EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

LT

BENDRASIS PRANEŠIMAS

PREKIŲ ŽENKLŲ PARAIŠKŲ PADAVIMAS TURINT NESĄŽININGŲ KETINIMŲ

2024 M. KOVO MĖN

1 BENDRA INFORMACIJA

Bendradarbiaudamos Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tinklo intelektinės nuosavybės tarnybos toliau vienodina su prekių ženklais ir dizainu susijusią praktiką. Dabar jos susitarė dėl dar vieno prekių ženklams taikomos bendrosios praktikos dokumento, kuriame siekiama pateikti vienodą bendros nesąžiningumo sąvokos ir kitų sąvokų, įskaitant terminus, susijusius su nesąžiningumo vertinimu, aiškinimą. Jame taip pat nurodytos aplinkybės ir scenarijai, kurie gali būti svarbūs atliekant vertinimą.

Bendrosios praktikos dokumentas skelbiamas šiame bendrajame pranešime siekiant kuo didesnio skaidrumo, teisinio tikrumo ir nuspėjamumo ekspertų ir naudotojų labui.

Bendrosios praktikos dokumente pateikiami principai, kaip vertinti nesąžiningus ketinimus paduodant prekių ženklo paraišką, nesvarbu, pagal kokią procedūrą vertinimas atliekamas. 1.3 skirsnyje išsamiai aprašyti klausimai, kurie patenka į bendrosios praktikos taikymo sritį, taip pat klausimai, kuriems bendroji praktika netaikoma.

2 BENDROJI PRAKTIKA

Toliau tekste apibendrinami pagrindiniai bendrosios praktikos principų aspektai ir teiginiai. Išsamų tekstą galima rasti šio bendrojo pranešimo priede.

BENDROSIOS PRAKTIKOS PRINCIPAI

PAGRINDINĖS SĄVOKOS, VARTOJAMOS VERTINANT NESĄŽININGUS KETINIMUS

Terminai „pareiškėjas“, „ieškovas“, „ankstesnė teisė“, „ginčijamas prekių ženklas“
Įžanginiame skirsnyje pateikiamas bendras tam tikrų pagrindinių sąvokų aiškinimas. Šios sąvokos yra svarbios vertinant, ar pareiškėjas, paduodamas prekių ženklo paraišką, veikė nesąžiningai*. Konkrečiau, jame pateikiamas bendras sąvokų „pareiškėjas“, „ieškovas“, „ankstesnė teisė“ ir „ginčijamas prekių ženklas“ aiškinimas, dėl kurio susitarta siekiant užtikrinti suderintą ir nuoseklų bendrosios praktikos principų taikymą ir pateikti bendras gaires, kaip šios sąvokos turėtų būti suprantamos.

* Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 str. 3 d. vartojama sąvoka „nesąžiningi ketinimai“ yra „bad faith“ termino atitikmuo 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – PŽD). Šiame dokumente vertimo tikslais vartojamos „nesąžiningų ketinimų“ ir „nesąžiningumo“ sąvokos.

BENDRA NESĄŽININGUMO SĄVOKA PREKIŲ ŽENKLŲ PARAIŠKOSE

Vienodas bendros nesąžiningumo sąvokos prekių ženklų paraiškose ir nesąžiningų ketinimų aiškinimas; įvairūs nesąžiningumo aspektai
Atsižvelgiant į tai, kad ES prekių ženklus reglamentuojančiuose teisės aktuose nesąžiningumo prekių ženklo paraiškose sąvoka neapibrėžta, neišskirta ar net kaip nors kitaip neapibūdinta, šio skirsnio tikslas – aptarti bendrą nesąžiningumo prekių ženklo paraiškose sąvokos aiškinimą. Jame išplečiama pagrindinė teismų praktikoje įtvirtinta prielaida, pagal kurią nesąžiningumas reiškia, kad prekių ženklo pareiškėjas turi subjektyvų motyvą, būtent nesąžiningą ketinimą ar kitą „piktavališką“ ir (arba) nesąžiningą motyvą, kuris paprastai nustatomas remiantis atitinkamais, nuosekliais ir objektyviais kriterijais. Toliau pateikiama bendra

nesąžiningų ketinimų samprata ir paaiškinama, kad tai yra nesąžiningumo pagrindas bei pagrindinė ir būtina aplinkybė, kuri visada turi būti nagrinėjama vertinant nesąžiningumo atvejį. Skirsnyje taip pat išskiriami du nesąžiningumo aspektai, kurių sąrašas nėra baigtinis: 1) trečiosios šalies teisės (teisių) pasisavinimas – kai pareiškėjo veiksmai nukreipti į trečiosios šalies interesus; ir 2) piktnaudžiavimas prekių ženklų sistema – kai, net jei veiksmai nėra nukreipti į konkrečią trečiąją šalį, pareiškėjas padavė paraišką ginčijamam prekių ženklui registruoti kitais tikslais nei tie, kurie atitinka esmines prekių ženklo funkcijas. Po kiekvieno aspekto aprašymo pateikiami aiškinamieji pavyzdžiai iš teismų praktikos, įskaitant keletą atvejų, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, nesąžiningumas nebuvo nustatytas.

BENDROSIOS NESĄŽININGŲ KETINIMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ PARAIŠKOSE VERTINIMO TAISYKLĖS

Įrodinėjimo pareiga nesąžiningų ketinimų bylose; atitinkamas laiko momentas nustatant, ar buvo veikiama nesąžiningai; pareiškėjo sąvoka nesąžiningų ketinimų bylose

Šiame skirsnyje pateikiamos bendrosios taisyklės, taikomos vertinant nesąžiningus ketinimus prekių ženklų paraiškose. Pirmajame poskirsnyje patvirtinama, kad pareiškėjui taikoma sąžiningumo prezumpcija tol, kol pateikiama priešingų įrodymų, ir kad nesąžiningų ketinimų bylose įrodinėjimo pareiga pirmiausia tenka ieškovui. Jame taip pat paaiškinama, kad, ieškovui pateikus įrodymus, patvirtinančius objektyvias aplinkybes, kuriomis remiantis galima patvirtinti, kad ginčijamo prekių ženklo paraiška buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų, prieš prieinant prie išvados dėl nesąžiningumo, pareiškėjas turi pateikti priešingus įrodymus. Antrajame poskirsnyje pateiktos gairės dėl atitinkamo laiko momento nustatant, ar buvo veikiama nesąžiningai, t. y. paraiškos padavimo momento. Tačiau atitinkamos institucijos taip pat gali atsižvelgti į faktines aplinkybes bei įrodymus, pateiktus iki paraiškos padavimo arba vėliau, nes juose gali būti informacijos, naudingos aiškinant pareiškėjo ketinimą paraiškos padavimo metu. Pateikiama keletas šį principą paaiškinančių pavyzdžių. Paskutiniame poskirsnyje dėstoma, kaip suprantama sąvoka „pareiškėjas“ vertinant nesąžiningus ketinimus. Be to, kad „pareiškėjas“ yra bet kuris fizinis ir (arba) juridinis asmuo, kuris kaip toks yra nurodytas paraiškos formoje, šiame poskirsnyje pažymima, kad svarbu išanalizuoti galimą ryšį ir (arba) sąsają tarp pareiškėjo ir bet kurio kito fizinio ir (arba) juridinio asmens, kuris gali būti iš tiesų suinteresuotas paduoti prekių ženklo paraišką. Pateikiama keletas iš teismų praktikos paimtų aiškinamųjų pavyzdžių.

BENDROSIOS NESĄŽININGŲ KETINIMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ PARAIŠKOSE VERTINIMO APLINKYBĖS

Būtinoji aplinkybė: pareiškėjo nesąžiningas ketinimas; nebūtinos aplinkybės

Šiame išsamiame skirsnyje pateikiamas nebaigtinis iš teismų praktikos surinktų aplinkybių, kurios gali būti naudingos vertinant galimus nesąžiningus ketinimus prekių ženklų paraiškose, sąrašas, nepaisant to, kad nesąžiningumo vertinimas turi būti atliekamas kiekvienu konkrečiu atveju. Taip pat įtraukti keli ribojantys aspektai, kurie paprastai taikomi visoms šiame skirsnyje nurodytoms aplinkybėms. Iš šių aplinkybių tik viena yra būtina ir turi būti nustatyta visais nesąžiningumo atvejais – pareiškėjo nesąžiningas ketinimas. Dėl šios aplinkybės pateikiama keletas įvairių rūšių nesąžiningo ketinimo pavyzdžių, susijusių su kiekvienu iš dviejų aspektų. Antrame poskirsnyje nurodyta 11 nebūtinų aplinkybių, kurios, priklausomai nuo konkretaus atvejo ypatumų, gali būti svarbios vertinant nesąžiningumą. Toliau pateikiamas kiekvienos nebūtinos aplinkybės paaiškinimas ir nurodomi atitinkami aspektai, į kuriuos turi atsižvelgti atitinkamos institucijos. Informaciniais tikslais pateikiama pavyzdžių iš teismų praktikos.

NESĄŽININGŲ KETINIMŲ SCENARIJAI PREKIŲ ŽENKLŲ PARAIŠKOSE

Parazitinis elgesys; pasitikėjimu grįstų santykių pažeidimas; „apsauginės“ registracijos ir kartotinės paraiškos; spekuliaciniai tikslai ir (arba) prekių ženklas kaip poveikio priemonė

„Nesąžiningų ketinimų scenarijai prekių ženklų paraiškose“ apima konkrečias situacijas, kuriose turi būti ir sąveikauti kelios aplinkybės (svarbios vertinant nesąžiningumo atvejį), kad būtų galima daryti išvadą dėl pareiškėjo nesąžiningų ketinimų. Šiame skirsnyje aprašomi tipiškiausi arba labiausiai pastebimi scenarijai – du pagal trečiosios šalies teisių pasisavinimo aspektą (parazitinis elgesys; pasitikėjimu grįstų santykių pažeidimas) ir trys pagal piktnaudžiavimo prekių ženklų sistema aspektą („apsauginės“ registracijos; kartotinė paraiška; spekuliaciniai tikslai ir (arba) prekių ženklas kaip poveikio priemonė). Kiekvienam scenarijui pateikiama po kelis iš teismų praktikos paimtus pavyzdžius, siekiant parodyti, kaip tarpusavyje sąveikavo aplinkybės, kurios padėjo nustatyti nesąžiningus ketinimus toje konkrečioje byloje. Šiuos pavyzdžius reikėtų vertinti kartu su atitinkama teismų praktika ir joje pateiktais argumentais, faktais ir įrodymais.

REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA DĖL NESĄŽININGŲ KETINIMŲ APIMTIS

Šiame skirsnyje pateikiamos gairės dėl registracijos pripažinimo negaliojančia dėl nesąžiningų ketinimų apimties. Jame nustatyta, kad nesąžiningumas apskritai egzistuoja visų ginčijamų prekių ir (arba) paslaugų, kurioms buvo paduota paraiška įregistruoti ar įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, atžvilgiu. Tačiau, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimu SKY, prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia galima ir iš dalies.

3 ĮGYVENDINIMAS

Kaip ir ankstesnės bendrosios praktikos, ši bendroji praktika įsigalios per tris mėnesius nuo šio bendrojo pranešimo paskelbimo dienos. Daugiau informacijos apie šios bendrosios praktikos įgyvendinimą galima rasti toliau pateiktoje lentelėje. Be to, įgyvendinimo lentelėje pateikiama informacija apie 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) Nr. 2015/2436, skirtos valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, nuostatas dėl nesąžiningų ketinimų, kurias visos valstybės narės perkėlė į savo nacionalinę teisę. Įgyvendinančios tarnybos gali nuspręsti savo interneto svetainėse paskelbti daugiau informacijos.

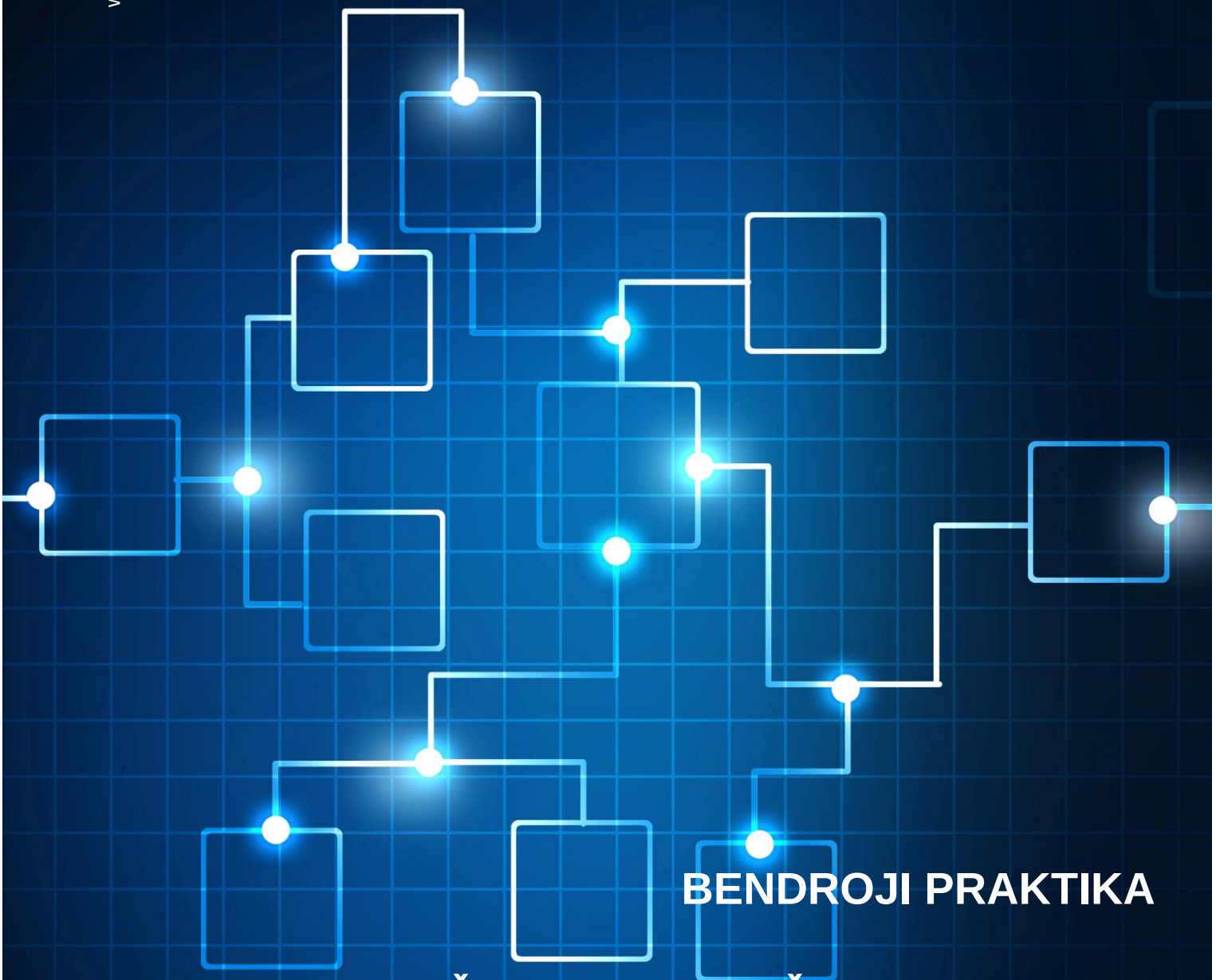
Įgyvendinančių tarnybų sąrašas

(*) **Jei bendrojo pranešimo ir bendrosios praktikos dokumentų vertimas į bet kurią iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir versija anglų kalbą nesutampa, pirmenybė teikiama dokumento versijai anglų kalba.**

EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

LT



BENDROJI PRAKTIKA

PREKIŲ ŽENKLŲ PARAIŠKŲ PADAVIMAS TURINT NESĄŽININGŲ KETINIMŲ

2024 M. KOVO MĖN.

TURINYS

1 ĮVADAS 1
1.1 Šio dokumento paskirtis 1
1.2 Bendra informacija 1
1.3 Aptariami klausimai 3
2 BENDROJI PRAKTIKA 3
2.1 Pagrindinės nesąžiningų ketinimų bylose pasitaikančios sąvokos 3
2.2 Bendra nesąžiningumo sąvoka prekių ženklų paraiškose 4
2.2.1 Įvairūs nesąžiningumo aspektai 5
2.2.1.1 Trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimas 6
2.2.1.2 Piktnaudžiavimas prekių ženklų sistema 6
2.3 Bendrosios nesąžiningų ketinimų prekių ženklų paraiškose vertinimo taisyklės 7
2.3.1 Įrodinėjimo pareiga nesąžiningų ketinimų bylose 7
2.3.2 Reikšmingas laiko momentas nustatant, ar buvo veikiama nesąžiningai 8
2.3.3 Sąvoka „pareiškėjas“ nesąžiningų ketinimų bylose 9
2.4 Bendrosios nesąžiningų ketinimų prekių ženklų paraiškose vertinimo aplinkybės 10
2.4.1 Būtinoji aplinkybė 10
2.4.1.1 Pareiškėjo nesąžiningas ketinimas 10
2.4.2 Nebūtinos aplinkybės 11
2.4.2.1 Pareiškėjas žino arba preziumuojama, kad žino, jog trečiasis asmuo naudojasi ir (arba) turi ankstesnę tapačią arba panašią teisę 12
2.4.2.2 Trečiosios šalies ankstesnės teisės teisinės apsaugos laipsnis 13
2.4.2.3 Ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumas arba panašumas 14
2.4.2.4 Ginčijamos prekės ir (arba) paslaugos 15
2.4.2.5 Suklaidinimo galimybė 16
2.4.2.6 Ankstesni šalių santykiai 16
2.4.2.7 Ginčijamo prekių ženklo kilmė ir jo naudojimas nuo jo sukūrimo 17
2.4.2.8 Įvykių iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo chronologija 18
2.4.2.9 Sąžininga komercinė logika, kuria grindžiamas ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimas 19
2.4.2.10 Finansinės kompensacijos prašymas 20
2.4.2.11 Pareiškėjo elgesio ir (arba) veiksmų modelis 20
2.5 Nesąžiningų ketinimų scenarijai prekių ženklų paraiškose 21
2.5.1 Neteisėto trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimo scenarijai 21
2.5.1.1 Parazitinis elgesys 21
2.5.1.2 Pasitikėjimu grindžiamų santykių pažeidimas 24
2.5.2 Scenarijai, susiję su piktnaudžiavimo prekių ženklų sistema aspektu 25
2.5.2.1 Apsauginė registracija 25

2.5.2.2 Kartotinės paraiškos padavimas 27
2.5.2.3 Spekuliaciniai tikslai / prekių ženklas, kaip finansinio poveikio priemonė 30
2.6 Ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia dėl nesąžiningų ketinimų apimtis 31

1 ĮVADAS

1.1 Šio dokumento paskirtis

Šiame bendrosios praktikos dokumente nustatomas vienodas bendros nesąžiningumo sąvokos ir kitų sąvokų, įskaitant terminus, susijusių su nesąžiningumo vertinimu, aiškinimas. Jame taip pat aprašytos aplinkybės ir scenarijai, kurie gali būti svarbūs atliekant vertinimą. Šiuo dokumentu remiasi Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba ir valstybių narių intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau kartu vadinamos valstybių narių IN tarnybomis), naudotojų asociacijos, taip pat pareiškėjai, ieškovai ir jų atstovai.

Dokumentas bus plačiai ir lengvai prieinamas ir jame bus aiškiai ir išsamiai paaiškinti principai, kuriais grindžiama bendroji praktika. Šie principai taikomi visuotinai, be to, siekiama, kad jie aprėptų daugumą atvejų. **Nors nesąžiningumas visada bus vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju atskirai**, šiais principais galima vadovautis kaip gairėmis siekiant užtikrinti, kad atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, leidžia padaryti panašias ir nuspėjamas išvadas.

Be to, šiame dokumente pateiktuose scenarijuose ir lentelėse siekiama parodyti, kaip sąveikavo įvairios tikrose ES bylose nustatytos aplinkybės, ir paaiškinti bendrosios praktikos principus. Lenteles reikėtų vertinti atsižvelgiant į atitinkamą ES teismų praktiką ir joje pateiktus argumentus, faktus bei įrodymus.

1.2 Bendra informacija

Nuo 2011 m., kai buvo sukurtas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tinklas[1] (EUIPN), valstybių narių IN tarnybos ir naudotojų asociacijos aktyviai bendradarbiauja, siekdamos suvienodinti prekių ženklų ir dizaino praktiką. Įgyvendinant Konvergencijos programą (2011–2015 m.) suderintos septynios prekių ženklų ir dizaino praktikos sritys ir parengtos bendrosios praktikos (CP1–CP7) jau keletą metų plačiai taikomos ir galioja visoje ES.

2015 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė ES prekių ženklų reformos dokumentų rinkinį. Dokumentų rinkinį sudarė du teisės aktai, būtent: 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (ESPŽR) ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (PŽD).

Kartu su naujomis nuostatomis, kuriomis reglamentuojami esminiai ir procedūriniai klausimai, šiuose teisės aktuose nustatytas tvirtesnis teisinis bendradarbiavimo pagrindas. Pagal ESPŽR 151 straipsnį bendradarbiavimas su valstybių narių IN tarnybomis, siekiant skatinti praktikos ir priemonių konvergenciją prekių ženklų ir dizaino srityse, tapo pagrindine EUIPO užduotimi; ESPŽR 152 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad šis bendradarbiavimas turėtų apimti bendrų nagrinėjimo standartų plėtojimą ir bendrosios praktikos nustatymą. Be to, PŽD 51–52 straipsniuose aprašyta valstybių narių IN tarnybų teisė bendradarbiauti praktikos ir priemonių konvergencijos srityje.

Remdamasi teisine sistema, 2016 m. birželio mėn. EUIPO Valdančioji taryba pritarė Europos bendradarbiavimo projektams. Projektai buvo rengiami remiantis praeityje pasiektais laimėjimais ir siekiant gerinti procesus ir plėsti bendradarbiavimo mastą.

Konvergencijos srityje buvo numatytas galimų naujų derinimo iniciatyvų nustatymo ir analizės projektas – konvergencijos analizės projektas. Įgyvendinant šį projektą, buvo analizuojama valstybių narių IN tarnybų

[1] Ankstesnis pavadinimas – Prekių ženklų ir dizaino tinklas (TMDN).

prekių ženklų ir dizaino praktika, siekiant išsiaiškinti, kuriose srityse praktika skiriasi, ir, vertinant tikėtiną poveikį, galimas taikymo srities ribas, esamus teisinius apribojimus, naudotojų suinteresuotumo lygius ir valstybių narių IN tarnyboms svarbius praktinius aspektus, nustatyti sritis, kuriose bendroji praktika būtų naudingiausia suinteresuotiems EUIPN subjektams. Įgyvendinus šį projektą, parengti penki bendrosios praktikos dokumentai, kuriuose nustatyta praktika buvo įgyvendinta (CP8–CP12).

ESPŽR 151–152 straipsniuose ir PŽD 51–52 straipsniuose įtvirtintos konkrečios bendradarbiavimo ir praktikos konvergencijos nuostatos suteikia aiškius įgaliojimus siekti tolesnės pažangos. Todėl 2020 m. liepos mėn. konvergencijos analizės projektas buvo atnaujintas, siekiant nustatyti ir apibrėžti naujus konvergencijos projektus, kurie geriausiai atitiktų Europos IN bendruomenės poreikius ir interesus.

Atsižvelgiant į rekomendaciją, pateiktą atlikus Konvergencijos analizę 2.0, pirmiausia imtasi bendrosios praktikos „CP13. Prekių ženklų paraiškų padavimas turint nesąžiningų ketinimų“ konvergencijos projekto, kuris apskritai yra tryliktasis toks projektas.

CP13. Prekių ženklų paraiškų padavimas turint nesąžiningų ketinimų

Nesąžiningumo sąvoka* pateikiama 29 konstatuojamojoje dalyje ir keliose PŽD nuostatose[2], būtent: 4 straipsnio 2 dalyje kaip privalomas absoliutus negaliojimo pagrindas ir kaip neprivalomas absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas, 5 straipsnio 4 dalies c punkte kaip neprivalomas santykinis atsisakymo registruoti ir (arba) negaliojimo pagrindas ir 9 straipsnio 1 dalyje dėl neprieštaravimo netaikymo, kai ginčijamo prekių ženklo paraiška buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų.

Be to, PŽD 45 straipsnyje visoms valstybėms narėms nustatyta pareiga numatyti skubias administracines anuliavimo (negaliojimo ir panaikinimo) procedūras, įgyvendinamas jų atitinkamose tarnybose. Bendras PŽD 4 straipsnio 2 dalies ir 45 bei 54 straipsnių veikimas reiškė, kad nuo 2023 m. sausio 14 d. visoms valstybių narių IN tarnyboms bus privaloma nesąžiningumą vertinti kaip absoliutų negaliojimo pagrindą.

Be to, šios temos analizė parodė, kad tarp nesąžiningumą jau vertinusių valstybių narių IN tarnybų nėra vieningo požiūrio. PŽD nėra apibrėžta, kaip turėtų būti suprantamas nesąžiningumas, taip pat nenurodyta jokių aplinkybių, į kurias būtų galima atsižvelgti darant išvadą, kad pareiškėjas, paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą, veikė nesąžiningai. Nors ES teismų praktikoje šiuo klausimu yra tam tikrų gairių, skirtingi aiškinimai kėlė didelių sunkumų teisių turėtojams, siekiantiems apsaugoti savo prekių ženklus keliose jurisdikcijose.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, 2021 m. gegužės mėn. patvirtinta CP13 projekto įgyvendinimo pradžia ir jis pradėtas 2021 m. rugsėjo mėn., siekiant suderinti tų valstybių narių IN tarnybų, kuriose nesąžiningumas jau vertinamas, praktiką ir sukurti suderintą praktiką toms valstybių narių IN tarnyboms, kurios nesąžiningumą pradės vertinti po to, kai į nacionalinę teisę bus perkeltas PŽD 45 straipsnis. Projekto darbo grupė, kurią sudarė valstybių narių IN tarnybų, EUIPO ir naudotojų asociacijų atstovai, 2 metus glaudžiai bendradarbiavo, kad sukurtų bendrų principų rinkinį, pagrįstą nusistovėjusia teismų praktika ir taikoma praktika, atsižvelgdami į

* Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 str. 3 d. naudojama sąvoka „nesąžiningi ketinimai“ yra „bad faith“ termino atitikmuo 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – PŽD). Šiame dokumente vertimo tikslais vartojamos „nesąžiningų ketinimų“ bei „nesąžiningumo“ sąvokos.

[2] Daugiau informacijos apie procedūras, kuriose valstybių narių IN tarnybos vertina nesąžiningumą, pateikiama CP13 įgyvendinimo apžvalgos lentelėje, kurią galima rasti čia: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71

EUIPN suinteresuotųjų subjektų pateiktus atsiliepimus. EUIPN bendradarbiavimo rezultatas – šiame dokumente aprašyta bendroji praktika.

1.3 Aptariami klausimai

Šioje bendrojoje praktikoje pateikiami principai, kaip vertinti nesąžiningumą prekių ženklų paraiškose, nesvarbu, kokio pobūdžio ginčuose jis vertinamas.

CP13 bendrojoje praktikoje **aptariami** šie klausimai:

- susitarimas dėl bendros nesąžiningumo sąvokos prekių ženklų paraiškose vienodo aiškinimo;
- susitarimas dėl kitų sąvokų (įskaitant terminus), susijusių su nesąžiningumo vertinimu ir kai kuriais scenarijais, vienodo aiškinimo ir
- susitarimas dėl nesąžiningumo prekių ženklų paraiškose vertinimo bendrųjų aplinkybių.

Toliau išvardyti klausimai CP13 bendrojoje praktikoje **neaptariami**.

- Kokiose konkrečiose procedūrose (nagrinėjimo, protesto ar anuliavimo[3]) turėtų būti vertinamas nesąžiningumas. Nesąžiningumo vertinimas įvairiose procedūrose reglamentuojamas PŽD, todėl jo negalima derinti visoje ES. Todėl bendroji praktika turėtų būti taikoma visų rūšių procedūroms, kuriose pagal nacionalinę teisę numatytas nesąžiningumo vertinimas, įskaitant, bet neapsiribojant, absoliučiais pagrindais grindžiamas prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia procedūras.
- Vertinimas *per se* šių aspektų: 1) ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumo / panašumo; 2) prekių ar paslaugų tapatumo / panašumo; 3) suklaidinimo galimybės; 4) skiriamojo požymio, dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio, reputacijos ir plataus žinomumo ir 5) naudojimo iš tikrųjų. Šie klausimai bendrojoje praktikoje aptariami tiek, kiek jie susiję su nesąžiningumo vertinimu arba yra tokio vertinimo aplinkybės, tačiau jų vertinimas *per se* nėra šios bendrosios praktikos dalykas.
- PŽD 5 straipsnio 3 dalies b punkto vertinimas *per se*, nes tai yra atskiras atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindas ir jam taikomi atskiri formalūs ir materialiniai reikalavimai.
- PŽD 5 straipsnio 2 dalies d punkto ir 9 straipsnio 1 dalies vertinimas *per se*.
- Teisinių kliūčių, dėl kurių konkrečios valstybės narės IN tarnybos negali praktikos įgyvendinti, aprašymas.
- Išsamaus arba rekomenduojamo pobūdžio įrodymų, kurie turi būti pateikti vertinant nesąžiningumą tam tikroje procedūroje, sąrašo sudarymas.

2 BENDROJI PRAKTIKA

2.1 Pagrindinės nesąžiningų ketinimų bylose pasitaikančios sąvokos

ES teismų praktika, susijusi su nesąžiningumo vertinimu prekių ženklų paraiškose, yra labai įvairi ir sudėtinga. Todėl šioje bendrojoje praktikoje paaiškinama, kaip suprasti tam tikras pagrindines sąvokas, kurios yra svarbios vertinant, ar pareiškėjas, paduodamas prekių ženklo paraišką, elgėsi nesąžiningai. Sąvokos aiškinamos siekiant užtikrinti darnų ir nuoseklų bendrosios praktikos principų taikymą ir pateikti bendrų gairių, kaip jas turėtų suprasti įvairūs suinteresuotieji subjektai.

[3] Šiame dokumente terminas „*anuliavimas*“ vartojamas platesne prasme ir apima negaliojimo ir panaikinimo procedūras. Taip siekiama išvengti painiavos taikant šios bendrosios praktikos principus, nes kai kurių valstybių narių IN tarnybų teisės aktuose abi sąvokas – negaliojimo ir panaikinimo – apima sąvoka „panaikinimas“ (pvz., Švedijos teisės aktuose).

Be to, jeigu nenurodyta kitaip, skaitant bendrosios praktikos dokumentą, reikėtų atsižvelgti į toliau nurodytas bendrąsias pastabas.

- Sąvoka „*pareiškėjas*“ bus suprantama kaip „pareiškėjas, padavęs paraišką įregistruoti ginčijamą prekių ženklą“[4].
- Sąvoka „*ieškovas*“ reiškia „pareiškėją, kuris prašo pripažinti negaliojančia ginčijamo prekių ženklo registraciją ar pareiškia protestą dėl ginčijamo prekių ženklo paraiškos, taip pat bet kurį asmenį, kuris pateikia pastabų“.
- Sąvoka „*ankstesnė teisė*“ bus suprantama kaip „bet kokia teisė ar kitas teisėtas interesas, kuriuo gali būti remiamasi tais atvejais, kai bus vertinamas nesąžiningumas, neatsižvelgiant į galimą tos teisės pobūdį ar teisinį pagrindą, kuriuo remiantis šis teisėtas interesas gali būti apsaugotas. Pavyzdžiui, įregistruotas prekių ženklas, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neįregistruotas prekių ženklas / žymuo[5], žinomo asmens vardas[6], įmonės / verslo pavadinimas[7] ir panašiai“. Nors sąvoka „ankstesnė teisė“ taikoma registruotam (-iems) prekių ženklui (-ams), sąvoka „*ankstesnis registruotas prekių ženklas (-ai)*“ taip pat gali būti vartojama[8] kalbant apie šios rūšies ankstesnes teises.
- Terminas „*ginčijamas prekių ženklas*“ bus vartojama „prekių ženklui, kurio paraiška, kaip įtariama, paduota turint nesąžiningų ketinimų“ įvardyti.

2.2 Bendra nesąžiningumo sąvoka prekių ženklų paraiškose

ES prekių ženklus reglamentuojančiuose teisės aktuose nesąžiningumo prekių ženklo paraiškose sąvoka neapibrėžta, neišskirta ar net kaip nors kitaip neapibūdinta. Todėl šios sąvokos reikšmę ir taikymo sritį reikia aiškintis remiantis ES teismų praktika.

Kaip nurodė ES Teisingumo Teismas, nesąžiningumas yra savarankiška ES teisės sąvoka, kurią ES reikia aiškinti vienodai[9]. Remiantis nusistovėjusia ES teismų praktika[10] ir įprasta nesąžiningumo reikšme bendrinėje kalboje, bendra nesąžiningumo sąvoka prekių ženklo paraiškose reiškia, kad prekių ženklą teikiantis registruoti pareiškėjas turi subjektyvią motyvaciją, būtent nesąžiningą ketinimą ar kitą piktavališką ir (arba) nesąžiningą motyvą, kuris paprastai nustatomas remiantis atitinkamais, nuosekliais ir objektyviais kriterijais. Todėl ši sąvoka apima elgesį, kuris neatitinka pripažintų etiško elgesio arba sąžiningos komercinės ir verslo praktikos principų, ir tai galima nustatyti remiantis tokiais standartais įvertinus objektyvius kiekvieno atvejo faktus. Tačiau ji negali būti grindžiama vien konkrečiomis tam tikros kategorijos aplinkybėmis.

Be to, svarbu pažymėti, kad bendra nesąžiningumo sąvoka turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į specifinį prekių ženklų teisės kontekstą, t. y. į prekybos sritį[11]. Šiuo atžvilgiu taip pat svarbu pažymėti, kad prekių ženklų teisės

[4] Daugiau informacijos apie sąvokos „pareiškėjas“ aiškinimą nesąžiningumo kontekste pateikiama 2.3.3 poskirsnyje.
[5] 2021 m. gegužės 12 d. Sprendimas *TORNADO* (vaizdinis prekių ženklas), T-167/20, EU:T:2021:257; 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372.
[6] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329; 2021 m. balandžio 28 d. Sprendimas *Choucmicha Saveurs* (vaizdinis prekių ženklas), T-311/20, EU:T:2021:219.
[7] 2019 m. liepos 12 d. Sprendimas *Café del Mar* (vaizdinis prekių ženklas), T-772/17, EU:T:2019:538.
[8] Visų pirma 2.5.2.2 poskirsnyje dėl „kartotinių paraiškų“.
[9] 2013 m. birželio 27 d. Sprendimas *Malaysia Dairy*, C-320/12, EU:C:2013:435, 29 punktas.
[10] Siekiant pateikti vienodą bendros nesąžiningumo sąvokos prekių ženklo paraiškose aiškinimą, atsižvelgta į šią ES teismų praktiką: 2009 m. kovo 12 d. generalinės advokatės E. Sharpston išvados *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:148, 60 punktą; 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimo *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 punktą; 2020 m. sausio 29 d. Sprendimo *SKY*, C-371/18, EU:C:2020:45, 74 punktą; 2016 m. liepos 7 d. Sprendimo *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, 28 punktą; 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimo *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 23 punktą; 2022 m. spalio 19 d. Sprendimo *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 29 punktą.
[11] 2020 m. sausio 29 d. Sprendimas *SKY*, C-371/18, EU:C:2020:45, 74 punktas.

aktais visų pirma siekiama prisidėti kuriant neiškraipytos konkurencijos sistemą Europos Sąjungoje, kurioje kiekviena įmonė, siekianti pritraukti klientus savo prekių ir (arba) paslaugų kokybe, turi turėti galimybę įregistruoti kaip prekių ženklus žymenis, leidžiančius vartotojams neklystamai atskirti jos prekes ir (arba) paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų[12].

Be to, reikėtų atsižvelgti į dvejopą prekių ženklų teisės tikslą, t. y.: 1) apsaugoti vartotojus, suteikiant jiems informacinį ryšį ir priemonę įvertinti ir pasirinkti alternatyvias prekes ir (arba) paslaugas; 2) skatinti ir atlyginti už prekių ženklo investicijas į prekių ir (arba) paslaugų kokybę, ypatybes ir kitus aspektus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad nesąžiningumui nustatyti būtinas nesąžiningas ketinimas ir kad ši subjektyvi pareiškėjo motyvacija turi būti nustatyta objektyviai[13]. Todėl, norint nustatyti nesąžiningumą, turi būti: a) tam tikri pareiškėjo veiksmai, iš kurių aiškiai matyti, kad paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą jis veikė nesąžiningai, ir b) objektyvus standartas, pagal kurį tokį veiksmą galima įvertinti ir vėliau kvalifikuoti kaip nesąžiningą. Bet koks teiginys dėl nesąžiningumo turės būti analizuojamas bendrai įvertinant visas su konkrečiu atveju susijusias faktines aplinkybes[14].

Reikėtų pažymėti, kad nesąžiningas prekių ženklo pareiškėjo ketinimas egzistuoja (bet ne tik) situacijose, kai, iš atitinkamų, nuoseklių ir objektyvių konkretaus atvejo aplinkybių aiškiai matyti, kad paraiška įregistruoti prekių ženklą buvo paduota:

a) ketinant pakenkti konkrečios trečiosios šalies interesams nesilaikant sąžiningos praktikos, o ne sąžiningai užsiimti prekyba, arba
b) net ir nesiekiant pakenkti konkrečiai trečiajai šaliai, ketinant įgyti išimtinę teisę kitais tikslais nei tie, kurie priskiriami prekių ženklo funkcijoms, visų pirma pagrindinei kilmės nurodymo funkcijai[15].

Remiantis tuo, kas išdėstyta, ir atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo nesąžiningas ketinimas yra būtinas norint konstatuoti nesąžiningumą, jis laikomas pagrindine ir būtina nesąžiningumo aplinkybe, kuri visada turi būti nagrinėjama vertinant nesąžiningumą. Todėl šie aspektai įtraukti į 2.4 skirsnio 2.4.1.1 poskirsnio bendrųjų aplinkybių sąrašą.

2.2.1 Įvairūs nesąžiningumo aspektai

Atsižvelgiant į situacijas, kai, remiantis ES teismų praktika, pareiškėjas gali turėti nesąžiningą ketinimą (žr. pirmesnį skirsnį), akivaizdu, kad pareiškėjas gali veikti nesąžiningai tais atvejais, kai veikimas buvo nukreiptas į konkretaus trečiojo asmens (pvz., konkurento ar verslo partnerio[16]) interesus, taip pat tais atvejais, kai paraiška paduota siekiant piktnaudžiauti prekių ženklų sistema. Todėl šiame dokumente galima išskirti šiuos du nesąžiningumo aspektus:

[12] 2020 m. sausio 29 d. Sprendimas *SKY*, C-371/18, EU:C:2020:45, 74 punktas; 2021 m. balandžio 28 d. Sprendimas *Choumicha Saveurs* (vaizdinis prekių ženklas), T-311/20, EU:T:2021:219, 22 punktas; 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 punktas; 2022 m. liepos 6 d. Sprendimas *nehera* (vaizdinis prekių ženklas), T-250/21, EU:T:2022:430, 24 punktas.
[13] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 42 punktas; 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 47 punktas; 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510, 33 punktas.
[14] 2021 m. gegužės 12 d. Sprendimas *TORNADO* (vaizdinis prekių ženklas), T-167/20, EU:T:2021:257, 48 punktas.
[15] 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 46 punktas; 2019 m. lapkričio 13 d. Sprendimas *Outsource2India* (vaizdinis prekių ženklas), C-528/18 P, EU:C:2019:961, 61 punktas; 2020 m. sausio 29 d. Sprendimas *SKY*, C-371/18, EU:C:2020:45, 75 punktas.
[16] 2019 m. liepos 12 d. Sprendimas *Café del Mar* (vaizdinis prekių ženklas), T-772/17, EU:T:2019:538.

a) neteisėtas trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimas: kai pareiškėjas siekia pakenkti konkrečios trečiosios šalies interesams;
b) piktnaudžiavimas prekių ženklų sistema: kai pareiškėjas, net ir nesiekdamas pakenkti konkrečiai trečiajai šaliai, padavė paraišką dėl ginčijamo prekių ženklo kitais tikslais nei tie, kurie susiję su esminėmis prekių ženklo funkcijomis.

Tačiau, nors šiame dokumente nagrinėjami tik minėti du aspektai, negalima atmesti galimybės, kad gali būti nustatyta kitų aspektų, visų pirma būsimoje ES teismų praktikoje. Todėl šį klausimą reikia spręsti atsižvelgiant į nuolat formuojamą teismų praktiką.

2.2.1.1 Trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimas

Trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimo aspektas reiškia, kad turi būti siekiama pakenkti trečiajai šaliai. Atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, apie tai gali sužinoti, kai ginčijamo prekių ženklo paraišką padavęs asmuo to prekių ženklo paraišką padavė ne siekdamas sąžiningai dalyvauti prekyboje, bet ketindamas pakenkti trečiosios šalies interesams su sąžininga praktika nesuderinamu būdu[17].

Todėl pagal šį aspektą nagrinėjamiems atvejams būdingas objektyvių aplinkybių derinys, kai, be kitų konkrečiam atvejui svarbių aplinkybių, pareiškėjas, žinodamas arba turėdamas žinoti apie trečiosios šalies turimą (-as) teisę (-as), padavė ginčijamo prekių ženklo paraišką be trečiojo asmens sutikimo ir ketindamas neteisėtai pasisavinti to trečiojo asmens nuosavybę į ankstesnę (-es) teisę (-es) (subjektyvus elementas).

Bylų, kuriose buvo neteisėtai pasinaudota trečiosios šalies teise (-ėmis), pavyzdžiai, be kita ko, yra *Simca*[18], *Gruppo Salini*[19], *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*[20] ir *NEYMAR*[21]. Priešingai, bylų, kuriose, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, nesąžiningumas nebuvo nustatytas, pavyzdžiai, be kita ko, yra *nehera*[22], *CIPRIANI / CIPRIANI*[23] ir *Bigab*[24].

Galiausiai, informacija apie būdingiausius ar reikšmingiausius su šiuo aspektu susijusius scenarijų pavyzdžius pateikiama 2.5.1 poskirsnyje.

2.2.1.2 Piktnaudžiavimas prekių ženklų sistema

Nuostatos dėl nesąžiningumo taip pat atitinka bendrojo intereso tikslą – užkirsti kelią piktnaudžiavimu pagrįstoms prekių ženklų registracijoms. Tokios registracijos prieštarauja principui, kuriuo remiantis Sąjungos teisės nuostatų taikymo negalima išplėsti taip, kad jos apimtų ūkio subjektų piktnaudžiavimu pagrįstą veiklą, kuri neleidžia pasiekti nagrinėjamais teisės aktais nustatyto tikslo[25]. Todėl piktnaudžiavimo prekių ženklų sistema atvejais nebūtina, kad paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo metu pareiškėjas būtų ketinęs pakenkti konkrečiai trečiajai šaliai[26].

[17] 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 46 punktas.
[18] 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240.
[19] 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372.
[20] 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357.
[21] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329.
[22] 2022 m. liepos 6 d. Sprendimas *nehera* (vaizdinis prekių ženklas), T-250/21, EU:T:2022:430.
[23] 2017 m. birželio 29 d. Sprendimas *CIPRIANI / CIPRIANI*, T-343/14, EU:T:2017:458.
[24] 2012 m. vasario 14 d. Sprendimas *Bigab*, T-33/11, EU:T:2012:77.
[25] 2015 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 33 punktas (ir jame nurodyta teismų praktika).
[26] 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510, 28 punktas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siekiant nustatyti nesąžiningumą remiantis šiuo aspektu, reikia nustatyti toliau išvardytus elementus. Pirma, reikia kad būtų visuma objektyvių aplinkybių, iš kurių matytųsi, kad, nepaisant formalaus prekių ženklų teisės aktuose numatytų sąlygų laikymosi, šiais teisės aktais siekiamas tikslas nebuvo pasiektas (objektyvus elementas). Antra, reikia kad būtų siekis gauti naudos iš tų teisės aktų, dirbtinai sukuriant sąlygas, kurių reikia jai gauti[27] (subjektyvus elementas).

Kalbant apie subjektyvų elementą, iš įvairių objektyvių aplinkybių turi būti akivaizdu, kad esminis pareiškėjo strategijos, veiksmų ar elgesio tikslas buvo gauti nepagrįstą naudą iš naudojimosi prekių ženklų taisyklėmis[28].

Bylų, kuriose buvo piktnaudžiaujama prekių ženklų sistema, pavyzdžiai, be kita ko, yra LUCEO[29], MONOPOLY[30] ir TARGET VENTURES[31]. Priešingai, bylų, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos faktines aplinkybes, nesąžiningumas nebuvo nustatytas, pavyzdžiai, be kita ko, yra *Pelikan*[32] ir VOODOO[33]. Toliau nurodyti galutiniai EUIPO apeliacinių tarybų (AT) sprendimai gali būti naudojami kaip aiškinamieji neprivalomi pavyzdžiai: *DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY* (vaizdinis prekių ženklas)[34], *intel inside* (vaizdinis prekių ženklas)[35] ir *bâoli BEACH* (vaizdinis prekių ženklas)[36].

Galiausiai, informacija apie būdingiausius ar reikšmingiausius su šiuo aspektu susijusius scenarijų pavyzdžius pateikiama 2.5.2 poskirsnyje.

2.3 Bendrosios nesąžiningų ketinimų prekių ženklų paraiškose vertinimo taisyklės

2.3.1 Įrodinėjimo pareiga nesąžiningų ketinimų bylose

Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad, kaip matyti iš ES teismų praktikos[37], taikoma pareiškėjo sąžiningumo prezumpcija, kuri galioja tol, kol nepateikta priešingų įrodymų. Pavyzdžiui, pripažinimo negaliojančiu procedūroje ieškovas privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiama išvada, kad prekių ženklo pareiškėjas, paduodamas paraišką dėl to prekių ženklo įregistravimo, veikė nesąžiningai[38]. Todėl būtent ieškovas privalo įrodyti objektyvias aplinkybes, kuriomis remiantis galima padaryti išvadą, kad paraiška įregistruoti ginčijamą prekių ženklą buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų[39]. Todėl pirminė įrodinėjimo pareiga tenka ieškovui.

Tačiau, jei atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, nustato, kad dėl objektyvių konkrečios bylos aplinkybių sąžiningumo prezumpcija bus paneigta, pareiškėjas privalo pateikti įtikinamus paaiškinimus apie tikslus ir komercinę logiką, kurių buvo siekiama paduodant paraišką įregistruoti tą prekių ženklą. Tai

[27] 2016 m. liepos 7 d. Sprendimas *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, 52 punktas; 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 72 punktas; 2005 m. liepos 21 d. Sprendimas *Eichsfelder Schlachtbetrieb*, C-515/03, EU:C:2005:491, 39 punktas; 2022 m. rugsėjo 7 d. Sprendimas *Monsoon*, T-627/21, EU:T:2022:530, 37 punktas.
[28] 2019 m. balandžio 4 d. generalinės advokatės J. Kokott išvada *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:287, 31 punktas.
[29] 2016 m. liepos 7 d. Sprendimas *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396.
[30] 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211.
[31] 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510.
[32] 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689.
[33] 2014 m. lapkričio 18 d. Sprendimas *VOODOO*, T-50/13, EU:T:2014:967.
[34] 2022 m. spalio 25 d. EUIPO AT sprendimas R 1246/2021-5, *DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY* (vaizdinis prekių ženklas).
[35] 2021 m. lapkričio 15 d. EUIPO AT sprendimas R 2911/2019-5, *intel inside* (vaizdinis prekių ženklas).
[36] 2022 m. sausio 20 d. EUIPO AT sprendimas R 223/2021-2, *bâoli BEACH* (vaizdinis prekių ženklas).
[37] 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, 57 punktas; 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 34 punktas.
[38] 2012 m. vasario 14 d. Sprendimas *Bigab*, T-33/11, EU:T:2012:77, 17 punktas; 2017 m. kovo 8 d. Sprendimas *Formata* (vaizdinis prekių ženklas), EU:T:2017:149, 45 punktas; 2022 m. liepos 6 d. Sprendimas *nehera* (vaizdinis prekių ženklas), T-250/21, EU:T:2022:430, 34 punktas; 2023 m. sausio 18 d. Sprendimas *MORFAT*, T-528/21, EU:T:2023:4, 56 punktas.
[39] 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 42 punktas.

reikštų, kad prievolė pateikti įrodymus ir argumentus perkeliama[40]. Tokio prievolės perkėlimo priežastis yra ta, kad būtent pareiškėjui lengviausia atitinkamoms institucijoms, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, pateikti informaciją apie savo ketinimus, paduodant paraišką įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą, taip pat įrodymus, kuriais įmanoma įtikinti, kad, nepaisant objektyvių aplinkybių, šie ketinimai buvo teisėti[41].

Be to, tai, kad pareiškėjas tyli, neturėtų būti laikoma nesąžiningo ketinimo požymiu. Tačiau jeigu ieškovo įrodymai yra pakankamai įtikinami, kad paneigtų prielaidą, jog paraiška buvo paduota sąžiningai, ir pareiškėjas nepateikia jokio paaiškinimo ar įrodymų, daroma išvada, kad nesąžiningumas yra įrodytas[42].

Taip pat gali būti, kad įrodymus, patvirtinančius nesąžiningą pareiškėjo ketinimą, pateikia pats pareiškėjas. Tokiais atvejais pareiškėjas gali nesąmoningai prisidėti prie sąžiningumo prezumpcijos paneigimo. Pavyzdžiui, *MONOPOLY* ir *TARGET VENTURES* bylose Teismas nesąžiningumą iš esmės nustatė dėl to, kad pareiškėjas prisipažino siekęs išvengti prekių ženklo naudojimo įrodymų pateikimo ir pratęsti penkerių metų lengvatinį laikotarpį[43] arba norėjo sustiprinti kito prekių ženklo apsaugą, neketindamas ginčijamo prekių ženklo naudoti pagal prekių ženklo funkcijas[44].

Galiausiai, dar vienas sudėtingas klausimas – įrodymai, kuriuos reikėtų pateikti, kai vertinamas nesąžiningumas. Tačiau, atsižvelgiant į plačią šio klausimo apimtį ir jo glaudų ryšį su faktinėmis kiekvienos bylos aplinkybėmis, nėra galimybės nustatyti nei išsamaus įrodymų, kuriuos reikia pateikti nesąžiningumui įrodyti, sąrašo, nei rekomenduojamų įrodymų, kuriuos reikia pateikti kiekvienu nesąžiningumo atveju, sąrašo. Reikia pažymėti, kad šalys gali laisvai pasirinkti įrodymus, kuriuos nori pateikti atitinkamoms institucijoms, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, o įrodymų vertinimo klausimas visada paliekamas spręsti institucijų nuožiūra. Apskritai nėra apribojimo, pagal kurį tam tikri faktai gali būti nustatyti ir įrodyti tik konkrečiomis įrodinėjimo priemonėmis. Pareiškėjas arba ieškovas visais atvejais gali pateikti bet kokius nesąžiningumo įrodymus ir į visus juos atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, turi atsižvelgti. Tačiau visos suinteresuotosios šalys kaip orientyrą gali naudoti CP12 bendrąją praktiką / bendrąsias rekomendacijas *Įrodymai prekių ženklų apeliacinėse procedūrose. Įrodymų teikimo būdai, struktūra, pateikimas ir konfidencialių įrodymų tvarkymas*[45], ypač 3.1.1 skirsnį „Dokumentų ir kitų įrodymų parengimas“, kuriame galima rasti nebaigtinį įrodymų, kuriuos galima pateikti prekių ženklų procedūrose, įskaitant su nesąžiningumu susijusias bylas, sąrašas. Suinteresuotosios šalys gali naudoti ir priimti CP12 rekomendacijas, kurios, jų nuomone, yra naudingos ir taikytinos konkrečioje su nesąžiningumu susijusioje byloje.

2.3.2 Reikšmingas laiko momentas nustatant, ar buvo veikiama nesąžiningai

Kaip nurodyta 2.2 skirsnyje, nesąžiningumas reiškia, kad prekių ženklo paraišką padavęs asmuo turi subjektyvią motyvaciją[46]. Tai reiškia, kad vertinant nesąžiningumą reikia išanalizuoti pareiškėjo, padavusio paraišką įregistruoti prekių ženklą[47], elgesį, siekiant nustatyti, ar jis turėjo nesąžiningą ketinimą, ar ne.

[40] Tai reiškia, kad ieškovui pateikus įrodymus, pagrindžiančius objektyvias aplinkybes, leidžiančias daryti išvadą, kad paraiška dėl ginčijamo prekių ženklo buvo paduota nesąžiningai, prieš padarant išvadą dėl nesąžiningumo, tokius įrodymus turi paneigti pareiškėjas.
[41] 2015 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 36–37 punktai; 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 43–44 punktai; 2022 m. rugsėjo 7 d. Sprendimas *Monsoon*, T-627/21, EU:T:2022:530, 32–33 punktai; 2023 m. sausio 1 d. Sprendimas *MORFAT*, T-528/21, EU:T:2023:4, 66 punktas.
[42] Toliau pateiktas galutinis EUIPO apeliacinės tarybos sprendimas gali būti naudojamas kaip aiškinamasis neprivalomas pavyzdys: 2022 m. gruodžio 20 d. EUIPO apeliacinės tarybos sprendimas R 2108/2018-2, *Wong lo kat*, 50 ir 67 punktai.
[43] 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211.
[44] 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510.
[45] Šioje lentelėje rasite valstybių narių IN tarnybas, kurios savo darbe remiasi CP12.
[46] 2009 m. kovo 12 d. generalinės advokatės E. Sharpston išvada *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:148, 60 punktas.
[47] 2021 m. birželio 16 d. Sprendimas *Enterosgel* (vaizdinis prekių ženklas), T-678/19, EU:T:2021:364, 38 punktas.

Šiuo atžvilgiu svarbu atsižvelgti į tai, kad laiko momentas, kuris yra svarbus nustatant, ar pareiškėjas veikė nesąžiningai, yra paraiškos padavimo laikas[48]. Tarptautinių registracijų atveju tai data, kurią buvo nurodyta Europos Sąjunga arba atitinkama valstybė narė[49]. Todėl prekių ženklas, dėl kurio paraiška buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų, bet kuriuo metu ir neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo perduotas kuriam nors kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui, vis tiek būtų laikomas paduotu nesąžiningai paraiškos padavimo dieną. Šiuo atveju, jei prekių ženklas buvo perleistas vėliau, vertinant nesąžiningumą iš esmės reikėtų atsižvelgti į pareiškėjo[50], o ne į dabartinio savininko[51], įsigijusio prekių ženklą po jo paraiškos padavimo datos, ketinimus. Tačiau vertinant nesąžiningumą, kaip nurodyta 2.3.3 poskirsnyje, taip pat reikėtų analizuoti pareiškėjo ir dabartinio savininko ryšį ir (arba) sąsajas[52]. Vis dėlto atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, taip pat galėtų atsižvelgti į faktus ir įrodymus, kurių data yra ankstesnė arba vėlesnė nei padavimo data, nes juose gali būti naudingų nuorodų aiškinant pareiškėjo ketinimą paraiškos padavimo metu[53]. Tai gali būti, pavyzdžiui, informacija apie aplinkybes, susijusias su ginčijamo prekių ženklo prioriteto data[54], apie tai, ar valstybėje narėje, EUIPO ar kitoje jurisdikcijoje egzistuoja ankstesnė teisė, apie aplinkybes, kuriomis tas prekių ženklas buvo sukurtas, ir apie jo naudojimą nuo jo sukūrimo arba apie tai, ar pareiškėjas naudojo prekių ženklą nuo jo įregistravimo.

2.3.3 Sąvoka „pareiškėjas“ nesąžiningų ketinimų bylose

Vertinant nesąžiningumą paraiškose įregistruoti prekių ženklą, prieš analizuojant pareiškėjo elgesį svarbu nustatyti, kuris fizinis arba juridinis asmuo prašė įregistruoti ginčijamą prekių ženklą[55].

Šiuo atžvilgiu akivaizdu, kad bet koks fizinis arba juridinis asmuo, kuris paraiškos formoje nurodytas kaip pareiškėjas, bus laikomas tokiu. Tačiau siekiant įvertinti, ar pareiškėjas, paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą, turėjo nesąžiningą ketinimą, taip pat reikėtų atsižvelgti į galimą pareiškėjo[56] ir bet kurio kito fizinio ir (arba) juridinio asmens, kuris gali būti iš tiesų suinteresuotas šios paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimu, ryšį / sąsajas. Atliekant šią analizę, kai tinkama, būtina atsižvelgti į informaciją, gautą prieš paduodant paraišką arba po jos padavimo, kaip nurodyta 2.3.2 poskirsnyje. Priešingu atveju su nesąžiningumu susijusias nuostatas būtų labai lengva apeiti.

Atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, gali susidurti, pvz., su situacija, kai pareiškėjas turi ryšių / sąsajų su:

- juridiniu asmeniu, priklausančiu tai pačiai įmonių grupei kaip ir pareiškėjas[57];

[48] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 35 punktas; 2015 m. vasario 26 d. Sprendimas *COLOURBLIND*, T-257/11, EU:T:2015:115, 66 punktas; 2023 m. kovo 22 d. Sprendimas *coinbase*, T-366/21, EU:T:2023:156, 33–34 punktai.
[49] 2021 m. birželio 16 d. Sprendimas *Enterosgel* (vaizdinis prekių ženklas), T-678/19, EU:T:2021:364, 38 punktas.
[50] Daugiau informacijos apie sąvokos „pareiškėjas“ aiškinimą nesąžiningumo kontekste pateikiama 2.3.3 poskirsnyje.
[51] 2017 m. birželio 29 d. Sprendimas *CIPRIANI / CIPRIANI*, T-343/14, EU:T:2017:458; 2021 m. birželio 16 d. Sprendimas *Enterosgel* (vaizdinis prekių ženklas), T-678/19, EU:T:2021:364, 38 punktas.
[52] Daugiau informacijos apie sąvokos „pareiškėjas“ aiškinimą nesąžiningumo kontekste pateikiama 2.3.3 poskirsnyje.
[53] 2012 m. vasario 1 d. Sprendimas *Pollo Tropical chicken on the grill*, T-291/09, EU:T:2012:39, 57 punktas; 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 126 punktas; 2017 m. gegužės 16 d. Sprendimas *AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT* (vaizdinis prekių ženklas), T-107/16, EU:T:2017:335, 41 punktas.
[54] 2016 m. liepos 7 d. Sprendimas *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, 48, 51–52 punktai; 2022 m. rugsėjo 7 d. Sprendimas *Monsoon*, T-627/21, EU:T:2022:530, 35–37 punktai.
[55] 2021 m. birželio 16 d. Sprendimas *Enterosgel* (vaizdinis prekių ženklas), T-678/19, EU:T:2021:364, 38 punktas.
[56] Taip nurodyta paraiškos formoje.
[57] 2022 m. liepos 13 d. Sprendimas *Salatina / Salatina (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-287/21, EU:T:2022:441, 56, 70, 77–78 punktai; 2022 m. liepos 13 d. Sprendimas *RENČKI HRAM / RENŠKI HRAM (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-284/21, EU:T:2022:439, 56, 70, 77–78 punktai; 2022 m. liepos 13 d. Sprendimas *Talis / Talis ir kt.*, T-283/21, EU:T:2022:438, 56, 70, 77–78 punktai.

- fiziniu ir (arba) juridiniu asmeniu, kuris sudarė susitarimą su pareiškėju (pvz., paduoti paraišką įregistruoti prekių ženklą savo vardu);
- juridiniu asmeniu, kuriame pareiškėjas ėjo (eina) pareigas (pvz., generalinio direktoriaus arba pagrindinio akcininko)[58] ir kt.

Atsižvelgiant į tai, kad praktikoje šis ryšys / sąsaja gali pasireikšti įvairiomis formomis, kiekvieną atvejį reikia vertinti atskirai.

2.4 Bendrosios nesąžiningų ketinimų prekių ženklų paraiškose vertinimo aplinkybės

Siekiant nustatyti, ar pareiškėjas paraiškos padavimo metu veikė nesąžiningai, būtina atlikti bendrą vertinimą, kuriame reikia atsižvelgti į visas svarbias atitinkamos bylos aplinkybes[59]. Tai reiškia, kad nesąžiningumas turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.

Vis dėlto, nors tai, ar buvo veikiama nesąžiningai, priklausys nuo atskirų atitinkamos bylos faktų, šioje bendrojoje praktikoje pateikiamas nebaigtinis aplinkybių sąrašas, kuris gali būti naudingas vertinant galimą nesąžiningumą prekių ženklų paraiškose.

Į toliau pateiktą aplinkybių sąrašą įrašyti dažniausiai pasitaikantys pavyzdžiai, surinkti iš ES teismų praktikos. Tik viena iš aplinkybių laikoma būtina – pareiškėjo nesąžiningas ketinimas[60] – todėl ji turės būti nustatyta visais nesąžiningumo vertinimo atvejais.

Be to, svarbu pažymėti, kad toliau pateiktas sąrašas neatspindi santykinės kiekvienos aplinkybės svarbos.

Galiausiai svarbu pažymėti, kad nors kai kurios iš toliau išvardytų aplinkybių, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, gali būti svarbios vertinant nesąžiningumą, iš ieškovo, kuris remiasi nesąžiningumo pagrindu, neturi būti reikalaujama įrodyti, pavyzdžiui, suklaidinimo galimybę, kaip tai suprantama pagal PŽD 5 straipsnio 1 dalies b punktą[61], arba ankstesnės teisės reputaciją[62] taip pat, kaip ir procedūroje, pagrįstoje PŽD 5 straipsnio 3 dalies a punktu.

2.4.1 Būtinoji aplinkybė

2.4.1.1 Pareiškėjo nesąžiningas ketinimas

Pareiškėjo nesąžiningas ketinimas yra esminė nesąžiningumo sąlyga. Kaip paaiškinta 2.2 skirsnyje, pagal bendros nesąžiningumo sąvokos prekių ženklų paraiškose aiškinimą paraišką įregistruoti prekių ženklą paduodantis pareiškėjas turi turėti subjektyvią motyvaciją, t. y. nesąžiningą ketinimą ar kitą „piktavališką“ ir (arba) nesąžiningą motyvą, kuris paprastai nustatomas remiantis atitinkamais, nuosekliais ir objektyviais kriterijais. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo nesąžiningas ketinimas yra nesąžiningumo buvimo sąlyga, jis laikomas pagrindine ir būtina nesąžiningumo aplinkybe, kurią visada reikia išnagrinėti ir nustatyti vertinant nesąžiningumą.

[58] 2021 m. kovo 17 d. Sprendimas *EARNEST SEWN*, T-853/19, EU:T:2021:145, 48–49 punktai.
[59] 2013 m. birželio 6 d. Sprendimas *Malaysia Dairy*, C-320/12, EU:C:2013:435, 36, 37 punktai; 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 47 punktas; 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 37 punktas; 2023 m. vasario 15 d. Sprendimas *MOSTOSTAL*, T-684/21, EU:T:2023:68, 23 punktas; 2023 m. kovo 22 d. Sprendimas *coinbase*, T-366/21, EU:T:2023:156, 34 punktas.
[60] Daugiau informacijos apie „pareiškėjo nesąžiningo ketinimo“ aplinkybę pateikiama 2.4.1.1 poskirsnyje.
[61] 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 53–54 punktai; 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 55–56 punktai.
[62] 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 60 punktas.

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad nesąžiningas ketinimas, kurio siekdamas pareiškėjas paduoda paraišką įregistruoti prekių ženklą, nebūtinai visada bus toks pat, nes pareiškėjas, teikdamas paraišką įregistruoti prekių ženklą, gali siekti skirtingų tikslų, todėl nesąžiningų ketinimų gali būti įvairių. Be to, kaip nurodyta 2.2.1, 2.2.1.1 ir 2.2.1.2 poskirsniuose, yra bent du skirtingi nesąžiningumo aspektai.

Toliau pateikti nesąžiningo ketinimo aiškinamieji pavyzdžiai, surinkti iš ES teismų praktikos.

a) Nesąžiningo ketinimo, susijusio su trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimu, pavyzdžiai:

- siekiama „laisvai naudotis“ trečiosios šalies ankstesnės (-ių) teisės (-ių) reputacija ir pasinaudoti šia reputacija[63];
- pasisavinti trečiosios šalies teises į prekių ženklą[64];
- sudaryti klaidingą įspūdį dėl tęstinumo arba sukurti fiktyvų „paveldėjimo“ ryšį tarp ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnio kadaise reputaciją turėjusio prekių ženklo arba anksčiau garsaus asmens ar įmonės vardo ir (arba) anksčiau žinomos ankstesnės teisės, kuri vis dar žinoma atitinkamai visuomenei[65].

b) Nesąžiningo ketinimo, susijusio su piktnaudžiavimu prekių ženklų sistemos aspektu, pavyzdžiai:

- užkirsti kelią kito prekių ženklo, dėl kurio paraišką padavė trečioji šalis, registracijai ir (arba) gauti ekonominės naudos iš šios blokavimo pozicijos[66];
- sustiprinti kitos teisės, kuri taip pat priklauso pareiškėjui, apsaugą ir išplėsti pareiškėjo prekių ženklų portfelį be jokios sąžiningos komercinės logikos[67];
- nepateikti ankstesnio (pareiškėjo) įregistruoto (-ų) prekių ženklo (-ų) naudojimo įrodymų ir pratęsti penkerių metų lengvatinį laikotarpį[68];
- išvengti (pareiškėjo) anksčiau įregistruoto (-ų) prekių ženklo (-ų) anuliavimo pasekmių (pvz., dalinio arba visiško panaikinimo dėl nenaudojimo)[69].

2.4.2 Nebūtinos aplinkybės

Toliau pateiktas nebūtinų aplinkybių sąrašas. Nė viena jame nurodyta aplinkybė negali būti laikoma būtina nesąžiningumo sąlyga. Be to, ta pati aplinkybė gali turėti skirtingą poveikį, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes.

Taip pat svarbu pažymėti, kad vertinant nesąžiningumą būtina atsižvelgti į visas konkrečioje byloje reikšmingas aplinkybes. Kai kuriuos sprendimus gali būti įmanoma priimti remiantis viena ar keliomis nebūtinomis aplinkybėmis, o dėl kitų gali tekti atlikti išsamesnę analizę.

[63] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 51 punktas; 2022 m. spalio 19 d. Sprendimas *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 83 punktas.
[64] 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 32 punktas.
[65] 2022 m. liepos 6 d. Sprendimas *nehera* (vaizdinis prekių ženklas), T-250/21, EU:T:2022:430, 68–69 punktai (šioje byloje buvo aptartas šios rūšies nesąžiningas ketinimas, tačiau nesąžiningumas nenustatytas).
[66] 2016 m. liepos 7 d. Sprendimas *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, 145 punktas; 2022 m. rugsėjo 7 d. Sprendimas *Monsoon*, T-627/21, EU:T:2022:530, 36 punktas.
[67] 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510, 38–40 punktai.
[68] 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 71–74 punktai (šioje byloje ieškovas gavo administracinę naudą, kad nereikia įrodyti, jog prekių ženklas, dėl kurio buvo paduota kartotinė paraiška, buvo naudojamas iš tikrųjų).
[69] 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, 27, 50 punktai (šioje byloje buvo aptartas šios rūšies nesąžiningas ketinimas, tačiau nesąžiningumas nenustatytas).

Be to, tai, kad konkrečioje situacijoje esama vienos ar daugiau aplinkybių, neleis iš karto padaryti išvadą, kad pareiškėjas yra nesąžiningas, o šių aplinkybių vertinimas visada priklausys nuo konkrečios bylos aplinkybių. Lygiai taip pat tai, kad konkrečioje byloje nėra kai kurių arba daugumos toliau nurodytų aplinkybių, nebūtinai yra kliūtis, priklausomai nuo konkrečių bylos aplinkybių, padaryti išvadą, kad pareiškėjas veikė nesąžiningai[70].

2.4.2.1 Pareiškėjas žino arba preziumuojama, kad žino, jog trečiasis asmuo naudojasi ir (arba) turi ankstesnę tapačią arba panašią teisę

Remiantis ES teismų praktika[71], pareiškėjo žinojimas arba preziumuojamas žinojimas, kad trečioji šalis ES šalyje arba ES nepriklausančioje šalyje naudojasi ankstesne tapačia arba panašia teise arba turi tokią teisę, gali būti pareiškėjo nesąžiningumo paduodant paraišką įregistruoti prekių ženklą požymis.

Toliau pateikiamas nebaigtinis pavyzdžių sąrašas, siekiant parodyti kai kurias situacijas, kuriose galima daryti išvadą apie žinojimą arba preziumuojamą žinojimą, kad trečioji šalis naudojasi ankstesne tapačia arba panašia teise arba ją turi.

- Kai atitinkamame ekonomikos sektoriuje (įskaitant susijusius sektorius ir rinkas) yra bendrųjų žinių apie tai, kad trečioji šalis naudojasi ankstesne tapačia arba panašia teise tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, ypač kai toks naudojimas yra ilgalaikis[72].
- Kai šalys palaikė tarpusavio verslo santykius ir dėl šios priežasties pareiškėjas negalėjo nežinoti, kad jis naudojosi ginčijamu prekių ženklu[73].
- Kai faktas, kad ginčijamas prekių ženklas ir ankstesnė (-ės) teisė (-ės) yra tapatūs arba beveik tapatūs, negali būti vien sutapimas[74].
- Kai pareiškėjas ir ieškovas veikia tose pačiose arba susijusiose verslo srityse, kuriose taip pat buvo naudojama ankstesnė teisė[75]; arba jie vykdė veiklą toje pačioje rinkos nišoje ir (arba) abiejų šalių parduodamos prekės buvo iš tos pačios kilmės šalies[76].
- Kai netrukus po ginčijamo prekių ženklo įregistravimo pareiškėjas ėmėsi veiksmų prieš ieškovą ir (arba) jo platintoją, tai rodo, kad jis buvo gerai pasirengęs pakenkti ieškovui ir (arba) jo platintojui[77].
- Kai ankstesnė teisė turi reputaciją ir dėl to pareiškėjas žinojo arba negalėjo nežinoti, kad ieškovas naudojo ginčijamą prekių ženklą[78]. ES teismų praktikoje galima rasti keletą tokios situacijos pavyzdžių:

[70] 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 52 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 36 punktas.
[71] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 punktas; 2017 m. gegužės 5 d. Sprendimas VENMO, T-132/16, EU:T:2017:316, 36–37 punktai; 2012 m. vasario 1 d. Sprendimas *Pollo Tropical chicken on the grill*, T-291/09, EU:T:2012:39, 49 punktas; 2021 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Agate / Agate*, T-592/ 20, EU:T:2021:633, 28–29 punktai; 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510, 47 punktas; 2023 m. kovo 22 d. Sprendimas *coinbase*, T-366/21, EU:T:2023:156, 34 punktas.
[72] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 39 punktas; 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 110 punktas.
[73] 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 25 punktas. Daugiau informacijos apie „ankstesnių šalių santykių“ aplinkybę pateikiama žr. 2.4.2.6 poskirsnyje.
[74] 2016 m. sausio 28 d. Sprendimas *DoggiS* (vaizdinis prekių ženklas), T-335/14, EU:T:2016:39, 76–81 punktai.
[75] Daugiau informacijos apie „ginčijamo prekių ženklo kilmės ir jo naudojimo nuo sukūrimo“ aplinkybę pateikiama 2.4.2.7 poskirsnyje.
[76] 2021 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Agate / Agate*, T-592/20, EU:T:2021:633, 42–43, 45–46 punktai.
[77] 2021 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Agate / Agate*, T-592/20, EU:T:2021:633, 61–63 punktai.
[78] Daugiau informacijos apie „trečiosios šalies ankstesnės teisės suteikiamos teisinės apsaugos lygį“ pateikiama 2.4.2.2 poskirsnyje.

- kai ankstesnės teisės (įskaitant „istorinius prekių ženklus“) egzistavimas yra gerai žinomas faktas, bent jau tiems atitinkamos visuomenės nariams (kuriems priklauso pareiškėjas), kurie buvo susipažinę su prekėmis ir (arba) paslaugomis, parduodamomis pagal ginčijamą teisę[79];
- kai pareiškėjas turėjo žinių apie konkrečią pramonės šaką arba apie ieškovo komercinę veiklą ir jos svarbą (pvz., futbolo ir (arba) pramogų pramonė arba automobilių sektorius[80]);
- jeigu pareiškėjas ginčijamame prekių ženkle naudojo terminą konkrečia kalba ir iš to galima spręsti, kad šis prekių ženklas visų pirma skirtas konkretiems vartotojams (pvz., arabiškai kalbantiems vartotojams), tarp kurių galima pripažinti ankstesnės teisės reputaciją[81];
- kai buvo paduota paraiška ginčijamam prekių ženklui ir (arba) jis buvo įregistruotas prekėms ir (arba) paslaugoms, susijusioms su sritimi, kurioje buvo įgyta ankstesnės teisės reputacija[82].

Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad nagrinėjant, ar ginčijamo prekių ženklo paraišką padavęs asmuo žinojo arba preziumuojama, kad žinojo, kad trečiasis asmuo naudojasi ir (arba) turi ankstesnę tapačią arba panašią teisę, nereikia apsiriboti tik Europos Sąjungos rinka[83], todėl nagrinėjimas gali būti atliekamas net ir tuo atveju, jei ši teisė buvo naudojama ir (arba) įregistruota ne ES šalyje. Tai, be kita ko, yra šie pavyzdžiai: *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*[84] ir *DoggiS* (vaizdinis prekių ženklas)[85] bylos, kuriose ankstesni įregistruoti prekių ženklai buvo įregistruoti ir (arba) naudojami ES nepriklausančioje šalyje.

Galiausiai svarbu pažymėti, kad trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimo atvejais pareiškėjo žinojimas arba preziumuojamas žinojimas apie esamą (-as) trečiosios šalies teisę (-es) yra labai svarbus ir atliks svarbų vaidmenį vertinant nesąžiningumą[86].

2.4.2.2 Trečiosios šalies ankstesnės teisės teisinės apsaugos laipsnis

Remiantis ES teismų praktika[87], teisinės apsaugos laipsnis, suteiktas trečiosios šalies ankstesnei teisei, taip pat gali būti aplinkybė, į kurią galima atsižvelgti nustatant, ar pareiškėjas, paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą, veikė nesąžiningai.

Analizuojant šios aplinkybės svarbą, svarbu atsižvelgti į tai, ar trečiosios šalies ankstesnė teisė turi tam tikrą teisinę apsaugą ir (arba) pripažinimą, be kita ko: a) registraciją; b) būdingą ar įgytą skiriamąjį požymį; c) žinomumo laipsnį[88]; d) reputaciją[89], įskaitant, pavyzdžiui, išlikusią ankstesnės teisės reputaciją[90], ieškovo

[79] 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240, 45–46, 49–50 punktai.
[80] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 43, 50 punktai; 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240, 45–50 punktai; 2022 m. spalio 19 d. Sprendimas *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 48 punktas.
[81] 2021 m. balandžio 28 d. Sprendimas *Choumicha Saveurs* (vaizdinis prekių ženklas), T-311/20, EU:T:2021:219, 31 punktas.
[82] 2021 m. balandžio 28 d. Sprendimas *Choumicha Saveurs* (vaizdinis prekių ženklas), T-311/20, EU:T:2021:219, 32 punktas.
[83] 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510, 47 punktas.
[84] 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 110 punktas.
[85] 2016 m. sausio 28 d. Sprendimas *DoggiS* (vaizdinis prekių ženklas), T-335/14, EU:T:2016:39, 50–74 punktai.
[86] Daugiau informacijos apie „trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimo“ aspektą pateikiama 2.2.1.1 poskirsnyje.
[87] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 punktas; 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 51 punktas; 2023 m. kovo 22 d. Sprendimas *coinbase*, T-366/21, EU:T:2023:156, 34 punktas.
[88] 2012 m. vasario 1 d. Sprendimas *Pollo Tropical chicken on the grill*, T-291/09, EU:T:2012:39, 54 punktas.
[89] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 51 punktas.
[90] 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240, 46, 49, 52–53 punktai.

vardo reputaciją[91] arba ieškovo įvaizdžio ir (arba) slapyvardžio reputaciją[92]. Ankstesnės teisės „naudojimas“ taip pat gali būti lemiančioji aplinkybė.

Ši aplinkybė ypač svarbi pagal parazitinio elgesio scenarijų, pavyzdžiui, padarant išvadą, kad pareiškėjas ketino nesąžiningai pasinaudoti ankstesnės teisės reputacija, įskaitant išlikusią reputaciją[93], arba pasinaudoti jo ryškiu skiriamuoju požymiu.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad su nesąžiningumu susijusiose bylose ieškovas savo argumentus gali grįsti įvairių rūšių ankstesnėmis teisėmis, taip pat naudojimusi tokiomis ankstesnėmis teisėmis[94], ši aplinkybė turės būti išnagrinėta, neatsižvelgiant į tokių ankstesnių teisių[95] pobūdį ar teisinį pagrindą, kuriuo remiantis saugomas toks teisėtas interesas, ir nepriklausomai nuo to, ar jos buvo įregistruotos, ar ne. Sprendimas paduoti paraišką įregistruoti prekių ženklą (konkrečioje teritorijoje) yra ieškovo verslo strategijos dalis, todėl, pavyzdžiui, prekių ženklo neįregistravimas nebūtinai leidžia daryti išvadą, kad ankstesnė teisė neturi reputacijos rinkoje[96].

Tačiau reikėtų pažymėti, kad, išnagrinėjus bylos aplinkybes, tam tikrais atvejais galima padaryti išvadą, kad vertinant nesąžiningumą reikia atsižvelgti ir į ginčijamo prekių ženklo teisinės apsaugos apimtį ar laipsnį, nes taip gali būti pateisinamas pareiškėjo interesas užtikrinti platesnę jo žymens teisinę apsaugą[97]. Todėl šiuo atveju pareiškėjo interesas paduoti paraišką įregistruoti prekių ženklą gali būti pateisinamas.

2.4.2.3 Ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumas arba panašumas

Pagal ES teismų praktiką[98] tai, kad ginčijamas prekių ženklas ir ankstesnė (-ės) ginčijama (-os) teisė (-ės) yra tapatūs arba panašūs, gali būti svarbi aplinkybė nustatant, ar pareiškėjas, paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą, veikė nesąžiningai. Tačiau ši aplinkybė gali būti vertinama skirtingai, priklausomai nuo to, kokiu nesąžiningumo aspektu ar ankstesne teise buvo remiamasi konkrečioje su nesąžiningumu susijusioje byloje.

Vertinant ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumą (panašumą) nesąžiningumo kontekste, svarbu nepamiršti, kad tam tikrais atvejais gali prireikti atlikti kitokį vertinimą nei tas, kuris atliekamas vertinant suklaidinimo galimybę. Taip yra todėl, kad nuostatomis dėl nesąžiningumo siekiama, be kita ko, užkirsti kelią trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimui arba piktnaudžiavimui prekių ženklų sistema ir, pavyzdžiui, nagrinėjamų teisių tapatumas arba panašumas yra tik viena iš aplinkybių, kuri gali turėti reikšmės bendram nesąžiningumo vertinimui. Todėl vertinant tapatumą arba panašumą pagal šią aplinkybę, nebūtinai reikia išsamiai išnagrinėti ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) vizualius, fonetinius ir konceptualius panašumus[99]. Tačiau, nors tokio išsamaus nagrinėjimo atlikti nereikia, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tik tuo atveju, jei tarp ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) yra tam tikras panašumo

[91] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 50–51 punktai; 2021 m. balandžio 28 d. Sprendimas *Choumicha Saveurs* (vaizdinis prekių ženklas), T-311/20, EU:T:2021:219, 27–28, 32–33 punktai.
[92] 2016 m. spalio 5 d. Sprendimas T.G.R. ENERGY DRINK, T-456/15, EU:T:2016:597, 30–35, 41 punktai.
[93] 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240, 40, 46, 49 ir 56 punktai.
[94] „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 viena iš svarbių aplinkybių vertinant pareiškėjo nesąžiningumą“ (2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 46 punktas); 2019 m. lapkričio 13 d. Sprendimas *Outsource2India* (vaizdinis prekių ženklas), C-528/18 P, EU:C:2019:961, 71–72 punktai; 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 30–33 punktai.
[95] Pavyzdžiui, įregistruotas prekių ženklas, neregistruotas ženklas / žymuo, gerai žinomo asmens vardas, įmonės / verslo pavadinimas.
[96] 2016 m. sausio 28 d. Sprendimas *DoggiS* (vaizdinis prekių ženklas), T-335/14, EU:T:2016:39, 86 punktas.
[97] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 51–52 punktai.
[98] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 punktas; 2016 m. spalio 5 d. Sprendimas *T.G.R. ENERGY DRINK*, T-456/15, EU:T:2016:597, 36–39 punktai; 2016 m. sausio 28 d. Sprendimas *DoggiS* (vaizdinis prekių ženklas), T-335/14, EU:T:2016:39, 59–63, 76–79 punktai.
[99] 2016 m. spalio 5 d. Sprendimas *T.G.R. ENERGY DRINK*, T-456/15, EU:T:2016:597, 36–38 punktai.

laipsnis, net ir menkas, galima daryti išvadą, kad ši aplinkybė reikšminga. Atsižvelgiant į tai, palyginimo tikslas būtų nustatyti, ar ginčijamas prekių ženklas ir ankstesnė(s) teisė(s) yra panašūs, ar ne. Tam gali pakakti nustatyti sąsają arba ryšį tarp nagrinėjamos (-ų) teisės (-ių).

Galiausiai svarbu pažymėti, kad ši aplinkybė gali turėti tam tikrų ypatumų priklausomai nuo nesąžiningų ketinimų scenarijaus. 2.5.2.2 poskirsnyje pateikiama konkrečios informacijos apie kartotinės paraiškos scenarijų.

2.4.2.4 Ginčijamos prekės ir (arba) paslaugos

Remiantis ES teismų praktika[100], galima daryti išvadą, kad nagrinėjamos prekės ir (arba) paslaugos taip pat yra aplinkybė, kuri gali būti reikšminga vertinant nesąžiningumą. Ši aplinkybė turėtų būti vertinama deramai atsižvelgiant į nuostatų dėl nesąžiningumo tikslą – visų pirma užkirsti kelią neteisėtam trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimui ar piktnaudžiavimui prekių ženklų sistema.

Bylose, susijusiose su keliais prekių ženklais[101], gali būti atliekamas ginčijamų prekių ir (arba) paslaugų palyginimas. Atsižvelgiant į atitinkamos bylos aplinkybes, galėtų pakakti išanalizuoti, pavyzdžiui, ar nagrinėjamos prekės ir (arba) paslaugos priklauso gretimam ir (arba) susijusiam rinkos segmentui[102], arba išplėsti vertinimą ir palyginti rinkos sektorių arba komercinės veiklos sritį, kurioje veikia ieškovas[103]. Tačiau norint taikyti nuostatas dėl nesąžiningumo, nebūtinai turi būti nustatytas nagrinėjamų prekių ir (arba) paslaugų tapatumas ar panašumas, pavyzdžiui, nesąžiningumas gali būti nustatytas ir tais atvejais, kai nagrinėjamos prekės ir (arba) paslaugos yra nepanašios[104].

Svarbu atsižvelgti į tai, kad vertinimas remiantis šia aplinkybe gali būti susijęs ne tik su prekių ženklais, bet ir su įvairių rūšių ankstesnėmis teisėmis (pavyzdžiui, jis gali būti susijęs su ginčijamu prekių ženklu ir ankstesniu asmenvardžiu)[105].

Pavyzdžiui, remiantis ES teismų praktika, atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, gali:

- palyginti ginčijamo prekių ženklo prekes ir (arba) paslaugas su sritimi, kurioje ieškovas įgijo reputaciją ir (arba) yra žinomas[106];
- palyginti ginčijamo prekių ženklo prekes ir (arba) paslaugas arba teikti dėl jų pastabas atsižvelgiant į įprastą komercinę praktiką atitinkamame rinkos sektoriuje[107];
- palyginti arba teikti pastabas dėl ginčijamo prekių ženklo prekių ir (arba) paslaugų atsižvelgiant į prekes ir (arba) paslaugas, kuriomis ieškovas galėtų būti suinteresuotas prekiauti[108].

[100] 2016 m. sausio 28 d. Sprendimas *DoggiS* (vaizdinis prekių ženklas), T-335/14, EU:T:2016:39, 88–90 punktai.
[101] Dėl kurių paduotos paraiškos, įregistruoti arba neįregistruoti.
[102] 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 64–65 punktai.
[103] 2022 m. spalio 19 d. Sprendimas *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 49–50 punktai.
[104] 2022 m. spalio 19 d. Sprendimas *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 39–41 punktai.
[105] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 46 punktas.
[106] 2021 m. balandžio 28 d. Sprendimas *Choumicha Saveurs* (vaizdinis prekių ženklas), T-311/20, EU:T:2021:219, 32 punktas.
[107] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 46 punktas; 2022 m. spalio 19 d. Sprendimas *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 50 punktas.
[108] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 46 punktas.

Galiausiai svarbu pažymėti, kad ši aplinkybė gali turėti tam tikrų ypatumų priklausomai nuo nesąžiningų ketinimų scenarijaus. 2.5.2.2 poskirsnyje pateikiama konkrečios informacijos apie kartotinės paraiškos scenarijų.

2.4.2.5 Suklaidinimo galimybė

Atsižvelgiant į bendrą nesąžiningumo vertinimą ir konkretaus atvejo aplinkybes, kai kuriais atvejais gali būti svarbu nustatyti, ar ankstesnę (-es) teisę (-es) galima supainioti su ginčijamu prekių ženklu. Todėl, priklausomai nuo konkrečios bylos aplinkybių, gali būti svarbu atsižvelgti į tai, ar yra galimybė supainioti ginčijamą prekių ženklą su ankstesne (-ėmis) teise (-ėmis)[109].

Vis dėlto reikėtų dar kartą pažymėti, kad vertinant nesąžiningus ketinimus prekių ženklų paraiškose, suklaidinimo galimybė nėra nesąžiningumo sąlyga. Todėl siekiant taikyti nuostatas dėl nesąžiningumo,[110] visuomenės suklaidinimo galimybės buvimo nustatyti nėra būtina, nes tai, be kita ko, yra tik viena iš aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti.

2.4.2.6 Ankstesni šalių santykiai

Remiantis ES teismų praktika, tiesioginio ar netiesioginio ryšio tarp ieškovo ir pareiškėjo egzistavimas iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo taip pat gali būti pareiškėjo nesąžiningumo požymis[111].

Atsižvelgiant į nuostatų dėl nesąžiningumo tikslą, šią aplinkybę reikia aiškinti plačiai, kaip apimančią visų rūšių šalių tarpusavio santykius. Todėl, ją vertinant, be kita ko, reikėtų atsižvelgti į tai, ar esama ikisutartinių, sutartinių ar posutartinių santykių, ar esama abipusių pareigų ar įsipareigojimų, įskaitant lojalumo ir sąžiningumo pareigas, atsirandančias dėl dabartinių ar ankstesnių tam tikrų pareigų ieškovo įmonėje[112].

Pavyzdžiui, iš ES teismų praktikos matyti, kad, vertinant nesąžiningumą, galima atsižvelgti į šiuos ankstesnius ieškovo ir pareiškėjo santykius (tam tikrą ryšį):

- neformalius šalių santykius, pavyzdžiui, (sutartines) derybas[113];
- tiesioginius šalių santykius, pavyzdžiui, bendravimą siekiant ištirti komercinio ginčo sprendimo galimybes[114];
- žodiniais susitarimais grindžiamus komercinius santykius, apimančius konkrečių prekių importą ir pardavimą bei ginčijamo prekių ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimą šiuo tikslu[115];
- platinimo susitarimo buvimą[116];

[109] 2009 m. birželio 11 d. Sprendimas *Lindt Goldhase*, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 punktas.
[110] 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 54 punktas; 2022 m. spalio 19 d. Sprendimas *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 31, 40 punktai.
[111] 2012 m. vasario 1 d. Sprendimas *Pollo Tropical chicken on the grill*, T-291/09, EU:T:2012:39, 85–87 punktai; 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 25–29 punktai; 2016 m. spalio 5 d. Sprendimas *T.G.R. ENERGY DRINK*, T-456/15, EU:T:2016:597, 53–55 punktai.
[112] 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 28 punktas; 2019 m. balandžio 30 d. Sprendimas *K* (vaizdinis prekių ženklas), T-136/18, EU:T:2019:265, 68–69 punktai; 2019 m. liepos 12 d. Sprendimas *Café del Mar* (vaizdinis prekių ženklas), T-772/17, EU:T:2019:538, 53–54 punktai.
[113] 2018 m. gegužės 31 d. Sprendimas *Outsource2India* (vaizdinis prekių ženklas), T-340/16, EU:T:2018:314, 43, 47 punktai.
[114] 2017 m. gegužės 5 d. Sprendimas *VENMO*, T-132/16, EU:T:2017:316, 60–61 punktai.
[115] 2021 m. gegužės 12 d. Sprendimas *TORNADO* (vaizdinis prekių ženklas), T-167/20, EU:T:2021:257, 55 punktas.
[116] 2019 m. balandžio 30 d. Sprendimas *K* (vaizdinis prekių ženklas), T-136/18, EU:T:2019:265, 53–57 punktai (taip pat išimtinė tiekimo sutartis); 2017 m. gegužės 16 d. Sprendimas *AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT* (vaizdinis prekių ženklas), T-107/16, EU:T:2017:335, 32–34, 39–40 punktai.

- licencijos sutarties buvimą, įskaitant nesėkmingą licencijos gavėją[117];
- tai, kad pareiškėjas veikė kaip platinimo susitarimo šalies vykdantysis direktorius[118];
- tai, kad pareiškėjas buvo akcininkas, turintis didelę ieškovo akcinio kapitalo dalį, ir jo vadovai buvo ieškovo direktorių valdybos nariai[119], buvo ieškovo darbuotojas arba dirbo ieškovui (ar kitoms jo grupei priklausančioms įmonėms) kaip nepriklausomas verslininkas[120];
- tai, kad pareiškėjui buvo suteikti atstovavimo įgaliojimai veikti kaip ieškovų ir pareiškėjo įsteigtos bendrovės teisiniam atstovui[121];
- sudaryta sutartis, pagal kurią pareiškėjui buvo leista naudoti ieškovui priklausančius atvaizdus, slapyvardį, žodinius ir vaizdinius prekių ženklus, siekiant skatinti prekybą konkrečiomis prekėmis[122].

Atsižvelgiant į tai, kad ankstesni santykiai gali būti įvairių formų, kiekvieną konkretų atvejį reikėtų vertinti individualiai, atsižvelgiant į tai, ar šalių santykiai suteikė pareiškėjui galimybę susipažinti ir, pavyzdžiui, įvertinti trečiosios šalies ankstesnės (-ių) teisės (-ių) vertę.

Be to, norint padaryti išvadą, kad pareiškėjas, paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą, elgėsi nesąžiningai, nebūtina atsižvelgti į tikslų šalių tarpusavio susitarimo (-ų) pobūdį ar formą. Nesvarbu, ar šalys buvo sudariusios licencinę ar kitokio pobūdžio sutartį, ar jų sutartis buvo rašytinė, ar žodinė, nes bet kokiu atveju šių sutarčių buvimas yra pakankamas įrodymas, kad iki paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą padavimo dienos šalis siejo tiesioginiai santykiai[123].

Remiantis tuo, kas išdėstyta, tokiais atvejais, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimas arba registracija pareiškėjo vardu ES gali būti laikoma sąžiningos komercinės ir verslo praktikos pažeidimu. Todėl nesąžiningai gali būti veikiama tuo atveju, kai pareiškėjas, registruodamas prekių ženklą, bando užvaldyti ankstesnę trečiosios šalies, su kuria jį siejo sutartiniai ar ikisutartiniai santykiai arba bet kokie santykiai, teisę, kai taikomas sąžiningumo reikalavimas ir pareiškėjui tenka pareiga elgtis sąžiningai, atsižvelgiant į kitos šalies teisėtus interesus ir lūkesčius, susijusius su ginčijama teise.

2.4.2.7 Ginčijamo prekių ženklo kilmė ir jo naudojimas nuo jo sukūrimo

Atliekant bendrą nesąžiningumo vertinimą, svarbi aplinkybė taip pat gali būti žodžio ar logotipo arba grafinio atvaizdo, sudarančio ginčijamą prekių ženklą, kilmė arba aplinkybės, kuriomis jis buvo sukurtas, taip pat ankstesnis jo naudojimas (įskaitant „istorinį“ naudojimą) versle[124], ypač konkuruojančių įmonių. Tai gali suteikti naudingos informacijos apie pareiškėjo ketinimą paduodant prekių ženklo paraišką. Pavyzdžiui, šios aplinkybės analizė gali suteikti informacijos apie:

- žodžio ir (arba) logotipo, kuriuo remiantis buvo sukurtas ginčijamas prekių ženklas, kūrėją ir tokio žodžio ir (arba) logotipo sukūrimo priežastis[125];

[117] 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 116, 124–125 punktai.
[118] 2021 m. kovo 17 d. Sprendimas *EARNEST SEWN*, T-853/19, EU:T:2021:145, 47–49 punktai.
[119] 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 25 punktas.
[120] 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240, 14, 78 punktai.
[121] 2019 m. liepos 12 d. Sprendimas *Café del Mar* (vaizdinis prekių ženklas), T-772/17, EU:T:2019:538, 51, 53–54 punktai.
[122] 2016 m. spalio 5 d. Sprendimas *T.G.R. ENERGY DRINK*, T-456/15, EU:T:2016:597, 30–33 punktai.
[123] 2016 m. spalio 5 d. Sprendimas *T.G.R. ENERGY DRINK*, T-456/15, EU:T:2016:597, 53–55 punktai.
[124] 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240, 60 punktas.
[125] 2019 m. balandžio 30 d. Sprendimas *K* (vaizdinis prekių ženklas), T-136/18, EU:T:2019:265, 59–69, 83 punktai; 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 89–90 punktai; 2015 m. vasario 26 d. Sprendimas *COLOURBLIND*, T-257/11, EU:T:2015:115, 73–76 punktai.

- tai, ar ginčijamas prekių ženklas kilo iš kitos ginčijamo prekių ženklo pareiškėjo teisės, pavyzdžiui, įmonės komercinio pavadinimo, ir kaip ta teisė buvo naudojama[126].

Taip pat reikėtų pažymėti, kad ankstesnio ginčijamo prekių ženklo naudojimo teritoriniai aspektai, įskaitant jo istorinį naudojimą, neturėtų apsiriboti ES rinka[127]. Todėl taip pat galima atsižvelgti į ankstesnį ginčijamo prekių ženklo naudojimą ES nepriklausančioje šalyje.

2.4.2.8 Įvykių iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo chronologija

Remiantis ES teismų praktika[128], vertinant nesąžiningumą, svarbi aplinkybė taip pat gali būti įvykių, vykusių iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo, chronologija. Šiuo atžvilgiu kadangi nesąžiningumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į visas su konkrečia byla susijusias aplinkybes, svarbu chronologiškai išanalizuoti įvykių, kurie lėmė ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimą (t. y. įvykius, kurie įvyko iki paraiškos padavimo), seką. Ši analizė gali padėti atitinkamoms institucijoms, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, suprasti pareiškėjo motyvus, kuriais remdamasis jis padavė ginčijamo prekių ženklo paraišką.

Toliau nurodyti įvykiai ir (arba) aplinkybės, surinkti iš ES teismų praktikos, galėtų padėti įvertinti šią aplinkybę.

- Ar iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo ar paraiškos padavimo metu tarp pareiškėjo ir ieškovo buvo kilęs koks nors ginčas[129].
- Šalių verslo santykių būklė ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo metu: ar jie buvo pasibaigę, ar kurį laiką buvo pablogėję arba įtempti[130].
- Jei šalių santykiai yra nutrūkę, reikia atsižvelgti į laikotarpį nuo verslo santykių pabaigos iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo[131].
- Ar pareiškėjo padėtis rinkoje pasikeitė, įskaitant, pavyzdžiui, jo finansinę būklę ir reputacijos lygį laikotarpiu iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo[132].
- Ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo laikas[133]. Ši analizė bus svarbi visų pirma kartotinių paraiškų atveju, nes tokiu atveju reikia patikrinti, ar tai, kad pareiškėjas padavė naują paraišką dėl ginčijamo prekių ženklo tam tikru momentu arba tam tikru laiku, yra svarbus rodiklis.

Be to, įvykių iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo (arba kurie įvyko iškart padavus paraišką) chronologijos analizė taip pat gali suteikti informacijos apie kitas aplinkybes, pavyzdžiui, ar pareiškėjas žinojo arba turėjo žinoti, kad ieškovas naudojosi ankstesne identiška arba panašia teise[134].

[126] 2012 m. vasario 14 d. Sprendimas *Bigab*, T-33/11, EU:T:2012:77, 22 punktas.
[127] 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510, 47 punktas.
[128] 2015 m. vasario 26 d. Sprendimas *COLOURBLIND*, T-257/11, EU:T:2015:115, 68 punktas; 2016 m. spalio 5 d. Sprendimas *T.G.R. ENERGY DRINK*, T-456/15, EU:T:2016:597, 28 punktas; 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 30 punktas.
[129] 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 30 punktas.
[130] 2021 m. gegužės 12 d. Sprendimas *TORNADO* (vaizdinis prekių ženklas), T-167/20, EU:T:2021:257, 69–71 punktai; 2018 m. gegužės 31 d. Sprendimas *Outsource2India* (vaizdinis prekių ženklas), T-340/16, EU:T:2018:314, 42 punktas.
[131] 2021 m. kovo 17 d. Sprendimas *EARNEST SEWN*, T-853/19, EU:T:2021:145, 67–70 punktai; 2019 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *STYLO & KOTON* (vaizdinis prekių ženklas), C-104/18 P, EU:C:2019:724, 64 punktas.
[132] 2013 m. liepos 11 d. Sprendimas *Gruppo Salini*, T-321/10, EU:T:2013:372, 30 punktas.
[133] 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 87–89 punktai.
[134] 2021 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Agate / Agate*, T-592/ 20, EU:T:2021:633, 61–63 punktai; 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510, 46 punktas.

2.4.2.9 Sąžininga komercinė logika, kuria grindžiamas ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimas

Sąžiningos komercinės logikos, įskaitant verslo strategiją, trūkumas, kuriuo grindžiama ginčijamo prekių ženklo paraiška, taip pat gali būti svarbi aplinkybė nustatant, ar paraiška buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų.

Vertinant šią aplinkybę, viena iš situacijų, su kuria gali susidurti atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, yra atvejai, kai pareiškėjas prašė įregistruoti prekių ženklą ne tik tų kategorijų prekėms ir (arba) paslaugoms, kuriomis jis prekiavo paraiškos padavimo metu, bet ir kitų kategorijų prekėms ir (arba) paslaugoms, kuriomis jis ketino arba svarstė galimybę prekiauti ateityje. Šioje situacijoje svarbu pažymėti, kaip nurodyta ES teismų praktikoje[135], kad toks veikimo būdas iš esmės yra teisėtas. Todėl ilgas prekių ir (arba) paslaugų sąrašas savaime nereikš, kad buvo veikiama nesąžiningai. Tačiau nesąžiningumo kontekste tam tikrų prekių ir (arba) paslaugų įtraukimo į specifikaciją praktika gali būti laikoma nesąžiningumo požymiu, jei ji yra dirbtinė ir trūksta ją pagrindžiančios sąžiningos komercinės logikos, įskaitant verslo strategiją[136].

Toliau pateikiami keli pavyzdžiai iš ES teismų praktikos, kai iš bylos aplinkybių paaiškėjo, kad paduodant paraišką nebuvo vadovaujamasi jokia komercine logika.

2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas ***MONOPOLY***, T-663/19, EU:T:2021:211, 60–77 punktai[137]	Iš šios bylos aplinkybių paaiškėjo, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kuriomis rėmėsi savininkas, siekdamas pagrįsti kartotinės paraiškos dėl to paties prekių ženklo padavimą, buvo administracinės naštos sumažinimas protesto procedūroje (išvengiant būtinybės pateikti naudojimo įrodymus, kai to prašoma dėl kiekvieno protesto). Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, buvo aišku, kad pareiškėjas pripažino, jog vienas iš pranašumų, pagrindžiančių ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimą, buvo pagrįstas tuo, kad jam nereikėtų nuolat pateikti to prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymų keliose protesto procedūrose. Tačiau pareiškėjo paaiškinimai, kad iš esmės jis siekė apsaugoti ženklą „MONOPOLY“ kitų prekių ir paslaugų atžvilgiu, siekdamas neatsilikti nuo technologijų plėtros ir savo besiplečiančio verslo, buvo laikomi teisėtais. Būtent dėl šios priežasties ginčijamas prekių ženklas nebuvo pripažintas negaliojančiu prekėms ir paslaugoms, kurios nebuvo žymimos ankstesniais prekių ženklais. Vis dėlto šiais paaiškinimais nebuvo galima pagrįsti ginčijamo prekių ženklo paraiškos dėl prekių ir paslaugų, kurios buvo tapačios prekėms ir paslaugoms, kurioms buvo įregistruoti ankstesni prekių ženklai, padavimo. Be to, tariamą administracinės naštos sumažėjimą dėl ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo sunku suderinti su papildomomis išlaidomis ir administracine našta, susijusia su nuolatine ankstesnių prekių ženklų pakartotine registracija ir priežiūra.

2016 m. sausio 28 d. Sprendimas ***DoggiS*** **(vaizdinis prekių ženklas),** T-335/14,	Šioje byloje pateikti įrodymai nebuvo naudingi paaiškinant, kodėl verslo požiūriu pareiškėjas prašė įregistruoti vaizdinį prekių ženklą, kuris būtų beveik tapatus tam tikriems ieškovams priklausantiems ankstesniems vaizdiniams prekių ženklams, ir apimantis tas pačias paslaugas kaip ir jų prekių ženklai, taip pat toms prekėms, kurios yra būtinos šioms paslaugoms teikti. Be to, pareiškėjas net nesirėmė jokia komercine logika, kuria galėtų pagrįsti tokį veiksmų planą. Pareiškėjas tik pateikė keletą nepagrįstų

[135] 2012 m. vasario 14 d. Sprendimas *Bigab*, T-33/11, EU:T:2012:77, 25 punktas; 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, 54–55 punktai (šiose dviejose bylose Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė); 2011 m. birželio 7 d. Sprendimas *16PF*, T-507/08, EU:T:2011:253, 88–89 punktai; 2016 m. liepos 5 d. Sprendimas *NEUSCHWANSTEIN*, T-167/15, EU:T:2016:391, 55 punktas.
[136] 2012 m. vasario 14 d. Sprendimas *Bigab*, T-33/11, EU:T:2012:77, 26 punktas (šioje byloje Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė).
[137] Daugiau informacijos apie šį sprendimą pateikiama 2.5.2.2 skirsnyje esančioje lentelėje.

EU:T:2016:39, 88 ir 90 punktai	argumentų, kad paduodamas ginčijamo prekių ženklo paraišką, jis nežinojo apie ieškovams priklausančių ankstesnių prekių ženklų egzistavimą. Be to, pareiškėjo argumentas, kad jis turi ilgametę patirtį franšizės sektoriuje, negalėjo įrodyti jo teisėto intereso, nes nurodyta patirtis susijusi su finansų sektoriumi, kuris yra visiškai kita sritis nei greitojo maisto sektorius.

2021 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas ***Agate / Agate***, T-592/20, EU:T:2021:633, 68–71 punktai	Iš šios bylos aplinkybių paaiškėjo, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kuriais būtų galima įrodyti ginčijamo prekių ženklo naudojimą ar jo padangų pardavimą naudojant kitą prekių ženklą. Byloje taip pat nepateikta jokio pagrįsto paaiškinimo dėl žemės ūkio srityje vykdomos komercinės veiklos išplėtimo į padangų sektorių, nors iš pateiktų įrodymų buvo aiškiai matyti, kad „sunkvežimių padangas gaminančios bendrovės negamina žemės ūkio [automobilių] padangų“.

Vis dėlto reikia pažymėti, kad, išnagrinėjus bylos aplinkybes, galima daryti išvadą, jog ginčijamo prekių ženklo paraiška buvo pagrįsta sąžininga komercine logika. Šią situaciją atspindi toliau pateikti pavyzdžiai, surinkti iš ES teismų praktikos.

2012 m. vasario 14 d. Sprendimas ***Bigab***, T-33/11, EU:T:2012:77, 23 punktas	Šioje byloje sąžininga komercinė logika buvo pagrįsta tuo, kad laikotarpiu iki paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo padidėjo valstybių narių, kuriose pareiškėjas naudojo prekių ženklą, skaičius. Tai buvo laikoma tikėtina paskata ieškovui išplėsti ginčijamo prekių ženklo apsaugą, įregistruojant jį kaip ES prekių ženklą (ESPŽ), todėl buvo paneigtas ieškovo nesąžiningumas.

2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas ***Pelikan***, T-136/11, EU:T:2012:689, 35–37, 49 punktai	Iš bylos įrodymų ir faktų buvo matyti, kad ginčijamas prekių ženklas buvo pateiktas *Pelikan* prekių ženklo sukūrimo 125-ųjų metinių proga, todėl pareiškėjas nusprendė jį atnaujinti ir paduoti naują paraišką dėl šios naujos versijos. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad ginčijamas prekių ženklas apėmė atnaujintą paslaugų sąrašą. Visa tai leido padaryti išvadą, kad paraiška buvo grindžiama sąžininga komercine logika, dėl kurios tuo pat metu buvo atmesta tikimybė, kad pareiškėjas elgėsi nesąžiningai tuo metu, kai buvo paduota paraiška dėl ginčijamo ženklo.

2.4.2.10 Finansinės kompensacijos prašymas

Pareiškėjo ieškovui pateiktas prašymas išmokėti finansinę kompensaciją taip pat gali būti svarbi aplinkybė vertinant nesąžiningumą; ypač jei yra įrodymų, kad pareiškėjas žinojo apie ankstesnės teisės egzistavimą ir galėjo tikėtis gauti ieškovo pasiūlymą išmokėti finansinę kompensaciją[138]. Todėl nesąžiningai gali būti veikiama tuo atveju, kai akivaizdu, kad paraiška įregistruoti prekių ženklą buvo paduota spekuliaciniu būdu arba tik siekiant prievarta išgauti pinigų iš trečiojo asmens, o ne siekiant, kad prekių ženklas atitiktų savo, kaip prekių ženklo, pagrindinę funkciją[139].

2.4.2.11 Pareiškėjo elgesio ir (arba) veiksmų modelis

Tai, kad pareiškėjo elgesys ir (arba) veiksmai atitiko konkretų modelį, gali būti svarbi aplinkybė, į kurią reikia atsižvelgti vertinant nesąžiningumą paduodant prekių ženklų paraiškas.

[138] 2022 m. spalio 19 d. Sprendimas *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 81–83 punktai.
[139] 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240, 72 punktas; 2016 m. liepos 7 d. Sprendimas *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, 145 punktas.

Pavyzdžiui, toliau nurodyti pareiškėjo elgesio ir (arba) veiksmų modeliai, surinkti iš ES teismų praktikos, buvo laikomi svarbiais nustatant, ar pareiškėjas veikė turėdamas nesąžiningų ketinimų:

- tai, kad pareiškėjas tą pačią dieną, kai buvo paduota paraiška įregistruoti ginčijamą prekių ženklą NEYMAR, taip pat padavė paraišką įregistruoti kitą prekių ženklą, kurį taip pat sudaro kito žymaus futbolininko vardas[140];
- tai, kad pareiškėjas sukūrė neteisėtą paraiškų padavimo strategiją (pvz., paeiliui jungė paraiškas dėl nacionalinių prekių ženklų registracijos, nesumokėdamas registracijos mokesčių, kad įgytų blokavimo poziciją ilgesniam nei šešių mėnesių svarstymo laikotarpiui, kad galėtų prašyti pripažinti ES prekių ženklo paraiškos prioritetą net penkerių metų lengvatiniam laikotarpiui[141];
- tai, kad pareiškėjas padavė kelių trečiųjų šalių prekių ženklų, kurie turėjo tam tikrą reputaciją, paraiškas be šių prekių ženklų savininkų sutikimo ir (arba) be su jais pasirašytos licencinės sutarties[142].

Kitas pavyzdys galėtų būti tai, kad pareiškėjas, taip pat per su juo susijusius juridinius ir (arba) fizinius asmenis, piktnaudžiauja prekių ženklų taisyklėmis ir (arba) sistema, siekdamas apkrauti kitą šalį ar net IN tarnybas sudėtingomis procedūromis (pvz., pateikdamas daug prašymų dėl registracijų pripažinimo negaliojančiomis).

2.5 Nesąžiningų ketinimų scenarijai prekių ženklų paraiškose

Šioje bendrosios praktikos dalyje pateikiami būdingiausi arba reikšmingiausi nesąžiningų ketinimų scenarijų prekių ženklų paraiškose pavyzdžiai – du atvejai, susiję su trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimu, ir trys – su piktnaudžiavimu prekių ženklų sistema. Be to, prie kiekvieno scenarijaus pridedama po kelis iš ES teismų praktikos paimtus pavyzdžius, kurie parodo, kaip nesąžiningumas buvo vertinamas tikrose bylose. Konkrečiai šie pavyzdžiai padeda paaiškinti aplinkybių (pateiktų 2.4 skirsnyje), kurios padėjo nustatyti nesąžiningumą atsižvelgiant į kiekvieną konkretų scenarijų, sąveiką.

Šiuo atžvilgiu svarbu atsižvelgti į sąvokų „aplinkybės“ ir „scenarijai“ skirtumą. „Nesąžiningumo scenarijai“ – tai konkrečios situacijos, kuriose turi būti ir sąveikauti kelios aplinkybės (svarbios vertinant nesąžiningumą), kad būtų galima daryti išvadą dėl pareiškėjo nesąžiningų ketinimų. Tačiau „aplinkybė“ yra tik vienas iš elementų, į kuriuos galima atsižvelgti vertinant nesąžiningumą, ir paprastai vienos aplinkybės nepakanka, kad būtų galima konstatuoti nesąžiningumą.

2.5.1 Neteisėto trečiosios šalies teisės (-ių) pasisavinimo scenarijai

2.5.1.1 Parazitinis elgesys

Parazitinis elgesys apima atvejus, kai, išanalizavus visas bylos aplinkybes, akivaizdu, kad ginčijamo prekių ženklo paraiška buvo paduota turint nesąžiningą ketinimą:

a) nemokamai naudotis ankstesnės teisės reputacija[143], įskaitant išlikusią reputaciją[144], arba
b) pasinaudoti ankstesne teise, neatsižvelgiant į jos pripažinimo rinkoje laipsnį.

[140] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 50 punktas.
[141] 2016 m. liepos 7 d. Sprendimas *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, 48, 51–52 punktai; 2022 m. rugsėjo 7 d. Sprendimas *Monsoon*, T-627/21, EU:T:2022:530, 35–37 punktai.
[142] 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 154–155 punktai.
[143] 2019 m. gegužės 14 d. Sprendimas *NEYMAR*, T-795/17, EU:T:2019:329, 51 punktas; 2022 m. spalio 19 d. Sprendimas *Lio (vaizdinis prekių ženklas) / El Lio (vaizdinis prekių ženklas) ir kt.*, T-466/21, EU:T:2022:644, 83 punktas.
[144] 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimas *Simca*, T-327/12, EU:T:2014:240.

Reikėtų pažymėti, kad šis scenarijus apima labai įvairius atvejus, kai pareiškėjas, žinodamas apie esamą ankstesnę teisę, kuriai taikoma tam tikra teisinė apsauga ir (arba) pripažinimas rinkoje, įskaitant realų buvimą rinkoje[145], padavė paraišką įregistruoti prekių ženklą siekdamas sukurti sąsają su šia ankstesne teise arba kuo labiau ją imituoti, siekdamas pasinaudoti jos patrauklumu ir (arba) žinomumu rinkoje, kad ir koks jis būtų. Taip gali būti ir tais atvejais, kai pareiškėjas siekia susidaryti klaidingą įspūdį apie tęstinumą ar klaidingą paveldėjimo ryšį tarp ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnio kadaise reputaciją turėjusio prekių ženklo ar anksčiau garsaus asmens, įmonės ar ankstesnės teisės, kurie vis dar žinomi atitinkamai visuomenei[146].

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad nesąžiningumas pagal šį scenarijų gali būti nustatytas iš įvairių aplinkybių. Tačiau tam, kad būtų galima nustatyti šį scenarijų, reikės nustatyti pareiškėjo nesąžiningą ketinimą gauti naudos iš ankstesnės teisės patrauklumo ir (arba) žinomumo rinkoje. Tai gali būti susiję, pavyzdžiui, su geru vardu, reputacija, sėkme, prestižu ir (arba) realiu buvimu, kurį įgijo ankstesnė trečiosios šalies teisė, arba su nuoroda į žinomą ar gerai žinomą asmenį ar įvykį. Pavyzdžiui, pareiškėjas gali norėti pasinaudoti ieškovo investicijomis į ankstesnės teisės populiarinimą ir gero vardo kūrimą arba tuo, kad ieškovas naudojosi ankstesne teise, kuri leido jam įsitvirtinti tam tikroje rinkoje.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, akivaizdu, kad šis scenarijus, be kita ko, apima atvejus, kai siekiama nemokamai pasinaudoti ankstesnės teisės geru vardu reputacija, įskaitant įgytą arba išlikusią reputaciją. Todėl svarbu, kad ginčijamo prekių ženklo paraiškos dieną ankstesnė teisė turėtų tam tikrą reputaciją ar būti įgijusi tam tikrą žinomumą[147]. Tačiau reikėtų aiškiai atskirti PŽD 5 straipsnio 3 dalies a punktą ir nuostatas dėl nesąžiningumo.

Būtina pažymėti, kad nesąžiningumo kontekste negalima reikalauti, kad ieškovas įrodytų savo ankstesnės teisės reputaciją taip pat, kaip ir nagrinėjant bylas pagal PŽD 5 straipsnio 3 dalies a punktą[148]. Taip yra todėl, kad šiomis dviem nuostatomis siekiama dviejų skirtingų tikslų.

- PŽD 5 straipsnio 3 dalies a punktu suteikiama apsauga ankstesniems įregistruotiems prekių ženklams, kurie turi reputaciją valstybėje narėje arba Europos Sąjungoje, kai dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo (ginčijamo prekių ženklo) naudojimo be pagrįstos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba jiems būtų pakenkta. Be to, šis straipsnis yra atskiras atsisakymo registruoti arba negaliojimo pagrindas ir jam taikomi atskiri formalūs ir materialūs reikalavimai, o ginčijamo prekių ženklo pareiškėjo nesąžiningumas nėra vienas iš jų.

- Tačiau, siekiant taikyti nesąžiningumo nuostatas, kaip jau minėta šiame dokumente, be kitų konkrečiam atvejui svarbių aplinkybių, būtinas pareiškėjo nesąžiningas ketinimas. Ši aplinkybė paprastai nustatoma remiantis atitinkamais, nuosekliais ir objektyviais kriterijais ir vertinama atsižvelgiant į bylos įrodymus. Todėl tai, kad pagal parazitinio elgesio scenarijų ankstesnė teisė (kuri gali būti arba negali būti registruotas prekių ženklas) turi reputaciją, turi kitą pripažinimo laipsnį rinkoje arba yra naudojama trečiosios šalies prekyboje, yra, be kita ko, vienas iš elementų, iš kurių, be kita ko, galima spręsti apie pareiškėjo nesąžiningo ketinimo buvimą.

Galiausiai, nagrinėdamos šį scenarijų, atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad parazitinis elgesys galimas net jeigu ankstesnės teisės pripažinimo laipsnis ar naudojimas prekyboje priklauso nuo ES nepriklausančios šalies.

[145] Daugiau informacijos apie „teisinės apsaugos laipsnio aplinkybę“ pateikiama 2.4.2.2 poskirsnyje.
[146] 2022 m. liepos 6 d. Sprendimas *nehera* (vaizdinis prekių ženklas), T-250/21, EU:T:2022:430, 68–69 punktai (šioje byloje Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė).
[147] 2022 m. liepos 6 d. Sprendimas *nehera* (vaizdinis prekių ženklas), T-250/21, EU:T:2022:430, 57 punktas (šioje byloje Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė).
[148] 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimas *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR ir kt.*, T-3/18 ir T-4/18, EU:T:2019:357, 60 punktas.

Pavyzdžiui, atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, gali susidurti su padėtimi, panašia į tą, kuri aptarta Bendrojo Teismo byloje (žr. toliau).

<table>
<tr><td>Šalys Bendrajame Teisme</td><td colspan="2">Simca Europe Ltd. / OHIM</td><td>Šalys apeliacinėje taryboje</td><td>PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [ieškovė] / SIMCA EUROPE LIMITED [dabartinis savininkas]</td></tr>
<tr><td>Bendrojo Teismo bylos numeris ir data</td><td colspan="2">T-327/12, 2014 05 08</td><td>Apeliacinių tarybų bylos numeris ir data</td><td>R 645/2011-1, 2012 04 12</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Prekių ženklai</td><td>Ginčijamas prekių ženklas</td><td>Ankstesnės teisės</td><td colspan="2">Aplinkybės, kurie buvo svarbios nustatant nesąžiningumą šioje byloje</td></tr>
<tr><td rowspan="8">SIMCA
ESPŽ
Nr. 6 489 371
(žodinis prekių ženklas)
12 klasė</td><td rowspan="8">WO Nr. 218 957
(Vokietija, Ispanija, Austrija ir Beniliukso šalys)
12, 16, 25 klasės

SIMCA
Prancūzų
PŽ 1606604
(žodinis prekių ženklas)
12, 37 klasės</td><td colspan="2">Ieškovo nesąžiningas ketinimas (šioje byloje: nemokamai naudotis išlikusia ieškovo prekių ženklo reputacija ir gauti naudos iš šios reputacijos).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pareiškėjas žino, kad trečiasis asmuo naudojasi ankstesne tapačia arba panašia teise.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Trečiosios šalies ankstesnės teisės teisinės apsaugos laipsnis.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumas arba panašumas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ginčijamo prekių ženklo kilmė ir jo naudojimas nuo jo sukūrimo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sąžiningos komercinės logikos, kuria grindžiama ginčijamo prekių ženklo paraiška, nebuvimas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Įvykių iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo chronologija.</td></tr>
<tr><td>Bylos santrauka</td><td colspan="4">Pirminis pareiškėjas (Joachim Wöhler) įregistravo ESPŽ „SIMCA“. Vėliau prekių ženklas buvo perduotas bendrovei Simca Europe Ltd (dabartinis savininkas). Ieškovas (GIE PSA Peugeot Citroen) pareiškė ieškinį dėl registracijos pripažinimo negaliojančia dėl nesąžiningumo. Ji buvo ankstesnio prekių ženklo „SIMCA“, saugomo keliose valstybėse narėse, savininkė, nors pastaraisiais dešimtmečiais šis ženklas nebuvo naudojamas. Nors „SIMCA“ prekių ženklo reputacija bėgant metams sumažėjo, jis vis dar turėjo tam tikrą reputaciją (išlikusią reputaciją) tarp automobiliais besidominčios visuomenės. Bendrasis Teismas pažymėjo, kad prekių ženklo „SIMCA“, kaip istorinio prekių ženklo, buvimas buvo gerai žinomas faktas ir kad buvęs savininkas žinojo apie išlikusį ženklo reputaciją. Todėl Bendrasis Teismas nusprendė, kad tapatų ginčijamą ženklą 12 klasės prekėms buvo siekiama įregistruoti sąmoningai, siekiant sukurti asociaciją su ankstesnėmis teisėmis ir pasinaudoti jų išlikusia reputacija motorinių transporto priemonių rinkoje, taip nemokamai pasinaudoti šia reputacija ir netgi konkuruoti su šiais ankstesniais prekių ženklais, jei ieškovas juos ateityje vėl pradėtų naudoti.</td></tr>
</table>

2.5.1.2 Pasitikėjimu grindžiamų santykių pažeidimas

Pagal šį nesąžiningumo scenarijų prieš paduodant ginčijamo prekių ženklo paraišką reikia įrodyti, kad tarp ieškovo ir pareiškėjo egzistuoja pasitikėjimu grindžiami santykiai (vienas iš 2.4.2.6 punkte paaiškintų aplinkybių pavyzdžių). Todėl, siekiant įvertinti nesąžiningumą, be kita ko, reikėtų patikrinti, ar tarp pareiškėjo ir ieškovo buvo sudarytas koks nors verslo bendradarbiavimo susitarimas, dėl kurio atsiranda pasitikėjimu grindžiami santykiai, arba ar tokie santykiai buvo nustatyti įstatymu. Pavyzdžiui, pagal šiuos pasitikėjimu grindžiamus santykius pareiškėjui turėtų būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta bendra pasitikėjimo ir lojalumo pareiga, susijusi su ankstesnio teisių savininko (ieškovo) interesais.

Atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, gali susidurti su panašia situacija, kuri toliau aprašyta Bendrojo Teismo byloje.

<table>
<tr><td>Šalys Bendrajame Teisme</td><td colspan="2">SA.PAR. Srl / OHIM</td><td>Šalys apeliacinėje taryboje</td><td>SALINI COSTRUTTORI S.p.A. [ieškovas] / SA.PAR. S.r.l. [pareiškėjas]</td></tr>
<tr><td>Bendrojo Teismo bylos numeris ir data</td><td colspan="2">T-321/10, 2013 07 11</td><td>Apeliacinių tarybų bylos numeris ir data</td><td>R 219/2009-1, 21/04/2010</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Prekių ženklai</td><td>Ginčijamas prekių ženklas</td><td>Ankstesnės teisės</td><td colspan="2">Aplinkybės, kurie buvo svarbios nustatant nesąžiningumą šioje byloje</td></tr>
<tr><td rowspan="7">GRUPPO SALINI

ESPŽ
Nr. 3 831 161
(žodinis prekių ženklas)

36, 37 ir 42 klasės</td><td rowspan="7">SALINI
(neregistruotas ženklas / žymuo)</td><td colspan="2">Nesąžiningas pareiškėjo ketinimas (šioje byloje: ketinimas pasisavinti ieškovo teises į prekių ženklą).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pareiškėjas žino, kad trečiasis asmuo naudojasi ankstesne tapačia arba panašia teise.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Trečiosios šalies ankstesnės teisės teisinės apsaugos laipsnis.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumas arba panašumas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ankstesni šalių santykiai.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Įvykių iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo chronologija.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sąžiningos komercinės logikos, kuria grindžiama ginčijamo prekių ženklo paraiška, nebuvimas.</td></tr>
<tr><td>Bylos santrauka</td><td colspan="4">Pareiškėjas (SA.PAR. Srl) įregistravo ESPŽ „GRUPPO SALINI“. Ieškovas (Salini Costruttori S.p.A.) pareiškė ieškinį dėl šio prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu remdamasi nesąžiningumu. Bendrasis Teismas nustatė, kad pareiškėjas negalėjo nežinoti apie tai, kad ilgą laiką Italijoje ir užsienyje ieškovas naudojo neregistruotą ženklą ir (arba) žymenį „SALINI“ (atskirai arba su žodžiu „costruttori“). Tarp šalių būta ankstesnių santykių: Bendrasis Teismas atsižvelgė į tai, kad pareiškėjas turėjo didelę dalį ieškovo akcinio kapitalo, o jo vadovai ėjo aukštas pareigas ieškovo administracijoje, todėl buvo „gerai informuoti“ apie ieškovo komercinę plėtrą ir augančią reputaciją. Tačiau vien tik „gerai informuoto“ statuso nepakako, kad būtų galima daryti išvadą dėl nesąžiningumo, ir buvo papildomai išnagrinėtos kitos aplinkybės, be kita ko, įvykių iki paraiškos padavimo chronologija (įskaitant iki paraiškos padavimo kilusį ginčą dėl įmonės ir ieškovo apyvartos ir reputacijos padidėjimą). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, Bendrasis Teismas patvirtino, kad būta nesąžiningo ketinimo, nes pareiškėjas ketino pasisavinti ieškovoi teises į prekių ženklą.</td></tr>
</table>

2.5.2 Scenarijai, susiję su piktnaudžiavimo prekių ženklų sistema aspektu

2.5.2.1 Apsauginė registracija

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pagal PŽD nereikalaujama, kad pareiškėjas deklaruotų ar įrodytų ketinimą naudoti prekių ženklą paraiškos padavimo metu. Be to, įregistruotas prekių ženklas negali būti panaikintas dėl nenaudojimo nepraėjus penkeriems metams nuo jo įregistravimo. Todėl iš pareiškėjo nereikalaujama tiksliai nurodyti ar net žinoti (paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo dieną), kaip jis naudos prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška, nes jam suteikiamas penkerių metų laikotarpis, per kurį jis turi pradėti faktiškai naudoti prekių ženklą pagal jo esminę funkciją. Vis dėlto, nepaisant šios aplinkybės, vykstant procedūrai dėl nesąžiningumo, pareiškėjo atliekamas prekių ženklo įregistravimas be ketinimo jį naudoti prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms taikoma ši registracija, gali būti laikomas nesąžiningu veikimu, jei nėra pagrindo paduoti paraišką ženklui įregistruoti[149] atsižvelgiant į PŽD nurodytus tikslus.

Šiuo atžvilgiu taip pat svarbu nepamiršti, kad, nepaisant to, jog nereikalaujama ketinimo naudoti prekių ženklą, nėra pagrindo saugoti prekių ženklus, jei jie iš tikrųjų nenaudojami rinkoje pagal atitinkamuose (nacionaliniuose / ES) teisės aktuose nustatytus naudojimo iš tikrųjų reikalavimus. Taip yra todėl, kad nenaudojamo prekių ženklo registracijos išlaikymas galėtų apriboti žymenų, kuriuos kiti asmenys gali įregistruoti kaip prekių ženklus, spektrą ir taip pat atimti konkurentams galimybę naudoti tą prekių ženklą arba panašų prekių ženklą tapačioms ar panašioms prekėms ir (arba) paslaugoms[150].

Jei pareiškėjas paduoda paraišką įregistruoti prekių ženklą neketindamas jo naudoti apskritai arba naudoti nurodytoms prekėms ir (arba) paslaugoms, niekas netrukdo įregistruoti prekių ženklą (su sąlyga, kad prekių ženklas gali būti registruojamas kitais būdais). Vienintelė priežastis, dėl kurios tokia registracija gali būti panaikinta arba apribota jos taikymo sritis – nepasibaigus penkerių metų laikotarpiui, reikalingam užginčyti registraciją dėl nenaudojimo – yra ta, kad paraiška buvo paduota nesąžiningai. Taip užtikrinama, kad prekių ženklų sistema nebūtų galima piktnaudžiauti[151].

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, registracijos, kuriomis nesiekiama teisėtos prekių ženklo esminės funkcijos – visų pirma kilmės nurodymo funkcijos – ir kurios yra skirtos:

a) tik padidinti kitos (-ų) ankstesnės (-ių) pareiškėjo teisės (-ių) apsaugos apimtį be jokios sąžiningos komercinės logikos[152] ir (arba)
b) neleisti trečiosioms šalims ateityje registruoti arba naudoti tapačias arba panašias teises į tapačias arba panašias prekes ir (arba) paslaugas (visas ar kai kurias nustatytas prekes ir (arba) paslaugas) be jokios sąžiningos komercinės logikos,

bus laikomos paduotomis nesąžiningai.

Vertinant nesąžiningumą pagal šį scenarijų, iš ginčijamo prekių ženklo pareiškėjo neturėtų būti reikalaujama įrodyti šio prekių ženklo naudojimo. Taip yra todėl, kad šio nagrinėjimo tikslas nėra nagrinėti naudojimą iš tikrųjų, o vertinti, ar ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo metu pareiškėjas siekė arba galbūt ketino (arba galėjo siekti) jį naudoti rinkoje[153] pagal esmines prekių ženklo funkcijas. Atliekant šį vertinimą reikia

[149] 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510, 35 punktas.
[150] 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 50 punktas.
[151] 2019 m. spalio 16 d. generalinio advokato E. Tanchev išvada *SKY*, C-371/18, EU:C:2019:864, 96 punktas.
[152] 2020 m. spalio 28 d. Sprendimas *TARGET VENTURES*, T-273/19, EU:T:2020:510.
[153] 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, 57–58 punktai (šioje byloje Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė); 2021 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Agate / Agate*, T-592/20, EU:T:2021:633, 68 punktas (ir jame nurodyta teismo praktika); 2017 m. gegužės 5 d. Sprendimas *VENMO*, T-132/16, EU:T:2017:316, 64 punktas (ir jame nurodyta teismo praktika).

atsižvelgti į visas konkrečiam atvejui svarbias aplinkybes, o sąžiningos komercinės logikos, kuria grindžiama ginčijamo prekių ženklo paraiška, nebuvimas[154] visų pirma gali būti pareiškėjo nesąžiningumo požymis[155].

Galiausiai, kaip jau paaiškinta, atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, gali susidurti su šiuo scenarijumi, be kita ko, kai pareiškėjas sąmoningai siekia įregistruoti prekių ženklą įvairioms prekėms ar paslaugoms, neketindamas jo naudoti visų ar kai kurių iš jų atžvilgiu[156], tačiau gali, pavyzdžiui, užkirsti kelią trečiosioms šalims naudoti įregistruotą prekių ženklą tų prekių ir (arba) paslaugų pardavimui. Apsaugos priemonės taip pat gali būti laikomos nesąžiningu veikimu, kaip nurodyta toliau pateiktoje Bendrojo Teismo byloje, kai pareiškėjas siekė tik sustiprinti kitos teisės apsaugą ir išplėsti savo prekių ženklų portfelį be jokios sąžiningos komercinės logikos.

<table>
<tr><td>Šalys Bendrajame Teisme</td><td colspan="2">Target Ventures Group Ltd / EUIPO</td><td>Šalys apeliacinėje taryboje</td><td>Target Ventures Group Ltd [ieškovas] / Target Partners GmbH [pareiškėjas]</td></tr>
<tr><td>Bendrojo Teismo bylos numeris ir data</td><td colspan="2">T-273/19, 2020 10 28</td><td>Apeliacinių tarybų bylos numeris ir data</td><td>R 1684/2017-2, 2019 02 04</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Prekių ženklai</td><td>Ginčijamas prekių ženklas</td><td>Ankstesnės teisės</td><td colspan="2">Aplinkybės, kurie buvo svarbios nustatant nesąžiningumą šioje byloje</td></tr>
<tr><td rowspan="4">TARGET VENTURES
ESPŽ
Nr. 13 685 565
(žodinis prekių ženklas)
35, 36 klasės</td><td rowspan="4">TARGET PARTNERS
(neregistruotas ženklas / žymuo)

TARGET VENTURES
(domenų vardai)</td><td colspan="2">Pareiškėjo nesąžiningas ketinimas (šioje byloje: ketinimas sustiprinti kitos teisės apsaugą ir išplėsti savo prekių ženklų portfelį).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumas arba panašumas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ginčijamo prekių ženklo kilmė ir jo naudojimas nuo jo sukūrimo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sąžiningos komercinės logikos, kuria grindžiama ginčijamo prekių ženklo paraiška, nebuvimas.</td></tr>
<tr><td>Bylos santrauka</td><td colspan="4">Pareiškėjas, rizikos kapitalo fondas (Target Partners GmbH), įregistravo ESPŽ „TARGET VENTURES“. Jis taip pat buvo domenų vardų „targetventures.com“ ir „targetventures.de“, kurie buvo tik būdas nukreipti į pareiškėjo oficialią interneto svetainę „www.targetpartners.de“, savininkas. Ieškovas (Target Ventures Group Ltd), kuri taip pat yra rizikos kapitalo fondas, Rusijos ir ES rizikos kapitalo rinkose veikė naudodamas žymenį „TARGET VENTURES“. Bendrasis Teismas nusprendė, kad ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimas siekiant išvengti galimybės supainioti su ieškovui jau priklausančiu žymeniu „TARGET PARTNERS“ ir (arba) siekiant apsaugoti šiems žymenims bendrą elementą (t. y. „TARGET“) nebuvo numatytas kaip viena iš prekių ženklo funkcijų, ypač esminė kilmės nurodymo funkcija, ir labiau prisidėjo prie ieškovo pirmosios teisės („TARGET PARTNERS“) sustiprinimo ir apsaugos. Be to, Bendrasis Teismas nurodė, kad pareiškėjo teiginiui, jog paraiška įregistruoti ginčijamą prekių ženklą buvo paduota siekiant išplėsti jo naudojimą, prieštaravo ne tik prekių ženklo „TARGET VENTURES“ naudojimo stoka, išskyrus jo naudojimą prieš paduodant</td></tr>
</table>

[154] Daugiau informacijos apie „teisingą komercinę logiką, kuria grindžiama paraiškos dėl ginčijamo prekių ženklo padavimo sąlyga“ pateikiama 2.4.2.9 skirsnyje.
[155] 2021 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Agate / Agate*, T-592/20, EU:T:2021:633, 69 punktas.
[156] 2020 m. sausio 29 d. Sprendimas *SKY*, C-371/18, EU:C:2020:45, 81 punktas; 2019 m. spalio 16 d. generalinio advokato E. Tanchev išvada *SKY*, C-371/18, EU:C:2019:864, 94–95 punktai.

	paraišką, bet ir tai, kad pareiškėjas patvirtino, jog jo verslą klientai identifikuoja tik pagal žymenį „TARGET PARTNERS“.

2.5.2.2 Kartotinės paraiškos padavimas

Kalbant apie kartotinės paraiškos padavimo scenarijų, pirmiausia svarbu pažymėti, kad savininkas gali turėti teisėtą interesą pakartotinai paduoti prekių ženklo paraišką. Pavyzdžiui, taip gali atsitikti, kai anksčiau įregistruoto prekių ženklo savininkas, atsižvelgdamas į savo naują rinkodaros strategiją, besikeičiančius verslo poreikius ir (arba) vartotojų paklausos pokyčius, nusprendžia prašyti įregistruoti modernizuotą ir (arba) atnaujintą savo anksčiau įregistruoto prekių ženklo (-ų) versiją[157] ir (arba) įregistruoti atnaujintą prekių ir (arba) paslaugų sąrašą[158]. Taip pat akivaizdu, kad kartotinės paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimas yra veiksmas, kuris pats savaime nėra draudžiamas pagal PŽD[159, 160].

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, reikia pažymėti, kad tik esant konkrečioms ir specifinėms aplinkybėms, kai įrodoma, kad pareiškėjas, paduodamas kartotinę paraišką įregistruoti prekių ženklą, siekė piktnaudžiauti prekių ženklų sistema[161], kartotinės paraiškos padavimas bus laikomas nesąžiningu.

Vis dėlto yra keletas elementų, į kuriuos turėtų atsižvelgti atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, vertindamos, ar joms paduota kartotinė paraiška. Šie elementai įtraukti į 1–4 punktus, siekiant pateikti tam tikrų gairių, kuriomis būtų galima vadovautis atliekant šį vertinimą. Tačiau nė vieno iš jų nei atskirai, nei kartu nepakaks, kad būtų galima daryti išvadą, jog pareiškėjas, paduodamas kartotinę paraišką įregistruoti prekių ženklą, elgėsi nesąžiningai, nes reikės išnagrinėti visas reikšmingas bylos aplinkybes, taip pat pareiškėjo nesąžiningą ketinimą.

1) Ginčijamų prekių ženklų nuosavybė / šalys

Prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, nuosavybė / šalys yra vienas iš elementų, kurie turi būti nagrinėjami vertinant, ar egzistuoja su kartotinės paraiškos padavimu susijusi situacija. Šiuo atžvilgiu akivaizdu, kad tokiu atveju tiek ginčijamo ženklo, dėl kurio paduota kartotinė paraiška, pareiškėjas, tiek ankstesnio (-ių) įregistruoto (-ų) prekių ženklo (-ų) savininkas turi būti tas pats (tie patys) fizinis (-iai) ar juridinis (-iai) asmuo (-enys).

Vis dėlto, kalbant apie nesąžiningumą, būtų neteisinga šį elementą vertinti tik tuo atveju, kai ginčijamo prekių ženklo pareiškėjas ir anksčiau įregistruoto prekių ženklo (-ų) savininkas yra tas pats (tapatus) fizinis / juridinis asmuo, todėl reikia atsižvelgti į tam tikrus papildomus ypatumus. Priešingu atveju šią taisyklę būtų labai lengva apeiti naudojantis kito (susijusio) fizinio / juridinio asmens paslaugomis.

[157] 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, 35–36, 51 punktai (šioje byloje Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė).
[158] 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, 49 punktas (šioje byloje Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė); 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimo *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 75 punktas.
[159] 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 70 punktas.
[160] Tačiau paduodant kartotinę paraišką įregistruoti prekių ženklą taip pat svarbu atsižvelgti į toliau nurodytas nacionalinio lygmens nuostatas ir (arba) praktiką. Portugalijoje negalima pakartotinai paduoti paraiškos dėl tapataus prekių ženklo tapačioms prekėms ir (arba) paslaugoms, nes Portugalijos pramoninės nuosavybės kodekso 224 straipsnyje nurodyta, kad „tam pačiam prekių ženklui gali būti taikoma tik viena registracija tam pačiam produktui arba paslaugai, todėl jie tokį prekių ženklą atmes *ex officio*“. Be to, nors Kipre nėra nacionalinės nuostatos šiuo klausimu, jo vidaus praktikoje laikomasi nuostatos, kad joks asmuo negali turėti dviejų registracijos liudijimų tam pačiam prekių ženklui, taikomam tam pačiam prekių ir (arba) paslaugų sąrašui, todėl tapataus pareiškėjo paduota paraiška įregistruoti prekių ženklą tapačiam atvaizdui ir tapačioms prekėms ir (arba) paslaugoms nebus priimta.
[161] Daugiau informacijos apie pareiškėjo nesąžiningą ketinimą pateikiama 2.4.1.1 poskirsnyje.

Kaip jau minėta šiame dokumente, svarbu nustatyti, kas buvo ginčijamo ženklo paraiškos pareiškėjas. Šiuo atžvilgiu, kaip nurodyta 2.3.3 poskirsnyje, bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris paraiškos formoje nurodytas kaip pareiškėjas, bus laikomas tokiu. Šis principas ir platus termino „pareiškėjas“ aiškinimas, kaip nurodyta nurodytame poskirsnyje, taip pat taikomi kartotinės paraiškos padavimo scenarijui.

Todėl kartotinių paraiškų padavimo aplinkybėmis atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, turės išnagrinėti, pavyzdžiui:

a) ar ginčijamo prekių ženklo, dėl kurio paduota kartotinė paraiška, pareiškėjas ir ankstesnio (-ių) įregistruoto (-ų) prekių ženklo (-ų) savininkas yra tas pats / tapatus fizinis / juridinis asmuo[162];
b) ar jie priklauso tai pačiai įmonių grupei, arba
c) ar tarp jų yra galimas ryšys, sąsaja ar susitarimas (pvz., situacija, kai anksčiau įregistruoto prekių ženklo (-ų) savininkas yra fizinis asmuo, o ginčijamo prekių ženklo kartotinę paraišką paduoda įmonė, kurioje jis yra generalinis direktorius arba pagrindinis akcininkas).

2) Prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdų tapatumo arba panašumo vertinimas

Pagal ES teismų praktiką[163] kartotinės paraiškos padavimo atveju atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, taip pat turi įvertinti, ar ginčijamo (pakartotinai paduoto) prekių ženklo ir anksčiau įregistruoto (-ų) prekių ženklo (-ų) vaizdai yra tapatūs.

Vis dėlto, į ginčijamų prekių ženklų vaizdavimo vertinimą įtraukus tik tuos atvejus, kai prekių ženklai yra (griežtai) tapatūs, visas šis scenarijus taptų iš esmės neveiksmingas ir pareiškėjui būtų lengva jį apeiti paprasčiausiai pakartotinai paduodant paraišką įregistruoti prekių ženklą su tam tikrais anksčiau įregistruoto prekių ženklo (-ų) vaizdavimo pakeitimais arba variacijomis.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, vertinant, ar atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, susiduria su kartotinių paraiškų padavimo situacija, nereikėtų apsiriboti vien tuo, kad ginčijamų prekių ženklų atvaizdavimas yra identiškas, bet reikėtų vertinti ir panašius prekių ženklus. Vertinimas visada priklauso nuo faktinio visų svarbių kiekvienos bylos aplinkybių įvertinimo.

3) Vertinimas, ar nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės ir (arba) paslaugos yra tapačios arba panašios

Dėl kartotinių paraiškų padavimo atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, taip pat turėtų įvertinti, ar nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės ir (arba) paslaugos yra tapačios[164].

Kaip ir ankstesnio elemento atveju, atsižvelgiant į šį scenarijų reikėtų pažymėti, kad apribojus ginčijamų prekių ženklų prekių ir (arba) paslaugų vertinimą tik tais atvejais, kai jie yra tapatūs, visas kartotinės paraiškos padavimo scenarijus taptų iš esmės neveiksmingas, todėl nesąžiningas pareiškėjas galėtų labai lengvai apeiti šią taisyklę paprasčiausiai pakartotinai paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą su tam tikrais anksčiau įregistruoto (-ų) prekių ženklo (-ų) prekių ir (arba) paslaugų specifikacijos pakeitimais.

[162] 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211.
[163] 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, 30 punktas (šioje byloje Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė); 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211.
[164] 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimas *Pelikan*, T-136/11, EU:T:2012:689, 42, 49–51 punktai (šioje byloje Bendrasis Teismas nesąžiningumo nenustatė); 2021 m. balandžio 21 d. Sprendimas *MONOPOLY*, T-663/19, EU:T:2021:211, 75 punktas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vertinant, ar atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, susiduria su kartotinių paraiškų padavimo situacija, nereikėtų apsiriboti vien tuo, kad nagrinėjamų prekių ženklų prekės ir (arba) paslaugos yra tapačios, bet taip pat reikėtų vertinti ir panašias ir (arba) glaudžiai susijusias prekes ir (arba) paslaugas. Vertinimas visada priklauso nuo faktinio atitinkamų kiekvienos bylos aplinkybių vertinimo.

4) Teritoriniai aspektai / teritorija, kuriai priklauso nagrinėjami prekių ženklai

Galiausiai, dar vienas elementas, kurį turi išnagrinėti atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, kad patikrintų, ar jos susiduria su situacija, kurioje paduota kartotinė paraiška, yra teritorija, kurioje yra nagrinėjami prekių ženklai.

Šiomis aplinkybėmis reikėtų nepamiršti, kad Europos Sąjungos prekių ženklų sistemą ir nacionalines sistemas sieja labai glaudus ryšys, kuriam būdingi koegzistavimo ir papildomumo principai. Tai reiškia, kad abi sistemos egzistuoja ir veikia lygiagrečiai, todėl tas pats savininkas tą patį prekių ženklą gali saugoti kaip ES prekių ženklą ir kaip nacionalinį prekių ženklą vienoje (arba visose) valstybėse narėse. Galimybė paduoti paraišką ES prekių ženklui registruoti, siekiant gauti bendrą apsaugą Europos Sąjungos lygmeniu, kuri yra tokia pat arba didesnė, palyginti su įvairiose valstybėse narėse įregistruotų nacionalinių prekių ženklų teikiama apsauga, yra pats Europos Sąjungos prekių ženklų sistemos tikslas, todėl savaime nelaikytina nesąžiningu veiksmu[165]. Todėl paraiškos dėl ES prekių ženklo, tapataus arba labai panašaus į jau įregistruotus nacionalinius ar tarptautinius prekių ženklus, padavimas paprastai atitinka komercinę logiką ir savaime nėra nesąžiningumo įrodymas.

5) Atitinkamų elementų analizė, siekiant nustatyti su kartotine paraiška susijusią situaciją ir įvertinti nesąžiningumą

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ankstesniuose poskirsniuose, kuriuose aptartos kartotinės paraiškos, ir išanalizavus visus šiame dokumente nurodytus elementus, atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, galės nustatyti, ar joms paduota paraiška yra kartotinė.

Tačiau, kaip jau buvo paaiškinta, nė vienas iš minėtų elementų nei atskirai, nei kartu nėra pakankamas, kad būtų galima daryti išvadą, jog pareiškėjas, pakartotinai paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą, veikė nesąžiningai. Kaip ir kitais nesąžiningumo atvejais, kitos nesąžiningumo vertinimui svarbios aplinkybės, ypač pareiškėjo nesąžiningas ketinimas, turės būti išsamiai išnagrinėtos[166], atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama nesąžiningumo nuostatomis, kuris kartotinės paraiškos padavimo atveju yra užkirsti kelią piktnaudžiavimui prekių ženklų sistema.

Pavyzdžiui, atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, gali susidurti su panašia situacija, kaip ir toliau pateiktoje Bendrojo Teismo byloje, kai kartotinė paraiška buvo paduota nesąžiningai.

Šalys Bendrajame Teisme	*Hasbro, Inc. / EUIPO*	**Šalys apeliacinėje taryboje**	*Kreativni Dogadaji d.o.o.* [ieškovas] / *Hasbro, Inc.* [pareiškėjas]
Bendrojo Teismo bylos numeris ir data	T-663/19, 2021 04 21[167]	**Apeliacinių tarybų bylos numeris ir data**	R 1849/2017-2, 2019 07 22

[165] 2016 m. rugsėjo 15 d. Sprendimas *VOGUE*, T-453/15, EU:T:2016:491, 45 punktas.
[166] Daugiau informacijos apie pareiškėjo nesąžiningumo aplinkybę pateikiama 2.4.1.1 poskirsnyje.
[167] Daugiau informacijos apie šį sprendimą pateikiama 2.4.2.9 poskirsnyje esančioje lentelėje.

<table>
<tr><th rowspan="2">Prekių ženklai</th><th>Ginčijamas prekių ženklas</th><th>Ankstesnės teisės</th><th>Aplinkybės, kurie buvo svarbios nustatant nesąžiningumą šioje byloje</th></tr>
<tr><td>MONOPOLY
ESPŽ
Nr. 9 071 961
(žodinis prekių ženklas)
9, 16, 28 ir 41 klasės</td><td>MONOPOLY
ESPŽ Nr. 238 352
(žodinis prekių ženklas)
9, 25, 28 klasės

MONOPOLY
ESPŽ
Nr. 6 895 511
(žodinis prekių ženklas)
41 klasė

MONOPOLY
ESPŽ
Nr. 8 950 776
(žodinis prekių ženklas)
16 klasė</td><td>Pareiškėjo nesąžiningas ketinimas (šioje byloje: išvengti prekių ženklo naudojimo įrodymų pateikimo ir pratęsti penkerių metų lengvatinį laikotarpį).

Ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumas arba panašumas.

Tapačios arba panašios prekės ir (arba) paslaugos.

Ginčijamo prekių ženklo kilmė ir jo naudojimas nuo jo sukūrimo.

Įvykių iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo chronologija.

Trūksta sąžiningos komercinės logikos, kuria remiantis būtų paduota paraiška.</td></tr>
<tr><td>Bylos santrauka</td><td colspan="3">Pareiškėjas (Hasbro, Inc.) įregistravo ginčijamą ES prekių ženklą „MONOPOLY“ ir buvo kelių anksčiau įregistruotų ES prekių ženklų „MONOPOLY“, saugomų tose pačiose klasėse, savininkas. Ieškovas (Kreativni Događaji d.o.o.) pareiškė ieškinį dėl negaliojimo remdamasis nesąžiningumo pagrindu. Ginčijamas prekių ženklas apėmė daug prekių ir paslaugų, kurios jau buvo žymimos ankstesniais prekių ženklais „MONOPOLY“. Pareiškėjas per žodinį bylos nagrinėjimą Tarnyboje pripažino, kad vienas iš šios strategijos privalumų buvo administracinės naštos sumažinimas daugelyje protesto procedūrų, kuriose pareiškėjas turėjo surinkti ir pateikti įrodymus. Bendrasis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo kartotinės paraiškos padavimo tikslas buvo išvengti būtinybės parengti ir pateikti ginčijamo prekių ženklo naudojimo įrodymus, taip pratęsiant penkerių metų lengvatinį laikotarpį ankstesniems prekių ženklams. Vis dėlto toks elgesys turi būti laikomas prieštaraujančiu ESPŽR tikslams, principams, kuriais grindžiama ES prekių ženklų teisė, ir taisyklei, susijusiai su naudojimo įrodymu. Nagrinėjamu atveju reikia pažymėti, kad nesąžiningumo nustatymas susijęs tik su ginčijamu prekių ženklu pažymėtomis prekėmis ir paslaugomis, kurios buvo pripažintos tapačiomis prekėms ir paslaugoms, kurioms skirti ankstesni prekių ženklai.</td></tr>
</table>

2.5.2.3 Spekuliaciniai tikslai / prekių ženklas, kaip finansinio poveikio priemonė

Kaip paaiškinta 2.4.2.10 poskirsnyje, nesąžiningai gali būti veikiama ir tais atvejais, kai paraiška įregistruoti prekių ženklą nukrypsta nuo pirminio tikslo ir paduodama spekuliaciniu būdu arba tik siekiant gauti finansinę kompensaciją. Tačiau vien to, kad pareiškėjas prašė finansinės kompensacijos, net jei ji būtų didelė, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog paduodamas paraišką įregistruoti prekių ženklą jis veikė nesąžiningai ir spekuliatyviai. Taip yra todėl, kad, pavyzdžiui, atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes, prašymui sumokėti finansinę kompensaciją už prekių ženklo perleidimą gali būti taikomas rinkos laisvės principas[168]. Todėl, norint išsiaiškinti tokį nesąžiningų ketinimų scenarijų, vertinant nesąžiningumą reikia atsižvelgti į keletą aplinkybių, susijusių su konkrečia byla.

[168] 2012 m. vasario 1 d. Sprendimas *Pollo Tropical chicken on the grill*, T-291/09, EU:T:2012:39.

Atitinkamos institucijos, įskaitant valstybių narių IN tarnybas, gali susidurti su panašia situacija, kuri toliau aprašyta Bendrojo Teismo byloje.

<table>
<tr><td>Šalys Bendrajame Teisme</td><td colspan="2">Copernicus-Trademarks Ltd / EUIPO</td><td>Šalys apeliacinėje taryboje</td><td>COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [pareiškėjas] / MAQUET GmbH & Co. KG [ieškovas]</td></tr>
<tr><td>Bendrojo Teismo bylos numeris ir data</td><td colspan="2">T-82/14, 2016 07 07</td><td>Apeliacinių tarybų bylos numeris ir data</td><td>R 2292/2012-4, 2013 11 25</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Prekių ženklai</td><td>Ginčijamas prekių ženklas</td><td>Anksčiau įregistruotas prekių ženklas</td><td colspan="2">Aplinkybės, kurie buvo svarbios nustatant nesąžiningumą šioje byloje</td></tr>
<tr><td rowspan="5">LUCEO
ESPŽ
Nr. 8 554 974
(žodinis prekių ženklas)
10, 12, 28 klasės</td><td rowspan="5">LUCEO
Austrijos PŽ 1533/2009
(žodinis prekių ženklas)
3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40 klasės</td><td colspan="2">Pareiškėjo nesąžiningas ketinimas (šioje byloje: ketinimas įgyti blokavimo poziciją, kad būtų galima pasipriešinti galimoms vėlesnėms trečiųjų šalių paraiškoms registruoti tapačius / panašius prekių ženklus).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnės (-ių) teisės (-ių) tapatumas arba panašumas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ginčijamo prekių ženklo kilmė ir jo naudojimas nuo jo sukūrimo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Finansinės kompensacijos prašymas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pareiškėjo elgesio ir (arba) veiksmų modelis.</td></tr>
<tr><td>Bylos santrauka</td><td colspan="4">Ieškovas (Maquet GmbH) padavė ES prekių ženklo paraišką „LUCEA LED“ 10 klasės prekėms. Pareiškėjas (Copernicus EOOD) užregistravo ginčijamą ESPŽ „LUCEO“, prašydamas suteikti prioritetą remiantis Austrijos prekių ženklu. Pareiškėjas pareiškė prieštaravimą dėl paraiškos įregistruoti ESPŽ „LUCEA LED“, o ieškovas pareiškė ieškinį dėl ESPŽ „LUCEO“ registracijos pripažinimo negaliojančia, remdamasi nesąžiningumu. Bendrasis Teismas patvirtino, kad pareiškėjas laikėsi neteisėtos paraiškų padavimo strategijos, t. y. paeiliui jungė paraiškas dėl nacionalinių prekių ženklų registracijos. Bendrasis Teismas, be kita ko, nustatė, kad viena po kitos teikiamomis paraiškomis dėl Vokietijos ir Austrijos prekių ženklų „LUCEO“ įregistravimo buvo siekiama suteikti pareiškėjui blokavimo poziciją ilgesniam laikotarpiui nei šešių mėnesių svarstymo laikotarpis (siekiant pasinaudoti ES prekių ženklo paraiškos prioritetu) ir penkerių metų lengvatinis laikotarpis. Pareiškėjas pasinaudojo šia blokavimo pozicija siekdamas pareikšti protestą dėl tapačių / panašių prekių ženklų paraiškų, prašydamas suteikti prioritetą savo ankstesniems „LUCEO“ prekių ženklams, ir paprašė finansinės kompensacijos tik po to, kai ieškovas su juo susisiekė. Tokia paraiškų teikimo strategija buvo pripažinta nesuderinama su ESPŽR tikslais ir kvalifikuota kaip piktnaudžiavimas teise, nes paraiškos įregistruoti prekių ženklą nukrypo nuo pirminio tikslo ir buvo paduotos spekuliatyviai arba tik siekiant gauti finansinę kompensaciją.</td></tr>
</table>

2.6 Ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia dėl nesąžiningų ketinimų apimtis

Iš esmės nesąžiningai buvo veikiama visų ginčijamų prekių ir (arba) paslaugų, dėl kurių buvo paduota ginčijamo prekių ženklo paraiška arba kurios buvo įregistruotos, atžvilgiu. Tačiau po to, kai ES Teisingumo Teismas priėmė sprendimą *SKY*, dalinis pripažinimas negaliojančiu yra įmanomas[169].

[169] 2020 m. sausio 29 d. Sprendimas *SKY*, C-371/18, EU:C:2020:45, 81 punktas.