioje vietovėje galiojančių ankstesnių teisių savininkas gali protestuoti prieš Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimą toje vietovėje, kurioje jo teisės yra apsaugotos, tiek, kiek tai leidžia tos valstybės narės įstatymai.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu ankstesnių teisių savininkas, nors apie tai ir žinojo, penkerius metus iš eilės neprieštaravo Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimui toje teritorijoje, kurioje jo teisės yra apsaugotos, išskyrus atvejus, kai paraiška Europos Sąjungos prekių ženklui buvo paduota nesąžiningai.

3. Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas neturi teisės protestuoti prieš naudojimąsi 1 dalyje nurodyta teise, nors pasinaudoti ja prieš Europos Sąjungos prekių ženklą jau negalima.“

B. Vokietijos teisė

9. 1994 m. spalio 25 d. *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)* (Prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų įstatymas, toliau – Prekių ženklų įstatymas)[6] 21 straipsnyje nustatyta:

„1. Prekių ženklo arba komercinio pavadinimo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėliau įregistruoto prekių ženklo prekėms ar paslaugoms, dėl kurių jis buvo įregistruotas, žymėti, jei žinodamas apie šio ženklo naudojimą penkerius metus iš eilės tam neprieštaravo, nebent paraiška įregistruoti vėlesnį prekių ženklą buvo pateikta nesąžiningai.

2. Prekių ženklo arba komercinio pavadinimo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti <…> vėlesnio komercinio pavadinimo <…>, jei žinodamas apie [šio komercinio pavadinimo] naudojimą penkerius metus iš eilės tam neprieštaravo, nebent šios teisės turėtojas ją įgydamas elgėsi nesąžiningai.

<…>“

10. Prekių ženklų įstatymo 125b straipsnio 3 punkte nurodyta, kad „jeigu įregistruotu Europos Sąjungos prekių ženklu remiamasi prieštaraujant dėl vėlesnio prekių ženklo, įregistruoto pagal šį įstatymą, naudojimo, *mutatis mutandis* taikoma [Prekių ženklų įstatymo] 21 straipsnio 1 dalis“.

II. Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

11. Ieškovė pagrindinėje byloje 1984 m. buvo įregistruota juridinių asmenų registre pavadinimu *Heitec Industrieplanung GmbH*. 1988 m. jos pavadinimas buvo pakeistas į *HEITEC GmbH*. 2000 m. pakeitusi teisinę formą ji vykdė veiklą, vadindamasi HEITEC AG. Ji yra žodinio prekių ženklo „HEITEC“ – Europos Sąjungos prekių ženklo Nr. 774 331, dėl kurio paraiška pateikta 1998 m. kovo 18 d. su prašymu pripažinti pirmenybę nuo 1991 m. liepos 13 d. ir kuris įregistruotas 2005 m. liepos 4 d. – savininkė[7].

12. Viena iš dviejų atsakovų pagrindinėje byloje[8] savo ruožtu buvo įregistruota juridinių asmenų registre 2003 m. balandžio 16 d. pavadinimu *HEITECH Promotion GmbH*, kurį naudoja vykdydama savo veiklą (toliau – *Heitech*). Jai priklauso Vokietijos vaizdinis prekių ženklas, dėl kurio paraiška pateikta 2002 m. rugsėjo 17 d., kuris įregistruotas 2003 m. vasario 4 d. ir naudojamas ne vėliau kaip nuo 2004 m. rugsėjo 29 d. Jai taip pat priklauso Europos Sąjungos vaizdinis prekių ženklas Nr. 6 647 432, kuriame yra žodinis dėmuo HEITECH, dėl kurio paraiška pateikta 2008 m. vasario 6 d., kuris įregistruotas 2008 m. lapkričio 20 d. ir naudojamas ne vėliau kaip nuo 2009 m. gegužės 6 d.

13. 2004 m. lapkričio 29 d. *Heitech* nusiuntė raštą *Heitec* atstovams, jame pasiūlė sudaryti susitarimą dėl ribų nustatymo ir pirmumo teisės. 2008 m. liepos 7 d. EUIPO informavo *Heitec* apie pateiktą paraišką dėl Europos Sąjungos prekių ženklo „HEITECH“ įregistravimo. 2009 m.

6 *BGBl.*, 1994 I, p. 3082.

7 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) 2018 m. birželio 5 d. sprendimu ieškovės pagrindinėje byloje teises į prekių ženklą paskelbė panaikintomis dėl jo nenaudojimo. Ieškovė pagrindinėje byloje dėl šio sprendimo pareiškė ieškinį Europos Sąjungos Bendrajame Teisme. Šios išvados rengimo metu ieškinys tebėra nagrinėjamas (byla T-520/19).

8 Ieškinys pagrindinėje byloje pareikštas ir RW, atsakovės pagrindinėje byloje valdytojui. Jei nebus nurodyta kitaip, šioje išvadoje paprastai bus daroma nuoroda į *Heitech*, kaip į atsakovę pagrindinėje byloje.

balandžio 22 d. raštu *Heitec* įspėjo *Heitech* dėl įmonės pavadinimo ir prekių ženklo su žodiniu dėmeniu HEITECH naudojimo. 2009 m. gegužės 6 d. atsakyme *Heitech* vėl pasiūlė sudaryti susitarimą dėl ribų nustatymo ir pirmumo teisės.

14. 2012 m. gruodžio 31 d. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas, Vokietija) faksu buvo gautas ieškovės pagrindinėje byloje pareikštas ieškinys, datuotas 2012 m. gruodžio 15 d. 2013 m. sausio 4 d. minėtas teismas ieškovei pagrindinėje byloje nurodė sumokėti teismo išlaidų avansą. 2013 m. kovo 12 d. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) ieškovei pagrindinėje byloje priminė, kad nesumokėtas minėtas avansas, ir nurodė, kad nepateikti ieškinio originalai.

15. 2013 m. rugsėjo 23 d. *Heitech* adresuotu raštu *Heitec* pranešė, kad atsisako su ja sudaryti susitarimą dėl ribų nustatymo ir pirmumo teisės. *Heitec* pasiūlė jai sudaryti licencinę sutartį, kartu nurodžiusi, kad kreipėsi į teismą. 2013 m. gruodžio 29 d. *Heitech* adresuotame naujame rašte *Heitec* informavo atsakovę pagrindinėje byloje, kad ji remiasi savo pavadinimu ir yra Europos Sąjungos prekių ženklo „HEITEC“ savininkė. Ji taip pat nurodė, kad byla tebenagrinėjama teisme.

16. 2013 m. gruodžio 30 d. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) gavo *Heitec* raštą, datuotą 2013 m. gruodžio 12 d., su atsiskaitomuoju čekiu, skirtu teismo išlaidoms padengti, ir nauju ieškiniu, datuotu 2013 m. spalio 4 d. 2014 m. sausio 14 d. minėtas teismas priminė *Heitec*, kad turi būti įteiktas 2012 m. gruodžio 15 d. ieškinys, o ji vis dar nėra pateikusi originalų, skirtų minėtam teismui ir atsakovei pagrindinėje byloje. Paraginta pateikti šiuos dokumentus *Heitec* perdavė originalus *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) 2014 m. vasario 22 d.

17. 2014 m. vasario 24 d. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) atkreipė *Heitec* dėmesį į tai, kad reikalavimai, nurodyti 2014 m. vasario 22 d. gautuose ieškinio originaluose, nesutampa su nurodytaisiais 2012 m. gruodžio 31 d. pareikštame ieškinyje. 2014 m. gegužės 16 d. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) galiausiai pradėjo procesą ir nurodė įteikti 2012 m. gruodžio 15 d. ieškinio kopijas atsakovams pagrindinėje byloje.

18. 2014 m. gegužės 21 d. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) gavus originalus, 2012 m. gruodžio 15 d. ieškinys galiausiai 2014 m. gegužės 23 d. buvo įteiktas atsakovams pagrindinėje byloje[9].

19. Taigi, *Heitec* pareiškė pagrindinius reikalavimus, grindžiamus teisių, kurias jai suteikia jos pavadinimas HEITEC, pažeidimu, ir papildomus reikalavimus, grindžiamus jai priklausančio Europos Sąjungos prekių ženklo „HEITEC“ pažeidimu. Ji paprašė įpareigoti *Heitech* nebevadinti savo įmonės „HEITECH Promotion GmbH“ (I reikalavimas); nebežymėti savo prekių žymenimis HEITECH PROMOTION ir HEITECH, nebesiūlyti prekių ir paslaugų, pažymėtų šiais žymenimis; nebenaudoti šių žymenų verslo dokumentuose, interneto svetainėse arba reklamoje (II reikalavimas); nebenaudoti ir neperleisti verslo tikslais interneto domeno „heitech-promotion.de“ (III reikalavimas) ir duoti sutikimą, kad jos pavadinimas būtų išbrauktas iš juridinių asmenų registro (VII reikalavimas). Be to, *Heitec* paprašė nurodyti abiem atsakovams pateikti informaciją, atlyginti žalą, sunaikinti prekes ir padengti įspėjimo išlaidas (IV, V, VI ir VIII reikalavimai).

[9] Žr. šios išvados 12 punktą.

20. *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) priteisė iš *Heitech* sumokėti *Heitec* 1 353,80 EUR įspėjimo išlaidų ir palūkanas, o likusius reikalavimus atmetė.

21. *Heitec* pateikė apeliacinį skundą *Oberlandesgericht Nürnberg* (Niurnbergo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija). Tas teismas nusprendė, kad ieškinys nepagrįstas, nes *Heitec* teisės buvo apribotos. Šiuo klausimu jis nurodė, kad *Heitech* savo vėlesnius žymenis nepertraukiamai naudojo mažiausiai penkerius metus ir kad *Heitec* tam neprieštaravo, nes, žinodama apie šį naudojimą, nesiėmė pakankamų priemonių, kad per penkerius metus jis būtų nutrauktas. Minėto teismo teigimu, pareiškus ieškinį *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas) naikinamojo termino eiga nenutrūko, nes šis ieškinys atsakovams pagrindinėje byloje buvo įteiktas tik praėjus penkeriems metams nuo įspėjimo, pateikto prieš šį ieškinį. Apeliacinis teismas taip pat nusprendė, jog negalima manyti, kad neprieštaravimas buvo nutrauktas pateikus įspėjimą, nes ieškinys nebuvo pareikštas per trumpą laiką nuo įspėjimo.

22. *Heitec* pateikė kasacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. To teismo nuomone, bylos baigtis priklauso nuo to, ar *Heitec* praleido terminą reikalauti nutraukti veiksmus ir reikšti papildomus reikalavimus, taikant Prekių ženklų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalis, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį.

23. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, jog *Heitec* reikalavimo teisių dėl to, kad *Heitech* naudoja jai pačiai priklausantį Vokietijos prekių ženklą (II reikalavimas, kiek tai susiję su žymeniu HEITECH PROMOTION), panaikinimą reglamentuoja Prekių ženklų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis kartu su šio įstatymo 125b straipsnio 3 punktu, tiek, kiek šie reikalavimai grindžiami Europos Sąjungos prekių ženklu, kurio savininkė yra *Heitec*.

24. Jis patikslina, kad Prekių ženklų įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi į Vokietijos teisę perkeltas Direktyvos 2008/95 9 straipsnyje nustatytas teisės, kurią suteikia prekyboje naudojami prekių ženklai (Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalis) ir kiti žymenys (Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 2 dalis), įskaitant verslo subjektų pavadinimus, užprotestuoti įregistruoto prekių ženklo naudojimą panaikinimas.

25. Kadangi *Heitec* prieštarauja dėl *Heitech* pavadinimo naudojimo (I, II, III ir VII reikalavimai), prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatuoja, kad teisės panaikinimą reglamentuoja Prekių ženklų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis. Šiuo klausimu tas teismas patikslina, kad, nors šios nuostatos norminis turinys yra platesnis nei Direktyvos 2008/95 ir nesutampa su Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsniu, jos aiškinimas turi derėti su Prekių ženklų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies aiškinimu pagal šią direktyvą. Be to, kadangi *Heitec* remiasi jai priklausančiu Europos Sąjungos prekių ženklu, Prekių ženklų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis taikytina pagal nuorodą į nacionalinę teisę, daromą Reglamento Nr. 207/2009 101 straipsnio 2 dalyje [10].

26. Dėl *Heitec* reikalavimų, susijusių su *Heitech* priklausančio Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimu (II reikalavimas, kiek tai susiję su žymeniu HEITECH), prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatuoja, kad reikšmingi yra Reglamento Nr. 207/2009 54 ir 110 straipsniai bei 111 straipsnio 2 dalis.

[10] Pagal kurią „visais šio reglamento reglamentuojamais klausimais Bendrijos prekių ženklų teismas taiko savo nacionalinę teisę, taip pat ir savo tarptautinės privatinės teisės normas“.

27. Toliau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas primena apeliacinio teismo padarytas išvadas. Viena vertus, *Heitech* iš tikrųjų naudojo savo pavadinimą kaip priemonę atpažinti jos verslui, taip pat jos prekių ir paslaugų ženklus teritorijoje, kurioje jiems taikoma atitinkama apsauga, ir tai darė tokiu būdu, kuris atitinka nurodytąjį reikalavimuose. Taigi tikrai buvo naudojama vėliausiai nuo 2009 m. gegužės 6 d., kai *Heitech* nusiuntė raštą *Heitec*, kuriame pasiūlė sudaryti susitarimą dėl ribų nustatymo ir pirmumo teisės. Kita vertus, manytina, kad taip pat vėliausiai tą dieną *Heitec* sužinojo apie aptariamų žymenų naudojimą. Galiausiai *Heitech* nesąžiningumas nebuvo įrodytas nei *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas), nei apeliaciniame teisme.

28. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, vis dėlto būtina patikslinti „neprieštaravimo“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalis bei Reglamento Nr. 207/2009 111 straipsnio 2 dalį, sąlygas, nustatant, be kita ko, ar, kaip būtų galima manyti atsižvelgiant į Sprendimą *Budějovický Budvar*[11], penkerių metų naikinamojo termino eiga gali nurūkti tik pradėjus administracinę procedūrą arba teisminį procesą, o gal tam pakanka veiksmo, kaip antai įspėjimo nusiuntimo, po kurio nebūtinai ar ne iškart kreipiamasi į minėtas instancijas. Konkrečiau kalbant, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar veiksmai, kaip antai tie, kurių pagrindinės bylos aplinkybėmis ėmėsi *Heitec*, gali būti laikomi veiksmais, kuriais buvo nutrauktas neprieštaravimas, kaip jis suprantamas pagal minėtas nuostatas. Galiausiai tuo atveju, jei vis dėlto kreipiamasi į teismą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, nuo kada naikinamojo termino eiga turi būti laikoma nutrūkusia, jei dėl ankstesnio prekių ženklo savininko kaltės ieškinio įteikimas atsakovui užtrunka iki tos dienos, kai jau yra praėjęs penkerių metų terminas.

29. Šiomis aplinkybėmis *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi, kurią Teisingumo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. rugsėjo 25 d., pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar neprieštaravimą, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį, galima nutraukti ne tik pradedant administracinę procedūrą ar teisminį procesą, bet ir veiksmais, atliekamais nesikreipiant į administracinę instituciją ar teismą?

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar įspėjimas, kuriuo ankstesnio žymens savininkas prieš pradėdamas teisminį procesą iš vėlesnio žymens savininko reikalauja nutraukti žymens naudojimą ir įsipareigoti sumokėti netesybas pažeidimo atveju, yra veiksmas, kuriuo nutraukiamas neprieštaravimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį?

3. Ar skaičiuojant Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje numatytą neprieštaravimo nulemtą penkerių metų naikinamąjį terminą teisminio proceso atveju reikia remtis ieškinio pateikimu teismui, ar jo įteikimo atsakovui data? Ar tokiomis aplinkybėmis svarbu tai, kad dėl ankstesnio prekių ženklo savininko kaltės ieškinys atsakovui įteikiamas pasibaigus penkerių metų laikotarpiui?

[11] 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas (C-482/09, EU:C:2011:605).

4. Ar Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje numatytas teisės panaikinimas, be reikalavimų nutraukti veiksmus, apima ir išvestinius prekių ženklų teise pagrįstus reikalavimus, pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo, informavimo ir sunaikinimo?“

III. Procesas Teisingumo Teisme

30. *Heitec*, *Heitech* ir Europos Komisija pateikė Teisingumo Teismui savo pastabas. Be to, Teisingumo Teismas visoms šios prejudicinio sprendimo priėmimo procedūros rašytinėje dalyje dalyvaujančioms šalims pateikė klausimus, į kuriuos paprašyta atsakyti raštu; visos šios šalys pateikė Teisingumo Teismui atsakymus į šiuos klausimus.

IV. Analizė

A. Pirminės pastabos

31. Dėl taikytinos teisės pažymėtina, kad Teisingumo Teismui pateikti prejudiciniai klausimai susiję su Direktyvos 2008/95 ir Reglamento Nr. 207/2009 nuostatų išaiškinimu. Nors abu šie teisės aktai yra panaikinti ir pakeisti kitais teisės aktais[12], juose, kaip pažymėjo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, yra nuostatų, kurios taikomos pagrindinėje byloje *ratione temporis*, nes šioje byloje iš esmės siekiama nustatyti, kokios rūšies veiksmai gali nutraukti neprieštaravimą dėl žinomo ankstesnių teisių pažeidimo, jei šių teisių turėtojas – ieškovė pagrindinėje byloje – galiausiai kreipėsi į teismą ir ieškinys atsakovei pagrindinėje byloje buvo įteiktas vėliausiai 2014 m. gegužės 23 d., taigi, galiojant minėtiems dviem teisės aktams.

32. Dėl minėtų teisės aktų primintina, kad Reglamente Nr. 207/2009 apibrėžiama teisinė sistema, taikoma Europos Sąjungos prekių ženklams, kurie suprantami kaip prekėms arba paslaugoms skirti prekių ženklai, įregistruoti laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų[13]. Šiuo klausimu pažymėtina, kad *Heitec* yra žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „HEITEC“, įregistruoto 2005 m. liepos 4 d., savininkė, o atsakovei pagrindinėje byloje savo ruožtu priklauso vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas su žodiniu dėmeniu HEITECH, įregistruotas 2008 m. lapkričio 20 d. Direktyva 2008/95 taikoma kiekvienam prekių ar paslaugų ženklui, kuris yra įregistruotas arba dėl kurio gali būti pateikta paraiška įregistruoti valstybėje narėje kaip individualų, kolektyvinį, garantinį ar sertifikacijos ženklą[14]. Atsakovei pagrindinėje byloje priklauso Vokietijos vaizdinis prekių ženklas su žodiniu dėmeniu HEITECH PROMOTION, įregistruotas 2003 m. vasario 4 d.

[12] Direktyva 2008/95 nebegalioja nuo 2019 m. sausio 14 d.; ji pakeista 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1; klaidų ištaisymas OL L 110, 2016, p. 5). Reglamentas Nr. 207/2009 nebegalioja nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.; jis pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1). Direktyvos 2015/2436 ir Reglamento Nr. 2017/1001 nuostatos, susijusios su teisės panaikinimu dėl neprieštaravimo, yra labai panašios į atitinkamas Direktyvos 2008/95 ir Reglamento Nr. 207/2009 nuostatas (dėl palyginimo žr. Direktyvos 2015/2436 9 straipsnio 1 ir 2 dalis, taip pat Reglamento Nr. 2017/1001 61 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 138 straipsnio 2 dalį).

[13] Žr. Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnį.

[14] Žr. Direktyvos 2008/95 1 straipsnį.

33. Įvairiais reikalavimais, pateiktais pagrindinėje byloje, siekiama užginčyti ir *Heitech* priklausančio Vokietijos prekių ženklo naudojimą, ir jos vykdomą jai priklausančio Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimą [15].

B. Dėl pirmojo ir antrojo prejudicinių klausimų

34. Teisingumo Teismui pateiktais pirmuoju ir antruoju prejudiciniais klausimais – kurie, mano manymu, nagrinėtini kartu – prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo Teisingumo Teismo patikslinti teisinę teisės panaikinimo dėl neprieštaravimo sistemą, nustatytą ir Direktyvoje 2008/95, ir Reglamente Nr. 207/2009.

35. Iškart pažymėtina, kad Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalies formuluotė [16] yra beveik tokia pati kaip Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 dalies formuluotė. Šiose dviejose nuostatose įtvirtinta panaši sistema: ankstesnio (nacionalinio arba Europos Sąjungos) prekių ženklo savininkas, kuris penkerius metus iš eilės neprieštaravo tam, kad kitoje valstybėje narėje ar apskritai Sąjungoje būtų naudojamas vėlesnis prekių ženklas, ir žinojo apie šį naudojimą, nebegali remdamasis ankstesniu prekių ženklu nei prašyti paskelbti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia, nei pareikšti protesto dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas buvo naudojamas. Išvengti teisės panaikinimo galima bent dviem atvejais: jei paraiška dėl vėlesnio prekių ženklo buvo pateikta nesąžiningai arba jei nebegalima konstatuoti ankstesnio prekių ženklo savininko neprieštaravimo. Reglamento Nr. 207/2009 111 straipsnio 2 dalyje nustatyta panaši sistema.

1. Kas žinoma apie neprieštaravimą

36. Pirmaisiais dviem prejudiciniais klausimais Teisingumo Teismo prašoma patikslinti, kokie įvykiai arba veiksmai gali nutraukti neprieštaravimą, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį.

37. Prieš atsakant į šiuos klausimus pirmiausia reikia apibrėžti sąvoką „neprieštaravimas“. Šiuo aspektu Sprendime *Budějovický Budvar* [17] yra naudingų išvadų. Tada Teisingumo Teismo buvo prašoma pirmiausia išaiškinti Direktyvos 89/104/EEB [18] 9 straipsnio 1 dalį, kurios turinys visiškai perkeltas į Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį, taigi minėtame sprendime išdėstyti teiginiai, susiję su Direktyva 89/104, *mutatis mutandis* taikytini ir aiškinant Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį.

38. Taigi, iš šio sprendimo matyti, kad neprieštaravimas, minimas Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalyje, nėra apibrėžtas nei šioje nuostatoje, kurioje dėl šios sąvokos nėra aiškios nuorodos į valstybių narių teisę, nei jokioje kitoje šios direktyvos nuostatoje, todėl tai yra savarankiška Sąjungos teisės sąvoka [19].

[15] Išsamiau dėl šių įvairių reikalavimų žr. šios išvados 23 ir paskesnius punktus.

[16] Kadangi pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 2 dalį valstybės narės gali išplėsti šios direktyvos 9 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, įtraukdamos šioje dalyje nurodytus atvejus, pastarosios nuostatos išaiškinimas galios ir valstybėms narėms įgyvendinant šios direktyvos 9 straipsnio 2 dalį.

[17] 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas (C-482/09, EU:C:2011:605).

[18] 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92).

[19] Pagal analogiją žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimą *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 28 ir 29 punktai).

39. Be to, Teisingumo Teismas, atsižvelgdamas, be kita ko, į Direktyvos 89/104 trečią, septintą, devintą ir vienuoliktą konstatuojamąsias dalis [20], nusprendė, kad šios direktyvos 9 straipsniu „visiškai suderinamos sąlygos, kuriomis įregistruoto vėlesnio prekių ženklo savininkas gali pagal apribojimą [panaikinus teisę] dėl neprieštaravimo išlaikyti savo teisę į šį prekių ženklą, kai tapataus ankstesnio prekių ženklo savininkas prašo šio vėlesnio prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia arba prieštarauja [paduoda protestą] dėl šio prekių ženklo naudojimo“ [21]. Kadangi šių konstatuojamųjų dalių turinys buvo pakartotas Direktyvos 2008/95 4, 8, 10 ir 12 konstatuojamosiose dalyse, reikia konstatuoti tą patį.

40. Galiausiai Teisingumo Teismas konstatavo, kad ta pati sąvoka „neprieštaravimas“ vartojama ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 dalyje „tokia pačia reikšme kaip ir pagal Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalį“ [22], taigi, kaip ir pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį. Vadinasi, „neprieštaravimas“, kaip jis suprantamas tiek pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį, tiek pagal Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 dalį, yra Sąjungos teisės sąvoka, kurios prasmė ir apimtis turi būti vienoda visose valstybėse narėse ir kuri turi būti savarankiškai ir vienodai aiškinama Sąjungos teisės sistemoje [23].

41. Paprašytas patikslinti savarankiškos Sąjungos teisės sąvokos, kurios apibrėžtis Sąjungos teisėje nepateikiama, aiškinimą, Teisingumo Teismas atliko klasikinę analizę, siekdamas nustatyti šios sąvokos reikšmę ir apimtį remdamasis įprasta žodžio „neprieštaravimas“ reikšme bendrinėje kalboje, kartu atsižvelgdamas į kontekstą, kuriam esant ši sąvoka vartojama, ir teisės aktais, kuriuose ji įtvirtinta, siekiamus tikslus [24]. Iš šios analizės išplaukia, jog „neprieštaraujančiam asmeniui būdingas tam tikras pasyvumas ir jis atsisako imtis *savo turimų priemonių* padėčiai, apie kurią jis žino ir kuri nebūtinai yra pageidaujama, ištaisyti. <…> [N]eprieštaravimo sąvoka reiškia, kad neprieštaraujantis asmuo nieko nedaro susiklosčius padėčiai, kuriai esant jis *galėtų prieštarauti*“ [25].

42. Taigi, viena vertus, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi būti ilgai neprieštaravęs dėl vėlesnio nei jo prekių ženklas prekių ženklo, apie kurį jis žinojo, naudojimo, t. y. „sąmoningai“, „apie tai žinodamas“ [26].

43. Kita vertus, kadangi Direktyva 89/104, kaip ir Direktyva 2008/95, siekiama „įtvirtinti pusiausvyrą tarp prekių ženklo savininko suinteresuotumo išsaugoti esminę prekių ženklo funkciją ir kitų ūkio subjektų suinteresuotumo disponuoti žymenimis, galinčiais žymėti jų prekes ir paslaugas“ [27], šis tikslas „reiškia, kad, siekiant apsaugoti šią esminę funkciją, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi turėti galimybę <…> užprotestuoti vėlesnio jo prekių ženklui tapataus prekių ženklo naudojimą“ [28]. Taigi, Sprendimo *Budějovický Budvar* [29] 49 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, kad, „ankstesnio prekių ženklo savininkui pradėjus kokią nors administracinę procedūrą ar teisminį procesą per Direktyvos 89/104 9 straipsnio 1 dalyje

[20] Žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimą *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 30–32 punktai).

[21] 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 33 punktas).

[22] 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 35 punktas).

[23] Pagal analogiją žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimą *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 37 punktas).

[24] Žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimą *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 39 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

[25] 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 44 punktas). Išskirta mano.

[26] 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 47 punktas).

[27] 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 48 punktas).

[28] 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 48 punktas).

[29] 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas (C-482/09, EU:C:2011:605).

[vadinasi, ir per Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalyje] numatytą laikotarpį, nutrūksta apribojimo dėl neprieštaravimo laikotarpio [neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino] eiga“.

2. Dėl būtinumo formalizuoti neprieštaravimo dėl teisių pažeidimo nutraukimą

44. Akivaizdu, kad tokios procedūros pradėjimas reiškia didžiausią, labiausiai formalizuotą „galimybės prieštarauti“, Teisingumo Teismo žodžiais tariant, laipsnį. Vis dėlto vien iš Sprendimo *Budějovický Budvar*[30] 49 punkto teksto nematyti, kad Teisingumo Teismas būtų nusprendęs, jog *tik* tokios procedūros pradėjimas gali lemti tai, kad nutrūksta neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino eiga. Mano manymu, nėra ir tokio Sąjungos teisės aktų leidėjo aiškiai nustatyto reikalavimo, atsižvelgiant į pačias Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalių, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 111 straipsnio 2 dalies formuluotes.

45. *Heitech* teigia, kad šios nuostatos turi būti aiškinamos kaip susijusios tik su teisių gynimo priemonėmis, kurios iš tikrųjų pradėtos įgyvendinti siekiant nutraukti neprieštaravimą, ir, grįsdama savo argumentą, remiasi įvairiomis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo[31] nuostatomis. Šiose nuostatose dažnai daromos nuorodos į nacionalines teismines institucijas, kompetentingas intelektinės nuosavybės srityje. Vis dėlto reikia konstatuoti, kad Direktyva 2004/48 siekiama suderinti valstybių narių nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos iki tol buvo suteikiama skirtingo lygio apsauga, kiek tai susiję su intelektinės nuosavybės teisių gynimo būdais, todėl šios direktyvos dalykas, aiškiai nurodytas jos 1 straipsnyje, – tai „priemon[ės], procedūr[os] ir gynybos būd[ai] [siekiant] užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių gynimą“. Visos šios priemonės, procedūros ir gynybos būdai yra teisminio pobūdžio. Be to, pažymėtina, kad jokioje Direktyvos 2004/48 nuostatoje neaptariamas teisės panaikinimo dėl neprieštaravimo klausimas, todėl remiantis Direktyvos 2004/48 aiškinimu iš tikrųjų negali būti padaryta jokios šiai bylai naudingos išvados.

46. Taigi, jei būtų remiamasi tuo, kad abiejose normose, kurias dabar nagrinėjame, trūksta tikslumo, būtų galima lengvai padaryti išvadą, kad bet kokio ankstesnio prekių ženklo savininko veiksmo, kuriuo bent kiek aktyviau išreiškiamas nesutikimas, kad vėlesnio prekių ženklo savininkas naudotų atitinkamą prekių ženklą ir (arba) žymenį, galėtų pakakti tam, kad nutrūktų neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino eiga.

47. Kadangi abiejų nagrinėjamų nuostatų formuluočių aiškinimas nepadeda atsakyti į klausimą, reikia atsižvelgti į siekiamą *telos*. Šiuo aspektu reikia konstatuoti, jog Sąjungos teisės aktų leidėjas yra aiškiai nurodęs, kad teisės panaikinimas dėl neprieštaravimo buvo nustatytas „siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir neteisingai nepažeisti ankstesnio prekių ženklo savininko interesų“[32]. Taigi, siekiant užpildyti spragą, atsiradusią dėl teisės aktų leidėjo nutylėjimo, reikia tinkamai atsižvelgti į jo norą „įtvirtinti pusiausvyrą tarp prekių ženklo savininko suinteresuotumo išsaugoti esminę prekių ženklo funkciją ir kitų ūkio subjektų suinteresuotumo disponuoti žymenimis, galinčiais žymėti jų prekes ir paslaugas“[33].

[30] 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas (C-482/09, EU:C:2011:605).

[31] OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32.

[32] Direktyvos 2008/95 12 konstatuojamoji dalis.

[33] 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605, 48 punktas). Taip pat žr. šio sprendimo 34 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją.

48. Iš to, kas išdėstyta, mano manymu, matyti, kad neprieštaravimas nutraukiamas, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas *imasi* turimų *priemonių* tam, kad *būtų nutrauktas* jo teisių pažeidimas. O kadangi reikia suderinti esamus interesus atsižvelgiant į kiekvieno teisinį saugumą, šis prieštaravimas turi būti formalizuotas naudojantis turimomis teisių gynimo priemonėmis ir siekiant, kad būtų priimtas įpareigojantis sprendimas.

49. Prieštaravimo formalizavimas būtinas siekiant užtikrinti, kaip teisingai teigia *Heitech* ir Komisija, Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalies, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 111 straipsnio 2 dalies veiksmingumą. Iš tikrųjų, jei neformalaus pranešimo, kaip antai paprasto laiško nusiuntimo, galėtų pakakti tam, kad nutrūktų naikinamojo termino eiga, vėlesnio prekių ženklo savininko teisinė padėtis (darant prielaidą, kad visos kitos nustatytos sąlygos yra įvykdytos) niekada negalėtų nusistovėti. Tačiau, kaip minėta, toks aiškiai nebuvo Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo noras. Pavyzdžiui, raštas, kuriame įspėjama, kad bus iškelta byla, bet šis įspėjimas niekada neįgyvendinamas, reikštų, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas atsisako, kaip tai suprantama pagal Sprendimą *Budějovický Budvar*[34], imtis turimų priemonių padėčiai, apie kurią jis nepaneigiamai žino, ištaisyti ir taip toliau leidžia tęstis neprieštaravimui, užuot jį nutraukęs. Šiuo aspektu įspėjimas nesuteikia daugiau garantijų dėl ketinimų įgyvendinti savo teises pagal įpareigojantį sprendimą rimtumo.

50. Prieštaravimo formalizavimas būtinas, nes siekiant teisinio saugumo reikia, kad būtų tiksliai nustatyta ir naikinamojo termino eigos pradžia[35], ir jo nutrūkimo ar pabaigos momentas. Tačiau tam, kad taip būtų, ši eiga gali būti nutraukta tik veiksmu, akivaizdžiai reiškiančiu aiškų ir rimtą ketinimą įgyvendinti savo teises, kaip antai administracinės procedūros arba teisminio proceso inicijavimu.

51. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad tik akivaizdžiai išreikštu aiškiu ir rimtu ankstesnių teisių turėtojo ketinimu nutraukti neprieštaravimą pradedant administracinę procedūrą arba teisminį procesą, jei tai padaryta per penkerius metus nuo tada, kai jis sužino apie vėlesnio prekių ženklo naudojimą, gali būti nutraukta neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalis, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį, eiga.

C. Dėl trečiojo prejudicinio klausimo

52. Jei, kaip siūlau, Teisingumo Teismas nuspręstų, kad tik pradėjus administracinę procedūrą arba teisminį procesą gali būti nutraukta penkerių metų laikotarpio eiga, taigi, ir neprieštaravimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalį, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo Teisingumo Teismo patikslinti, koks būtent momentas laikytinas šios eigos nutrūkimo momentu.

53. Šiuo aspektu pažymėtina, jog iš pirmojo ir antrojo prejudicinių klausimų analizės matyti, kad lemiamos reikšmės turi ankstesnio prekių ženklo savininko požiūris. Mano nuomone, siekiant nustatyti, ar nutrūko neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino eiga, reikia, turint galvoje šio savininko požiūrį, išnagrinėti klausimą, ar, subjektyviai vertinant, jis ėmėsi būtinų priemonių

[34] 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas (C-482/09, EU:C:2011:605).

[35] Žr., nors esant visai kitokioms aplinkybėms, 2000 m. gegužės 16 d. Sprendimą *Preston ir kt.* (C-78/98, EU:C:2000:247, 68 punktas).

tam, kad jo teisės nebebūtų pažeidžiamos, kreipdamasis į teismą. Tuo momentu, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas kreipiasi į teismą, labai aiškiai išreiškiamas jo rimtas ir akivaizdus ketinimas įgyvendinti savo teises.

54. Be to, kitaip nei senaties terminas, paveikiantis naudojimąsi subjektine teise, kuria atitinkamas asmuo nebegali veiksmingai remtis teisme [36], naikinamasis terminas tiesiogiai ir iškart paveikia galimybę kreiptis į teismą. Taigi teisė pareikšti ieškinį neišnyksta, jeigu ieškinys pareiškiamas per penkerius metus nuo sužinojimo apie naudojimą, todėl, mano manymu, visiškai logiška, kad naikinamojo termino eiga nutrūksta ieškinio pareiškimo ar, tiksliau, pareiškimo kuriuo pradedama byla, pateikimo dieną. Nors Sąjungos teisėje suderintas pats neprieštaravimo nulemtas naikinamasis terminas, kaip ir (iš esmės) šio neprieštaravimo pasekmės, pagal ją valstybėms narėms paliekama visiška laisvė nustatyti ieškinio, kuriuo siekiama būtent nutraukti neprieštaravimą, pareiškimo procesines sąlygas (taip pat jo priimtinumo arba įteikimo sąlygas). Šiomis aplinkybėmis manyti, kad naikinamojo termino eigos nutrūkimo diena pagal šiuo metu galiojančią Sąjungos teisę – ieškinio pareiškimo diena, mano nuomone, yra pats tinkamiausias sprendimas, kartu leidžiantis maksimaliai sumažinti nacionalinius skirtumus, kurie galėtų dar padidėti tolesniuose teismo proceso etapuose. Ieškinio pareiškimo metu ankstesnio prekių ženklo savininko ketinimas gali būti konstatuotas palyginti užtikrintai [37].

55. Priešingai, manyti, kad tokia diena yra ieškinio įteikimo atsakovui diena, mano manymu, rizikingiau, atsižvelgiant į primintus nacionalinės praktikos skirtumus. Šiuo klausimu pritariu Komisijos išreikštoms abejonėms.

56. Galiausiai, kaip ir Komisija, esu tos nuomonės, kad nors iš esmės naikinamojo termino eiga nutrūksta ieškinio pareiškimo kompetentingame teisme dieną, galiausiai teismas, į kurį kreiptasi, turi nustatyti, ar taip ir yra. Kadangi turi būti atsižvelgiama ir į vėlesnio prekių ženklo savininko interesus, naikinamojo termino eiga gali nutrūkti tik su tam tikromis sąlygomis, iš kurių pirmoji – pareikštas ieškinys turi būti priimtinas. Taip pat dėl to, kad turi būti atsižvelgiama į šiuos interesus, pranešti atsakovui apie tai, kad jam pareikštas ieškinys, reikia per palyginti trumpą laiką nuo ieškinio pareiškimo. Ieškovas, kuris, pavyzdžiui, vėluotų pašalinti ieškinio, neatitinkančio tam tikrų formos reikalavimų, trūkumus ar kaip nors kitaip trukdytų vykti procesui, neišsklaidydamas abejonių dėl ketinimo kreiptis į teismą tikrumo (pavyzdžiui, nesumokėdamas teismo išlaidų avanso), arba dėl kurio kaltės, kaip nurodo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsakovui būtų vėluojama pranešti apie ieškinį, taigi, atsižvelgdamas į praėjusį laiką atsakovas galėtų turėti teisėtų lūkesčių dėl galimybės remtis neprieštaravimu, tokiomis ypatingomis aplinkybėmis neturėtų teigti, kad nutraukė neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino eigą, kol atitinkamai nebūtų pašalinęs ieškinio trūkumų, sumokėjęs teismo išlaidų avanso ar galiausiai įvykdęs teismo, į kurį kreipėsi, nurodymų tam, kad jo ieškinys pagaliau būtų laikomas iš tikrųjų pateiktu.

57. Primintina, kad pagal Sąjungos teisę neprieštaravimo nulemtas naikinamasis terminas trunka penkerius metus ir pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas sužino, kad vėlesnio prekių ženklo savininkas naudoja pastarąjį ženklą. Per šį penkerių metų laikotarpį ankstesnių teisių turėtojai laisvai gali įgyvendinti savo teises esant situacijai, apie kurią

[36] Žr. 2012 m. lapkričio 8 d. Sprendimą *Evropaïki Dynamiki / Komisija* (C-469/11 P, EU:C:2012:705, 52 punktas).

[37] Šis užtikrintumas nėra visiškas, kol nepriimtas teismo sprendimas dėl bylos esmės, ir todėl, kad, pavyzdžiui, vykstant teismo procesui ieškinys visada gali būti atsiimtas.

jie seniai žino, nelaukdami paskutinės termino dienos ieškiniui pareikšti. Jei taip būtų, jie būtų suinteresuoti kuo greičiau pareikšti tinkamai nukreiptą ir reikalavimus atitinkantį ieškinį, kad nesulauktų priekaištų dėl tam tikro aplaidumo [38].

58. Šiomis aplinkybėmis, jei neprieštaravimo nulemtas naikinamasis terminas sueina laikotarpiu nuo minėto ieškinio pareiškimo iki jo įteikimo atsakovui, ieškinį gavęs teismas turi nustatyti, ar buvo vėluojama informuoti atsakovą, ir, jei taip, ar galima konstatuoti, kad vėlavimą lėmė ieškovo elgesys vykstant procesui. Tokiu atveju ieškinį gavęs teismas taip pat turi nustatyti, ar atsižvelgiant į tokį elgesį gali kilti abejonių dėl ketinimo pareikšti ieškinį šiame teisme rimtumo, ir padaryti išvadas, kiek tai susiję su neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino eigos apskaičiavimu.

59. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas pareiškia ieškinį, šio ieškinio pareiškimo dieną iš esmės reikia laikyti penkerių metų naikinamojo termino – kaip antai nurodyto Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje, – eigos nutrūkimo diena. Jei šis terminas sueina laikotarpiu nuo šio ieškinio pareiškimo iki jo įteikimo atsakovui, teismas, į kurį kreiptasi, turi nustatyti, ar buvo vėluojama informuoti atsakovą, ir, jei taip, ar galima konstatuoti, kad vėlavimą lėmė ieškovo elgesys vykstant procesui. Tokiu atveju teismas, į kurį kreiptasi, taip pat turi nustatyti, ar atsižvelgiant į tokį elgesį gali kilti abejonių dėl ketinimo pareikšti ieškinį šiame teisme rimtumo, ir padaryti išvadas, kiek tai susiję su neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino eigos apskaičiavimu.

D. Dėl ketvirtojo prejudicinio klausimo

60. Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia sužinoti, ar teisės panaikinimas, jei taikomas, apima ne tik ieškinį dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo nutraukimo, bet ir papildomus arba susijusius reikalavimus, kaip antai reikalavimus nurodyti atlyginti žalą, pateikti informaciją ar sunaikinti prekes, pažeidžiančias teises į prekių ženklą.

61. Iškart reikia atsakyti į ieškovės pagrindinėje byloje pastabą, pagal kurią, kadangi pagrindinėje byloje teisės panaikinimas netaikomas, Teisingumo Teismui į ketvirtąjį prejudicinį klausimą atsakyti nereikia. Primintina, kad nors Teisingumo Teismas prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui turi pateikti naudingą nuostatų, kurias pastarasis teismas ketina taikyti, išaiškinimą, vis dėlto Teisingumo Teismas nėra kompetentingas spręsti dėl faktinių pagrindinės bylos aplinkybių ar taikyti Sąjungos teisės normų, kurias jis išaiškino, nacionalinėms priemonėms ar situacijoms, nes šie klausimai priklauso išimtinei nacionalinio teismo kompetencijai [39]. Todėl Teisingumo Teismas negali remtis prielaida, kad teisė į ieškinį, kurį ieškovė pagrindinėje byloje pareiškė šiame nacionaliniame teisme, neišnyko, ir šiuo pagrindu atsisakyti atsakyti į pateiktą klausimą.

62. Grįžtant prie ketvirtojo prejudicinio klausimo, pažymėtina, pirma, kad nei Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nei Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje nėra konkrečiai patikslintos teisės panaikinimo pasekmės. Vis dėlto perskaičius šias nuostatas aišku, kad, jeigu įvykdytos jose

[38] Ir šiuo atveju viskas priklauso nuo to, kaip teismas vertina visas jo nagrinėjamu atveju susiklosčiusias aplinkybes. Pavyzdžiui, jeigu ieškinys pareikštas pačioje penkerių metų termino pabaigoje, bet abi suinteresuotos šalys ilgai derėjosi arba ėmėsi veiksmų, siekdamos neteisminiu keliu išspręsti ginčą, tai, kad ieškinys pareikštas vėlai, žinoma, gali būti nelaikoma ankstesnio prekių ženklo savininko aplaidumu.

[39] Iš gausios jurisprudencijos žr. 2006 m. rugsėjo 7 d. Sprendimą *Jehle, Weinhaus Kiderlen* (C-489/04, EU:C:2006:527, 36 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

nurodytos sąlygos teisės panaikinimui konstatuoti, ankstesnio prekių ženklo savininkas „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“ [40]. Taigi, *a contrario*, kol netaikomas teisės panaikinimas dėl neprieštaravimo, prekių ženklo savininkas gali prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia ir prieštarauti jo naudojimui, pareikšdamas ieškinį dėl teisių pažeidimo [41].

63. Kalbant apie Europos Sąjungos prekių ženklą, pažymėtina, kad jo negaliojimo pasekmės savo ruožtu patikslintos Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią „laikoma, kad Europos Sąjungos prekių ženklas nuo pat pradžios neturėjo šiame reglamente nurodytos savo galios“, reglamentuojamos šio reglamento II antraštinės dalies 2 skirsnyje. Direktyvoje 2008/95 nėra lygiaverčių nuostatų, o iš jos 6 konstatuojamosios dalies matyti, kad „valstybės narės turėtų [ir toliau galėti] nustatyti prekių ženklų panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiais pasekmes“.

64. Kaip ir nagrinėjant pirmąjį ir antrąjį prejudicinius klausimus, tikslesnę Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalių, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 111 straipsnio 2 dalies formuluočių prasmę turi padėti nustatyti teleologinis šių nuostatų aiškinimas. Jei teisės panaikinimas dėl neprieštaravimo – tai sistema, nustatyta siekiant užtikrinti esamų interesų pusiausvyrą, kartu vykdant teisinio saugumo reikalavimą, mano manymu, pastarojo nebūtų paisoma, jei po penkerių metų neprieštaravimo ankstesnio prekių ženklo savininkas nebegalėtų nei prašyti pripažinti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu, nei prieštarauti jo naudojimui, bet ir toliau galėtų prašyti atlyginti žalą, patirtą dėl naudojimo, dėl kurio jis neprieštaravo, kai galėjo tai padaryti, ir dėl kurio jis nebegali prieštarauti, nes jo teisė panaikinta. Iš tikrųjų siekiamam teisiniam saugumui grėstų pavojus, jei ankstesnio prekių ženklo savininkas galėtų visą laiką gauti žalos atlyginimą, kiek tik būtų neprieštaraujama abiejų prekių ženklų naudojimui kartu. Be to, remiantis šiuo neprieštaravimu, reikalavimo sunaikinti prekes, kurios negali būti laikomos pažeidžiančiomis teises į prekių ženklą, patenkinimas reikštų teisinį absurdą.

65. Taigi, esu linkęs manyti, kad negalėjimas „prieštarauti vėlesnio prekių ženklo naudojimui“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalis, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį, turi būti aiškinamas plačiai, todėl nuo tada, kai konstatuojamas teisės panaikinimas dėl neprieštaravimo, ankstesnio prekių ženklo savininkas netenka visų su jo prekių ženklo pirmumu susijusių privilegijų vėlesnio prekių ženklo, kurio naudojimui jis neprieštaravo, savininko atžvilgiu, vadinasi, teisės panaikinimas dėl neprieštaravimo turi būti suprantamas kaip apimantis ne tik ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, bet ir papildomus reikalavimus, grindžiamus ankstesnio prekių ženklo suteikiama teise, kaip antai reikalavimus atlyginti žalą, pateikti informaciją ar sunaikinti prekes.

[40] Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 dalis. Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnis suformuluotas panašiai, bet ne visai taip pat.

[41] Žr. 2015 m. kovo 10 d. Nutartį *Rosa dels Vents Assessoria* (C-491/14, EU:C:2015:161, 25 punktas).

V. Išvada

66. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) pateiktus prejudicinius klausimus:

1. 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 ir 2 dalys, taip pat 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 54 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 111 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinamos taip, kad tik akivaizdžiai išreikštu aiškiu ir rimtu ankstesnių teisių turėtojo ketinimu nutraukti neprieštaravimą pradedant administracinę procedūrą arba teisminį procesą, jei tai padaryta per penkerius metus nuo tada, kai jis sužino apie vėlesnio prekių ženklo naudojimą, gali būti nutraukta neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino eiga.

2. Kai ankstesnio prekių ženklo savininkas pareiškia ieškinį, šio ieškinio pareiškimo dieną iš esmės reikia laikyti penkerių metų naikinamojo termino – kaip antai nurodyto Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje, – eigos nutrūkimo diena. Jei šis terminas sueina laikotarpiu nuo šio ieškinio pareiškimo iki jo įteikimo atsakovui, teismas, į kurį kreiptasi, turi nustatyti, ar buvo vėluojama informuoti atsakovą, ir, jei taip, ar galima konstatuoti, kad vėlavimą lėmė ieškovo elgesys vykstant procesui. Tokiu atveju teismas, į kurį kreiptasi, taip pat turi nustatyti, ar atsižvelgiant į tokį elgesį gali kilti abejonių dėl ketinimo pareikšti ieškinį šiame teisme rimtumo, ir padaryti išvadas, kiek tai susiję su neprieštaravimo nulemto naikinamojo termino eigos apskaičiavimu.

3. Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalys, taip pat Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 111 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinamos taip, kad nuo tada, kai konstatuojamas teisės panaikinimas dėl neprieštaravimo, ankstesnio prekių ženklo savininkas netenka visų su jo prekių ženklo pirmumu susijusių privilegijų vėlesnio prekių ženklo, kurio naudojimui jis neprieštaravo, savininko atžvilgiu, vadinasi, teisės panaikinimas dėl neprieštaravimo pagal šias nuostatas turi būti suprantamas kaip apimantis ne tik ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, bet ir papildomus reikalavimus, grindžiamus ankstesnio prekių ženklo suteikiama teise.