TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 11 d.*

Byloje C-529/07

dėl *Oberster Gerichtshof* (Austrija) 2007 m. spalio 2 d. Nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2007 m. lapkričio 28 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

prieš

Franz Hauswirth GmbH,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai M. Ilešič (pranešėjas), A. Tizzano, E. Levits ir J.-J. Kasel,

* Proceso kalba: vokiečių.

generalinė advokatė E. Sharpston,
posėdžio sekretorė K. Sztranc-Sławiczek, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. lapkričio 19 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*, atstovaujamos advokatų H.-G. Kamann ir G. K. Hild,

— *Franz Hauswirth GmbH*, atstovaujamos advokato H. Schmidt,

— Čekijos vyriausybės, atstovaujamos M. Smolek,

— Švedijos vyriausybės, atstovaujamos A. Falk ir A. Engman,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos H. Krämer,

susipažinęs su 2009 m. kovo 12 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas 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., 17 sk., 1 t., p. 146) 51 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimo.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant Šveicarijoje įsteigtos *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG* (toliau – *Lindt & Sprüngli*) ir Austrijoje įsteigtos *Franz Hauswirth GmbH* (toliau – *Franz Hauswirth*) ginčą.

3 Ieškiniu dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo *Lindt & Sprüngli* iš esmės reikalavo *Franz Hauswirth* nustoti gaminti ar pardavinėti Europos Sąjungos teritorijoje šokoladinius zuikius, tokius panašius į ieškovei priklausančiu erdviniu Bendrijos prekių ženklu (toliau – ginčijamas erdvinis prekių ženklas) saugomą šokoladinį zuikį, kad kyla pavojus juos supainioti.

4 *Franz Hauswirth*, pateikusi priešieškinį dėl šio prekių ženklo registracijos panaikinimo, iš esmės mano, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktą jam negali būti taikoma apsauga, nes minėto prekių ženklo registravimo paraiškos padavimo metu *Lindt & Sprüngli* veikė nesąžiningai.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisės aktai

5 Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ 1 dalies b punkte numatyta:

„Padavus prašymą (Vidaus rinkos derinimo) Tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui, VRDT) arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

<…>

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

6 Reglamentas Nr. 40/94 buvo panaikintas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), įsigaliojusiu 2009 m. balandžio 13 dieną. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių atsiradimo laiką, nagrinėjamai bylai vis dar taikomas Reglamentas Nr. 40/94.

Nacionalinės teisės aktai

7 Prekių ženklų apsaugos įstatymo (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) redakcijos, paskelbtos BGBl. I, 111/1999, 34 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Bet kuris asmuo gali reikalauti panaikinti prekių ženklo registraciją, jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką, buvo nesąžiningas.“

8 Remiantis Įstatymo dėl nesąžiningos konkurencijos uždraudimo (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 448/1984) redakcijos, paskelbtos BGBl. I, 136/2001, 9 straipsnio 3 dalimi, prekių išvaizda ar pakuotė saugomos kaip specifinė nuoroda į įmonę, jei atitinkama visuomenė jas pripažįsta kaip įmonės ženklą.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

9 Įvairių formų ir spalvų šokoladiniai zuikiai, įprastai vadinami „Osterhasen“, Austrijoje ir Vokietijoje parduodami mažiausiai nuo 1930 metų.

10 Kol šokoladiniai zuikiai buvo gaminami ir įvyniojami rankiniu būdu, egzistavo labai daug atskirų jų formų, tačiau pradėjus įvynioti mašinomis, pramoniniu būdu pagaminti zuikiai pasidarė gana panašūs.

11 Nuo šeštojo dešimtmečio pradžios *Lindt & Sprüngli* gamina šokoladinius zuikius, savo forma labai panašius į ginčijamu erdviniu prekių ženklu saugomus zuikius. Nuo 1994 m. ji šiuos zuikius pardavinėja Austrijoje.

12 2000 m. *Lindt & Sprüngli* įregistravo ginčijamą erdvinį prekių ženklą, vaizduojantį tupintį aukso spalvos šokoladinį zuikį su raudonu kaspinu, varpeliu ir rudos spalvos užrašu „Lindt GOLDHASE“, atrodantį šitaip:



13 Minėtas prekių ženklas įregistruotas šokoladui ir šokolado gaminiams, priklausantiems peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 30 klasei.

14 *Franz Hauswirth* tiekia rinkai šokoladinius zuikius nuo 1962 metų. Pagrindinėje byloje nagrinėjamas zuikis atrodo šitaip:



15 Anot prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, yra pavojus supainioti *Franz Hauswirth* gaminamus ir parduodamus šokoladinius zuikius su *Lindt & Sprüngli* gaminamais ir parduodamais zuikiais, žymimais ginčijamu erdviniu prekių ženklu.

16 Minėtas pavojus kyla dėl to, kad *Franz Hauswirth* gaminami ir parduodami zuikiai savo forma ir spalva yra panašūs į minėtu erdviniu prekių ženklu saugomus zuikius taip pat dėl to, kad ši bendrovė etiketes pritvirtina prekių apatinėje dalyje.

17 Taip pat, pasak prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, kiti Europos bendrijoje įsisteigę gamintojai gamina šokoladinius zuikius, panašius į tuos, kuriems įregistruotas ginčijamas erdvinis prekių ženklas. Be to, didelė šių gamintojų dalis ant šių zuikių aiškiai ir pirkėjui suprantama forma nurodo savo įmonės pavadinimą.

18 Iki ginčijamo erdvinio prekių ženklo įregistravimo *Lindt & Sprüngli*, remdamasi nacionaline konkurencijos teise ar nacionaline pramoninės nuosavybės teise, ėmėsi priemonių tik prieš prekei, kuriai vėliau buvo įregistruotas šis prekių ženklas, tapačių prekių gamintojus.

19 Įregistravusi ginčijamą erdvinį prekių ženklą, *Lindt & Sprüngli* pradėjo imtis priemonių prieš gamintojus, jos žiniomis gaminusius tokias panašias prekes, kad jas buvo galima supainioti su šiuo prekių ženklu saugomais zuikiais.

20 *Oberster Gerichtshof* (Aukščiausiasis teismas) pažymi, kad sprendimas, kurį jis turi priimti dėl *Franz Hauswirth* pareikšto priešieškinio, priklauso nuo to, ar *Lindt & Sprüngli* ginčijamo erdvinio prekių ženklo registravimo paraiškos padavimo momentu veikė sąžiningai, ar ne Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

21 Šiomis aplinkybėmis *Oberster Gerichtshof* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar <…> Reglamento (EB) Nr. 40/94 <…> 51 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo laikytinas nesąžiningu, jei įregistravimo metu jis žino, kad jo konkurentas naudoja tapatų arba galimą supainioti panašų prekių ženklą tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms (mažiausiai) vienoje valstybėje narėje, ir jis prašo įregistruoti prekių ženklą siekdamas užkirsti kelią konkurentui toliau jį naudoti?

2. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo laikytinas nesąžiningu, jei jis prašo įregistruoti prekių ženklą siekdamas užkirsti kelią konkurentui toliau jį naudoti, nors įregistravimo metu jis žino ar turi žinoti, kad naudodamas tapatų ar panašų prekių ženklą tapačioms ar galimoms supainioti panašioms prekėms ar paslaugoms konkurentas jau įgijo „vertingą teisę“ (*wertvoller Besitzstand*)?

3. Jei į pirmąjį ar antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar pripažintinas pareiškėjo nesąžiningumas, jeigu jo prekių ženklas jau įgijo gerą vardą prekyboje ir todėl yra saugomas pagal konkurencijos teisę?“

Dėl prejudicinių klausimų

22 Savo klausimais, kuriuos tikslinga nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti tinkamus kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant, ar žymens registravimo paraiškos padavimo momentu pareiškėjas veikė nesąžiningai Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

Šalių argumentai

23 *Lindt & Sprüngli* iš esmės teigia, kad žinojimas apie konkurentus rinkoje bei ketinimas neįsileisti jų nesudaro pareiškėjo nesąžiningumo Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Iš tikrųjų, šios bendrovės teigimu, prie šių elementų turi prisidėti nesąžiningas, t. y. prieštaraujantis geriems prekybos papročiams, elgesys. Tačiau pagrindinėje byloje tokio elgesio nenustatyta.

24 Anot *Lindt & Sprüngli*, ginčijamas erdvinis prekių ženklas dar iki jo registravimo paraiškos pateikimo buvo įgijęs gerą vardą ir skiriamąjį požymį prekyboje, taigi įvairiose Europos Sąjungos šalyse jis turėjo būti saugomas pagal konkurencijos ar prekių ženklų teisę. Minėta bendrovė priduria, kad šis prekių ženklas ilgą laiką iki registravimo paraiškos pateikimo buvo naudojamas kaip žymuo ir įgijo šį gerą vardą dėl didelių investicijų į reklamą. Dėl šios priežasties šio žymens įregistravimu kaip prekių ženklo buvo siekiama apsaugoti jo komercinę vertę nuo falsifikuotų prekių.

25 Kita vertus, anot *Lindt & Sprüngli*, jei VRDT butų įregistravusi žymenį kaip prekių ženklą ir jei paskui jis faktiškai nebūtų naudojamas, tretieji asmenys, remdamiesi Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktu, galėtų dar iki penkerių metų termino pabaigos teigti, kad šio prekių ženklo įregistravimo metu pareiškėjas veikė nesąžiningai, ir prašyti šiuo pagrindu pripažinti minėto prekių ženklo registraciją negaliojančia.

26 *Franz Hauswirth* iš esmės teigia, kad Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktas yra būtina padėties ištaisymo priemonė tuo atveju, kai netaikomi įprasti absoliutūs atsisakymo įregistruoti pagrindai arba kai santykiniai atsisakymo pagrindai negali būti taikomi, nes nebuvo įgyta jokios tinkamos teisės į apsaugą. Taigi ši bendrovė teigia, kad nesąžiningumas yra akivaizdus, kai žymens įregistravimo kaip prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo žinojo, kad jo konkurentas, bent vienoje valstybėje narėje įgijęs vertingą teisę (*wertvoller Besitzstand*), naudojo tapatų ar panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms, ir kai jis prašo įregistruoti žymenį kaip Bendrijos prekių ženklą, siekdamas sutrukdyti konkurentui toliau naudoti savo žymenį.

27 Dėl šios priežasties, anot *Franz Hauswirth*, ginčijamo erdvinio prekių ženklo įregistravimu *Lindt & Sprüngli* siekė visiškai pašalinti savo konkurentus. Faktiškai *Lindt & Sprüngli* ketino užkirsti kelią toliau gaminti prekę, kuri parduodama nuo septintojo dešimtmečio, o dabartiniu jos pavidalu – nuo 1997 metų. Iš tikrųjų,

remdamasis įgyta vertinga teise (*wertvoller Besitzstand*) *Franz Hauswirth* turėtų išsaugoti savo rinkos dalį ir Bendrijoje veikiantys konkurentai neturėtų jam kelti grėsmės.

28 *Franz Hauswirth* priduria, kad akivaizdu, jog Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkte aiškiai nenumatyta galimybė ištaisyti nesąžiningumą žymens, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, geru vardu, todėl pagrindinėje byloje negalima remtis iki ginčijamo erdvinio prekių ženklo įregistravimo įgytu geru vardu.

29 Čekijos vyriausybė visų pirma mano, jog Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad pareiškėjas, įregistravęs prekių ženklą tam, kad sutrukdytų konkurentui naudoti tapatų ar panašų žymenį, nors registravimo paraiškos padavimo momentu jis žinojo ar turėjo žinoti, kad naudodamas tokį žymenį tapačioms ar galimoms supainioti panašioms prekėms ar paslaugoms konkurentas įgijo vertingą teisę (*wertvoller Besitzstand*), taip pat turi būti laikomas nesąžiningu. Minėta vyriausybė priduria, kad aplinkybė, jog pareiškėjas jau yra užsitikrinęs gerą vardą savo naudojamam žymeniui, nepašalina nesąžiningumo.

30 Švedijos vyriausybė iš esmės pabrėžia, kad nesąžiningumui Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkto prasme įrodyti pakanka pareiškėjo žinojimo, kad kitas ūkio subjektas naudojo supainiojimo pavojų keliantį žymenį. Ši vyriausybė patikslina, kad žymens įregistravimu kaip prekių ženklo siekiamas tikslas sutrukdyti konkurentui toliau naudoti žymenį ir naudotis pastarojo įgytu vertingumu neturi reikšmės vertinant nesąžiningumą. Minėta vyriausybė priduria, kad Reglamento Nr. 40/94 tekstas ar struktūra niekaip nepagrindžia tyčios reikalavimo, o priešingas aiškinimas sukeltų nepagrįstų įrodinėjimo sunkumų ir sumažintų ūkio subjekto, kuris pirmas pradėjo naudoti ginčijamą žymenį, galimybes užginčyti nepagrįstą registraciją.

31 Europos Bendrijų Komisija iš esmės teigia, kad per žymens įregistravimo kaip prekių ženklo procedūrą VRDT privalo patikrinti, ar šiuo registravimu siekiama šį prekių ženklą iš tikrųjų naudoti. Atvirkščiai, jei VRDT įregistravo žymenį kaip prekių ženklą ir jei šis vėliau nėra faktiškai naudojamas, tretieji asmenys, remdamiesi Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktu, net nesibaigus penkerių metų laikotarpiui, taip pat galės teigti, kad minėto žymens įregistravimo kaip prekių ženklo momentu pareiškėjas veikė nesąžiningai, ir prašyti šiuo pagrindu pripažinti jo registraciją negaliojančia.

32 Kalbėdama apie pareiškėjo nesąžiningumui nustatyti svarbius kriterijus, Komisija mini jo elgesį rinkoje, kitų ūkio subjektų elgesį pateikto registruoti žymens atžvilgiu, aplinkybę, kad paraiškos pateikimo momentu pareiškėjui priklauso prekių ženklų grupė, bei visas kitas nagrinėjamam atvejui svarbias aplinkybes.

33 Atvirkščiai, Komisijos nuomone, svarbiu elementu negalima laikyti aplinkybės, kad trečiasis asmuo jau naudoja tapatų ar panašų žymenį, keliantį supainiojimo pavojų, aplinkybės, kad pareiškėjui žinoma apie tokį naudojimą, bei aplinkybės, kad šis trečiasis asmuo įgijo vertingą teisę (*wertvoller Besitzstand*) savo naudojamam žymeniui.

Teisingumo Teismo atsakymas

34 Siekiant atsakyti į pateiktus klausimus reikia priminti, kad iš Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkto formuluotės matyti, jog nesąžiningumas yra vienas iš Bendrijos prekių ženklo registracijos absoliutaus negaliojimo pagrindų, todėl juo galima remtis tiek VRDT, tiek pareiškiant priešieškinį byloje dėl prekių ženklo suteikiamų teisių pažeidimo.

35 Iš tos pačios nuostatos išplaukia, kad svarbus momentas, vertinant pareiškėjo nesąžiningumą, yra suinteresuotojo asmens registravimo paraiškos pateikimo momentas.

36 Šiuo klausimu reikia priminti, kad šioje byloje Teisingumo Teismo buvo paprašyta išnagrinėti tik atvejį, kai registravimo paraiškos pateikimo momentu keli gamintojai rinkoje tapačioms ar panašioms prekėms naudojo tapačius ar panašius žymenis, galimus supainioti su prašomu įregistruoti žymeniu.

37 Svarbu pažymėti, kad pareiškėjo nesąžiningumą Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkto prasme reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius šios bylos veiksnius.

38 Kalbant konkrečiai apie prejudiciniuose klausimuose paminėtus veiksnius, būtent apie:

— tai, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms,

— pareiškėjo ketinimą užkirsti kelią šiam trečiajam asmeniui toliau naudoti šį žymenį, taip pat

— teisinės apsaugos, kuri taikoma trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį,

reikia pateikti šiuos patikslinimus.

39 Dėl antrajame prejudiciniame klausime vartojamų žodžių „turi žinoti“ pažymėtina, kad prezumpcija, jog pareiškėjas žino apie trečiojo asmens tapačioms ar panašioms prekėms naudojamą tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį, gali kilti, be kita ko, dėl to, kad konkrečiame ekonomikos sektoriuje bendrai žinoma apie tokį naudojimą, o šis žinojimas gali būti grindžiamas, be kita ko, tokio naudojimo trukme. Iš tikrųjų juo ilgesnė šio naudojimo trukmė, juo labiau tikėtina, kad pareiškėjui apie jį bus žinoma registravimo paraiškos pateikimo momentu.

40 Vis dėlto reikia konstatuoti, kad aplinkybė, jog pareiškėjas žino ar turi žinoti, kad trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje ilgą laiką tapačioms ar panašioms prekėms naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį, savaime nėra pakankama įrodyti pareiškėjo nesąžiningumą.

41 Dėl šios priežasties, siekiant įvertinti nesąžiningumo buvimą, taip pat reikia atsižvelgti į pareiškėjo ketinimą registravimo paraiškos pateikimo momentu.

42 Šiuo klausimu svarbu pažymėti, kad, kaip, beje pažymėjo generalinė advokatė savo išvados 58 punkte, pareiškėjo ketinimas konkrečiu momentu yra subjektyvus elementas, kurį reikia nustatyti remiantis objektyviomis nagrinėjamo atvejo aplinkybėmis.

43 Ketinimas užkirsti kelią trečiajam asmeniui pardavinėti prekę gali tam tikromis aplinkybėmis liudyti apie pareiškėjo nesąžiningumą.

44 Taip yra, be kita ko, tuomet, kai vėliau paaiškėja, jog pareiškėjas įregistravo žymenį kaip Bendrijos prekių ženklą neketindamas jo naudoti, o tik siekdamas užkirsti kelią trečiajam asmeniui patekti į rinką.

45 Iš tikrųjų tokiu atveju prekių ženklas neatlieka savo pagrindinės funkcijos – garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui konkrečios prekės ar paslaugos kilmės tapatybę ir leisti neklystant atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų (žr., be kita ko, 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Henkel prieš VRDT*, C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089, 48 punktą).

46 Taip pat aplinkybė, kad trečiasis asmuo ilgą laiką tapačioms ar panašioms prekėms naudoja su pateiktu registruoti prekių ženklu galimą supainioti žymenį, kuriam taikoma tam tikro laipsnio teisinė apsauga, yra vienas iš svarbių veiksnių vertinant pareiškėjo nesąžiningumą.

47 Iš tikrųjų tokiu atveju pareiškėjas galėtų naudotis Bendrijos prekių ženklu suteikiamomis teisėmis vieninteliu tikslu – nesąžiningai konkuruoti su konkurentu, naudojančiu žymenį, kuris dėl savo paties nuopelnų jau įgijo tam tikro laipsnio teisinę apsaugą.

48 Tačiau net tuomet negalima atmesti, kad tokiomis aplinkybėmis, būtent kai keli gamintojai rinkoje tapačioms ar panašioms prekėms naudoja tapačius ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimus supainioti panašius žymenis, pareiškėjas šio žymens įregistravimu siekia teisėto tikslo.

49 Kaip generalinė advokatė pažymėjo savo išvados 67 punkte, toks atvejis gali susiklostyti, be kita ko, kai registravimo paraiškos pateikimo momentu pareiškėjas žino, kad neseniai rinkoje pradėjęs veikti trečiasis asmuo mėgina pasinaudoti minėtu žymeniu, kopijuodamas jo išvaizdą, ir tai verčia pareiškėją šį žymenį įregistruoti, kad užkirstų kelią jo naudojimui.

50 Be to, kaip pažymėjo generalinė advokatė savo išvados 66 punkte, prašomo įregistruoti prekių ženklo pobūdis taip pat gali būti svarbus vertinant pareiškėjo nesąžiningumą. Tuo atveju, kai atitinkamas žymuo sudarytas iš visos prekės formos ir išvaizdos, pareiškėjo nesąžiningumą galima įrodyti lengviau, kai konkurentų laisvė pasirinkti prekės formą ir išvaizdą ribojama techniniais ar komerciniais sumetimais, ir todėl prekių ženklo savininkas gali ne tik užkirsti kelią savo konkurentams naudoti tapatų ar panašų žymenį, bet ir neleisti jiems pardavinėti panašių prekių.

51 Be to, vertinant pareiškėjo nesąžiningumą, galima atsižvelgti į žymens žinomumo laipsnį paraiškos, siekiant įregistruoti jį kaip Bendrijos prekių ženklą, pateikimo momentu.

52 Iš tikrųjų toks žinomumo laipsnis kaip tik galėtų pateisinti pareiškėjo suinteresuotumą užtikrinti savo žymeniui platesnę teisinę apsaugą.

53 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pateiktus klausimus reikia atsakyti, kad vertindamas pareiškėjo nesąžiningumą Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkto prasme nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visus nagrinėjamai bylai būdingus svarbius veiksnius, esančius žymens įregistravimo kaip prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu, be kita ko, į:

— tai, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms,

— pareiškėjo ketinimą užkirsti kelią šiam trečiajam asmeniui toliau naudoti šį žymenį, taip pat

— teisinės apsaugos, kuri naudojama trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

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

Vertindamas pareiškėjo nesąžiningumą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 51 straipsnio 1 dalies b punkto prasme nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visus nagrinėjamai bylai būdingus svarbius veiksnius, esančius žymens įregistravimo kaip prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu, be kita ko, į:

— **tai, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms,**

— **pareiškėjo ketinimą užkirsti kelią šiam trečiajam asmeniui toliau naudoti šį žymenį, taip pat**

— **teisinės apsaugos, kuri naudojama trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį.**

Parašai.