

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLŲ NAGRINĖJIMO GAIRĖS

EUROPOS SĄJUNGOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TARNYBA (EUIPO)

D dalis Anuliavimas

2 skirsnis Esminės nuostatos

Nenaudojamas

Turinys

1 Bendrosios pastabos.....	1392
1.1 Anuliavimo pagrindai.....	1392
1.2 Inter partes procedūra.....	1392
1.3 Panaikinimo ir negaliojimo padariniai.....	1393
1.3.1 Panaikinimo teisinis poveikis.....	1393
1.3.2 Negaliojimo teisinis poveikis.....	1393
1.3.3 Prašymo perleisti ESPŽ teisinis poveikis.....	1393
2 Panaikinimas.....	1394
2.1 Įvadas.....	1394
2.2 ESPŽ nenaudojimas – ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies a punktas.....	1394
2.2.1 Prievolė įrodyti.....	1395
2.2.2 Naudojimas iš tikrųjų.....	1395
2.2.3 Reikšmingi laiko momentai.....	1395
2.2.4 Pagrįstos nenaudojimo priežastys.....	1397
2.3 ESPŽ tampa bendrinio pavadinimu (bendrinio terminu) (ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies b punktas).....	1397
2.3.1 Prievolė įrodyti.....	1397
2.3.2 Reikšmingas laiko momentas.....	1397
2.3.3 Atitinkama visuomenė.....	1397
2.3.4 Bendrinis pavadinimas.....	1398
2.3.5 Savininko gynyba.....	1398
2.4 ESPŽ tampa klaidinantis (ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies c punktas).....	1399
2.4.1 Prievolė įrodyti.....	1399
2.4.2 Reikšmingas laiko momentas.....	1399
2.4.3 Taikytini standartai.....	1399
2.4.4 Pavyzdžiai.....	1399
2.5 Papildomi ES kolektyvinių ženklų panaikinimo pagrindai (ESPŽR 81 straipsnis).....	1400
2.6 Papildomi ES sertifikavimo ženklų panaikinimo pagrindai (ESPŽR 91 straipsnis).....	1401
3 Absoliutūs negaliojimo pagrindai.....	1401
3.1 ESPŽ įregistruotas pažeidžiant ESPŽR 7 straipsnį (ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies a punktas).....	1401
3.1.1 Pareiga įrodyti.....	1401

3.1.2 Reikšmingi laiko momentai.....	1402
3.1.3 Taikytini standartai.....	1402
3.2 Gynybos priemonė esant apeliaciniam skundai dėl skiriamąjo požymio nebuvimo.....	1402
3.3 Nesąžiningumas – ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies b punktas.....	1403
3.3.1 Reikšmingas laikas.....	1404
3.3.2 Sąvoka „nesąžiningumas“.....	1404
3.3.2.1 Veiksniai, kuriais remiantis galima įrodyti nesąžiningumą.....	1405
3.3.2.2 Veiksniai, kuriais remiantis negalima įrodyti nesąžiningumo.....	1408
3.3.3 Nesąžiningumo įrodymas.....	1409
3.3.4 Ryšys su kitomis ESPŽR nuostatomis.....	1409
3.3.5 Negaliojimo mastas.....	1409
3.4 ES kolektyvinių ženklų absoliutūs negaliojimo pagrindai.....	1410
3.5 ES sertifikavimo ženklų absoliutūs negaliojimo pagrindai.....	1410
4 Santykiniai negaliojimo pagrindai.....	1411
4.1 Įvadas.....	1411
4.2 Pagrindai pagal ESPŽR 60 straipsnio 1 dalį.....	1412
4.2.1 Taikytini standartai.....	1412
4.2.2 Reikšmingi laiko momentai.....	1412
4.2.2.1 Vertinant sustiprėjusį skiriamąjį požymį ar gerą vardą (reputaciją).....	1412
4.2.2.2 ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies c punktu ir ESPŽR 8 straipsnio 4 dalimi grindžiamas prašymas.....	1412
4.3 Pagrindai pagal ESPŽR 60 straipsnio 2 dalį. Kitos ankstesnės teisės..	1413
4.3.1 Teisė į vardą arba į asmens atvaizdą.....	1413
4.3.2 Autorių teisės.....	1416
4.3.3 Kitos pramoninės nuosavybės teisės.....	1418
4.4 Ankstesnio ženklo nenaudojimas.....	1419
4.5 Gynybos pagrindai padavus prašymą paskelbti ženklą negaliojančiu, grindžiamą santykiniais pagrindais.....	1420
4.5.1 Sutikimas registruoti.....	1420
4.5.1.1 Pavyzdžiai, kuriais atmetamas pareiškimas dėl sutikimo registruoti.....	1421
4.5.1.2 Pavyzdžiai, kuriuose priimamas pareiškimas dėl sutikimo registruoti.....	1421
4.5.2 Ankstesni prašymai paskelbti ženklą negaliojančiu ar priešiškiniai.....	1422
4.5.3 Neprieštaravimas.....	1423
4.5.3.1 Pavyzdžiai, kai atmetamas neprieštaravimu grindžiamas reikalavimas.....	1424
4.5.3.2 Neprieštaravimu grindžiamo reikalavimo (dalinio) patenkinimo pavyzdžiai.....	1427
5 Res judicata.....	1428

Negaliojimo pagrindai. Paraiškos taikymas laiko atžvilgiu 2016 m. kovo 23 d. įsigaliojus Reglamentui (ES) 2015/2424.....	1430
1 Absoliutūs negaliojimo pagrindai.....	1430
1.1 Negaliojimo pagrindai, kurie buvo taikomi iki 2016 m. kovo 23 d. atsižvelgiant į ES reglamentus, išskyrus BPŽR.....	1430
1.2 Negaliojimo pagrindai, kurie nebuvo numatyti ES teisėje iki Reglamento (ES) 2015/2424 įsigaliojimo 2016 m. kovo 23 d.....	1431
2 Santykiniai negaliojimo pagrindai, būtent ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies d punktas kartu su ESPŽR 8 straipsnio 6 dalimi, ir santykis su ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies c punktu kartu su ESPŽR 8 straipsnio 4 dalimi...	1431

1 Bendrosios pastabos

1.1 Anuliavimo pagrindai

Pagal [ESPŽR 63 straipsnio 1 dalį](#) sąvoka „anuliavimo procedūra“ apima prašymus panaikinti ir paskelbti negaliojančiu.

Panaikinimo pagrindai nustatyti [ESPŽR 58 straipsnyje](#).

Negaliojimo pagrindai nustatyti [ESPŽR 59 straipsnyje](#) (absoliutūs pagrindai) ir [60 straipsnyje](#) (santykiniai pagrindai). Dėl prašymo taikyti negaliojimo pagrindus įsigaliojus Reglamentui (ES) [2015/2424](#) taikymo srities laiko atžvilgiu žr. 1 priedą.

Be šių bendrųjų pagrindų, pareiškėjas, prašydamas panaikinti kolektyvinį prekių ženklą pagal [ESPŽR 81 straipsnį](#) (panaikinimo pagrindai) ir [ESPŽR 82 straipsnį](#) (paskelbimo negaliojančiu pagrindai) arba sertifikavimo ženklą pagal [ESPŽR 91 straipsnį](#) (panaikinimo pagrindai) ir [ESPŽR 92 straipsnį](#) (paskelbimo negaliojančiu pagrindai), gali nurodyti ir konkrečius pagrindus (žr. [2.5](#) bei [2.6](#), [3.4](#) ir [3.5](#) dalis).

Jeigu ESPŽ yra įregistruotas savininko patikėtinio arba atstovo vardu neturint paties savininko įgaliojimo, savininkas gali prašyti, kad Tarnyba perduotų ESPŽ jo naudai. Tai yra alternatyvi reikalavimų patenkinimo priemonė, kuri taikoma paskelbimo negaliojančiu procedūroje pagal [ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies b punktą](#) kartu su [ESPŽR 8 straipsnio 3 dalimi](#). Daugiau informacijos pateikiama [1.3.3](#) dalyje ir gairių [D dalies „Anuliavimas“ 1 skirsnyje „Anuliavimo procedūros“](#).

ESPŽDR [12–19](#) straipsniuose įtvirtintos susijusios nuostatos dėl panaikinimo ir prašymo paskelbti negaliojančiu prašymų, įskaitant nuostatas dėl tokių procedūrų kalbų, priimtumo, argumentų nagrinėjimo ir kt.

1.2 Inter partes procedūra

Tarnyba pati niekada nepradedą anuliavimo procedūros. Anuliavimą turi inicijuoti pareiškėjas, net tais atvejais, kurie grindžiami absoliučiais negaliojimo pagrindais.

[ESPŽR 63 straipsnio 1 dalyje](#) nustatytos sąlygos, kurias prašymo teikėjas turi *atitikti*, kad galėtų pateikti prašymą panaikinti prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu. Daugiau informacijos pateikiama gairių [D dalies „Anuliavimas“ 1 skirsnio „Anuliavimo procedūros“ 2.1](#) ir [4.1](#) dalyse.

1.3 Panaikinimo ir negaliojimo padariniai

1.3.1 Panaikinimo teisinis poveikis

Pagal [ESPŽR 62 straipsnio 1 dalį](#) **panaikinimo** atveju ir kai panaikintos savininko teisės, ESPŽ laikomas neturinčiu ESPŽR nurodyto poveikio nuo prašymo panaikinti pateikimo dienos.

Tarnyba gali nustatyti ankstesnę vieno iš panaikinimo pagrindų atsiradimo datą, jeigu to prašo viena iš šalių, su sąlyga, kad prašančioji šalis šiuo klausimu įrodo teisėtą teisinį interesą. Remiantis atitinkamos bylos medžiagos informacija, turi būti įmanoma tiksliai nustatyti ankstesnę datą. Ankstesnė data bet kuriuo atveju turi būti vėlesnė už penkerių metų lengvatinį laikotarpį, kurį ESPŽ savininkas turi po ESPŽ registracijos pagal [ESPŽR 18 straipsnį](#) (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, kaip patvirtinta 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48–50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9).

Jeigu prieš pateikiant prašymą panaikinti tarp tų pačių šalių pateiktas priešieškinis dėl panaikinimo pagal [ESPŽR 128 straipsnį](#) ir teismas „atidėjo“ prašymo nagrinėjimą pagal [ESPŽR 128 straipsnio 7 dalį](#), panaikinimo įsigaliojimo data bus priešieškinio data, neatsižvelgiant į tai, ar ši data buvo aiškiai nurodyta Tarnybai pateiktame prašyme dėl panaikinimo (žr. [2.2.3 dalį](#)). Tai neužkerta kelio jokiai galimai prašymui pradiniame priešieškinyje nustatyti ankstesnę panaikinimo įsigaliojimo datą (tokiu atveju turi būti įrodytas teisėtas interesas).

Dėl Tarnybos praktikos, susijusios su atsisakymu tais atvejais, kai nagrinėjama panaikinimo byla, žr. gairių [D dalies „Anuliavimas“ 1 skirsnio „Anuliavimo procedūros“ 4.3 dalį](#).

1.3.2 Negaliojimo teisinis poveikis

Pagal [ESPŽR 62 straipsnio 2 dalį](#) ESPŽ **paskelbimo negaliojančiu** atveju ESPŽ laikomas neturėjusiu ESPŽR nurodyto poveikio nuo pat pradžių.

Dėl Tarnybos praktikos, susijusios su atsisakymu tais atvejais, kai nagrinėjama negaliojimo byla, žr. gairių [D dalies „Anuliavimas“ 1 skirsnio „Anuliavimo procedūros“ 4.3 dalį](#).

1.3.3 Prašymo perleisti ESPŽ teisinis poveikis

Pagal [ESPŽR 21 straipsnio 2 dalies a punktą](#) ir [163 straipsnio 1 dalies b punktą](#) tais atvejais, kai ESPŽ savininkas siekia paskelbti apie negaliojimą pagal [ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies b punktą](#) kartu su [ESPŽR 8 straipsnio 3 dalimi](#), savininkas gali kaip alternatyvą prašymui paskelbti negaliojančiu prašyti jo naudai perleisti ženklą, jeigu jis buvo įregistruotas jo patikėtinio arba atstovo vardu be jo įgaliojimo. Toks prašymas dėl perleidimo nėra atskiras pagrindas ieškiniui pareikšti, o tik **alternatyvi teisių gynimo priemonė**. Jeigu ieškinyje patenkinamas, pareiškėjas taps ESPŽ

savininku atgaline paraiškos padavimo data arba, kai tinkama, ginčijamo ESPŽ prioriteto data. Tokia alternatyvi teisių gynimo priemonė nėra prieinama remiantis kitais negaliojimo pagrindais.

2 Panaikinimas

2.1 Įvadas

Pagal [ESPŽR 58 straipsnio 1 dalį](#) yra trys panaikinimo pagrindai:

- ESPŽ nebuvo iš tikrųjų naudojamas 5 metus iš eilės;
- ESPŽ tapo bendrinio pavadinimu dėl jo savininko veiksmų ar neveikimo;
- ESPŽ tapo klaidinantis dėl jo savininko naudojimo ar naudojimo su savininko sutikimu.

Šie pagrindai nuodugniau nagrinėjami tolesniuose skirsniuose. Pagal [ESPŽR 58 straipsnio 2 dalį](#), jeigu panaikinimo pagrindai taikomi tik tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurioms ženklas yra įregistruotas, ESPŽ savininko teisės bus panaikintos tik į tas prekes ir paslaugas.

Be šių pagrindų, [ESPŽR 81 straipsnyje](#) išvardyti papildomi trys konkretūs pagrindai, kuriais remiantis galima panaikinti **ES kolektyvinio ženklo** savininko teises. Konkrečiau papildomi **ES sertifikavimo ženklų** panaikinimo pagrindai išvardyti [ESPŽR 91 straipsnyje](#).

2.2 ESPŽ nenaudojimas – ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies a punktas

Pagal [ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies a punktą](#), jei penkerius metus iš eilės po ESPŽ įregistravimo ir prieš paduodant prašymą jį anuluoti ESPŽ nebuvo iš tikrųjų naudojamas pagal [ESPŽR 18 straipsnį](#), tuomet ESPŽ turi būti panaikintas, išskyrus atvejus, kai jis nenaudotas dėl pagrįstų priežasčių.

Pagal [ESPŽR 58 straipsnio 2 dalį](#), jeigu ESPŽ naudotas tik tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurioms jis įregistruotas, panaikinimas taikomas tik tomis prekėms ir paslaugoms, kurioms ESPŽ nenaudojamas.

Dėl įrodymų pateikimo **procedūrinių aspektų** (įrodymų pateikimo terminai, papildomi etapai pastaboms ir papildomiems reikšmingiems įrodymams pateikti, įrodymų vertimas ir kt.) žr. gairių [D dalies „Anuliavimas“ 1 skirsnį „Anuliavimo procedūros“](#).

Praktinės taisyklės, taikytinos per protesto nagrinėjimo procedūrą atliekant ankstesnių teisių naudojimo įrodymų **esminį vertinimą**, taikomos vertinant prašymus panaikinti dėl nenaudojimo (žr. gairių [C dalies „Protestas“ 7 skirsnį „Naudojimo įrodymai“](#)). Tačiau, vykstant panaikinimo procedūrai, reikia atsižvelgti į tam tikrus ypatumus, kurie bus nagrinėjami toliau.

2.2.1 Prievolė įrodyti

Remiantis [ESPŽDR 19 straipsnio 1 dalimi](#), įrodinėjimo pareiga tenka ESPŽ savininkui.

Tarnybos užduotis – atsižvelgiant į šalių argumentus, įvertinti jai pateiktus įrodymus. Tarnyba negali *ex officio* nustatyti, ar ankstesni ženklai naudojami iš tikrųjų. Jai nepriklauso pačiai rinkti įrodymų. Net ir gerai žinomų ženklų savininkai privalo pateikti jų ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymus.

2.2.2 Naudojimas iš tikrųjų

Pagal [ESPŽDR 19 straipsnio 1 dalį](#) kartu su [10 straipsnio 3 dalimi](#), nurodant ir pateikiant naudojimo įrodymus, privaloma nurodyti ginčijamo prekių ženklo naudojimo toms prekėms ir paslaugoms, kurioms jis įregistruotas, vietą, laiką, apimtį ir pobūdį.

Kaip nurodyta pirmiau, naudojimo iš tikrųjų vertinimas (įskaitant naudojimo vietą, laiką, apimtį ir pobūdį) per anuliavimo ir protesto procedūras nesiskiria. Reikėtų vadovautis gairių [C dalies „Protestas“ 7 skirsnyje „Naudojimo įrodymai“](#) pateiktais išsamiais nurodymais.

Jei panaikinimo atveju prekių ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas kai kurioms iš ginčijamų prekių ar paslaugų, registruotas ESPŽ panaikinamas toms prekėms ar paslaugoms. Todėl per panaikinimo procedūrą reikia labai atidžiai vertinti naudojimo įrodymus, susijusius su ženklo **naudojimu prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms jis įregistruotas (ir dėl kurių ginčijamas)**.

Bylos Nr.	Pastaba
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	ESPŽ buvo įregistruotas 28 klasės prekėms: <i>žūklės prekės, žūklės įranga, žūklės priedai</i> . Apeliacinė taryba patvirtino Anuliavimo skyriaus sprendimą ir išlaikė ESPŽ 28 klasei <i>priskiriamoms meškerėms</i> ir neginčytiems <i>žvejybos valams</i> . Taryba sutiko su Anuliavimo skyriumi, jog įrodymai, pateikti ginčijamo ESPŽ naudojimui patvirtinti, rodė naudojimą iš tikrųjų meškerėms ir kad šios prekės pakankamai išsiskiria iš plačios <i>žūklės prekių</i> ir <i>žūklės įrangos</i> kategorijos, kad sudarytų nuoseklią pakategorę. Apeliantas šios išvados neginčijo.

2.2.3 Reikšmingi laiko momentai

Pagal [ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies a punktą](#) ESPŽ gali būti panaikintas, jei per nepertraukiamą penkerių metų laikotarpį jis nebuvo pradėtas iš tikrųjų naudoti. Tačiau niekas negali reikalauti panaikinti savininko teisių į ESPŽ, jeigu laikotarpiu tarp 5 metų

laikotarpio pabaigos ir prašymo padavimo buvo pradėta arba vėl imta iš tikrųjų naudoti prekių ženklą. Be to, pagal [ESPŽR 62 straipsnio 1 dalį](#), jei prašymas panaikinti patenkinamas, panaikinimo įsigaliojimo data yra prašymo panaikinti pateikimo data.

Iš šių nuostatų darytina išvada, kad savininkas privalo įrodyti ginčijamo ESPŽ naudojimą iš tikrųjų per **penkerių metų laikotarpį iki prašymo panaikinti pateikimo dienos** (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35–41).

Pavyzdžiui, jeigu ESPŽ buvo įregistruotas 2011 m. sausio 1 d., jį panaikinti galima nuo 2016 m. sausio 2 d. Jeigu prašymas panaikinti buvo paduotas 2016 m. rugsėjo 15 d., ESPŽ savininkas turės įrodyti, kad savo ženklą jis iš tikrųjų naudojo laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 15 d. iki 2016 m. rugsėjo 14 d.

Netgi tais atvejais, kai ESPŽ nebuvo iš tikrųjų naudojamas per bet kurį nepertraukiamą 5 metų laikotarpį nuo jo įregistravimo, jis negali būti panaikintas, jei prieš pateikiant prašymą panaikinti ESPŽ buvo pradėtas naudoti arba vėl imta jį naudoti iš tikrųjų. Tačiau tais atvejais, kai šis laikotarpis neviršija 3 mėnesių ir galima nustatyti, kad savininkas pradėjo arba atnaujino ženklo naudojimą iš tikrųjų dėl panaikinimo grėsmės, į tokio naudojimo įrodymus atsižvelgti negalima, ir ESPŽ turi būti panaikintas. Šią išimtį turi įrodyti prašymą panaikinti pateikęs asmuo, kuris privalo pateikti įrodymą, kad **pranešė** ESPŽ savininkui **apie savo ketinimą** pateikti prašymą panaikinti.

Jokiu būdu negalima atsižvelgti į įrodymus, kad produktas buvo iš tikrųjų naudojamas **prieš** nepertraukiamą 5 metų nenaudojimo laikotarpį, kad ir kaip ilgai jis buvo naudojamas.

Jei pagal [ESPŽR 62 straipsnio 1 dalį](#) prašoma **ankstesnės panaikinimo įsigaliojimo datos**, ji gali būti nustatyta tik prašymo anuliuoti registraciją teikėjui įrodžius teisėtą interesą (žr. [1.3.1 dalį](#)) ir jei nėra įrodyta, kad ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas **ir** per penkerių metų laikotarpį iki prašymo panaikinti pateikimo dienos, **ir** per penkerių metų laikotarpį iki prašomos ankstesnės įsigaliojimo datos. Tai aišku iš [ESPŽR 62 straipsnio 1 dalies antro sakinio](#), kuriame numatyta, kad panaikinimo įsigaliojimo data gali būti ankstesnė, jei panaikinimo priežastis „atsirado“ tą dieną. Tačiau net jei prašoma tokios ankstesnės įsigaliojimo datos, ESPŽ savininko pagrindinis interesas yra įrodyti, kad ginčijamas ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas 5 metų laikotarpiu iki prašymo panaikinti pateikimo dienos. Jei įrodoma, kad ginčijamas ESPŽ per šį laikotarpį buvo iš tikrųjų naudojamas, ginčijamas ženklas apskritai negali būti panaikintas. Įrodymai, kad ginčijamas ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas 5 metus iki prašomos ankstesnės įsigaliojimo datos, gali būti svarbūs tik tuo atveju, jei nėra įrodymų, kad per 5 metus iki prašymo panaikinti pateikimo dienos jis buvo iš tikrųjų naudojamas.

Jeigu prieš pateikiant prašymą panaikinti tarp tų pačių šalių pateiktas priešieškinis dėl panaikinimo pagal [ESPŽR 128 straipsnį](#), ir teismas „atidėjo“ prašymo nagrinėjimą pagal [ESPŽR 128 straipsnio 7 dalį](#), laikotarpis, per kurį turi būti įrodytas naudojimas iš tikrųjų, yra penkeri metai iki **priešieškinio** pateikimo dienos (17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55–56).

2.2.4 Pagrįstos nenaudojimo priežastys

Reikėtų vadovautis gairių [C dalies „Protestas“ 7 skirsnio „Naudojimo įrodymai“](#) ir visų pirma [9 dalyje](#) pateiktais išsamiais nurodymais.

2.3 **ESPŽ tampa bendriniu pavadinimu (bendriniu terminu) (ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies b punktas)**

ESPŽ panaikinamas, jeigu dėl savininko veiksmų arba neveikimo prekių ženklas tapo bendriniu pavadinimu produktų ar paslaugų, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas, versle.

2.3.1 Prievolė įrodyti

Prašymo panaikinti teikėjas turi prievolę įrodyti, kad terminas tapo bendriniu pavadinimu prekyboje dėl:

- veiksmų; arba
- neveikimo

savininko.

Tarnyba išnagrinėja faktus pagal [ESPŽR 95 straipsnio 1 dalį](#), atsižvelgdama tik į prašymo panaikinti teikėjo pateiktą faktinę informaciją (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Šio proceso metu ji gali atsižvelgti į akivaizdžius ir gerai žinomus faktus. Tačiau ji turėtų remtis tik tais teisiniais argumentais, kuriuos pateikė prašymo panaikinti teikėjas. Jeigu prašymas panaikinti grindžiamas tik [ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies b punktu](#), prekių ženklas nebegalėtų būti panaikintas dėl to, kad, pvz., prieštarauja viešajai tvarkai ir moralės principams.

2.3.2 Reikšmingas laiko momentas

Prašymo panaikinti teikėjas privalo įrodyti, kad prekių ženklas tapo bendriniu pavadinimu nagrinėjamų produktų ar paslaugų, kuriems žymėti jis buvo įregistruotas, versle po to, kai buvo įregistruotas ESPŽ, tačiau taip pat gali būti atsižvelgiama į faktus arba susiklosčiusias aplinkybes, kurie įvyko laikotarpiu nuo paraiškos padavimo iki įregistravimo. Faktas, kad paraiškos padavimo datą žymuo buvo bendrinis pavadinimas, naudotas produktų ar paslaugų, dėl kurių jį prašyta įregistruoti, versle, būtų svarbus tik bylose dėl paskelbimo negaliojančiu.

2.3.3 Atitinkama visuomenė

ESPŽ turi būti panaikintas pagal [ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies b punktą](#), jeigu jis tapo bendriniu produkto ar paslaugos pavadinimu ne tik tam tikroje, bet ir didžiojoje atitinkamos visuomenės dalyje, įskaitant su atitinkamo produkto ar paslaugos prekyba susijusią visuomenę (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26).

Tai, ar prekių ženklas tapo bendrinio pavadinimu prekiaujant produktu ar paslauga, kuriai jis įregistruotas, reikia įvertinti atsižvelgiant ne tik į vartotojų arba galutinių naudotojų suvokimą, bet ir, atsižvelgiant į atitinkamos rinkos požymius, į prekiaujančių subjektų, pvz., pardavėjų, suvokimą (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Tačiau tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis gali pakakti, kad galutinio produkto pardavėjai neinformuotų savo klientų apie tai, jog žymuo buvo įregistruotas kaip prekių ženklas, ir nepasiūlytų savo klientams pagalbos pardavimo metu, kuri reiškia parduodamų prekių kilmės nurodymą (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23–25, 30).

2.3.4 Bendrinis pavadinimas

Žymuo laikomas „bendrinio pavadinimu versle“, jeigu versle tapo įprasta šiuo terminu vadinti prekes arba paslaugas, dėl kurių tas žymuo įregistruotas (žr. gairių [B dalies „Nagrinėjimas“ 4 skirsnio „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“ 5 skyrių „Bendriniai žymenys ar nuorodos \(ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies d punktas\)“](#)). Nebūtina įrodyti, kad terminu tiesiogiai apibūdinama prekių arba paslaugų kokybė ar savybės, – reikia įrodyti tik tai, kad šis terminas tikrai vartojamas versle toms prekėms arba paslaugoms nurodyti. Prekių ženklo skiriamųjų požymių stiprumas visada bus mažesnis, jeigu žymuo bus kažką primenantis arba gana tiesmukas, ypač jeigu jam bus būdinga teigiama sąsaja, dėl kurios kiti asmenys manys, kad šiuo žymeniu gali būti žymimas ne tik tam tikro gamintojo produktas arba paslauga, bet tam tikra produktų arba paslaugų rūšis (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 et seq).

Tai, kad prekių ženklas naudojamas kaip tam tikro produkto arba paslaugos bendrinis pavadinimas, rodo, jog pagal šį ženkłą nagrinėjamų prekių ar paslaugų nebegalima atskirti nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Vienas iš požymių, kad prekių ženklas tapo bendrinis, – kai kalboje juo dažnai vadinamos arba apibūdinamos tam tikros rūšies prekės arba paslaugos. Tačiau tai nėra lemiamas kriterijus: reikia nustatyti, ar pagal prekių ženkłą nagrinėjamas prekes arba paslaugas vis dar galima atskirti nuo kitų įmonių prekių arba paslaugų.

Jeigu nėra alternatyvaus termino arba yra tik vienas ilgas sudėtingas terminas, tai taip pat gali reikšti, kad žymuo tapo bendrinio pavadinimu prekiaujant tam tikru produktu arba paslauga.

2.3.5 Savininko gynyba

Jeigu ESPŽ savininkas padarė tai, ko iš jo pagrįstai buvo galima tikėtis konkrečiu atveju (pvz., surengė televizijos kampaniją arba į laikraščius ir susijusius žurnalus įdėjo reklaminius skelbimus), ESPŽ negali būti panaikintas. Tada savininkas privalo patikrinti, ar jo prekių ženklas žinynuose vartojamas kaip bendrinis terminas; jeigu taip, savininkas gali prašyti leidėjo, kad būsimuose leidimuose prie šio prekių ženklo būtų pridėta nuoroda, jog tai yra įregistruotas prekių ženklas ([ESPŽR 12 straipsnis](#)).

2.4 ESPŽ tampa klaidinantis (ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies c punktas)

Jeigu savininko arba su jo sutikimu naudojamas ženklas gali suklaidinti visuomenę, ypač dėl tų prekių ar paslaugų, dėl kurių jis buvo įregistruotas, kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos, ESPŽ gali būti panaikintas. Šiuo atveju „kokybė“ reiškia savybę arba požymį, o ne tobulumo laipsnį arba standartą.

2.4.1 Prievolė įrodyti

Tarnyba išnagrinėja faktus pagal [ESPŽR 95 straipsnio 1 dalį](#), atsižvelgdama į prašymo panaikinti teikėjo pateiktą faktinę informaciją (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Šio proceso metu ji gali atsižvelgti į akivaizdžius ir gerai žinomus faktus. Tačiau ji turėtų remtis tik tais teisiniais argumentais, kuriuos pateikė prašymo panaikinti teikėjas.

Prievolė įrodyti, kad ženklas tapo klaidinantis, tenka prašymo panaikinti teikėjui; šis asmuo taip pat privalo įrodyti, kad klaidinantis poveikis atsiranda dėl savininko naudojimo būdo. Jeigu nagrinėjamas naudojimo būdas būdingas trečiajai šaliai, prašymo panaikinti teikėjas privalo įrodyti, kad savininkas pritarė tokiam naudojimo būdai, išskyrus atvejį, kai ta trečioji šalis yra savininko licenciatas.

2.4.2 Reikšmingas laiko momentas

Prašymo panaikinti teikėjas privalo įrodyti, kad prekių ženklas pradėjo klaidinti visuomenę, ypač dėl nagrinėjamų prekių ar paslaugų kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos, po ESPŽ įregistravimo datos. Jeigu žymuo buvo klaidinantis arba galintis suklaidinti visuomenę dar paraiškos padavimo metu, ši aplinkybė būtų svarbi ginče dėl žymens paskelbimo negaliojančiu.

2.4.3 Taikytini standartai

Gairėse pateikiami duomenys apie kriterijus, kurie turi būti taikomi vertinant, ar ESPŽ paraiška atitinka [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies g punktą](#) (žr. gairių [B dalies „Nagrinėjimas“ 4 skirsnio „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“ 8 skyrių „Klaidinantys prekių ženklai \(ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies g punktas\)“](#)). Šie kriterijai panašūs į tuos, kurie taikomi per registracijos panaikinimo procedūras pagal [ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies c punktą](#).

2.4.4 Pavyzdžiai

Jeigu prekių ženklą sudaro geografinė nuoroda arba jeigu prekių ženkle yra tokia nuoroda, atitinkama visuomenė paprastai supras, kad toks ženklas žymi prekių kilmės vietą. Vienintelė šios taisyklės išimtis yra atvejis, kai geografinio pavadinimo ir produktų sąsaja akivaizdžiai netikroviška (pvz., visuomenei tokia vietovė nėra ir veikiausiai

netaps žinoma kaip nagrinėjamų prekių kilmės vieta), todėl vartotojai tokio ryšio neišvelgs.

Pagal tokį principą buvo panaikinta prekių ženklo MÖVENPICK OF SWITZERLAND registracija, nes atitinkamos prekės buvo gaminamos (remiantis faktais) tik Vokietijoje, o ne Šveicarijoje (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Be to, jeigu prekių ženklas, kuriame yra žodžiai „ožkos“ ir „sūris“ ir vaizdinis elementas, aiškiai vaizduojantis ožką, įregistruotas produktui „ožkos sūris“, ir įrodoma, kad šis ženklas naudojamas sūriui, pagamintam ne iš ožkos pieno, žymėti, ESPŽ bus panaikintas.

Jeigu prekių ženklas, kuriame yra žodžiai „gryna vilna“, įregistruotas produktui „apranga“ ir įrodoma, kad šis ženklas naudojamas drabužiams, pagamintiems iš dirbtinio pluošto, žymėti, ESPŽ bus panaikintas.



Jeigu prekių ženklas, kuriame yra žodžiai „gryna oda“ arba atitinkama piktograma, įregistruotas produktui „avalynė“, ir įrodoma, kad šis ženklas naudojamas batams, pagamintiems ne iš odos, žymėti, ESPŽ bus panaikintas.

2.5 Papildomi ES kolektyvinių ženklų panaikinimo pagrindai (ESPŽR 81 straipsnis)

Pagal [ESPŽR 81 straipsnį](#), be [ESPŽR 58 straipsnyje](#) nurodytų panaikinimo pagrindų, ES kolektyvinio ženklo savininko teisės panaikinamos gavus prašymą Tarnyboje arba padavus priešiškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu:

1. savininkas nesiiima reikiamų priemonių neleisti ženklo naudoti tokiu būdu, kuris nesuderinamas su jo naudojimo sąlygomis, jeigu šios egzistuoja ir yra nurodytos naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse, kur reikia, su registre nurodytomis pataisomis;
2. ES kolektyvinio ženklo savininkas naudoja jį tokiu būdu, dėl kurio ženklas pradeda klaidinti visuomenę atsižvelgiant į jo pobūdį ar reikšmę, ypač jeigu atrodo, kad jis gali būti palaikytas kuo nors kitu nei kolektyviniu ženklu, kaip nurodyta [ESPŽR 76 straipsnyje](#);
3. iš dalies pakeistos taisyklės neatitinka [ESPŽR 75 straipsnio](#) reikalavimų arba yra susijusios su vienu iš atsisakymo įregistruoti pagrindų, nurodytų [ESPŽR 76 straipsnyje](#), tačiau apie pakeitimą registre užsiminta pažeidžiant [ESPŽR 79 straipsnio 2 dalies](#) nuostatas, išskyrus atvejus, kai ženklo savininkas papildomai pakeisdamas naudojimą reglamentuojančias taisykles siekia užtikrinti jų atitiktį šių nuostatų reikalavimams.

2.6 Papildomi ES sertifikavimo ženklų panaikinimo pagrindai (ESPŽR 91 straipsnis)

Pagal [ESPŽR 91 straipsnį](#), be [ESPŽR 58 straipsnyje](#) numatytų panaikinimo pagrindų, ES sertifikavimo ženklo savininko teisės panaikinamos pateikus prašymą Tarnybai arba remiantis priešieškiniu teisių pažeidimo procedūrose, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

1. savininkas užsiima verslu, susijusiu su sertifikuotos rūšies prekių tiekimu ar paslaugų teikimu, pažeisdamas [ESPŽR 83 straipsnio 2 dalį](#);
2. savininkas nesiima reikiamų priemonių neleisti ženklo naudoti tokiu būdu, kuris nesuderinamas su jo naudojimo sąlygomis, jeigu šios egzistuoja ir yra nurodytos naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse, kur reikia, su registre nurodytomis pataisomis;
3. savininkas naudojo ženklą tokiu būdu, dėl kurio ženklas pradėjo klaidinti visuomenę [ESPŽR 85 straipsnio 2 dalyje](#) nurodytu būdu;
4. ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimas buvo nurodytas registre pažeidžiant [ESPŽR 88 straipsnio 2 dalį](#), išskyrus atvejus, kai ženklo savininkas, papildomai pakeisdamas naudojimą reglamentuojančias taisykles, laikosi to straipsnio reikalavimų.

3 Absoliutūs negaliojimo pagrindai

3.1 ESPŽ įregistruotas pažeidžiant ESPŽR 7 straipsnį (ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies a punktas)

ESPŽR gali būti paskelbtas negaliojančiu, jeigu prašymo pateikimo metu buvo galima pareikšti protestą remiantis bet kuriuo iš [ESPŽR 7 straipsnyje](#) nurodytų pagrindų.

3.1.1 Pareiga įrodyti

Negaliojimo procedūros tikslas – suteikti Tarnybai galimybę patikrinti prekių ženklo registracijos pagrįstumą ir prireikus priimti poziciją, kuri jos pačios iniciatyva turėjo būti priimta registracijos proceso metu pagal [ESPŽR 42 straipsnio 1 dalį](#) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

[ESPŽR 95 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje](#) aiškiai nurodyta, kad pagal [ESPŽR 59 straipsnį](#) rengiamoje negaliojimo procedūroje Tarnyba **nagrinės tik šalių nurodytus pagrindus ir argumentus**. ESPŽ taikoma **galiojimo prezumpcija ir būtent prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas Tarnyboje turi remtis faktais, dėl kurių galima abejoti prekių ženklo galiojimu** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27–29).

Todėl Tarnyba faktus nagrinės pagal [ESPŽR 95 straipsnio 1 dalies](#) antrą sakinį, atsižvelgdama į **faktinių argumentų**, kuriuos pareiškėjas pateikė siekdamas, kad būtų paskelbta apie negaliojimą, apimtį (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Šio proceso metu ji gali atsižvelgti į akivaizdžius ir gerai žinomus faktus. Tačiau ji turi remtis **tik** paskelbimo negaliojančiu pareiškėjo nurodytais pagrindais ir pateiktais argumentais.

Vienas iš argumentų, kuriuos gali nurodyti ESPŽ savininkas siekdamas atsakyti į prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjo reikalavimą, yra įrodymai, kuriais patvirtinama, kad ESPŽ įgijo skiriamąjį požymį po naudojimo. Žr. [3.2 dalį](#).

3.1.2 Reikšmingi laiko momentai

Bendrasis Teismas nusprendė, kad tai, ar prekių ženklas turėtų būti registruojamas, ar paskelbiamas negaliojančiu, turi būti vertinama atsižvelgiant į paraiškos padavimo, o ne registracijos dieną buvusias aplinkybes (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; patvirtinta 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Apskritai neturėtų būti atsižvelgiama į jokių pokyčius arba įvykius po paraiškos padavimo dienos arba prioriteto dienos. Pavyzdžiui, faktas, kad po paraiškos padavimo dienos žymuo tapo bendrinio terminu, naudojamu produktų ar paslaugų, kurioms žymėti jį prašyta įregistruoti, versle, nagrinėjant paskelbimo negaliojančiu bylą iš esmės yra nesvarbus (jis būtų svarbus tik bylose dėl panaikinimo). Tačiau į tokius faktus, pateiktus po paraiškos datos, vis tiek gali būti atsižvelgiama tiek, kiek jie svarbūs išvadoms dėl ESPŽ paraiškos padavimo dieną buvusių aplinkybių padaryti. Taip, pvz., gali būti su žodyno ištraukomis, kurių data vėlesnė nei paraiškos data. Išskyrus atvejus, kai kalbinis vartojimas arba gyvenimo sąlygos greitai kito (atsižvelgiant į socialines ar technines tendencijas) po paraiškos padavimo datos, žodžiai į žodynus paprastai įtraukiami, jeigu jų faktinis vartojimas ir prasmė nusistovėjo per pakankamai ilgą laikotarpį (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Taikytini standartai

Gairių [B dalies „Nagrinėjimas“ 4 skirsnyje „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“](#) pateikiama informacija apie kriterijus, kurie turi būti taikomi vertinant, ar ESPŽ paraiška atitinka [ESPŽR 7 straipsnį](#). Šie kriterijai tapatūs tiems, kurie taikomi per negaliojimo paskelbimo procedūras pagal [ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies a punktą](#).

3.2 Gynybos priemonė esant apeliaciniam skundui dėl skiriamojo požymio nebuvimo

Prekių ženklas, kuriuo pažeidžiamas [ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies a punktas](#) kartu su [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktu](#), nebus paskelbtas negaliojančiu tais atvejais, kai jis skiriamąjį požymį įgijo dėl naudojimo ([ESPŽR 59 straipsnio 2 dalis](#)). [ESPŽR 59 straipsnio 2 dalies](#) nuostatos logika atitinka [ESPŽR 7 straipsnio 3 dalies](#) logiką ir nuostata turi būti aiškinama taip pat ir atsižvelgiant į tuos pačius atitinkamus

veiksnius (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Vykstant pripažinimo negaliojančiu procedūrai, dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis yra išimtis, dėl kurios netaikomi [ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies a punkte](#) kartu su [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktais](#) numatyti negaliojimo pagrindai. Kadangi tai yra išimtis, **pareiga įrodyti** tenka šaliai, siekiančiai ją remtis, būtent ginčijamo ženklo savininkui. Ginčijamo ženklo savininkas turi geriausias galimybes pateikti įrodymus, pagrindžiančius teiginį, kad ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo (pvz., įrodymus, susijusius su naudojimo intensyvumu, geografine aprėptimi, trukme, investicijomis į reklamą). Todėl tais atvejais, kai ginčijamo ženklo savininkas remiasi dėl naudojimo įgytu skiriamuoju požymiu, tačiau nepateikia to įrodymų, ženklas turi būti paskelbtas negaliojančiu (19/06/2014, sujungtos bylos [C-217/13](#) ir [C-218/13](#), Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68–71).

ESPŽ savininkas taip pat gali papildomai remtis įgytu skiriamuoju požymiu ir aiškiai nurodyti, kad Anuliavimo skyrius pirmiausia priimtų sprendimą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindo, kuriuo remiamasi ([ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies a punktas](#) kartu su [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktu](#)).

Anuliavimo skyrius tokius prašymus paprastai patenkina (nebent dėl aplinkybių būtų kitaip, pvz., kai ginčijamo prekių ženklo registracija turėtų būti paskelbta negaliojančia remiantis kitu pagrindu) ir remdamasis nurodomu registracijos negaliojimo pagrindu priima sprendimą, dėl kurio gali būti teikiama apeliacija (tai leidžiama pagal [ESPŽR 66 straipsnio 2 dalį](#)). Jeigu nustatoma, kad taikomas [ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies a punktas](#) kartu su [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktu](#), šiam sprendimui galutinai įsigaliojus, rungimosi principu grindžiama procedūros dalis bus pradėta iš naujo, kad ESPŽ savininkas turėtų galimybę pateikti įrodymus savo teiginiui apie įgytą skiriamąjį požymį pagrįsti.

Gairių [B dalies „Nagrinėjimas“ 4 skirsnio „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“ 14 skyriuje „Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis \(ESPŽR 7 straipsnio 3 dalis\)“](#) pateikiama informacija apie kriterijus, kurie turi būti taikomi vertinant, ar ESPŽ įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.

Savininkas turi įrodyti, kad prekių ženklas skiriamąjį požymį įgijo bent iki prašymo registraciją paskelbti negaliojančia pateikimo dienos (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Todėl tinkami yra visi šie skiriamojo požymio įgijimo įrodymai: i) iki ESPŽ paraiškos pateikimo datos (arba prioriteto datos, kai taikytina), ii) laikotarpiu nuo ESPŽ paraiškos pateikimo datos (arba prioriteto datos, kai taikytina) ir įregistravimo datos ir iii) laikotarpiu tarp įregistravimo datos ir prašymo registraciją paskelbti negaliojančia pateikimo datos.

3.3 Nesąžiningumas – ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies b punktas

ESPŽR nesąžiningumas laikomas tik absoliučiu ESPŽ **negaliojimo** pagrindu, kuriuo galima remtis kreipiantis į Tarnybą arba teikiant priešieškinį per pažeidimo procedūrą.

Todėl nagrinėjimo arba protesto procedūroje nesąžiningumo aspektas nėra svarbus (protesto procedūra, 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Reikšmingas laikas

Reikšmingas laikas nustatant, ar ESPŽ savininkas buvo nesąžiningas, yra **paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo laikas**. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į toliau nurodytas aplinkybes.

- Norint atskleisti savininko ketinimą ESPŽ paraiškos padavimo metu gali būti atsižvelgta į faktines aplinkybes ir įrodymus iki paraiškos padavimo. Tarp tokių faktų, be kitų dalykų, yra tai, ar valstybėje narėje, Tarnyboje arba kitoje jurisdikcijoje prekių ženklas jau įregistruotas, šio prekių ženklo sukūrimo aplinkybės ir prekių ženklo naudojimas po jo sukūrimo (žr. [3.3.2.1 dalies](#) trečią pastraipą).
- Norint išsiaiškinti savininko ketinimą ESPŽ paraiškos padavimo metu kartais galima atsižvelgti į faktines aplinkybes ir įrodymus po paraiškos padavimo, visų pirma, ar savininkas naudojo ženklą nuo jo įregistravimo momento (žr. [3.3.2.1 dalies](#) trečią pastraipą).

3.3.2 Sąvoka „nesąžiningumas“

Nesąžiningumo sąvoka, nurodyta [ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies b punkte](#), yra savarankiška Europos Sąjungos (ES) teisės sąvoka ir ji turi būti aiškinama vienodai visoje ES (prejudicinis sprendimas 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Tačiau teisės aktuose ji niekaip neapibrėžta, nenustatyta ir net neapibūdinta.

Generalinė advokatė E. Sharpston pasiūlė ją apibrėžti kaip „elgesį, kurį nulemia pripažinti etiško elgesio principai ar sąžininga komercinė bei verslo praktika“ (Generalinės advokatės E. Sharpston nuomonė 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

[ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies b punktas](#) atitinka bendrojo intereso tikslą – užkirsti kelią piktnaudžiavimu pagrįstoms ar sąžiningai pramoninei ir komercinei praktikai prieštaraujančioms prekių ženklų registracijoms. Tokios registracijos prieštarauja principui, kuriuo remiantis ES teisės nuostatų taikymo negalima išplėsti taip, kad jos apimtų ūkio subjektų piktnaudžiavimu pagrįstą veiklą, kuri neleidžia pasiekti nagrinėjamais teisės aktais nustatyto tikslo (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Nesąžiningumo pagrindas taikomas, kai iš reikšmingų ir neprieštarinių įrodymų matyti, kad ESPŽ savininkas pateikė paraišką įregistruoti šį prekių ženklą ne siekdamas sąžiningai dalyvauti konkurencinėje kovoje, bet ketindamas, nesilaikydamas sąžiningos praktikos, pažeisti trečiųjų asmenų interesus arba, net negalvodamas apie konkretų trečiąjį asmenį, įgyti išimtinę teisę kitais tikslais nei tie, kurie atitinka prekių ženklo funkcijas, visų pirma esminę kilmės nuorodos funkciją (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Norint įvertinti, ar tuo metu, kai teikė paraišką, savininkas veikė nesąžiningai, reikia atlikti **bendrą vertinimą** ir jį atliekant reikia atsižvelgti į visus svarbius bylos veiksnius (prejudicinis sprendimas 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), visų pirma į visą prekių ir paslaugų, dėl kurių prekių ženklo registracijos pateikta paraiška, sąrašą, nors galiausiai ne visų prekių ir paslaugų prekių ženklas buvo užregistruotas. Toliau šiame dokumente pateikiamas **nebaigtinis** tokių aplinkybių sąrašas.

3.3.2.1 Veiksniai, kuriais remiantis galima įrodyti nesąžiningumą

Iš teismų praktikos matyti, kad itin aktualūs yra trys veiksniai.

1. **Žymenų tapatumas arba panašumas**: tai, kad ESPŽ, tariamai įregistruotas nesąžiningai, yra tapatus žymeniui arba panašus į žymenį, dėl kurio teikiamas prašymas paskelbti negaliojančiu, gali būti svarbu nesąžiningumui nustatyti. Nors daugeliu atvejų, kai nustatomas nesąžiningumas, esama tapatumo ankstesniam žymeniui arba panašumo į jį, suklaidinimo galimybė nėra būtina nesąžiningumo sąlyga (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Galiausiai, žymenų tapatumo arba panašumo savaime nepakanka nesąžiningumui įrodyti (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59–60).
2. **Žinojimas apie tapataus arba panašaus žymens naudojimą**: tai, kad ESPŽ savininkas žinojo arba turėjo žinoti apie tai, jog trečioji šalis tapačioms ar panašioms prekėms arba paslaugoms naudoja tapatų arba panašų žymenį, taip pat gali būti svarbu.

Pavyzdžiui, žinoma, kurioje vietoje šalys turėjo tarpusavio verslo ryšių ir dėl to „negalėjo ignoruoti ir tikriausiai žinojo, kad prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas ilgą laiką naudojo žymenį“ (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), kai žymens geras vardas, net kaip „istorinio“ prekių ženklo, yra gerai žinomas faktas (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50) arba kai ginčijamo ženklo ir ankstesnių žymenų tapatumas ar kvazitapatumas „aiškiai negali būti atsitiktinis“ (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Žinių turėjimas gali būti **preziumuojamas** („privalėjo žinoti“), inter alia, remiantis atitinkamo ekonomikos sektoriaus bendrosiomis žiniomis arba naudojimo trukme. Kuo ilgiau naudojamas žymuo, tuo labiau tikėtina, kad ESPŽ savininkas turėjo žinių apie jį (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Priklausomai nuo bylos aplinkybių, šią prielaidą galima taikyti, net jeigu žymuo buvo įregistruotas ne ES šalyje (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64–71).

Tačiau žinių apie tapatų arba panašų ankstesnį žymenį, kuriuo ženklinamos tapačios arba panašios prekės ar paslaugos, **savaime nepakanka** siekiant pagrįsti išvadą dėl nesąžiningumo (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48–49). Tai visada priklauso nuo bylos aplinkybių (žr., pvz., 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Panašiai faktas, kad pareiškėjas žino arba turėtų žinoti, kad jo paraiškos pateikimo metu trečioji šalis **naudoja ženkłą užsienyje** ir dėl to jis gali būti painiojamas su

ženklų, kurį prašoma įregistruoti, **pats savaime** nėra pakankamas siekiant padaryti išvadą, kad pareiškėjas veikia nesąžiningai (prejudicinis sprendimas 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Žinojimas apie esamą žymenį arba žinojimo prielaida nebūtina, jeigu ESPŽ savininkas piktnaudžiauja sistema, siekdamas neleisti **bet kuriam** panašiam žymeniui patekti į rinką (žr., pvz., 3 dalies e punktą dėl nenaudojimui taikomo lengvatinio laikotarpio dirbtinio pratęsimo).

3. **Nesąžiningas ESPŽ savininko ketinimas.** Tai yra subjektyvus veiksnys, kurį reikia nustatyti remiantis objektyviomis aplinkybėmis (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Šiuo atveju taip pat gali būti svarbūs keli veiksniai. Pavyzdžiui, žr. tokius atvejų scenarijus.

a. Nesąžiningumas yra tuomet, kai prekių ženklų paraiškos nebeatitinka savo pradinio tikslo ir paduodamos spekuliuojant arba tik siekiant gauti piniginę kompensaciją (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).

b. Nesąžiningumas nustatomas, kai galima daryti išvadą, kad ESPŽ pareiškėjas siekia nemokamai pasinaudoti prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjo geru vardu (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) arba jo įregistruotais ženklais ir perimti tą gerą vardą (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), net jeigu tie ženklai nustojo galioti (21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).

c. Tai, kad paraiška teikiama neketinant prekių ženklo naudoti daliai prekių ir paslaugų arba visoms joms, laikoma nesąžiningumu, jeigu ESPŽ pareiškėjas veikė ketindamas pažeisti trečiųjų šalių interesus taip, kad tai nesuderinama su sąžininga praktika arba – net jeigu negalvojo apie konkrečią trečiąją šalį – įgyti išimtinę teisę kitais tikslais nei tie, kurie atitinka prekių ženklo funkcijas. Kai ketinimo naudoti prekių ženklą pagal jo esmines funkcijas nebuvimas susijęs tik su tam tikromis prekių ženklo registracijos paraiškoje nurodytomis prekėmis ar paslaugomis, toks paraiškos pateikimas yra nesąžiningas tik tiek, kiek jis susijęs su tomis prekėmis ar paslaugomis (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Tačiau jeigu paraiška įregistruoti ESPŽ pateikiama remiantis tam tikra komercine logika ir galima daryti prielaidą, kad ESPŽ savininkas tikrai ketino naudoti žymenį kaip prekių ženklą, dėl kurio apsaugos kreiptasi, tai galėtų rodyti, kad nesąžiningo ketinimo nebuvo. Pavyzdžiui, toks atvejis galėtų būti, jeigu ESPŽ savininkas turėtų komercinių paskatų plačiau apsaugoti ženklą, pavyzdžiui, tai būtų didesnis skaičius valstybių narių, kuriose savininkas gauna pajamų iš prekių, parduodamų naudojant tą prekių ženklą (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

d. Tiesioginiai ar netiesioginiai šalių santykiai prieš paduodant paraišką įregistruoti ESPŽ, pvz., ikisutartiniai, sutartiniai ar posutartiniai (liekamieji) santykiai, taip pat gali rodyti ESPŽ savininko nesąžiningumą (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85–87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25–32). Tokiais atvejais tai, kad ESPŽ savininkas įregistravo žymenį savo vardu, atsižvelgiant į aplinkybes, galima laikyti sąžiningos komercinės ir verslo praktikos pažeidimu.

- e. Nesąžiningumas nustatomas, jeigu ESPŽ savininkas bando dirbtinai pratęsti lengvatinį nenaudojimo laikotarpį, pvz., paduodamas kartotinę ankstesnio ESPŽ paraišką siekdamas, išvengti teisės praradimo dėl nenaudojimo (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Šį atvejį reikia skirti nuo atvejo, kai ESPŽ savininkas, vadovaudamasis įprasta verslo praktika, siekia apsaugoti savo žymens variantus, pvz., pakeitus logotipą (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).
- f. Nesąžiningumas taip pat nustatomas, kai ESPŽ savininkas vieną po kitos pateikia nacionalinių prekių ženklų registracijos paraiškas, kuriomis siekia užimti blokavimo poziciją ilgesniam laikotarpiui nei [ESPŽR 34 straipsnio 1 dalyje](#) nustatytas šešių mėnesių terminas ir net nei [ESPŽR 58 straipsnio 1 dalies a punkte](#) nustatytas penkerių metų lengvatinis laikotarpis (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Dėl prašymo sumokėti piniginę kompensaciją, kurį ESPŽ savininkas pateikia asmeniui, pateikusiam prašymą paskelbti registraciją negaliojančia, gali būti padaryta išvada dėl nesąžiningumo, jeigu yra įrodymų, kad ESPŽ savininkas žinojo apie ankstesnio tapataus arba panašaus žymens buvimą ir tikėjosi iš asmens, pateikusio prašymą paskelbti registraciją negaliojančia, gauti pasiūlymą dėl piniginės kompensacijos (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Be pirmiau minėtų veiksnių, **kiti galimai svarbūs** teismų ir (arba) Tarnybos praktikoje vertinant nesąžiningumą nustatyti veiksniai yra pateikti toliau.

- 1. Aplinkybės, kuriomis buvo sukurtas ginčijamas žymuo, naudojimas nuo jo sukūrimo, to žymens, kaip ESPŽ, registracijos paraiškos komercinis pagrindas ir įvykių iki to paraiškos padavimo chronologinė seka (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
- 2. Ženklo, kurį prašoma įregistruoti, pobūdis. Kai žymenį, kurį prašoma įregistruoti, sudaro visa produkto forma ir pateikimas, tai, kad, paduodamas paraišką, ESPŽ savininkas buvo nesąžiningas, galima lengviau nustatyti, jeigu dėl techninių ar komercinių veiksnių ribojama konkurentų laisvė pasirinkti produkto formą bei pateikimą; tokiu atveju ESPŽ savininkas gali neleisti konkurentams ne tik naudoti tapatų ar panašų žymenį, bet ir pateikti rinkai panašius produktus (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
- 3. Prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjo žymens ir ESPŽ savininko žymens būdingo arba įgyto skiriamojo požymio laipsnis, taip pat jo gero vardo laipsnis, net jei jis yra liekamasis (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46 ir 49).
- 4. Aplinkybė, kad nacionalinis ženklas, kuriuo ESPŽ savininkas grindžia prašymą dėl prioriteto suteikimo, paskelbtas negaliojančiu dėl nesąžiningumo (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Galiausiai teismų praktikoje ir (arba) Tarnyboje nustatyta nemažai veiksnių, kurie, nagrinėjant juos atskirai, nėra pakankami padaryti išvadą dėl nesąžiningumo, tačiau, nagrinėjant juos su kitais susijusiais veiksniais (turi būti nustatomi konkrečiais atvejais), gali reikšti nesąžiningumo faktą.

- To, kad ankstesnis labai panašus ESPŽ buvo panaikintas tam tikrų klasių prekėms ir paslaugoms, savaime nepakanka padaryti kokioms nors išvadoms, susijusioms su ESPŽ savininko ketinimais paduodant paraišką įregistruoti ESPŽ toms pačioms prekėms ar paslaugoms (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- To, kad paraišką įregistruoti ginčijamą ESPŽ paduodama likus trims mėnesiams iki ankstesniam ESPŽ taikomo lengvatinio laikotarpio pabaigos, nepakanka paneigti veiksniams, rodantiems, jog ESPŽ savininkas ketino paduoti paraišką dėl atnaujinto prekių ženklo, apimančio atnaujintą paslaugų sąrašą (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 ir 51).
- Prašymų paskelbti, kad prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjo ženklai negalioja, padavimas yra teisėtas ESPŽ savininkui priklausančios išimtinės teisės įgyvendinimas ir savaime negali įrodyti jokio nesąžiningo jo ketinimo (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Tai, kad sėkmingai įregistravęs nagrinėjamą ESPŽ jo savininkas kitiems asmenims pateikia oficialų pranešimą nebenaudoti panašaus žymens savo komercinėje veikloje, nerodo nesąžiningumo. Tokį prašymą apima su ESPŽ registravimu susijusios teisės; žr. [ESPŽR 9 straipsnį](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Tačiau tais atvejais, kai šis prašymas yra susijęs su kitais veiksniais (pvz., ženklas nėra naudojamas), tai gali būti požymis, kad ketinama kitai šaliai užkirsti kelią patekti į rinką.
- Tais atvejais, kai ESPŽ savininkui priklauso daugiau nei vienas prekių ženklas, vien tai, kad nagrinėjamo ESPŽ ir ankstesnio to paties savininko įregistruoto ESPŽ skirtumai yra tokie nedideli, jog jų vidutinis vartotojas nepastebi, negali reikšti, kad ginčijamas ESPŽ paprasčiausiai yra nesąžiningai paduota pakartotinė paraiška (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33–34).

3.3.2.2 Veiksniai, kuriais remiantis negalima įrodyti nesąžiningumo

Teismų praktikoje nustatyti keli veiksniai, kurie apskritai mažai terodo nesąžiningumą.

- Nacionalinio ženklo apsaugos praplėtimas įregistruojant jį kaip ESPŽ yra įprasta įmonės komercinė strategija (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Nesąžiningumo negalima konstatuoti remiantis paraiškoje įregistruoti pateikto prekių ir paslaugų sąrašo ilgiu (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Paprastai įmonė teisėtai siekia ženklo registracijos ne tik tos kategorijos prekėms ir paslaugoms, kurias ji teikia rinkai paraiškos padavimo metu, bet ir kitų kategorijų prekėms bei paslaugoms, kurias ketina teikti rinkai ateityje (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Vis dėlto, kaip paaiškinta [3.3.2.1 dalies \(„Veiksniai, kuriais remiantis galima įrodyti nesąžiningumą“\) 3 punkto c papunktyje](#), prekių ženklo įregistravimas, kai pareiškėjas neketina jo naudoti prekėms ir paslaugoms, kurioms skirta ši registracija, gali būti laikomas nesąžiningu, jeigu prekių ženklo paraiška negali būti pateisinama (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- Tai, kad kelių nacionalinių ženklų savininkas nusprendžia prašyti įregistruoti ESPŽ tik vienai, o ne visoms prekėms, negali rodyti nesąžiningumo. Sprendimą apsaugoti

ženklą nacionaliniu ir ES lygmenimis lemia prekių ženklo savininko pasirinkta rinkodaros strategija. Tarnyba arba Teismas negali kištis priimant šį sprendimą (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).

- Jeigu žymuo turi gerą vardą nacionaliniu lygmeniu ir savininkas prašo įregistruoti ESPŽ, žymens gero vardo apimtis gali pateisinti savininko suinteresuotumą užtikrinti platesnę teisinę apsaugą (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51–52).
- Tai, kad per protesto procedūrą pateikiamas prašymas dėl ankstesnio prekių ženklo anuliavimo, grindžiamas tuo, jog ankstesnis prekių ženklas dar nagrinėjamas, nėra nesąžiningumo įrodymas (25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Nesąžiningumo įrodymas

Pagal [ESPŽR 59 straipsnį](#) rengiamoje negaliojimo paskelbimo procedūroje Tarnyba **nagrinėja tik šalių pateiktus pagrindus ir argumentus** ([ESPŽR 95 straipsnio 1 dalies antras sakiny](#)s).

Prašymo anuliuoti registraciją teikėjas privalo nustatyti aplinkybes, dėl kurių galima daryti išvadą, kad ESPŽ taikytas nesąžiningai. ESPŽ pareiškėjo sąžiningumas preziumuojamas, kol įrodoma priešingai (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 ir čia cituojama teismų praktika).

Kai Tarnyba nustato, kad objektyviomis nagrinėjamo atvejo aplinkybėmis galima paneigti sąžiningumo prezumpciją, ESPŽ savininkas turi pateikti tinkamus paaiškinimus dėl minėto prekių ženklo registracijos paraiškos tikslų ir komercinės logikos (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36–37).

3.3.4 Ryšys su kitomis ESPŽR nuostatomis

Nors [ESPŽR 8 straipsnio 3 dalyje](#) įtvirtintas principas, kad komerciniai sandoriai turi būti vykdomi sąžiningai, [ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies b punktas](#) yra bendroji šio principo išraiška (žr. gairių [C dalies „Protestas“ 3 skirsnio „Prekių ženklo savininko patikėtinių neteisėtai paduota prekių ženklo paraiška“](#) ([ESPŽR 8 straipsnio 3 dalis](#)) [4 ir paskesnes dalis](#)).

3.3.5 Negaliojimo mastas

Pagal [ESPŽR 59 straipsnio 3 dalį](#) absoliutūs negaliojimo pagrindai, nurodyti [ESPŽR 59 straipsnio 1 dalyje](#), gali, atsižvelgiant į aplinkybes, egzistuoti tik tam tikrų prekių ir paslaugų, kurioms ginčijamas ženklas yra įregistruotas, atžvilgiu.

Prašyme paskelbti negaliojančiu gali būti nustatytas paskelbimo negaliojančiu veiksmo mastas. Jeigu juo ginčijamos tik tam tikros prekės ir paslaugos, kurioms taikomas ginčijamas ESPŽ, Tarnyba vertins tik tas prekes ir paslaugas.

Paskelbimo negaliojančiu, nustačius nesąžiningumą, mastas bus nustatytas remiantis įrodymais ir argumentais, pateiktais prašymo paskelbti negaliojančiu pateikėjo, ir priklausys nuo konkretaus elgesio, nulemiančio nesąžiningumą, pobūdžio.

Pavyzdžiui:

- kai nesąžiningumas nustatomas dėl to, kad ginčijamo ESPŽ paraiška buvo pateikta turint tyčinį ketinimą sukelti su prašymo paskelbti registraciją negaliojančia teikėju susijusias asociacijas (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), paprastai bus skelbiama, kad visas ESPŽ yra negaliojantis;
- kai nesąžiningumas nustatomas dėl to, kad nebuvo jokio ketinimo naudoti prekių ženklą, ESPŽ gali būti paskelbtas tik iš dalies negaliojančiu, jeigu prašymo paskelbti registraciją negaliojančia pateikėjas negali pakankamai nustatyti, kad toks nesąžiningumas taikomas visoms prekėms ir paslaugoms (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 ES kolektyvinių ženklų absoliutūs negaliojimo pagrindai

Be pirmiau paaiškintų negaliojimo pagrindų, numatytų ESPŽR [59](#) ir [60](#) straipsniuose, ES kolektyvinis ženklas, kuris įregistruotas pažeidžiant [ESPŽR 76 straipsnio](#) nuostatas, bus paskelbtas negaliojančiu pateikus Tarnybai prašymą šiais atvejais:

- jeigu netenkinami ESPŽR [74](#) ir [75](#) straipsniai arba jeigu naudojimą reglamentuojančios taisyklės prieštarauja viešajai tvarkai ar priimtiniams moralės principams;
- jeigu visuomenė gali būti klaidinama dėl ženklo pobūdžio ar reikšmės, visų pirma jeigu jis gali būti suvokiamas kaip kas nors kita nei kolektyvinis ženklas.

[ESPŽR 76 straipsnio 3 dalyje](#) kartu su [ESPŽR 82 straipsniu](#) *in fine* paaiškinta, kad tais atvejais, kai savininkas pakeičia naudojimą reglamentuojančias taisykles ir tuomet įvykdo [1](#) bei [2](#) dalių reikalavimus, tokio ES kolektyvinio ženklo nebus atsisakoma registruoti.

3.5 ES sertifikavimo ženklų absoliutūs negaliojimo pagrindai

[ESPŽR 92 straipsnyje](#) nustatyta, kad tais atvejais, kai ES sertifikavimo ženklas buvo įregistruotas pažeidžiant [ESPŽR 85 straipsnį](#) (pvz., netenkinamos ESPŽR [83](#) ir [84](#) straipsnių sąlygos), jis bus paskelbtas negaliojančiu, išskyrus atvejus, kai savininkas pakeičia naudojimą reglamentuojančias taisykles ir taip įvykdo [ESPŽR 85 straipsnio](#) reikalavimus.

4 Santykiniai negaliojimo pagrindai

4.1 Įvadas

[ESPŽR 60 straipsniu](#) ankstesnių teisių savininkams suteikiama galimybė prašyti paskelbti ESPŽ negaliojančiu įvairiais atvejais (remiantis įvairiais pagrindais), kurie išsamiai aprašyti toliau.

- Tie patys pagrindai kaip ir per protesto procedūrą:
 - ankstesnis prekių ženklas, kaip jis apibrėžtas [ESPŽR 8 straipsnio 2 dalyje](#), yra tapatus ginčijamam ESPŽ arba į jį panašus ir apima tapačias arba panašias prekes ir paslaugas arba turi gerą vardą ([ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies a punktas](#) kartu su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=LT#d1e708-1-1> ESPŽR 8 straipsnio 1 dalies a arba b punktais <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=LT#d1e708-1-1> ir [8 straipsnio 5 dalimi](#));
 - prekių ženklas, kuriam paraišką padavė be savininko leidimo jo atstovas ar patikėtinis ([ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies b punktas](#) kartu su [ESPŽR 8 straipsnio 3 dalimi](#));
 - neregistruotas prekių ženklas ar kitas prekyboje naudojamas žymuo gali lemti ESPŽ registracijos negaliojimą, jeigu pagal nacionalinės teisės aktus ankstesnio neregistruoto prekių ženklo arba kito žymens savininkui leidžiama uždrausti naudoti vėlesnį ESPŽ ([ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies c punktas](#) kartu su [ESPŽR 8 straipsnio 4 dalimi](#));
 - kilmės vietos nuoroda arba geografinės kilmės nuoroda gali būti ESPŽ registracijos negaliojimo priežastis, jeigu pagal ES arba nacionalinės teisės aktus asmeniui, kuris pagal atitinkamą įstatymą įgaliotas įgyvendinti teises, kylančias iš kilmės vietos nuorodos arba geografinės kilmės nuorodos, uždrausti naudoti vėlesnį ESPŽ ([ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies d punktas](#) kartu su [ESPŽR 8 straipsnio 6 dalimi](#));
- papildomas pagrindas, paremtas **kita ankstesne teise**, jeigu pagal ES ar nacionalinę teisę (įskaitant teises, kildinamas iš valstybėje narėje galiojančių tarptautinių susitarimų) savininkui suteikiama teisė uždrausti ginčijamo ESPŽ naudojimą ([ESPŽR 60 straipsnio 2 dalis](#)), visų pirma:
 - teisė į vardą;
 - teisė į asmens atvaizdą;
 - autorių teisės;
 - pramoninės nuosavybės teisė.

Šie **pagrindai** išsamiau aprašyti toliau ([4.2](#) ir [4.3](#) dalys).

Kaip ir per protesto procedūrą, ginčijamo ESPŽ savininkas gali reikalauti iš prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjo pateikti įrodymus, kad ankstesnis jo prekių ženklas buvo **naudojamas iš tikrųjų**. Su naudojimo iš tikrųjų vertinimui reikšmingu laikotarpiu per negaliojimo paskelbimo procedūrą susiję ypatumai paaiškinti [4.4 dalyje](#).

Galiausiai ESPŽR apima tam tikras nuostatas, kuriomis ESPŽ savininkas gali remtis prašymo paskelbti ESPŽ negaliojančiu atžvilgiu, atsižvelgiant į ankstesnės teisės, kuria remiamasi, pobūdį (t. y. ar tai – ankstesnis ESPŽ ar nacionalinis prekių ženklas). Šios nuostatos aptariamos [4.5 dalyje](#).

4.2 Pagrindai pagal ESPŽR 60 straipsnio 1 dalį

4.2.1 Taikytini standartai

Esminės sąlygos, kurioms esant [ESPŽR 60 straipsnio 1 dalyje](#) kartu su [ESPŽR 8 straipsniu](#) nurodyta ankstesnė teisė laikytina santykinio ženklo paskelbimo negaliojančiu pagrindu, yra tokios pačios kaip ir per protesto procedūrą. Atitinkamai turėtų būti taikomos praktinės taisyklės, susijusios su atitinkamu protesto pagrindu.

4.2.2 Reikšmingi laiko momentai

4.2.2.1 Vertinant sustiprėjusį skiriamąjį požymį ar gerą vardą (reputaciją)

Kaip ir per protesto procedūrą, per negaliojimo paskelbimo procedūrą prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas, kuris remiasi stipresniu skiriamuoju požymiu arba geru vardu (reputacija), privalo įrodyti, kad iki paraiškos įregistruoti ginčijamą ESPŽ **padavimo datos** ankstesnis prekių ženklas, į kurį jis turi teisę, įgijo **sustiprėjusį skiriamąjį požymį ar gerą vardą (reputaciją)**; prireikus atsižvelgiama į bet kokią prašomą suteikti prioritetą. Be to, ankstesnio ženklo geras vardas (reputacija) ar sustiprėjęs skiriamasis požymis turi būti ir tuo metu, kai **priimamas sprendimas dėl negaliojimo**.

Kadangi nuo ESPŽ paraiškos padavimo iki sprendimo dėl protesto priėmimo yra mažai laiko, per protesto procedūrą paprastai daroma prielaida, kad sprendimo priėmimo metu ankstesnis ženklas tebeturi sustiprėjusį skiriamąjį požymį ar gerą vardą (reputaciją) (žr. gairių [C dalies „Protestas“ 5 skirsnį „Gerą vardą turintys prekių ženklai \(ESPŽR 8 straipsnio 5 dalis\)“](#)). Tačiau per negaliojimo paskelbimo procedūrą šis laikotarpis gali būti gana ilgas. Tokiu atveju prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas turi įrodyti, kad ankstesnis ženklas, į kurį jis turi teisę, tebeturi skiriamąjį požymį ar gerą vardą (reputaciją) tuo metu, kai yra priimamas sprendimas dėl negaliojimo.

4.2.2.2 ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies c punktu ir ESPŽR 8 straipsnio 4 dalimi grindžiamas prašymas

Jeigu prašymas paskelbti ženklą negaliojančiu grindžiamas [ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies c punktu](#) kartu su [ESPŽR 8 straipsnio 4 dalimi](#), prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas privalo įrodyti, kad iki ginčijamo ESPŽ paraiškos **padavimo datos** (arba, jei taikytina, iki prioriteto datos) ankstesnis žymuo buvo **naudojamas daugiau nei vietinės reikšmės prekyboje**. Per **negaliojimo paskelbimo procedūrą** prašymo teikėjas taip pat turi įrodyti, kad žymuo buvo naudojamas ne vien vietinės

reikšmės prekybai kitu momentu, t. y. **tuo metu, kai pateikiamas prašymas paskelbti ženklą negaliojančiu**. Ši sąlyga atsiranda iš [ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies c punkto](#), kuriame nurodyta, kad ESPŽ bus paskelbtas negaliojančiu, „jeigu **yra 8 straipsnio 4 dalyje** nurodytos ankstesnės teisės ir tenkinamos toje dalyje keliamos sąlygos“ (05/10/2004, 606 C, 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Įrodžius šis reikalavimas tebelaikomas įvykdytu tuo metu, **kai priimamas sprendimas dėl negaliojimo**, nebent yra priešingą teiginį patvirtinančių įrodymų (pvz., remiamasi įmonės pavadinimu, tačiau įmonė nebeegzistuoja).

Yra papildomų duomenų, susijusių su **pagrindimu ir priimtinumu**, kurie nagrinėjami gairių [D dalies „Anuliavimas“ 1 skirsnyje „Anuliavimo procedūros“](#).

4.3 Pagrindai pagal ESPŽR 60 straipsnio 2 dalį. Kitos ankstesnės teisės

ESPŽ gali būti paskelbtas negaliojančiu, remiantis toliau nurodytomis teisėmis, jeigu prekių ženklą gali būti uždrausta naudoti pagal ES ar nacionalinę teisę, kuria reglamentuojama jo apsauga. Toliau pateiktas tokių ankstesnių teisių **sąrašas nėra išsamus**.

[ESPŽR 60 straipsnio 2 dalis](#) taikoma tik jeigu teisės, kuriomis remiamasi, yra tokio pobūdžio, kad jos nelaikomos būdingomis teisėmis, kuriomis remiamasi per anuliavimo procedūrą pagal [ESPŽR 60 straipsnio 1 dalį](#) (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Teisė į vardą arba į asmens atvaizdą

Ne visos valstybės narės saugo teisę į asmens vardą ar atvaizdą. Tiksliai šios teisės apsaugos apimtis priklauso nuo nacionalinės teisės (pvz., ar teisė saugoma nepaisant to, kokias prekes ir paslaugas apima ginčijamas prekių ženklas).

Prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas turės nurodyti būtinus **galiojančius nacionalinės teisės aktus** ir pateikti **įtikinamus argumentus**, kodėl pagal konkrečią nacionalinę teisę jam būtų leista uždrausti naudoti ginčijamą ženklą. Vien nuoroda į nacionalinę teisę nebus laikoma pakankama – Tarnyba neturi pateikti šių argumentų prašymo teikėjo vardu (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2

Teisė į vardą pagal Austrijos teisę

Pagal Austrijos teisę (AGBG 43 straipsnis) „asmuo, kurio teisė naudoti savo vardą yra ginčijama arba kurio vardas be pagrįstos priežasties naudojamas jo nenaudai, pažeidžiant saugomus jo interesus, gali prašyti pažeidėjo nutraukti pažeidimą ir reikalauti atlyginti bet kokią žalą. Tokia apsauga taip pat taikoma prekiautojų skiriamajį požymį turinčioms nuorodomis, net jeigu jomis nukrypstama nuo to prekiautojo civilinio vardo <...>. Net jeigu AGBG 43 straipsnis taip pat gali būti taikomas prekiautojo vardui, apsaugos aprėptis nėra platesnė už veiklos, kurioje naudojamas žymuo, sritį. Likusios ginčijamos paslaugos nėra panašios į ankstesne teise apimamas paslaugas <...> nes jos susijusios su skirtingomis veiklos rūšimis“ (61–63 punktai). Todėl Austrijos teisėje nustatyti reikalavimai nebuvo įvykdyti ir prašymas paskelbti ženklą negaliojančiu, remiantis [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies a punktu](#) (dabartinis [ESPŽR 60 straipsnio 2 dalies a punktas](#)) ir Austrijos teise, buvo atmestas.

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
MARQUÉS DE BALLESTAR kilmės titulas (título nobiliario)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	03/12/2009, R 1288/2008-1

Teisė į vardą pagal Ispanijos teisę

Ispanijoje kilmės titulai pagal Įstatymą Nr. 1/1982 saugomi kaip ir asmenvardžiai. Prašymo anuliuoti teikėjas įrodė, kad toks kilmės titulas yra ir kad jį jį turi. Europos Sąjungos prekių ženklą sudaro mažas herbas ir žodžiai MARQUÉS DE BALLESTAR didžiosiomis raidėmis. Vyno nebuvo įmanoma teisingai atpažinti nė viename verslo sandoryje nepaminėjus žodžių MARQUÉS DE BALLESTAR. ESPŽ suteiktą teisę sudaro šių žodžių vartojimas tokiais būdais: jų pateikimas ant produkto pakuotės, prekių ženklu pažymėto produkto pateikimas rinkai ir jo naudojimas reklamoje ([ESPŽR 9 straipsnis](#)). Todėl prekių ženklo naudojimas yra naudojimas „reklamai, komerciniais ar panašiais tikslais“, kaip nurodyta Įstatymo Nr. 1/1982 7 straipsnio 6 dalyje. Kadangi tokie naudojimo būdai pagal minėtą įstatymą laikomi „neteisėtu naudojimu“, to paties įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi suteikiama apsauga būtų priimtina. Minėtu straipsniu leidžiama imtis priemonių „siekiant užkirsti kelią neteisėtam naudojimui“. ESPŽ turi būti paskelbtas negaliojančiu, nes jo naudojimą galima uždrausti dėl teisės į vardą, suteikiamą pagal Ispanijos teisės aktus dėl teisės į garbę, asmens ir šeimos privatumą bei savo įvaizdį apsaugos (14 ir paskesni punktai).

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4

Teisė į vardą (pavadinimą) pagal Vokietijos teisę

Taryba mano, kad „pagal BGB 12 straipsnį galėtų būti saugomas prašymo anuliuoti teikėjo pavadinimas, t. y. „DEF-TEC Defense Technology GmbH“, tačiau ne žymuo „DEF-TEC“, nes tai nėra prašymo anuliuoti teikėjo pavadinimas <...> Pavadinimo „DEF-TEC“ įregistravimas ir galimas jo naudojimas kaip prekių ženklo ant pipirinių dujų balionėlių negali pažeisti teisės į prašymo anuliuoti teikėjo pavadinimą. <...> BGB 12 straipsniu saugomi fizinių asmenų vardai, o kadangi nėra absoliutaus draudimo vadinti vardu, kuris yra panašus į kito asmens vardą, jo apsauga apribojama tik tais atvejais, kai teisė į kito asmens vardą yra paneigiama ar ja netinkamai naudojasi <...> ir nieko kito netaikoma išplėtam BGB 12 straipsnio taikymui juridinių asmenų pavadinimams <...>. Prašyme paskelbti negaliojančiu neatsižvelgiama į ankstesnes teises, kuriomis remiamasi“ (38 ir paskesni punktai).

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
Michaelo Jacksono asmeninės teisės		17/07/2013, R 944/2012-2
Michaelo Jacksono asmeninės teisės		17/07/2013, R 878/2012-2

Teisė į asmens atvaizdą pagal Vokietijos teisę

Prašymas paskelbti negaliojančiu buvo pagrįstas teise į asmens atvaizdą Vokietijoje pagal Vokietijos nacionalinę teisę, būtent Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 823 ir 1004 straipsnius kartu su Vokietijos Konstitucijos 1 ir 2 straipsniais.

Taryba daro išvadą, kad žymus asmuo (Michaelas Jacksonas) yra atpažįstamas ginčijamame ESPŽ dėl atvaizde esančių savybių, kurios yra jam būdingos, ir su atvaizdu naudojamo teksto. Pagal Vokietijos teismų teisę tai laikoma teise naudoti atvaizdą, kuri yra speciali bendrų asmeninių teisių, kurių apsauga užtikrinama pagal Vokietijos teisę, forma. Taryba daro išvadą, kad prašymo anuliuoti teikėjai pakankamai įrodė, kad asmens teisė į savo atvaizdą yra speciali asmeninių teisių, kurių apsauga užtikrinama pagal Vokietijos teisę, forma, kad ESPŽ savininkas, naudodamas ginčijamą ESPŽ, pažeidžia Michaelo Jacksono atvaizdą ir kad prašymo anuliuoti teikėjai turi teisę uždrausti šį naudojimą pagal Vokietijos teisę atsižvelgiant į tai, kaip ji išaiškinta nusistovėjusioje Vokietijos jurisprudencijoje. Todėl prašymas paskelbti negaliojančiu ginčijamą ESPŽ turi būti patenktas visa apimtimi <...>.

4.3.2 Autorių teisės

Pagal [ESPŽR 60 straipsnio 2 dalies c punktą](#), pateikus prašymą Tarnybai, Europos Sąjungos prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu, jeigu tokį prekių ženklo naudojimą galima uždrausti remiantis kita ankstesne teise, suteikiama pagal ES teisės aktus ar nacionalinę teisę, kuria reglamentuojama jo apsauga, ir visų pirma autorių teises.

Nors ES teisės aktų leidėjas yra suderinęs kai kuriuos autorių teisių apsaugos aspektus (žr. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos [direktyvą 2001/29/EB](#) dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19), kol kas valstybių narių autorių teisė nėra visiškai suderinta, be to, nėra bendrų ES autorių teisių. Tačiau visoms valstybėms narėms yra privaloma *Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos ir Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba* (TRIPS).

Prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas turės nurodyti būtinus **galiojančius nacionalinės teisės aktus** ir pateikti **įtikinamus argumentus**, kodėl pagal konkrečią nacionalinę teisę jam būtų leista uždrausti naudoti ginčijamą ženklą. Vien nuoroda į nacionalinę teisę nebus laikoma pakankama – Tarnyba neturi pateikti šių argumentų prašymo teikėjo vardu (pagal analogiją žr. 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Autorių teisių apsaugos sąvoka taikoma neatsižvelgiant į prekes ir paslaugas, kurioms taikomas ginčijamas ženklas. Pagal ją paprasčiausiai reikalaujama neteisėtai atgaminti arba pritaikyti saugomą kūrinių arba jo dalį ginčijamame ženkle. Tai reiškia, kad panašumas atsižvelgiant į suklaidinimo galimybės vertinimą nėra susijęs taikytinas kriterijus.

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Autorių teisės pagal Italijos teisę</i> Taryba nurodo, kad šis negaliojimo pagrindas yra santykinis, todėl juo remtis turi teisę tik ankstesnių teisių turėtojai arba kiti asmenys, jeigu tai leidžiama pagal šioms teisėms taikytiną teisę (Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies c punktas (dabartinis ESPŽR 63 straipsnio 1 dalies c punktas)). Šiuo atveju remiamasi autorių teise. Todėl teisę imtis veiksmų turi gėlės dizaino autorių teisių turėtojas arba kitas asmuo, įgaliotas pagal autorių teisėms taikytiną teisę. Prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas pripažįsta, kad dizaino autorių teisės priklauso „tretiesiems asmenims“ (iš tikrųjų – vienam trečiajam asmeniui – grafinio dizaino įmonei „Corel Corporation“). Prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjui nepriklauso teisė, kuria jis siekia remtis. Jis turi teisę tik naudoti gėlės pavidalo iliustraciją ir ją naudoti tik privačiais tikslais. Pagrindas buvo atmestas (32 ir paskesni punktai).		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
		30/06/2009, R 1757/2007-2
<i>Autorių teisės pagal Prancūzijos teisę</i> „<...> vien tai, kad raidė G yra „paprastai“ stilizuota, nereiškia, kad ji negali būti saugoma pagal Prancūzijos autorių teisę. <...> Iš tikrųjų, kad būtų apsaugotas kūrybos rezultatas, pakanka, kad jis būtų „originalus“ <...>. Nors tiesa tai, kad ginčijamas ESPŽ nėra tiksli ankstesnio kūrinio kopija, reikia turėti omenyje, kad dalinis atgaminimas ir pritaikymas be autorių teisių turėtojo sutikimo taip pat yra draudžiamas. Taryba mano, kad šiuo atveju taip ir yra. Ginčijamame ESPŽ buvo visi esminiai ankstesnio kūrinio skiriamieji požymiai: atskira tiesiomis, storomis juodomis linijomis užrašyta didžioji raidė G, kuri primena taisyklingą plokščią kvadratą <...> ginčijamo ESPŽ raidė G užrašyta stora juoda ir vienodo storio linija, o jos vidinė dalis įsiterpia į vidų kaip ir ankstesniame kūrinyje. Tačiau šių nežymių detalių skirtumai yra minimalūs pakeitimai, neturintys įtakos esminių būdingų ankstesnio kūrinio savybių, t. y. vienos didžiosios raidės G, kuri yra tikslios plokščio stačiakampio formos ir storų, juodų linijų, sutapčiai <...>. Kadangi ankstesnis kūrinys iš dalies atgamtas ar pritaikytas be savininko sutikimo, tai neteisėta. Todėl ginčijamą sprendimą reikia panaikinti, o prašymą paskelbti ženklą negaliojančiu <...> patenkinti“ (33 ir paskesni punktai).		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
		16/05/2012, R 1925/2011-4
<i>Autorių teisės pagal Vokietijos teisę</i> „Pagal Vokietijos autorių teisių įstatymo 1 straipsnį autorių teisių apsauga suteikiama „literatūros, mokslo ar meno kūrinių“ autoriams. Įstatymo 2 straipsnyje išvardijami įvairių rūšių kūriniai, kurie laikomi meno kūrinyje. Pagal įstatymo 16 ir paskesnius straipsnius autorių teise apsaugomas autorius. Darant prielaidą, kad dalykas, dėl kurio pareikšta pretenzija, pagal minėtas nuostatas buvo „kūrinys“, prašymo anuliuoti teikėjas neįrodė, kas jo autorius, ir kaip prašymo anuliuoti teikėjas (juridinis asmuo, turintis būstinę Japonijoje) įgijo išimtinės teisės iš autoriaus“ (12–13 punktai). Taryba išnagrinėjo kiekvieną iš šių aspektų. Be to, ji apibūdina prekių ženklų panašumo ir kopijavimo skirtumus, kai kalbama apie autorių teisių pažeidimą. Prašymo anuliuoti teikėjas supainiojo abi sąvokas (22–24 punktai).		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
		05/03/2012, 5377 C
<i>Jungtinėje Karalystėje saugomos autorių teisės</i> 1988 m. JK autorių teisių dizaino patentų įstatymo (CDPA) 1 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad autorių teisės grindžiamos originaliais meno kūriniais; CDPA 4 straipsnio 1 dalyje „meno kūrinys“ apibrėžiamas kaip „grafinis kūrinys, nuotrauka, skulptūra arba koliažas nepaisant meninės vertės“. CDPA 4 straipsnio 2 dalyje „grafinis kūrinys“ apibrėžiamas kaip apimantis bet kokį „paveikslą, piešinį, diagramą, žemėlapi, schemą, <...> planą, <...> graviūrą, litografiją, medžio raižinį ar panašų kūrinių“. Anuliavimo skyrius iš pradžių konstatavo, kad pareiškėjai pripažino, kad abu logotipus sukūrė jų autoriai prieš paduodant ESPŽ paraišką. Taip pat gali būti laikoma, kad nagrinėjami dizainai atitinka esminius JK taikomos apsaugos standartus. Panašumai yra „originalūs ir atitinkamai pažymėti, kad būtų patvirtinta išvada, kad vienas buvo nukopijuotas nuo kito“, arba, kitaip tariant, panašumai yra „pakankamai įvairūs arba dideli, kad būtų galima pagrįsti išvadą dėl kopijavimo“. Atitinkamai autorių teisių ir ginčijamo ESPŽ panašumai yra pakankamai artimi, jų yra daug ir jie yra dideli, todėl tai veikiau yra kopijavimas, o ne sutapimas. Dėl minėtų priežasčių ginčijamas ESPŽ turi būti paskelbtas negaliojančiu, nes jo naudojimas gali būti draudžiamas pagal CDPA 16 straipsnio 3 dalį, kuri taikoma atsižvelgiant į Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies c punktą (dabartinis ESPŽR 60 straipsnio 2 dalies c punktas) (36–49 punktai).		

4.3.3 Kitos pramoninės nuosavybės teisės

Nacionaliniu arba ES lygmeniu galima remtis kitomis pramoninės nuosavybės teisėmis ir ankstesniais kūriniais, pvz., registruotuoju Bendrijos dizainu (RBD).

Prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas turės nurodyti būtinus galiojančius nacionalinės teisės aktus ir pateikti įtikinamus argumentus, kodėl pagal konkrečią nacionalinę teisę jam būtų leista uždrausti naudoti ginčijamą ženklą. Vien nuoroda į nacionalinę teisę nebus laikoma pakankama – Tarnyba neturi pateikti šių argumentų prašymo teikėjo vardu (pagal analogiją žr. 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

RBD atveju nereikia įrodinėti, kokia apsauga suteikiama pagal nacionalinę teisę. Anuliavimo skyrius taiko galiojančios ES dizaino teisės standartus.

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
-----------------	------------------	-----------

 (ankstesnis RBD)	 (arbatos pakelio forma)	14/02/2012, R 2492/2010-2
„Tarybos RBD reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad registruotasis Bendrijos dizainas suteikia jo turėtojai išimtinę teisę jį naudoti ir neleisti bet kuriam trečiajam asmeniui naudoti registruotąjį Bendrijos dizainą be turėtojo sutikimo. Minėtas naudojimas visų pirma apima produkto, į kurį yra inkorporuotas dizainas ar kuriam jis taikomas, pagaminimą, siūlymą, pateikimą rinkai, importą, eksportą ar naudojimą, ar produkto saugojimą šiais tikslais. Pagal RBD reglamento 10 straipsnio 1 dalį Bendrijos dizaino suteikiamos apsaugos apimtis apima bet kokią dizainą, kuris nesudaro informuotam naudotojui kitokio bendro įspūdžio. Ankstesnis RBD ir ginčijamas ESPŽ sukelia kitokią bendrą įspūdį. <...> Be to, pažymima, kad ankstesniu RBD įvedami papildomi skirtumai, pvz., yra ryškus pagrindas, kuris nėra ginčijamo ESPŽ dalis. Todėl Taryba patvirtina Anuliavimo skyriaus išvadą, kad RBD Nr. 241 427 suteikiamomis teisėmis pagal RBD 19 straipsnio 1 dalį negalima remtis prieš ginčijamą ESPŽ“ (59–64 punktai).		

4.4 Ankstesnio ženklo nenaudojimas

Pagal [ESPŽR 64 straipsnio 2 ir 3 dalis](#), jeigu iki prašymo paskelbti ženklą negaliojančiu pateikimo dienos **ankstesnis ženklas buvo įregistruotas penkerius metus ar ilgiau**, ESPŽ savininkas gali prašyti ankstesnio ženklo savininko pateikti įrodymus, kad ankstesnis ženklas naudojamas iš tikrųjų ES prekėms ar paslaugoms, kurioms jis įregistruotas, ar kad yra pagrįstos nenaudojimo priežastys.

Pagal [ESPŽDR 19 straipsnio 2 dalį](#) kartu su [ESPŽDR 10 straipsnio 3 dalimi](#) naudojimo požymius ir įrodymus turi sudaryti ankstesnio prekių ženklo naudojimo vietos, laiko, apimtys ir pobūdžio požymiai, susiję su prekėmis ir paslaugomis, kurioms jis įregistruotas ir kuriomis grindžiamas prašymas paskelbti ženklą negaliojančiu.

Praktinės taisyklės, taikytinos per protesto procedūrą atliekant ankstesnių teisių naudojimo įrodymų **esminį vertinimą**, taikytinos vertinant naudojimo įrodymus per negaliojimo paskelbimo procedūrą (žr. gairių [C dalies „Protestas“ 7 skirsnį „Naudojimo įrodymas“](#)). Visų pirma, jeigu ESPŽ savininkas prašo įrodyti ankstesnių teisių naudojimą, Tarnyba nagrinės, ar yra įrodytas ankstesnių ženklų naudojimas, o jeigu taip, tai kiek jis įrodytas, jeigu tai yra svarbu sprendimo baigčiai.

Galiausiai per negaliojimo procedūrą vertinant naudojimo įrodymus, reikia atsižvelgti į vieną ypatumą. Jis susijęs su **reikšmingu naudojimo laiku**. Pagal [ESPŽR 64 straipsnio 2 dalį](#) kartu su [ESPŽR 47 straipsnio 2 dalimi](#), priešingai nei per protesto nagrinėjimo procedūrą, yra du reikšmingi laikotarpiai, per kuriuos reikia įrodyti naudojimą.

- Pirmas reikšmingas laikotarpis taikomas visais atvejais, kai ankstesnis prekių ženklas iki prašymo paskelbti ženklą negaliojančiu padavimo dienos buvo įregistruotas ilgiau nei 5 metus – 5 metai iki prašymo paskelbti ženklą negaliojančiu **padavimo** dienos (pirmas reikšmingas laikotarpis).
- Be to, tais atvejais, kai ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas ne trumpiau kaip 5 metus ginčijamo ESPŽ atveju prašymo padavimo dieną arba, kai taikytina, prioriteto dieną ⁽⁷⁶⁾, o ginčijamos tarptautinės registracijos, kurioje pateikiama nuoroda į ES, atveju tarptautinės registracijos (INID kodas 151) arba vėlesnės nuorodos (INID kodas 891) dieną, arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, ginčijamos tarptautinės registracijos ⁽⁷⁷⁾: prioriteto dieną (INID kodas 300): 5 metų laikotarpis iki tos datos (antras reikšmingas laikotarpis).

Šie du reikšmingi laikotarpiai nebūtinai sutampa – jie gali visiškai arba iš dalies sutapti arba eiti vienas po kito (su intervalais arba be jų). Jeigu laikotarpiai sutampa, gali būti atsižvelgiama į ženklo ankstesnio naudojimo įrodymus, susijusius su sutampančiu laikotarpiu, kiekvienu iš šių dviejų atitinkamų laikotarpių (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Gynybos pagrindai padavus prašymą paskelbti ženklą negaliojančiu, grindžiamą santykiniais pagrindais

4.5.1 Sutikimas registruoti

Pagal [ESPŽR 60 straipsnio 3 dalį](#) ESPŽ negali būti paskelbtas negaliojančiu, jeigu ankstesnės teisės į ženklą savininkas aiškiai sutinka su ESPŽ įregistravimu prieš paduodant prašymą paskelbti ženklą negaliojančiu.

Sutikimas nebūtinai turi būti duotas iki ESPŽ įregistravimo dienos. Pakanka, jeigu jis duodamas prieš paduodant prašymą paskelbti negaliojančiu. Tokiu atveju Tarnyba atsižvelgs, pvz., į šiuo tikslu šalių sudarytą sutartį.

Aiškus sutikimas turi būti įrodytas pareiškimu (o ne elgesiu). Šį pareiškimą turi padaryti pareiškėjas (o ne trečiosios šalys). Sutikimas turi būti „aiškus“ (o ne numanomas ar tariamas) (23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Pareiga įrodyti šį sutikimą priklauso ESPŽ savininkui.

Taikus ženklų koegzistavimas rinkoje negali būti prilyginamas teisių turėtojo „aiškiu sutikimu“ pagal [ESPŽR 60 straipsnio 3 dalį](#). Be to, koegzistavimo susitarimas negali būti aiškinamas taip, kad jo taikymas būtų išplėstas neturint šalių aiškaus sutikimo (03/06/2015, [T-544/12](#) ir [T-546/12](#), PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Paprasčiausias protesto vienašališkas atšaukimas nereiškia, kad protestą pareiškęs asmuo sutinka su ESPŽ paraiškos registracija (14/10/2008, [R 946/2007-2](#) ir [R 1151/2007-2](#), VISIONIC / Visonic LTD (fig.), § 26). Todėl Tarnyba išanalizuos aplinkybes, kuriomis buvo atšauktas protestas (žr. toliau pateiktus

⁷⁶ Prašymų paskelbti ženklą negaliojančiu, pateiktų iki 2016 m. kovo 23 d., susijusi data yra paskelbimo data.

⁷⁷ Iki 2016 m. kovo 23 d. pateiktiems prašymams paskelbti ženklą negaliojančiu atitinkama data yra ginčijamos TR pirmojo paskelbimo arba jos vėlesnio paskelbimo ESPŽ biuletenyje data.

pavyzdžius, būtent sprendimus 03/06/2015, [T-544/12](#) ir [T-546/12](#), PENZA PHARMA; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) ir [R 1151/2007-2](#), VISIONIC / Visonic LTD (fig.).

4.5.1.1 Pavyzdžiai, kuriais atmetamas pareiškimas dėl sutikimo registruoti

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
PENTASA	PENSA PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355
Tarnybai ir pareiškėjui siųstuose raštuose į bylą įstojusios šalys aiškiai nurodė, kad, atsiėmus protestus ir įregistravus tuos ženklus, taip pat bus atsiimti prašymai paskelbti negaliojančiu. Teismas padarė išvadą, kad tokiomis aplinkybėmis atitinkamas atsiėmimas negali būti aiškinamas kaip prilygstantis į bylą įstojusios šalies aiškiam sutikimui su ginčijamų ženklų registracija pagal Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 3 dalį (dabartinė ESPŽR 60 straipsnio 3 dalis). Teisiškai tas atsiėmimas neturi jokio poveikio būsimo prašymo paskelbti negaliojančiu teisėtumui. ESPŽR nėra jokios nuostatos, kurioje bent jau aiškiai būtų nustatyta, kad protesto atsiėmimas reiškia teisės pateikti prašymą paskelbti negaliojančiu atsisakymą (43–45 punktai). Teismas taip pat nurodė, kad nėra jokio sutikimo pratęsti koegzistavimo susitarimą ginčijamam ženklui ir prekėms (51 punktas). Ženklas, su kuriuo yra susijęs koegzistavimo susitarimas, ir ginčijamas vaizdinis ženklas yra skirtingi, o tai reiškia, kad koegzistavimo susitarimas negali būti taikomas pastarajam ženklui, su kuriuo jis nėra susijęs ir kuris bet kuriuo atveju nėra tapatus ženklui, kuriam taikomas susitarimas (53 punktas).		

4.5.1.2 Pavyzdžiai, kuriuose priimamas pareiškimas dėl sutikimo registruoti

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2
Prašymo anuliuoti teikėjas pateikė aišką pasiūlymą „atsiimti protestą“ mainais už prekių, kurias prašė įregistruoti savininkas, sąrašo apribojimą. Apeliacinė taryba atkreipė dėmesį į tai, kad nedviprasmiškas pasiūlymas, susijęs su vėlesniu prekių sąrašo apribojimu, tapo teisiškai privalomas iš karto, kai jį priėmė savininkas. Jis buvo galutinai įvykdytas aiškiu, besąlyginiu (įvykdžius apribojimo sąlygą) ir nedviprasmišku prašymo anuliuoti teikėjo pateikto protesto atsiėmimu. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Taryba padarė išvadą, kad prašymo anuliuoti teikėjas aiškiai ir nedviprasmiškai ginčijo ginčijamo ESPŽ registraciją, kuri dėl šios priežasties neturėjo būti paskelbta negaliojančia ginčijamu sprendimu <...> (27, 30 ir 31 punktai).		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
ESPŽ savininkas teigė, kad dėl koegzistavimo susitarimo prašymo anuliuoti teikėjas tikrai sutiko su ginčijamo ESPŽ įregistravimu pagal Reglamento Nr. 207/20029 53 straipsnio 3 dalį (dabartinė ESPŽR 60 straipsnio 3 dalis). Apeliacinė taryba išnagrinėjo koegzistavimo susitarimą ir tai, kaip jį aiškino Prancūzijos teismai. Ji padarė išvadą, kad Prancūzijos teismai koegzistavimo susitarimą aiškino kaip suteikiantį teisę ESPŽ savininkui įregistruoti kitus nei „SKYROCK“ ir „SKYZIN“ ženklus, turinčius priešdėlį „SKY“. „Šio susitarimo taikymo sritis pasaulinė, todėl jis taikomas paraiškoms dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ar registracijoms, kaip tai, kuri ginčijama šioje byloje“ (32 punktas).		

4.5.2 Ankstesni prašymai paskelbti ženklą negaliojančiu ar priešieškiniai

Pagal [ESPŽR 60 straipsnio 4 dalį](#), jeigu ankstesnės teisės į ženklą savininkas anksčiau pateikė prašymą paskelbti ESPŽ negaliojančiu arba, remdamasis [ESPŽR 60 straipsnio 1 ar 2 dalimi](#), ESPŽ teisme pateikė priešieškinį dėl negaliojimo pažeidimo procedūroje, jis negali pateikti naujo prašymo paskelbti ženklą negaliojančiu remdamasis kitomis [ESPŽR 60 straipsnio 1 ar 2 dalyje](#) nurodytomis teisėmis, kuriomis galėjo remtis per pradinę procedūrą.

Tai praktiškai reiškia, kad Tarnyba atmes kaip nepriimtina visa apimtimi bet kokią naują ankstesnės teisės, nurodytos [ESPŽR 60 straipsnio 1 ar 2 dalyje](#), savininko arba jo teisių perėmėjo pateiktą prašymą, kai toks prašymas yra pagrįstas kitais minėtame (-uose) straipsnyje (-iuose) nurodytais pagrindais, kuriais buvo galima remtis pradinėje procedūroje, tačiau to nebuvo padaryta. Ši taisyklė taikoma nepaisant to, ar naujas prašymas yra nukreiptas į tas pačias ir (arba) kitas prekes ir paslaugas nei tos, kurios buvo ginčijamos iš pradžių.

Išvadą dėl tokio požiūrio galima daryti remiantis bendraisiais teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principais, pagal kuriuos reikalaujama, kad teisės taikymas konkrečioje situacijoje būtų nuspėjamas ir kad ESPŽ savininko interesai būtų apsaugoti nuo bet kokių vėlesnių to paties pareiškėjo (arba jo teisių perėmėjo) užginčijimų, kurie neturėtų būti leidžiami siekiant apeiti [ESPŽR 60 straipsnio 4 dalyje](#) nustatytą draudimą pateikiant naują (-us) prašymą (-us) paskelbti negaliojančiu remiantis teisėmis, kurios jam buvo prieinamos pradinės procedūros metu.

Tačiau jeigu pareiškėjas prašo perleisti ESPŽ pagal [ESPŽR 21 straipsnio 2 dalies a punktą](#) procedūroje, kuri buvo pradėta pagal [ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies b punktą](#), ir vėlesniame prašyme prašo paskelbti, kad ESPŽ negalioja remiantis kitais santykiniais pagrindais, [ESPŽR 60 straipsnio 4 dalis](#) negali būti aiškinama kaip draudžianti pareiškėjui siekti įgyvendinti savo reikalavimus remiantis kitais negaliojimo pagrindais, jeigu pradinis prašymas dėl perleidimo nebūtų patenkintas.

Kalbant apie priešieškinius, pažymėtina, kad nors [ESPŽR 128 straipsnyje](#) nustatyta ESPŽ teismų arba suinteresuotosios šalies pareiga pranešti Tarnybai apie priešieškinių dėl negaliojimo pradėjimą ir jų rezultatą, jei tai nepadaroma, ESPŽ savininkas, norintis remtis gynyba pagal [ESPŽR 60 straipsnio 4 dalį](#), privalo pateikti iš ESPŽ teismo gautus įrodymus, kad pagrįstų savo reikalavimą.

4.5.3 Neprieštaravimas

Pagal [ESPŽR 61 straipsnį](#), jeigu ankstesnio ESPŽ arba nacionalinio prekių ženklo savininkas neprieštaravo ginčijamo ESPŽ naudojimui penkerius metus iš eilės, nors žinojo apie jo naudojimą, ginčijamas ESPŽ negali būti paskelbtas negaliojančiu, nebent vėlesnį ESPŽ buvo prašoma įregistruoti nesąžiningai.

[ESPŽR 61 straipsnio](#) tikslas – numatyti sankcijas ankstesnių prekių ženklų savininkams, kurie penkerius metus iš eilės neprieštaravo vėlesnio ESPŽ naudojimui žinodami apie tokį naudojimą, neleidžiant jiems siekti, kad ženklas būtų paskelbtas negaliojančiu, taip suteikiant jam galimybę egzistuoti kartu su ankstesniu prekių ženklu (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Ginčijamo ESPŽ savininkui tenka pareiga įrodyti, kad:

- ginčijamas ESPŽ buvo naudojamas ES (arba valstybėje narėje, kurioje yra saugomas ankstesnis prekių ženklas) bent penkerius metus iš eilės;
- prašymą paskelbti ženklą negaliojančiu pateikęs asmuo **iš tikrųjų** žinojo apie šį naudojimą (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / <...> VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- nors prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas galėjo nustoti naudoti ženklą, jis vis tiek nesiėmė jokių veiksmų (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Taip nėra tuo atveju, kai tarp šalių buvo susiklostę licencijos arba platinimo santykiai, dėl kurių prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas negalėtų teisėtai prieštarauti žymeniui.

Turi būti įvykdytos visos trys sąlygos. Jeigu jos įvykdytos, apribojimas dėl neprieštaravimo taikomas tik toms ginčijamoms prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo naudojamas vėlesnis ESPŽ.

Dėl neprieštaravimo atsiradęs apribojimas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas **sužino** apie vėlesnio ESPŽ naudojimą. Ta data būtina būti vėlesnė nei ginčijamo ESPŽ registracijos data, t. y. kai teisės į ESPŽ gaunamos ir jis panaudojamas kaip registruotas prekių ženklas rinkoje, todėl trečiosios šalys žino apie jo naudojimą. Šiame etape ankstesnio prekių ženklo savininkas turi galimybę nesutikti su jo naudojimu, todėl gali prieštarauti naudojimui arba siekti paskelbti negaliojančiu vėlesnį prekių ženklą (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / <...> VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32–33).

Negali būti reikalaujama, jog ginčijamo prekių ženklo savininkas įrodytų ne tik, kad prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas žinojo ne tik apie ginčijamo ESPŽ **naudojimą**,

bet ir apie tai, kad prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas bent 5 metus žinojo, jog tas prekių ženklas yra **įregistruotas** kaip ESPŽ. [ESPŽR 61 straipsnio 1 ir 2 dalyse](#) nurodytas neprieštaravimas vėlesnio ESPŽ naudojimo atveju taikomas tik reikalavimui, kad vėlesnis žymuo būtų įregistruotas kaip ESPŽ bent penkerius metus. Tai objektyvus reikalavimas, nepriklausantis nuo prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjo žinojimo (21/10/2008, [R 1299/2007-2](#), Ghibli (fig.), § 41–47).

Ginčijamo prekių ženklo savininkas turi įrodyti ginčijamo prekių ženklo naudojimą tiek, kad būtų galima nustatyti, jog ankstesnio prekių ženklo savininkas iš tikrųjų žinojo apie tokį naudojimą (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / <...> VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

[ESPŽR 61 straipsnis](#) netaikytinas, jeigu paraiška įregistruoti ginčijamą ESPŽ paduota nesąžiningai. Į šią išimtį bus atsižvelgta, tik jeigu prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas ja remiasi ir ją įrodo.

[ESPŽR 61 straipsnyje](#) neminimos galimos asmens, įgalioto įgyvendinti teises, kylančias dėl kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos, neprieštaravimo pasekmės. Todėl ESPŽ savininkas negali remtis neprieštaravimu, kai prašymas paskelbti negaliojančiu yra pagrįstas ankstesne kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda pagal [ESPŽR 8 straipsnio 6 dalį](#).

4.5.3.1 Pavyzdžiai, kai atmetamas neprieštaravimu grindžiamas reikalavimas

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371 apeliacija atmesta)
Apeliacinį skundą padavęs asmuo „nepateikė duomenų, leidžiančių nustatyti momentą, nuo kurio įstojusi į bylą šalis sužinojo apie ginčijamo prekių ženklo naudojimą po jo registracijos. Ji paprasčiausia tvirtino, kad ginčijamas prekių ženklas Italijoje buvo naudojamas daugiau nei penkerius metus ir kad įstojusi į bylą šalis turėjo žinoti apie tokį naudojimą. Vis dėlto <...> nuo ginčijamo prekių ženklo registracijos datos ir prašymo pripažinti registraciją negaliojančia pateikimo dienos praėjo mažiau nei penkeri metai ir šio prekių ženklo naudojimas iki registracijos datos nėra reikšmingas, nes jis dar nebuvo registruotas“ (34 punktas).		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
-----------------	------------------	-----------

DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
Nagrinėjamoje byloje ginčijamas Europos Sąjungos prekių ženklas įregistruotas 2007 m. balandžio 11 d., o prašymas paskelbti negaliojančiu pateiktas 2009 m. liepos 7 d. Todėl ginčijamas ženklas įregistruotas kaip Europos Sąjungos prekių ženklas mažiau nei prieš penkerius metus. Atsižvelgiant į tai, kad nėra įvykdyta viena iš Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 2 dalyje (dabartinė ESPŽR 61 straipsnio 2 dalis) nustatytų sąlygų, Taryba daro išvadą, kad Anuliavimo skyrius teisingai pripažino, jog pareiškėjas nesutiko su ESPŽ naudojimu“ (25–26 punktai).		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (patvirtinta 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)
„ESPŽ savininko pavėluotai [pateikti] įrodymai rodo, kad 2005 m. AQUA FLOW ženklų pažymėtus produktus Ispanijoje platino įvairios įmonės, įskaitant „Hydro Sud“. Teigiama, kad prašymo anuluoti teikėjas žinojo apie šį naudojimą. ESPŽ savininkas Ispanijoje esančioms trečiosioms įmonėms „Hydro Sud“, „Tonocolor SL Hydro Sud“ ir „H2O Problematica del Agua“ pateikė tris sąskaitas faktūras. Šios sąskaitos yra datuojamos 2004 m. birželio 18 d., 2005 m. gegužės 31 d. ir 2006 m. liepos 31 d., jose yra antraštės su pavaizduotu prekių ženklu AQUA FLOW. Tačiau visų šių sąskaitų faktūrų data buvo vėlesnė nei 2004 m. gegužės mėn. (penkeri metai iki prašymo anuluoti (2009 m. gegužės mėn.). Darant prielaidą, kad prašymo anuluoti teikėjas žinojo apie jas ar apie pagrindinius komercinius sandorius, to nepakaktų konstatuoti, kad prieš paduodant prašymą anuluoti buvo praėję penkeri metai iš eilės“ (21–22 punktai). Todėl ESPŽ savininko reikalavimas, grindžiamas neprieštaravimu, buvo atmestas.		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

„Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 2 dalyje (dabartinė [ESPŽR 61 straipsnio 2 dalis](#)) reikalaujama, kad ginčijamas Europos Sąjungos prekių ženklas būtų naudojamas penkerius metus iš eilės Vokietijoje ir kad prašymo anuluoti teikėjai per tą laikotarpį nebūtų prieštaravę šiam naudojimui. Iš šioje byloje šalių pateiktų argumentų ir medžiagos negalima daryti išvados, kad ginčijamas ženklas buvo naudojamas Vokietijoje ir kad prašymo anuluoti teikėjai galėjo pagrįstai žinoti apie tą naudojimą ir kad jie penkerius metus iš eilės sutiko su tuo naudojimu, <...> o vieninteliai elementai, iš kurių būtų galima nustatyti tam tikrą ryšį su Vokietija ir kuriais ESPŽ savininkas visų pirma remiasi apeliaciniame skunde (t. y. su unikaliu vietos platintoju susiję skaičiai ir interneto ištraukos, kurios buvo išnagrinėtos atsižvelgiant į 2001 m. šalių susirašinėjimą) nėra pakankami, kad būtų galima daryti išvadą, jog prašymo anuluoti teikėjai sutiko su ilgu ir nusistovėjusiu sąžiningu ginčijamo ženklo naudojimu Vokietijoje“ (47 punktas).

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2
Prašymas paskelbti negaliojančiu yra pagrįstas ankstesne Jungtinės Karalystės prekių ženklo registracija. Nebuvo jokio ginčo dėl fakto, kad galiojo žodinis koegzistavimo susitarimas, susijęs su Jungtine Karalyste, nuo 2004 m. ir vėliau (nors nebuvo jokio susitarimo dėl jo tikslaus turinio). Taryba nurodo, kad tol, kol tarp šalių galiojo koegzistavimo susitarimas, prašymo anuluoti teikėjas neturėjo jokios priežasties drausti šį pastarojo ESPŽ naudojimą. Šioje byloje laiko momentas, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas turėjo galimybę nesutikti su ginčijamo ESPŽ naudojimu, galėtų būti 2010 m. vasario 16 d., kai, pasak prašymo anuluoti teikėjo, buvo pažeistas ir nustojo galioti žodinis šalių susitarimas. Nėra jokių įrodymų, kad prašymo anuluoti teikėjas šią galimybę turėjo anksčiau. Prašymas paskelbti negaliojančiu buvo pateiktas 2012 m. liepos 11 d., todėl praėjo mažiau nei penkeri iš eilės metai nuo žodinio susitarimo pabaigos, kitaip tariant, nuo momento, kai prašymo anuluoti teikėjas gavo galimybę nesutikti su ginčijamo ESPŽ naudojimu ir buvo pateiktas prašymas paskelbti negaliojančiu (31–33 punktai).		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Sąskaitomis faktūromis neįrodytas pakankamas ginčijamo prekių ženklo naudojimo lygis, kuris leistų patvirtinti, kad įstojusi į bylą šalis **iš tikrųjų** žinojo apie šį naudojimą. <...> nors santykinai nedidelė pardavimo apimtis gali patvirtinti tam tikrą prekių ženklo naudojimą, šios apimtys gali nepakakti, kad būtų įrodyta, jog prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo iš tikrųjų žinojo apie minėtą naudojimą (41–42 punktai). Ginčijamo prekių ženklo savininkas remiasi tik bendro pobūdžio teiginiais, susijusiais su tuo, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, pažymėtomis prekėmis prekiaujama tose pačiose įstaigose, bet nepateikia jokių konkrečių elementų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kad ankstesnio prekių ženklo savininko atstovai iš tikrųjų žinojo apie ginčijamo prekių ženklo naudojimą (42 punktas). Kadangi išsamesnės informacijos nebuvo, iš to, kad dainininkas buvo remiamas, ir iš jo teiginio, kad prekės naudojant ginčijamą ženklą buvo parduodamos įstaigoje, ir toje įstaigoje dažnai lankėsi ankstesnio prekių ženklo savininko atstovai, negalima daryti išvados, kad ankstesnio ženklo savininkas žinojo apie tokį komercinį naudojimą (43 punktas). Įstaigos savininko pareiškimo, kad ankstesnio prekių ženklo savininko atstovai lankėsi jo įstaigoje, taip pat negalima laikyti pakankamai vertingu įrodymu, nes nėra papildomos konkrečios informacijos apie tariamus apsilankymus (45 punktas). Tuo, kad buvo žinoma apie naudojimą (pažeidžiant teises) **už** atitinkamos teritorijos ribų, negalima nustatyti žinojimo apie naudojimą **atitinkamoje teritorijoje** (47–48 punktai). To, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas ką nors žinojo apie **kitų** prekių ženklų, panašių į ginčijamą prekių ženklą, naudojimą, nepakanka, kad būtų įrodyta, jog jis **iš tikrųjų** žinojo apie ginčijamo prekių ženklo naudojimą (48 punktas).

4.5.3.2 Neprieštaravimu grindžiamo reikalavimo (dalinio) patenkinimo pavyzdžiai

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Vertinant įrodymų visumą, įrodyta, kad kai kurioms iš ginčijamų paslaugų įvykdytos visos neprieštaravimo sąlygos. Visų pirma šalių susirašinėjimas laiškais rodė, kad pareiškėjas žinojo apie ESPŽ CITIBOND, naudojamą žymėti kai kurioms iš paslaugų. Be to, į Jungtinėje Karalystėje vykusį procesą įtrauktos ištraukos ir pagal įstatymą padarytas pareiškimas (2003 m.), taip pat kita finansinė informacija rodė, kad pareiškėjas žinojo apie ESPŽ CITIBOND naudojimą Jungtinėje Karalystėje, turint omenyje tai, kad finansų rinka yra labai specifinė ir specializuota.		

Ankstesnė teisė	Ginčijamas žymuo	Bylos Nr.
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2

Prašymo anuliuoti teikėjas pripažino žinojęs apie šio žymens naudojimą Italijoje. Kilo teisinis klausimas, ar prašymo anuliuoti teikėjas taip pat turėjo žinoti apie naudojamo žymens teisinę padėtį, t. y. kad Italijoje jis buvo naudojamas kaip registruotas ESPŽ. Tarybos nuomone, [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies](#) (dabartinė [ESPŽR 60 straipsnio 2 dalis](#)) negalima aiškinti kaip tokios, kuria reikalaujama, kad ESPŽ savininkas, be naudojimo penkerius metus iš eilės, kurį sąmoningai toleravo ankstesnės teisės savininkas, įrodytų, kad prašymo anuliuoti teikėjas bent penkerius metus žinojo, kad vėlesnis ženklas buvo saugomas kaip ESPŽ. Šiomis aplinkybėmis svarbi objektyvi aplinkybė, kad žymuo (kurio naudojimą sąmoningai toleravo prašymo anuliuoti teikėjas) turėjo bent penkerius metus būti ESPŽ. Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, buvo įrodyta, kad, paduodamas prašymą paskelbti ženklą negaliojančiu, prašymo anuliuoti teikėjas žinojo apie ginčijamo ESPŽ naudojimą Italijoje ilgiau kaip penkerius metus ir tą toleravo, nesvarbu, ar jis žinojo apie įregistravimo faktą (35 ir paskesni punktai).

5 Res judicata

Pagal [ESPŽR 63 straipsnio 3 dalį](#), be konkrečių gynybos pagrindų, kuriais ESPŽ savininkas gali remtis, jeigu pateikiamas prašymas paskelbti ženklą negaliojančiu arba prašymas panaikinti (žr. ankstesnės dalis), prašymas paskelbti ženklą negaliojančiu arba jį panaikinti yra nepriimtinas, jeigu prašymas **dėl to paties dalyko, tokiu pačiu pagrindu ir dalyvaujant toms pačioms šalims** jau buvo iš esmės išnagrinėtas ESPŽ teisme arba Tarnyboje ir buvo priimtas galutinis sprendimas. Tai vadinama „trigubos tapatybės“ reikalavimu.

Gynybos argumentas dėl res judicata taikomas tik tais atvejais, kai yra priimtas ankstesnis **galutinis** sprendimas **dėl** priešiškinio arba prašymo anuliuoti esmės. Priimtumo kliūtis netaikoma, pavyzdžiui, kai prašymas anuliuoti buvo atsiimtas prieš galutinai įsigaliojant atitinkamam sprendimui (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13) arba kai ankstesniame galutiniame sprendime prašymas buvo paskelbtas nepriimtinu (pvz., dėl to, kad ginčijamas ESPŽ dar nebuvo įregistruotas) ir klausimas nebuvo išspręstas iš esmės.

1. Tas pats dalykas

Res judicata netaikomas prašymui panaikinti, kai ankstesniame galutiniame sprendime pateikiama nuoroda į kitą prašymą panaikinti, kuris buvo pateiktas kitą dieną. Taip yra todėl, kad laiko momentai, kuriais turi būti nustatomos su panaikinimu susijusios aplinkybės (nenaudojimas, ESPŽ tapo bendriniu pavadinimu arba dėl naudojimo gali kilti suklaidinimo galimybė), yra skirtingi, todėl dalykas negali būti laikomas tokiu pačiu (31/01/2014, [7 333 C](#), 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Tas pats ieškinio pagrindas

Ankstesnis Tarnybos sprendimas **protesto procedūroje** tarp tų pačių šalių ir susijęs su tuo pačiu ženklu neužkerta kelio galimybei vėliau pateikti prašymą anuliuoti, pagrįstą tomis pačiomis ankstesnėmis teisėmis (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, Teismui pateiktas apeliacinis skundas

atmestas; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), Mego, EU:T:2014:803, § 12), kadangi ieškinio pagrindas yra kitoks. Vis dėlto kitokia negaliojimo ar panaikinimo procedūros baigtis mažai tikėtina, išskyrus atvejus, kai yra įvykdyta viena ar daugiau iš toliau nurodytų sąlygų.

- Įrodomos naujos faktinės aplinkybės (pvz., ankstesnio ženklo naudojimo ar gero vardo (reputacijos) įrodymai, kurių nebuvo galima pateikti per protesto procedūrą).
- Svarbiausių teisinių vertinimų atlikimo būdas pasikeitė (pvz., suklaidinimo galimybės vertinimo standartai), pvz., dėl intervencinių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų.

3. Tos pačios šalys

Trigubas tapatumas, kurio reikalaujama pagal res judicata, taip pat reiškia kad abiejų procedūrų šalys (vykstančios procedūros ir kitos procedūros, kurioje priimtas galutinis sprendimas) turi būti vienodos.

Sąvoka „tos pačios šalys“ taip pat apima teisių perėmėjus ir įgaliotus licencijų turėtojus. Kitaip tariant, res judicata taikoma, jeigu antrosios bylos šalis yra pirmosios bylos šalies teisių perėmėja arba įgaliota licencijos turėtoja.

Negaliojimo pagrindai. Paraiškos taikymas laiko atžvilgiu 2016 m. kovo 23 d. įsigaliojus Reglamentui (ES) 2015/2424

1 Absoliutūs negaliojimo pagrindai

Pagal bendrą principą Tarnyba taiko absoliučius negaliojimo pagrindus, nustatytus Europos Sąjungos prekių ženklo (paraiškos) teisės akte, t. y. [Reglamente \(EB\) Nr. 207/2009](#) arba bet kuriame kitame tiesiogiai taikomame teisės akte, kuris yra privalomas ES, taigi ir Tarnybai, **paraiškos padavimo dieną**.

Todėl **nauji** negaliojimo pagrindai, t. y. pagrindai, kurie ESPŽR buvo nustatyti [Reglamentu \(ES\) 2015/2424](#), taikomi tik Europos Sąjungos prekių ženklui (paraiškai), įregistruotam (paduotai) 2016 m. kovo 23 d. arba vėliau.

Tačiau tam tikri atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai, kurie ESPŽR pirmą kartą buvo nustatyti [Reglamentu \(ES\) 2015/2424](#), iš esmės nėra nauji, nes jau buvo taikomi iki 2016 m. kovo 23 d., remiantis kitais privalomais ES teisės aktais.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, taikomas toks skirtumas:

- 1.1 Negaliojimo pagrindai, kurie buvo taikomi iki 2016 m. kovo 23 d. atsižvelgiant į ES reglamentus, išskyrus BPŽR

Toliau nurodyti negaliojimo pagrindai pirmą kartą nustatyti ESPŽR taikant [Reglamentą \(ES\) 2015/2424](#) Europos Sąjungos prekių ženklu, kurių paraiškos buvo paduotos iki 2016 m. kovo 23 d.

- [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies k punktas](#): prieštaravimas ankstesniems ES tradiciniams vyno terminams
Šis negaliojimo pagrindas jau buvo numatytas 2013 m. gruodžio 17 d. [Europos Parlamento ir Tarybos reglamento \(ES\) Nr. 1308/2013](#), kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. [922/72](#), (EEB) Nr. [234/79](#), (EB) Nr. [1037/2001](#) ir (EB) Nr. [1234/2007](#) 113 straipsnio 2 dalyje kartu su 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios [Tarybos reglamento \(EB\) Nr. 479/2008](#) įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu, [40](#) ir [41](#) straipsniais.
- [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies l punktas](#): prieštaravimas ankstesniems ES garantuotiems tradiciniams gaminiams
Šis negaliojimo pagrindas jau buvo numatytas 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos [reglamento \(ES\) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 24 straipsnyje](#).
- [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies m punktas](#): prieštaravimas ankstesniems ES augalų veislių pavadinimams

Šis negaliojimo pagrindas jau buvo numatytas 1994 m. liepos 27 d. [Tarybos reglamente \(EB\) Nr. 2100/94](#) dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje. Tarnyba šį reglamentą taikė kartu su [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies f punktu](#).

1.2 Negaliojimo pagrindai, kurie nebuvo numatyti ES teisėje iki Reglamento (ES) 2015/2424 įsigaliojimo 2016 m. kovo 23 d.

Toliau nurodyti negaliojimo pagrindai nebuvo numatyti ES teisėje iki [Reglamento \(ES\) 2015/2424](#) įsigaliojimo, todėl taikomi tik Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškoms, paduotoms 2016 m. kovo 23 d. arba vėliau.

- „Kitos charakteristikos“ (išskyrus formą) pagal [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies e punktą](#).
- Prieštaravimas ankstesnėms SGN / SKVN, kurių apsauga užtikrinama **nacionaliniu** lygmeniu pagal [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies j punktą](#).
- Prieštaravimas ankstesniems augalų veislių pavadinimams, kurių apsauga užtikrinama **nacionaliniu** lygmeniu pagal [ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies m punktą](#).

2 Santykiniai negaliojimo pagrindai, būtent ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies d punktas kartu su ESPŽR 8 straipsnio 6 dalimi, ir santykis su ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies c punktu kartu su ESPŽR 8 straipsnio 4 dalimi

[Reglamentas \(ES\) 2015/2424](#), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Pakeitimų reglamentas), papildytas [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies d punktu](#) kartu su [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a punktu](#) (dabartinis [ESPŽR 60 straipsnio 1 dalies d punktas](#) kartu su [ESPŽR 8 straipsnio 6 dalimi](#)), kaip konkretus kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų (GN), kurių apsauga užtikrinama pagal ES arba nacionalinę teisę, negaliojimo pagrindas.

Iki to laiko GN galėjo būti prašymo paskelbti negaliojančiu pagrindas pagal [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktą](#) kartu su [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalimi](#). Tačiau tai, kad buvo nustatytas šis konkretus pagrindas, reiškia, jog nuo [Reglamento \(EB\) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies d punkto](#) įsigaliojimo GN galima remtis tik pagal naują pagrindą. GN nebegali būti prašymo paskelbti negaliojančiu pagrindas pagal [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktą](#), net jeigu tos nuostatos formuluotė nepasikeitė. Vis dėlto jeigu GN pagrįstas prašymas paskelbti negaliojančiu pateikiamas įsigaliojus Pakeitimų reglamentui, kuriame kaip negaliojimo pagrindas neteisingai nurodomas [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktas](#), Tarnyba išnagrinės prašymą, jei jis yra aiškiai pagrįstas GN, tarsi pagrindas, kuriuo remiamasi, būtų [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies d punktas](#). Tokiu atveju nėra jokių abejonių dėl prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjo ketinimų remtis nuostata, kuria apsaugomos ankstesnės GN.

[Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktas](#) kartu su [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalimi](#) toliau taikomas vykdant paskelbimo negaliojančiu procedūrą, pagrįstą GN, kuri nagrinėjama Pakeitimų reglamento įsigaliojimo metu.

Kaip nurodyta pirmiau, [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a punktu](#) galima remtis prašymuose paskelbti negaliojančiu, pagrįstuose GN, tik nuo Pakeitimų reglamento įsigaliojimo datos. Viena vertus, jeigu Pakeitimų reglamente nėra jokių pereinamojo laikotarpio nuostatų ir laiko atžvilgiu taikomų apribojimų, susijusių su ginčijamais Europos Sąjungos prekių ženklais, ir, kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad GN taip pat buvo laikomas atsisakymo pagrindu pagal ankstesnę sistemą ir kad GN naudojimas prekyboje yra neatsiejamas nuo jų funkcijos, nuo Pakeitimų reglamento įsigaliojimo [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies d punktu](#) kartu su [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a punktu](#) galima remtis ESPŽ atžvilgiu, nepaisant jų padavimo ar prioriteto datos, todėl juo galima remtis net Tarnybai paduoto ir įregistruoto ESPŽ atžvilgiu prieš įsigaliojant Pakeitimų reglamentui.

Todėl GN suteikiama apsauga pagal [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies d punktą](#) kartu su [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a punktu](#) yra anksčiau suteiktos apsaugos pagal [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktą](#) kartu su [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalimi](#) tęsinys. Todėl GN, kuriomis remiamasi pagal [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies d punktą](#) kartu su [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a punktu](#), jau turėjo būti apsaugomos ginčijamo ESPŽ paraiškos padavimo metu ir šių GN atžvilgiu turi būti suteikiama teisė uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Be to, esminės tokios ankstesnės GN apsaugos sąlygos, kaip nustatyta atitinkamuose ES arba nacionalinės teisės aktuose (pvz., apsauga nuo bet kokio tiesioginio arba netiesioginio komercinio naudojimo; netinkamo naudojimo; imitacijos arba atkartojimo; netinkamos arba klaidinančios nuorodos arba kitos klaidinančios praktikos), taikomos jau ginčijamo ESPŽ padavimo arba prioriteto dieną, net jeigu paraiška buvo paduota prieš įsigaliojant Pakeitimų reglamentui. [Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a punktas](#) geriau atspindi ES teisės aktų reikalavimus, pagal kuriuos nereikalaujama, kad GN būtų naudojama prekyboje siekiant, kad jos atžvilgiu būtų suteikta teisė užkirsti kelią neteisėtam naudojimui.

Vis dėlto pagal [ESPŽR 63 straipsnio 3 dalį](#) pareiškėjui, kurio ankstesnis prašymas paskelbti negaliojančiu, pagrįstas GN pagal [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktą](#), buvo išnagrinėtas iš esmės, užkertamas kelias pagal [Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies d punktą](#) pateikti naują prašymą dėl to paties ginčijamo ženklo, pagrįsto ta pačia GN, negaliojimo.