

Byla C-322/24**Prašymo priimti prejudicinį sprendimą santrauka pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 98 straipsnio 1 dalį****Gavimo data:**

2024 m. balandžio 30 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Juzgado de lo Mercantil Nr. 1 de Alicante (Ispanija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2023 m. lapkričio 27 d.

Ieškovė:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

Atsakovė:

Embutidos Monells, S. A.

Pagrindinės bylos dalykas

Europos Sąjungos prekių ženklas – Vėlesnio nacionalinio prekių ženklo paraiška – Nesąžiningumas – Ieškinys dėl registracijos pripažinimo negaliojančia – Paties atlikti saistantys veiksmai – Sąžiningumo principas – Apribojimai dėl neprieštaravimo – Nutraukimas – Priemonės teisės pažeidimui nutraukti per protingą terminą – Bendras ankstesnės teisės savininko elgesys

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl išaiškinimo – SESV 267 straipsnis – Reglamentas (ES) 2017/1001 – Direktyva (ES) 2015/2436 – Ieškinys dėl registracijos pripažinimo negaliojančia – Apribojimai dėl neprieštaravimo

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 61 straipsnis ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir

Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 **valstybių narių** teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 9 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad ankstesnės registracijos savininkas, kuris neteismine tvarka pareikštame įspėjime nustatė privalomą terminą ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, aiškiai ir nedviprasmiškai sutampantį su bendroju 5 metų terminu ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, yra saistomas savo atliktų veiksmų, nes vėlesnio prekių ženklo savininkui suteikė lūkesčių, kad po nurodytos datos jam nebus pareikštas ieškinys dėl galimo registracijos pripažinimo negaliojančia? Ar atsižvelgiant į tai rėmimasis registracijos paraiškos nesąžiningumu vėlesniame teismo procese, siekiant išvengti senaties termino taikymo, turi būti laikomas nesąžiningu elgesiu, jeigu tuo metu, kai faksu buvo atsiųstas minėtas įspėjimas, šalis jau turėjo visą būtiną informaciją, kad galėtų nuspręsti, jog ta registracijos paraiška buvo pateikta nesąžiningai?

2. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 61 straipsnis ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 **valstybių narių** teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 9 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad ieškovės elgesys aktyviai prieštaraujant tam, kad būtų įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklai, kurie iš esmės sutampa su ginčijamais nacionaliniais prekių ženklais ir kuriuos įregistruoti galiausiai atsisakyta dėl šio prieštaravimo, yra pastangos per protingą terminą ištaisyti minėtą situaciją?

Nurodytos Sąjungos teisės nuostatos

Europos Sąjungos sutartis: 6 straipsnio 3 dalis. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija): 59 straipsnio 1 dalis ir 61 straipsnis.

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti: 9 straipsnio 1 dalis.

2022 m. gegužės 19 d. Sprendimas *HEITEC*, C-466/20, EU:C:2022:400 (toliau – Sprendimas *HEITEC*).

2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimas *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605 (toliau – Sprendimas *Budějovický Budvar*).

Nurodytos nacionalinės teisės nuostatos

Teisės aktai

Código Civil (Civilinis kodeksas) 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta: „Teisėmis turi būti naudojamosi laikantis sąžiningumo reikalavimų.“

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (2001 m. gruodžio 7 d. Įstatymas Nr. 17/2001 dėl prekių ženklų)

51 straipsnio 1 dalyje reglamentuojami absoliutūs negaliojimo pagrindai. Pagal šią nuostatą prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia arba dėl absoliutaus draudimo pažeidimo (to paties įstatymo 5 straipsnis), arba dėl pareiškėjo nesąžiningumo pateikiant paraišką įregistruoti prekių ženklą.

52 straipsnyje reglamentuojami santykiniai negaliojimo pagrindai. Pagal šios nuostatos 1 dalį prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu pažeistas santykinis draudimas (to paties įstatymo 6, 7, 8, 9 ir 10 straipsniai). Vis dėlto jos 2 dalyje nustatyta, kad 6, 7 ir 8 straipsniuose, taip pat 9 straipsnio 1 dalyje numatytų ankstesnių teisių savininkas, remdamasis savo ankstesne teise, negali prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registracijos negaliojančia, jeigu neprieštaravo tokio prekių ženklo naudojimui penkerius metus iš eilės, nors ir žinojo apie šį naudojimą, išskyrus atvejį, kai vėlesnio prekių ženklo paraiška buvo pateikta nesąžiningai.

Jurisprudencija

Toliau nurodyti tam tikri sprendimai, iš kurių matyti, kokia nacionalinė jurisprudencija suformuota dėl sąžiningumo principo, paties atliktų saistančių veiksmų doktrinos ir nesąžiningo vėlavimo doktrinos ne prekių ženklų byloje:

2020 m. spalio 19 d. *Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1* (Aukščiausiasis Teismas, civilinių bylų kolegijos 1 skyrius, Ispanija) sprendimas dėl bendrosios paties atliktų veiksmų doktrinos (ROJ: STS 3414/2020 – ES:TS:2020:3);

2008 m. liepos 17 d. Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegijos 1 skyriaus sprendimas dėl paties atliktų veiksmų ir suėjusios senaties (ROJ: STS 3954/2008 – ES:TS:2008:3954).

Glaustas faktinių aplinkybių ir proceso pagrindinėje byloje aprašymas

- 1 SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. yra šių Europos Sąjungos prekių ženklų savininkė:
- 2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879**, Nr. 1.412.048; paraiška dėl šio prekių ženklo pateikta 1999 m. gruodžio 7 d., jis įregistruotas 2006 m. spalio 4 d. 29 klasės prekėms.



- 3 **5J**, Nr. 9.335.662; paraiška pateikta 2010 m. rugpjūčio 26 d., prekių ženklas įregistruotas 2015 m. liepos 5 d. 29 klasės prekėms.





- 4 Bendrovė EMBUTIDOS MONELLS S. A. yra toliau nurodytų Ispanijos nacionalinių prekių ženklų savininke:
- 5 Ispanijos prekių ženklo **5Ms**, Nr. 3.003.995; dėl jo paraiška pateikta 2011 m. spalio 31 d., jis įregistruotas 2012 m. vasario 9 d. 29 klasės prekėms:



- 6 Ispanijos prekių ženklo **5Ps**, Nr. 3.014.970; dėl jo paraiška pateikta 2012 m. sausio 26 d., jis įregistruotas 2012 m. gegužės 3 d. 29 klasės prekėms:



- 7 2016 m. lapkričio 3 d. ieškovė per prekių ženklų teisės ekspertų biurą neteisimine tvarka pateikė atsakovei įspėjimą, kuriame išdėstyti toliau nurodyti argumentai.
- 8 Prekių ženklas **5J**, Nr. 9.335.662, yra reputaciją turintis prekių ženklas.
1. Apie šią faktinę aplinkybę atsakovei žinoma, nes bendrovė SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S. A. anksčiau yra pareiškusi protestą dėl žymens *5Cs* įregistravimo *Oficina Española de Patentes y Marcas* (Ispanijos patentų ir prekių ženklų biuras, toliau – OEPM), kuris dėl to protesto 2012 m. liepos 12 d. atsisakė jį įregistruoti.
- 9 Nustatyta, kad atsakovei priklauso kiti du prekių ženklai, panašūs į žymenį *5C's*, t. y. atitinkamai Ispanijos prekių ženklai **5Ms**, Nr. 3.003.995, ir **5Ps**, Nr. 3.014.970, dėl kurių registracijos pripažinimo negaliojančia dabar pareikštas ieškinys.
- 10 Dėl Ispanijos prekių ženklo **5Ms**, Nr. 3.003.995, dėl kurio paraiška pateikta 2011 m. spalio 31 d. ir kuris įregistruotas 2012 m. vasario 9 d. 29 klasės prekėms, nurodyta, kad „**ieškinys dėl šio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia gali būti pareikštas iki 2017 m. vasario 28 d.**“ (paryškintu šriftu išskirta faksu atsiųstame įspėjime).
- 11 Dėl Ispanijos prekių ženklo **5Ps**, Nr. 3.014.970, dėl kurio paraiška pateikta 2012 m. sausio 26 d. ir kuris įregistruotas 2012 m. gegužės 3 d. 29 klasės prekėms, nurodyta, kad „**ieškinys dėl šio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia gali būti pareikštas iki 2017 m. gegužės 18 d.**“ (paryškintu šriftu išskirta faksu atsiųstame įspėjime).
- 12 Atsakovei gavus šį įspėjimą buvo pradėtos derybos, kurios 2016 m. gruodžio 28 d. baigtos nepasiekus susitarimo.
- 13 2017 m. vasario 9 d., t. y. praėjus vos 3 mėnesiams nuo įspėjimo pateikimo ir 43 dienoms nuo derybų pabaigos, atsakovė paprašė EUIPO įregistruoti du Europos Sąjungos prekių ženklus, kurie iš esmės sutampa su jos įregistruotais nacionaliniais prekių ženklais.
- 14 Ieškovei pareiškus protestą dėl šios naujos registracijos, 2018 m. birželio 2 d. buvo atsisakyta įregistruoti prekių ženklą Nr. 16.339.004 . 2020 m. gruodžio 2 d. atsisakyta įregistruoti prekių ženklą Nr. 16.338.998 .
- 15 2021 m. lapkričio 2 d., t. y. praėjus 11 mėnesių nuo dienos, kurią buvo atmesta atsakovės paskutinio prekių ženklo paraiška, bendrovė SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. pareiškė ieškinį bendrovei EMBUTIDOS MONELLS, S. A., be kita ko, dėl vėlesnių atsakovės nacionalinių prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia. 2022 m. sausio 14 d. atsakovė pateikė atsiliepinimą į ieškinį.

Svarbiausi pagrindinės bylos šalių argumentai

- 16 Ieškovė mano, kad atsakovė elgėsi nesąžiningai prašydama įregistruoti minėtus nacionalinius prekių ženklus pagal Reglamento Nr. 2017/1001 59 straipsnį ir 2001 m. gruodžio 7 d. Įstatymo Nr. 17/2001 dėl prekių ženklų 51 straipsnio 1 dalies b punktą.
- 17 Atsakovė savo ruožtu remiasi apribojimais dėl neprieštaravimo pagal Reglamento Nr. 2017/1001 61 straipsnį ir 2001 m. gruodžio 7 d. Įstatymo Nr. 17/2001 dėl prekių ženklų 52 straipsnio 2 dalį.
- 18 Šiuo tikslu nurodyta, kad: ginčijami prekių ženklai buvo įregistruoti 2012 m.; atsakovė iš esmės neprieštaravo minėtų prekių ženklų naudojimui, nes iki 2021 m. lapkričio 2 d. nepareiškė jokio ieškinio; ir 2016 m. lapkričio 3 d. neteisimine tvarka pateiktame įspėjime, gautame lapkričio 4 d., buvo nustatyta, kad privalomas terminas ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti yra 2017 m. vasario 28 d.

Glaustas prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagrindimas

Pastabos dėl faktinių aplinkybių

- 19 Iš 2017 m. vasario 28 d. įspėjimo ir iš to, kad pati ieškovė nustatė, jog teisės kreiptis į teismą praradimo *dies a quo* yra paskelbimo apie prekių ženklo registraciją diena, taip pat iš to, kad konstatuota, jog tuo metu ieškovė buvo pareiškusi prieštaravimus dėl kitų panašių nacionalinių prekių ženklų registracijos, matyti, kad ieškovė pagrįstai galėjo prieštarauti nacionalinių prekių ženklų registracijai.
- 20 Be to, įrodyta, kad 2012 m. ieškovės prekių ženklai Ispanijoje turėjo reputaciją, todėl pagal 2009 m. birželio 11 d. Sprendime *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361) numatytus kriterijus galima pripažinti, kad EMBUTIDOS MONELLS vėlesnius nacionalinius prekių ženklus įregistravo nesąžiningai.
- 21 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kyla abejonių, ar yra svarbus faksu atsiųstas įspėjimas, kuriame ieškovės teisės tarnybos, tuo metu negalėjusios nežinoti, kad prekių ženklai buvo įregistruoti nesąžiningai (tai matyti iš pateikiant vėlesnių prekių ženklų paraiškas egzistavusių aplinkybių), nustatė galutinį terminą ieškiniams dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti.
- 22 Taigi kyla abejonių, ar tai, kad ankstesnės registracijos savininkas, nors ir remiasi prekių ženklo reputacija bei žiniomis apie kitas prekių ženklų registracijas, įspėjime nenurodo vėlesnių prekių ženklų savininko nesąžiningumo ir aiškiai bei nedviprasmiškai nustato galutinį 5 metų terminą ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, turi būti laikoma jo paties veiksmais,

sukėlusiais vėlesnio prekių ženklo savininkui lūkesčių, kad jam nebus pareikštas ieškinys dėl galimo minėtų vėlesnių registracijų pripažinimo negaliojančiomis.

- 23 Šiuo požiūriu galima kelti klausimą, ar savininkas, kuris tuo metu turėjo visus faktinius duomenis, reikalingus siekiant įvertinti galimą atsakovo nesažiningumą pateikiant prekių ženklo registracijos paraišką, gali vėliau remtis tokiu nesažiningumu, kad išvengtų minėto 5 metų termino taikymo.
- 24 Be to, tuo atveju, kai šalis buvo saistoma savo pačios veiksmų ir todėl negali remtis nesažiningumu kaip negaliojimo ar senaties netaikymo pagrindu, nacionalinis teismas turi nuspręsti, ar egzistuoja apribojimai dėl neprieštaravimo, atsižvelgdamas į sprendimuose *Budějovický Budvar* ir *HEITEC* nustatytus principus.
- 25 Dėl atsakovės EUIPO pateiktų dviejų Europos Sąjungos prekių ženklų, praktiškai tapačių vėlesniems nacionaliniams prekių ženkams, kurie yra šios bylos dalykas, registracijos paraiškų kyla klausimas, ar ieškovės protestas, dėl kurio paraiška atmesta, gali būti laikomas apribojimą nutraukiančiu aktu.
- 26 Konkrečiai kalbant, klausimas susijęs su tuo, ar ankstesnių prekių ženklų savininko elgesys – aktyvus prieštaravimas nurodytų Sąjungos prekių ženklų registracijai – yra pastangos per protingą terminą ištaisyti minėtą situaciją.

Dėl prejudicinių klausimų svarbos

- 27 Ši byla susijusi su 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) 59 ir 61 straipsnių taikymu.
- 28 Visų pirma Teisingumo Teismo klausama dėl bendrojo sąžiningumo principo ir minėtų straipsnių sąveikos. Reikia nustatyti, ar elgesys, kuris gali būti laikomas „paties atliktu veiksmu“, saisto šalį, nes dėl jo atsiranda pareigų, dėl kurių ji praranda teisę kreiptis į teismą, jeigu suejus pačios nustatytam terminui, kuris sutampa su bendruoju 5 metų terminu ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, ji nėra pareiškusi ieškinių.
- 29 Šis klausimas anksčiau nebuvo išspręstas pagal Europos Sąjungos teisę.
- 30 Vis dėlto šalys abejoja dėl prejudicinio klausimo svarbos. Ieškovė mano, kad ieškinių dėl santykinio negaliojimo pareiškimo terminai yra ne dispozityviosios, o viešosios teisės dalykas, todėl šalys negali jų nustatyti savo nuožiūra. Taigi faktinė aplinkybė, kad faksu buvo išsiųstas įspėjimas, kuriame nurodytas galutinis terminas ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, nesaisto šalies vėlesniame teismo procese, jeigu registracijos paraiška pateikta nesažiningai. Ieškovė laikosi nuomonės, kad 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. atlikti veiksmai vykdant tiek administracines, tiek teismines procedūras turi būti laikomi pagrįstomis pastangomis užkirsti kelią su ginčijamu prekių ženklu susijusios situacijos įtvirtinimui.

- 31 Atsakovė savo ruožtu teigia, kad nereikia pateikti prašymo priimti pejudicinį sprendimą, nes Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra suformavęs jurisprudenciją, kurioje atsakoma į pateiktus klausimus. Šiuo atžvilgiu dėl pirmojo klausimo ji nurodo 2007 m. spalio 25 d. Nutarties *Nijs / Audito Rūmai* (C-495/06 P EU:C:2007:644) 54–56 punktus ir 2010 m. birželio 24 d. Nutartį *Kronopoly / Komisija* (C-117/09 P, EU:C:2010:370). Visų pirma ji pažymi, kad reikia atsižvelgti į 2014 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo nutartį *Marszałkowski / VRDT* (C-177/13 P, EU:C:2014:183). Taigi atsakovė mano, kad šalis yra saistoma savo pačios veiksmų, todėl, jeigu buvo nustatytas ieškinio pareiškimo terminas, ji negali ieškinio pareikšti vėliau. Dėl antrojo prejudicinio klausimo ji laikosi nuomonės, kad į šį klausimą jau atsakyta Sprendime *HEITEC*.
- 32 Vis dėlto šalys savo argumentais neginčija pirmosios instancijos teismo pozicijos. Iš tiesų jos nesutaria dėl minėto principo taikymo, o tai reiškia, kad atsakymas nėra akivaizdus.
- 33 Šiuo klausimu reikia turėti omenyje tai, kad terminų pareikšti ieškinius dėl santykinio negaliojimo pobūdį ieškovė aiškina remdamasi nacionalinės teisės, o ne Sąjungos teisės aiškinimu pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją.
- 34 Vis dėlto teisės kreiptis į teismą praradimas šiuo tikslu neturi būti aiškinamas atsižvelgiant į nacionalinę teisę, nes tai yra išimtinai Sąjungos klausimas, todėl teisės praradimo aiškinimas, kurį nacionaliniai teismai galėjo pateikti atsižvelgdami į Ispanijos teisę, yra nesvarbus.
- 35 Be to, Teisingumo Teismo prašoma paaiškinti savo jurisprudenciją, įtvirtintą sprendimuose *Budějovický Budvar* ir *HEITEC*. Šis klausimas svarbus, nes apribojimai dėl neprieštaravimo yra savarankiškas Europos Sąjungos teisės institutas, kuris savo pobūdžiu ir apimtimi skiriasi nuo panašių nacionalinių institutų, visų pirma nuo įtvirtintojo Ispanijos nacionalinėje teisėje (senatis ir teisės kreiptis į teismą praradimas), nes įvairiose valstybėse narėse egzistuoja skirtingos sąvokos. Dėl to nuspręsta, kad būtina kiekvieną atvejį vertinti atskirai, – tai užtikrintų vienodą šio instituto taikymą įvairiose valstybėse narėse.
- 36 Šiuo klausimu negalima konstatuoti, kad yra *acte clair* arba *acte éclairé*, išaiškintas neseniai suformuotoje Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, nes įvairių valstybių narių teismų atsakymas gali skirtis. Taigi nėra akivaizdaus atsakymo, kurį galėtų pateikti visi visų valstybių narių teismai, nagrinėjantys Europos Sąjungos prekių ženklų bylas.

Dėl pirmojo prejudicinio klausimo

- 37 Sąžiningumo principas yra bendrasis teisės principas, kuris bendras visoms valstybėms narėms. Jis taip pat yra bendrasis Sąjungos teisės principas. Dėl to nematome priežasčių, kodėl į jį nereiktų atsižvelgti kaip į šalių elgesio vertinimo kriterijų.

- 38 Šiuo klausimu ankstesnės registracijos savininko neteismine tvarka pateiktas įspėjimas, kuriame nustatytas galutinis terminas ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, turi saistyti jį pateikusia šalį, nes *nemo potest contra factum proprium venire*. Taip visų pirma yra tuo atveju, kai terminas yra bendrasis 5 metų terminas, numatytas ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti.
- 39 Aplinkybė, kad vėlesnis žymuo galėjo būti įregistruotas nesąžiningai, yra nesvarbi, nes tuo metu, kai faksu buvo išsiųstas minėtas įspėjimas, ankstesnio žymens savininkas turėjo visą būtiną informaciją, kad nustatytų, jog tokia registracija nesąžininga.
- 40 Taip pat nesvarbu, ar įspėjimą pateikia pats ankstesnio žymens savininkas, ar jo teisės tarnybos. Be abejo, tai, kad jį pateikia teisės tarnybos, t. y. prekių ženklų teisės specialistai, reiškia, jog šalis turi būti saistoma savo pačios veiksmų, nes ji kitai šaliai suteikė lūkesčių, kad vėliau nebus pareikštas ieškinys dėl registracijos pripažinimo negaliojančia.
- 41 Taigi tai, kad vėlesniame teismo procese, kuris pradėtas praėjus 4 metams nuo faksu išsiųsto įspėjimo pateikimo, remiamasi nesąžininga registracijos paraiška, siekiant išvengti bendrojo 5 metų termino ieškiniui pareikšti taikymo, turi būti laikoma nesąžiningu elgesiu.
- 42 Atsižvelgdamas į visa tai, šis teismas siūlo Teisingumo Teismui į pirmąjį klausimą atsakyti teigiamai. Kitaip tariant, 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 61 straipsnis ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 9 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad ankstesnės registracijos savininkas, kuris neteismine tvarka pateiktame įspėjime nustato galutinį terminą ieškiniui dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pareikšti, yra saistomas savo paties veiksmų, nes vėlesnio prekių ženklo savininkui suteikė lūkesčių, kad po nurodytos datos jam nebus pareikštas ieškinys dėl galimo registracijos pripažinimo negaliojančia, todėl vėlesnio žymens savininko nesąžiningumas vykdant registraciją yra nesvarbus, jeigu ankstesnio žymens savininkas turėjo visą būtiną informaciją, leidžiančią manyti, kad toks elgesys buvo sąžiningas.

Dėl antrojo prejudicinio klausimo

- 43 Reikia pripažinti, kad apribojimų dėl neprieštaravimo, kaip jie suprantami pagal Europos Sąjungos teisės aktus, nebuvo, nepaisant to, kad ieškovė per nustatytą terminą nepareikšė ieškinio dėl registracijos pripažinimo negaliojančia.
- 44 Sprendime *HEITEC* Teisingumo Teismas nurodė, kad „jeigu ankstesnio prekių ženklo ar kitos ankstesnės teisės savininkas išreiškė prieštaravimą dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo pateikdamas įspėjimą, tačiau, gavęs šio įspėjimo adresato atsisakymą jo laikytis arba pradėti derybas, per protingą terminą nedėjo tolesnių pastangų šiai padėčiai ištaisyti, prireikus pateikdamas administracinį

skundą ar pareikšdamas ieškinį teisme, iš to darytina išvada, kad šis savininkas nesiėmė jam prieinamų priemonių nutraukti tariamą jo teisių pažeidimą“ (55 punktą).

- 45 Vis dėlto toks teiginys negali būti aiškinamas taip, kad administracinis skundas turi būti išimtinai susijęs tik su ginčijama prekių ženklo registracija, bet reikia vertinti bendrą ankstesnės registracijos savininko elgesį.
- 46 Taigi manau, jog yra svarbi aplinkybė, kad atsakovė bandė EUIPO įregistruoti du Europos Sąjungos prekių ženklus, kurie iš esmės sutapo su įregistruotu nacionaliniu prekių ženklu, nes skiriamasis ir dominuojantis žodinis elementas išliko nepakitęs, ir kad šiuos prekių ženklus buvo atsisakyta įregistruoti būtent dėl ankstesnio žymens savininko prieštaravimo.
- 47 Nors ieškovė nesiėmė priemonių, kad būtų nutrauktas jos teisių pažeidimas, susijęs su vėlesniame teismo procese užginčytais nacionaliniais prekių ženklais, ji tokių veiksmų ėmėsi dėl panašių prekių ženklų, kai buvo bandoma juos įregistruoti EUIPO.
- 48 Ieškovei padavus protestą dėl naujos registracijos ir atsisakius prekių ženklus įregistruoti dėl tokio protesto, ieškovė 2021 m. lapkričio 2 d., t. y. praėjus 11 mėnesių nuo dienos, kurią atmesta atsakovės paskutinio prekių ženklo paraiška, pareiškė ieškinį dėl nacionalinių prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia.
- 49 Atsižvelgiant į visa tai, Teisingumo Teismui siūloma pateikti tokį atsakymą į antrąjį klausimą: 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 61 straipsnis ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 9 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad ieškovės elgesys aktyviai prieštaraujant tam, kad būtų įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklai, kurie iš esmės sutampa su ginčijamais nacionaliniais prekių ženklais ir kuriuos galiausiai atsisakyta įregistruoti dėl paduoto protesto, yra pastangos per protingą terminą ištaisyti šią padėtį, nes ieškinys buvo pareikštas per 11 mėnesių nuo dienos, kurią atmesta atsakovės paskutinio prekių ženklo paraiška.