



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. birželio 27 d.*

„Teisės aktų derinimas — Direktyva 2008/95/EB — 4 straipsnio 4 dalies g punktas — Prekių ženklai — Prekių ženklo įgijimo ir išsaugojimo sąlygos — Atsisakymas registruoti arba registracijos pripažinimas negaliojančia — Pareiškėjo „nesąžiningumo“ sąvoka — Pareiškėjo žinojimas apie užsienio prekių ženklo buvimą“

Byloje C-320/12

dėl *Højesteret* (Danija) 2012 m. birželio 29 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2012 m. liepos 2 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

prieš

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas T. von Danwitz, teisėjai A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby ir C. Vajda (pranešėjas),

generalinis advokatas M. Wathelet,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd*, atstovaujamos *advokat* J. Gläsel,
- *Kabushiki Kaisha Yakult Honsha*, atstovaujamos *advokat* C. L. Bardenfleth,
- Danijos vyriausybės, atstovaujamos V. Pasternak Jørgensen, padedamos *advokat* R. Holdgaard,
- Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos *avvocato dello Stato* G. Palatiello,
- Europos Komisijos, atstovaujamos H. Støvlbæk ir F. Bulst,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

* Proceso kalba: danų.

priima šį

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl sąvokos „nesąžiningumas“, kaip ji suprantama pagal 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25) 4 straipsnio 4 dalies g punktą, išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd* (toliau – *Malaysia Dairy*) ir *l'Ankenævnet for Patenter og Varemærker* (Patentų ir prekių ženklų apeliacinė komisija, toliau – Apeliacinė komisija) ginčą dėl pastarosios sprendimo plastikinio butelio registraciją kaip prekių ženklo pripažinti negaliojančia, motyvuojant tuo, kad teikdama registracijos paraišką *Malaysia Dairy* žinojo apie *Kabushiki Kaisha Yakult Honsha* (toliau – *Yakult*) priklausančią užsienio prekių ženklą, teisėtumo.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

- 3 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) buvo panaikinta ir kodifikuota 2008 m. lapkričio 28 d. įsigaliojusia Direktyva 2008/95.

- 4 Direktyvos 2008/95 2, 4, 6 ir 8 konstatuojamosiose dalyse numatyta:

„(2) Prieš įsigaliojant Direktyvai [89/104] valstybių narių prekių ženklus reglamentavusiuose teisės aktuose buvo skirtumų, galėjusių sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Dėl to buvo būtina suderinti valstybių narių teisės aktus siekiant užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą.

<...>

- (4) Neatrodo būtina įgyvendinti visišką valstybių narių prekių ženklų teisės aktų suderinimą. Visiškai pakanka apsiriboti tų nacionalinių teisės aktų nuostatų, kurios turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos veikimui, suderinimu.

<...>

- (6) Valstybės narės turėtų savo nuožiūra nustatyti registravimo būdu įgyjamų prekių ženklų įregistravimo, registracijos panaikinimo ir jų pripažinimo negaliojančiais tvarką. Jos, pavyzdžiui, gali nustatyti prekių ženklų registravimo ir registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrų formą, nuspręsti, ar ankstesnėms teisėms bus taikoma registravimo procedūra, ar panaikinimo procedūra, ar abi, [ar ankstesnėmis teisėmis galima remtis per registracijos procedūrą, ar per registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą, ar per abi,] ir, jeigu jos leidžia taikyti registravimo procedūrą ankstesnėms teisėms, ar taikyti užprotestavimo procedūrą, ar *ex officio* patikrinimo procedūrą, ar abi procedūras [jeigu jos leidžia ankstesnėmis teisėmis remtis per registracijos procedūrą, ar taikyti protesto, ar patikrinimo *ex officio* procedūrą, ar abi procedūras]. Valstybės narės turėtų nustatyti prekių ženklų panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiais pasekmes.

<...>

(8) Šio teisės aktų suderinimo tikslams pasiekti reikia, kad registruoto prekių ženklo įgijimo bei jo išlaikymo sąlygos visose valstybėse narėse būtų iš esmės vienodos. Dėl to būtina išvardyti žymenų, galinčių būti prekių ženklais, pavyzdžius su sąlyga, jog tokie žymenys gali atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų. Turėtų būti pateiktas baigtinis atsisakymo registruoti arba registracijos negaliojimo pagrindų, pvz., jokie skiriamąjį požymio nebuvimas arba prieštaravimas tarp prekių ženklo ir ankstesnių teisių, sąrašas, net jeigu kai kuriuos iš šių pagrindų valstybės narės gali pasirinkti savo nuožiūra ir dėl to gali palikti šiuos pagrindus savo teisės aktuose arba juos įtraukti į šiuos teisės aktus. Valstybės narės turėtų turėti teisę palikti savo teisės aktuose arba į juos įtraukti atsisakymo registruoti prekių ženklą arba registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindus, susijusius su prekių ženklo įgijimo ir jo išlaikymo sąlygomis, kurioms nėra taikomos suderinimo nuostatos, pvz., atitinkamus reikalavimus prekių ženklo suteikimui, prekių ženklo galiojimo pratęsimui arba taisykles dėl mokesčių ar susijusias su proceso taisyklių nesilaikymu.“

5 Direktyvos 2008/95 4 straipsnio „Kiti atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai, susiję su prieštaravimu ankstesnėms teisėms“ 4 dalies g punkte nustatyta:

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

<...>

g) prekių ženklas gali būti sumaišytas su paraiškos padavimo dieną užsienyje vartotu prekių ženklu ir kuris ten dar yra naudojamas, su sąlyga, kad paraiškos padavimo dieną pareiškėjas elgėsi nesąžiningai.“

6 Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkto formuluotė identiška atitinkamai Direktyvos 89/104 nuostatai. Direktyvos 2008/95 2, 4, 6 ir 8 konstatuojamosios dalys iš esmės atitinka Direktyvos 89/104 pirmą, trečią, penktą ir septintą konstatuojamąsias dalis.

Danijos teisė

7 Prekių ženklų įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 3 punkte (2012 m. sausio 24 d. Kodifikavimo įstatyme Nr. 109 įtvirtinta redakcija), kurio dabartinė formuluotė įtraukta 1996 m. gruodžio 27 d. Įstatymo Nr. 1201 1 straipsnio 3 punktu, nustatyta:

„Taip pat neregistruojamas prekių ženklas, jeigu jis:

<...>

3) yra tapatus prekių ženklui arba tik labai nedaug skiriasi nuo prekių ženklo, kuris registracijos paraiškos padavimo dieną arba, kai tinkama, prašymo suteikti prioritetą registracijos paraiškai dieną yra pradėtas naudoti ir tebenaudojamas užsienyje prekėms ar paslaugoms, tapatioms toms, kurioms prašoma įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, arba į jas panašioms, ir paraiškos pateikimo momentu pareiškėjas žinojo arba turėjo žinoti apie užsienio prekių ženklą.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

8 1965 m. *Yakult* Japonijoje įregistravo pieno gėrimui skirtą plastikinio butelio dizainą; vėliau jis buvo įregistruotas kaip prekių ženklas Japonijoje ir keliose kitose šalyse, įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares.

- 9 *Malaysia Dairy* nuo 1977 m. gamino ir pardavinėjo pieno gėrimą, išpilstytą į plastikinius butelius. 1980 m. *Malaysia Dairy* pateikęs paraišką, jos plastikinis butelis įregistruotas kaip prekių ženklas, be kita ko, Malaizijoje.
- 10 1993 m. *Malaysia Dairy* ir *Yakult* sudarė susitarimą, kuriame nustatytos abipusės teisės ir pareigos dėl atitinkamų jų butelių naudojimo ir registracijos įvairiose šalyse.
- 11 1995 m. pateikusi paraišką, *Malaysia Dairy* įregistravo savo plastikinį butelį Danijoje kaip erdvinį prekių ženklą.
- 12 2000 m. spalio 16 d. *Yakult* pareiškė protestą dėl šios registracijos ir nurodė, kad paraiškos pateikimo momentu *Malaysia Dairy* žinojo arba turėjo žinoti apie *Yakult* užsienyje priklausančius tapačius ankstesnius prekių ženklus, kaip numatyta Prekių ženklų įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 3 punkte. 2005 m. birželio 14 d. sprendimu *Patent- og Varemærkestyrelsen* (Danijos patentų ir prekių ženklų tarnyba) atmetė *Yakult* protestą ir nurodė, be kita ko, jog kadangi *Malaysia Dairy* priklausė Malaizijoje įregistruotas prekių ženklas, kurį ji vėliau paprašė įregistruoti Danijoje, vien aplinkybės, jog paraiškos pateikimo momentu ji žinojo apie *Yakult* priklausantį užsienio prekių ženklą, šioje byloje nepakanka įrodyti, kad ji veikė nesąžiningai.
- 13 *Yakult* apskundė minėtą sprendimą Apeliacinei komisijai, o ši 2006 m. spalio 16 d. nusprendė pripažinti *Malaysia Dairy* prekių ženklo registraciją negaliojančia. Apeliacinė komisija nurodė, be kita ko, kad Prekių ženklų įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 3 punktą reikia aiškinti taip, kad šioje nuostatoje numatyto faktinio arba preziumuojamo žinojimo apie užsienyje naudojamą prekių ženklą pakanka prekių ženklo registracijos paraišką pateikusio asmens (toliau – pareiškėjas) nesąžiningumui įrodyti, net jei galima daryti prielaidą, kad šis asmuo anksčiau yra įregistravęs prašomą prekių ženklą kitoje šalyje.
- 14 *Malaysia Dairy* pareiškė ieškinį dėl Apeliacinės komisijos sprendimo *Sø- og Handelsretten* (Jūrų ir komercinis teismas), o šis 2009 m. spalio 22 d. sprendimu paliko galioti Apeliacinės komisijos sprendimą ir nurodė, be kita ko, kad pateikdama registracijos paraišką Danijoje *Malaysia Dairy* akivaizdžiai žinojo apie ankstesnį *Yakult* prekių ženklą.
- 15 2009 m. lapkričio 4 d. *Malaysia Dairy* apskundė šį sprendimą *Højesteret*.
- 16 Anot prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, pagrindinės bylos šalys nesutaria dėl klausimo, pirma, ar Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkto sąvoka „nesąžiningumas“ turi būti vienodai aiškinama Sąjungos teisėje ir, antra, ar pareiškėjo nesąžiningumui pagal šią nuostatą pripažinti pakanka, kad jis žinojo arba turėjo žinoti apie užsienio prekių ženklą.
- 17 Tokiomis aplinkybėmis *Højesteret* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir Teisingumo Teismui pateikti šiuos prejudicinius klausimus:
 - „1. Ar Direktyvos 2008/95 <...> 4 straipsnio 4 dalies g punkte vartojama nesąžiningumo sąvoka reiškia teisinį standartą, kuris aiškintinas pagal nacionalinę teisę, ar vis dėlto tai Europos Sąjungos teisės sąvoka, aiškintina vienodai visoje Europos Sąjungoje?
 2. Jeigu Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkte vartojama nesąžiningumo sąvoka yra Sąjungos teisės sąvoka, ar ją reikia suprasti taip, jog tam, kad registracijos paraiška būtų atmesta, pakanka, kad jos pateikimo momentu pareiškėjas žinojo arba turėjo žinoti apie užsienio prekių ženklą, ar vis dėlto keliamas papildomas reikalavimas, susijęs su pareiškėjo subjektyvia pozicija?

3. Ar valstybė narė gali pasirinkti nustatyti specialią užsienio prekių ženklų apsaugą, kuri, kiek tai susiję su nesąžiningumo reikalavimu, skiriasi nuo Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkto, pvz., numatydamą specialų reikalavimą, kad pareiškėjas žinotų arba privalėtų žinoti apie užsienio prekių ženklą?“

Dėl prejudicinių klausimų

- 18 Prašyme priimti prejudicinį sprendimą nurodoma Direktyva 2008/95. Tačiau matyti, kad dalis pagrindinės bylos aplinkybių susiklostė iki Direktyvos 2008/95 įsigaliojimo dienos, t. y. 2008 m. lapkričio 28 d.
- 19 Vis dėlto, net jei pagrindinėje byloje būtų taikoma Direktyva 89/104, atsakymai į prejudicinius klausimus nepasikeistų, nes šios direktyvos 4 straipsnio 4 dalies g punktas tapatus atitinkamai Direktyvos 2008/95 nuostatai, o abiejų direktyvų atitinkamų konstatuojamųjų dalių turinys iš esmės sutampa.

Dėl pirmojo klausimo

- 20 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkto sąvoka „nesąžiningumas“ yra Sąjungos teisės sąvoka, kurią reikia aiškinti vienodai.
- 21 Savo pastabose *Malaysia Dairy*, Italijos vyriausybė ir Europos Komisija nurodė, kad tai yra autonominė Sąjungos teisės sąvoka, kurią reikia aiškinti vienodai įvairiuose prekių ženklus reglamentuojančiuose šios teisės aktuose.
- 22 *Yakult* ir Danijos vyriausybė mano, kad jeigu sąvoka tiksliai neapibrėžta Direktyvoje 2008/95, valstybės narės iš esmės turi teisę apibrėžti jos turinį, paisydamos šios direktyvos tikslų ir proporcingumo principo.
- 23 Pirmiausia primintina, kad Direktyvos 2008/95 3 ir 4 straipsniuose išvardyti absoliutūs ir santykiniai pagrindai, kuriais remiantis gali būti atsisakyta registruoti prekių ženklą arba, jei jis įregistruotas, jo registracija gali būti pripažinta negaliojančia. Kai kurie šių pagrindų suformuluoti kaip fakultatyvūs valstybėms narėms, ir jos, kaip nurodyta Direktyvos 2008/95 8 konstatuojamojoje dalyje, „gali palikti šiuos pagrindus savo teisės aktuose arba juos įtraukti į šiuos teisės aktus“.
- 24 Vienas tokių fakultatyvių atsisakymo registruoti ar registracijos negaliojimo pagrindų įtvirtintas Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkte.
- 25 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką iš vienodo Sąjungos teisės taikymo ir lygybės principo reikalavimų matyti, kad kai Sąjungos teisės nuostatoje aiškiai nedaroma nuoroda į valstybių narių teisę norint nustatyti šios nuostatos prasmę bei apimtį, jos reikšmė visoje Sąjungoje paprastai turi būti aiškinama autonomiškai ir vienodai, atsižvelgiant į nuostatos kontekstą ir nagrinėjamo teisės aktu siekiamą tikslą (žr., be kita ko, 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Budějovický Budvar*, C-482/09, Rink. p. I-8701, 29 punktą).
- 26 Akivaizdu, kad Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkte nėra jokio sąvokos „nesąžiningumas“ apibrėžimo, ji neapibrėžta ir kituose šios direktyvos straipsniuose. Be to, dėl šios sąvokos šioje nuostatoje aiškiai nedaroma nuoroda į valstybių narių teisę. Taigi šios sąvokos prasmė ir turinys nustatytini atsižvelgiant į nagrinėjamos Direktyvos 2008/95 nuostatos kontekstą ir į šia direktyva siekiamą tikslą.

- 27 Kalbant apie Direktyvos 2008/95 tikslą, nors tiesa, kad, kaip nurodyta jos 4 konstatuojamojoje dalyje, neatrodo būtina įgyvendinti visišką valstybių narių prekių ženklų teisės aktų suderinimą, vis dėlto šia direktyva derinamos pagrindinės šios srities materialinės normos, pavyzdžiui, pagal tą pačią konstatuojamąją dalį derinamos taisyklės, susijusios su nacionalinėmis nuostatomis, kurios turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos funkcionavimui, ir šioje konstatuojamojoje dalyje neatmetama galimybė, kad šios taisyklės galėtų būti visiškai suderintos (šiuo klausimu žr. 1998 m. liepos 16 d. Sprendimo *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rink. p. I-4799, 23 punktą ir minėto Sprendimo *Budějovický Budvar* 30 punktą).
- 28 Reikėtų pridurti, kad fakultatyvus Direktyvos 2008/95 nuostatos pobūdis neturi įtakos klausimui, ar šios nuostatos sąvoka reikia aiškinti vienodai (šiuo klausimu žr. 2003 m. spalio 23 d. Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, 18–21 punktus).
- 29 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti: Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punktas aiškintinas taip, kad šios nuostatos sąvoka „nesąžiningumas“ yra autonominė Sąjungos teisės sąvoka ir turi būti aiškinama vienodai visoje Sąjungoje.

Dėl antrojo klausimo

- 30 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar, jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, pareiškėjo žinojimo apie paraiškos pateikimo momentu užsienyje naudojamą prekių ženklą, kurį galima supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu, arba tokio žinojimo prezumpcijos pakanka, kad būtų įrodytas šio pareiškėjo nesąžiningumas, ar vis dėlto būtina atsižvelgti į kitus su šiuo pareiškėju susijusius subjektyvius veiksnius.
- 31 Savo pastabose *Malaysia Dairy*, Italijos vyriausybė ir Komisija nurodė, kad, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, aiškinant šią sąvoką pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) reikia vertinti visų bylos aplinkybių visumą ir remtis ne vien pareiškėjo objektyviu žinojimu apie užsienio prekių ženklą, bet taip pat jo subjektyviu ketinimu pateikiant paraišką.
- 32 Danijos vyriausybė ir *Yakult* teigia, kad Teisingumo Teismo pagal Reglamentą Nr. 40/94 pateikto sąžiningumo sąvokos aiškinimo negalima taikyti Direktyvai 2008/95. Jos mano, kad Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkto sąvoką „nesąžiningumas“ reikia suprasti taip, kad pareiškėjo žinojimo ar turėjimo žinoti apie užsienio prekių ženklą paraiškos pateikimo momentu gali pakakti, kad būtų įrodytas jo nesąžiningumas. Jos teigia, kad toks aiškinimas pasirinktinai atsižvelgiant į teisės nuspėjamumo ir gero administravimo poreikį.
- 33 Pagal Teisingumo Teismo praktiką Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema, sudaryta iš taisyklių visumos, ir ja siekiama jai būdingų tikslų, o jos taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos (žr. minėto Sprendimo *Budějovický Budvar* 36 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 34 Konstatuotina, kad sąvoka „nesąžiningumas“ vartojama Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkte, pagal kurį Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu, „jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklu, buvo nesąžiningas“. Ši nuostata pakartota 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), panaikinusio ir pakeitusio Reglamentą (EB) Nr. 40/94, 52 straipsnio 1 dalies b punkte.
- 35 Reglamentu Nr. 207/2009, kuriuo Sąjungos teisės aktai dėl prekių ženklų papildomi sukūriant Bendrijos prekių ženklų sistemą, siekiama to paties tikslo kaip ir Direktyva 2008/95, t. y. vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo. Atsižvelgiant į Bendrijos ir nacionalinių prekių ženklų sistemų darnios sąveikos būtinumą,

Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punkto sąvoką „nesąžiningumas“ reikia aiškinti taip pat, kaip ir pagal Reglamentą Nr. 2007/2009. Toks požiūris užtikrintų prekių ženklams skirtų įvairių Sąjungos teisės sistemos normų nuoseklų taikymą.

- 36 Iš teismo praktikos dėl šios nuostatos aiškinimo pagal minėtą reglamentą matyti, kad nesąžiningumo buvimą reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius bylos veiksnius, esančius registracijos paraiškos pateikimo momentu, įskaitant, be kita ko, aplinkybę, kad pareiškėjas žinojo ar turėjo žinoti, kad trečiasis asmuo naudojo tapatų ar panašų žymenį tapačiai ar panašiai prekei. Vis dėlto aplinkybės, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo naudoja tokį žymenį, savaime nepakanka šio pareiškėjo nesąžiningumui įrodyti. Taip pat reikia atsižvelgti į šio pareiškėjo ketinimą prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo momentu, o tai yra subjektyvus veiksnys, nustatytinas remiantis nagrinėjamos bylos objektyviomis aplinkybėmis (šiuo klausimu žr. 2009 m. birželio 11 d. Sprendimo *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07*, Rink. p. I-4893, 37 ir 40–42 punktus).
- 37 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąjį klausimą reikia atsakyti: Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punktas aiškintinas taip, kad norint įrodyti pareiškėjo nesąžiningumą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, reikia atsižvelgti į visus svarbius bylos veiksnius, esančius registracijos paraiškos pateikimo momentu. Aplinkybės, kad pareiškėjas žino arba turi žinoti, jog paraiškos pateikimo momentu trečiasis asmuo užsienyje naudoja prekių ženklą, kurį galima supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu, savaime nepakanka pareiškėjo nesąžiningumui, kaip jis suprantamas pagal minėtą nuostatą, įrodyti.

Dėl trečiojo klausimo

- 38 Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punktas aiškintinas taip, kad juo valstybėms narėms leidžiama nustatyti specialią užsienio prekių ženklų apsaugą, pagrįstą tuo, kad pareiškėjas žinojo ar turėjo žinoti apie užsienio prekių ženklą.
- 39 *Malaysia Dairy*, Italijos vyriausybė ir Komisija mano, kad veiksmų laisvę, kurią turi valstybės narės įgyvendindamos Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalyje išvardytus fakultatyvius atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindus, sudaro tik galėjimas palikti šiuos pagrindus savo teisės aktuose arba juos įtraukti į šiuos teisės aktus, ir jos negali nustatyti papildomų pagrindų.
- 40 *Yakult* ir Danijos vyriausybė teigė priešingai: kadangi nacionalinės teisės nuostatos, kurioms taikomas Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punktas, neturi tiesioginės įtakos vidaus rinkai, negalima teigti, kad šia nuostata vykdomas visiškas suderinimas.
- 41 Pažymėtina, kad nors Sąjungos teisės aktų leidėjas išvardijo Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalyje esančius pagrindus kaip fakultatyvius, vis dėlto valstybėms narėms palikta veiksmų laisvė apima tik galimybę numatyti teisės aktų leidėjo apibrėžtą pagrindą savo nacionalinėje teisėje arba jo nenumatyti (dėl Direktyvos 89/104 5 straipsnio 2 dalies pagal analogiją žr. minėto Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 18–20 punktus).
- 42 Direktyva 2008/95 valstybėms narėms draudžiama numatyti kitus atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindus nei tie, kurie įtvirtinti šioje direktyvoje, ir tai patvirtina jos 8 konstatuojamoji dalis, pagal kurią turėtų būti pateiktas baigtinis su pačiu prekių ženklu susijusių atsisakymo registruoti arba registracijos negaliojimo pagrindų, pvz., dėl prekių ženklo ir ankstesnių teisių prieštaravimo, sąrašas, net jeigu kai kuriuos iš šių pagrindų valstybės narės gali pasirinkti savo nuožiūra ir dėl to gali palikti šiuos pagrindus savo teisės aktuose arba juos įtraukti į šiuos teisės aktus.

- 43 Taigi į trečiąjį prejudicinį klausimą reikia atsakyti: Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punktas aiškintinas taip, kad juo valstybėms narėms neleidžiama nustatyti specialios užsienio prekių ženklų apsaugos, kuri skirtųsi nuo įtvirtintosios šioje nuostatoje ir būtų pagrįsta tuo, kad pareiškėjas žinojo arba turėjo žinoti apie užsienio prekių ženklą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

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

- 1. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 4 straipsnio 4 dalies g punktas turi būti aiškinamas taip, kad šios nuostatos sąvoka „nesąžiningumas“ yra autonominė Sąjungos teisės sąvoka ir turi būti aiškinama vienodai visoje Europos Sąjungoje.**
- 2. Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punktas aiškintinas taip, kad norint įrodyti prekių ženklo registracijos paraišką pateikuso asmens nesąžiningumą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, reikia atsižvelgti į visus svarbius bylos veiksnius, esančius registracijos paraiškos pateikimo momentu. Aplinkybės, kad šią paraišką pateikęs asmuo žino arba turi žinoti, jog paraiškos pateikimo momentu trečiasis asmuo užsienyje naudoja prekių ženklą, kurį galima supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu, savaime nepakanka paraišką pateikuso asmens nesąžiningumui, kaip jis suprantamas pagal minėtą nuostatą, įrodyti.**
- 3. Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 4 dalies g punktas aiškintinas taip, kad juo valstybėms narėms neleidžiama nustatyti specialios užsienio prekių ženklų apsaugos, kuri skirtųsi nuo įtvirtintosios šioje nuostatoje ir būtų pagrįsta tuo, kad prekių ženklo registracijos paraišką pateikęs asmuo žinojo arba turėjo žinoti apie užsienio prekių ženklą.**

Parašai.