



Judikatūras krājums

ĢENERĀLADVOKĀTES JULIANAS KOKOTES [JULIANE KOKOTT]
SECINĀJUMI,
sniegti 2019. gada 4. aprīlī¹

Lieta C-104/18 P

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
pret
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO),
otrs lietas dalībnieks –

Joaquín Nadal Esteban

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Regula Nr. 207/2009 – Spēkā neesamības atzīšanas process – Grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “STYLO & KOTON” – Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu noraidīšana – Ļaunticība

I. Ievads

1. Ļaunticīgi pieteiktu preču zīmi vēlāk var atzīt par spēkā neesošu. Ko nozīmē ļaunticība, un kā to var konstatēt?
2. Šajā saistībā Tiesa jau ir sniegusi dažus būtiskus secinājumus, un Vispārējai tiesai dažādās tiesvedībās bija iespēja rūpīgi izskatīt šos jautājumus. Tomēr šie jautājumi vēl nav noskaidroti galīgi. Šī apelācijas sūdzība sniedz Tiesai iespēju precizēt savu judikatūru.

II. Atbilstošās tiesību normas

3. Šajā lietā atbilstošās tiesību normas izriet no Preču zīmju regulas².
4. Preču zīmju regulas 52. panta 1. punktā (tagad Regulas 2017/1001 59. panta 1. punkts) ir izklāstīts absolūts spēkā neesamības pamats:

“Eiropas Savienības preču zīmi paziņo par spēkā neesošu, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretpasību lietas izskatīšanas procesā par pārkāpumu:

- a) [..];
- b) pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot pieteikumu par preču zīmi, ir rīkojies ļaunprātīgi [ļaunticīgi].”

¹ Oriģinālvaloda – vācu.

² Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2424 (2015. gada 16. decembris) (OV 2015, L 341, 21. lpp.) (aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Regulu (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.)).

5. Preču zīmju regulas 52. panta 3. punktā (tagad Regulas 2017/1001 59. panta [3]. punkts) ir paredzēta daļējas spēkā neesamības iespēja:

“Ja spēkā neesamība ir pamatota tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko Eiropas Savienības preču zīme ir reģistrēta, īpašnieka tiesības paziņo par spēkā neesošām tikai uz šīm precēm vai pakalpojumiem.”

6. Preču zīmju regulas 65. pantā (tagad – Regulas 2017/1001 72. pants) ir ietverti noteikumi par tiesvedību un tās sekām:

“1. Pret Apelācijas padomju lēmumiem attiecībā uz apelācijām var celt prasības Vispārējā tiesā.

[..]

6. Birojs veic nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu Vispārējās tiesas spriedumu, vai gadījumā, ja par minēto spriedumu iesniegta apelācija, Tiesas spriedumu.”

III. Fakti un līdzšinējā tiesvedība

7. 2011. gada 25. aprīlī *J. Nadal Esteban* iesniedza Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) pieteikumu par šādas preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz 25. klasi (apģērbi, apavi, galvassegas), 35. klasi (reklāma; darījumu vadīšana; uzņēmumu pārvaldīšana; biroja darbi) un 39. klasi (transporta pakalpojumi; preču iesaiņošana un uzglabāšana; ceļojumu organizēšana) saskaņā ar pārskatīto un grozīto 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumu par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām:



8. Apelācijas sūdzības iesniedzēja *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Koton)* iebilda pret šo reģistrāciju, pamatojoties uz savām agrākām grafiskām preču zīmēm, kuras ir attēlotas šādi:



9. Šīs preču zīmes tostarp bija reģistrētas attiecībā uz 25. un 35. klasi, bet ne 39. klasi. Attiecībā uz abām pirmajām minētajām klasēm iebildumi tika apmierināti.

10. Turpretim 2014. gada 5. novembrī apstrīdētā preču zīme ar Nr. 9917436 tika reģistrēta attiecībā uz 39. klasē ietilpstošajiem pakalpojumiem.

11. 2014. gada 5. decembrī *Koton* iesniedza pieteikumu par šīs preču zīmes spēkā neesamības atzīšanu, pamatojoties uz ļaunticību saskaņā ar Preču zīmju regulas 52. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

12. *EUIPO* Anulēšanas nodaļa noraidīja šo pieteikumu, tieši tāpat kā Apelācijas padome noraidīja par to iesniegto apelācijas sūdzību. Visbeidzot arī Vispārējā tiesa ar pārsūdzēto 2017. gada 30. novembra spriedumu *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban* (“STYLO & KOTON”) (T-687/16, nav publicēts, EU:T:2017:853) noraidīja prasību par Apelācijas padomes lēmumu.

13. Visi trīs lēmumi bija balstīti uz apsvērumu, ka *Koton* preču zīmes neattiecas uz pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem bija reģistrēta apstrīdētā preču zīme.

IV. Prasījumi

14. 2018. gada 13. februārī *Koton* iesniedza šo apelācijas sūdzību, un tās prasījumi ir šādi:

- 1) atcelt pārsūdzēto spriedumu,
- 2) atcelt apstrīdēto lēmumu,
- 3) atzīt Eiropas Savienības preču zīmi Nr. 9917436 par spēkā neesošu un
- 4) piespriest *Joaquín Nadal Esteban* un *EUIPO* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

15. *EUIPO* prasījumi ir šādi:

- 1) apmierināt apelācijas sūdzību un
- 2) piespriest *EUIPO* un *Joaquín Nadal Esteban* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

16. Savukārt *Joaquín Nadal Esteban* prasījumi ir šādi:

- 1) noraidīt apelācijas sūdzību un
- 2) piespriest *Koton* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

17. Lietas dalībnieki iesniedza rakstveida apsvērumus, un 2018. gada 6. decembra tiesas sēdē tika uzklauti to mutvārdu apsvērumi.

V. Juridiskais vērtējums

18. Vispirms ir jākonstatē, ka *Koton* prasījums atzīt apstrīdēto preču zīmi par spēkā neesošu ir nepieņemams. Pirmkārt, *Koton* nav izvirzījusi šo prasījumu Vispārējā tiesā, tādējādi jau tāpēc vien tas paplašinātu strīda priekšmetu. Otrkārt, saskaņā ar Preču zīmju regulas 65. panta 1. punktu vienīgi Apelācijas padomes lēmums ir tiesvedības Eiropas Savienības tiesās priekšmets.

19. Tomēr *Koton* un *EUIPO* galvenokārt iebilst pret relatīvi nozīmīgo pārsūdzētā sprieduma atšķirību no līdzšinējās judikatūras. Šo atšķirību es izskatīšu vispirms (par to A nodaļā) un pēc tam izvērtēšu, vai pārsūdzētais spriedums tomēr var tikt balstīts uz pārējo pamatojumu (par to B nodaļā). Tāpēc šis apelācijas sūdzības iznākums ir atkarīgs no tā, vai *EUIPO* norādīts papildu apstākļi, kas līdz šim vēl nebija ņemti vērā, ir tiesvedības priekšmets vai arī tika iesniegts novēloti (par to C nodaļā). Visbeidzot es aplūkošu Vispārējā tiesā celto prasību (par to D nodaļā).

A. Nepieciešamība izmantot identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem

20. Savā vienīgajā apelācijas pamatā *Koton* apgalvo, ka pārsūdzētā sprieduma 44. un 60. punktā Vispārējā tiesa ir pārkāpusi Preču zīmju regulas 52. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus. *EUIPO* atbalsta šo argumentu.

21. Saskaņā ar Preču zīmju regulas 52. panta 1. punkta b) apakšpunktu – ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums – Eiropas Savienības preču zīmi atzīst par spēkā neesošu, ja pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot pieteikumu par preču zīmi, ir rīkojies ļaunticīgi.

22. Pārsūdzētā sprieduma 44. punktā Vispārējā tiesa apstiprināja Apelācijas padomes viedokli, ka par pieteikuma iesniedzēja ļaunticīgu rīcību Preču zīmju regulas 52. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē runa ir tad, ja trešā persona izmanto tādu identisku vai līdzīgu apzīmējumu identiskai vai līdzīgai precei vai identiskam vai līdzīgam pakalpojumam, ko var sajaukt ar apzīmējumu, kura reģistrācija ir pieteikta.

23. Pēc tam, kad Vispārējā tiesa bija noraidījusi citu *Koton* argumentu, kurš attiecās uz jautājumu, vai *Koton* ir tiesības uz preču zīmes aizsardzību attiecībā uz līdzīgiem vai identiskiem pakalpojumiem, tad pārsūdzētā sprieduma 60. punktā tā nosprieda, ka Apelācijas padome ir pamatoti secinājusi, ka *J. Nadal Esteban* nav rīkojies ļaunticīgi apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas laikā, jo tā tika reģistrēta attiecībā uz pakalpojumiem, kuri atšķiras no pakalpojumiem, uz kuriem attiecas agrākās *Koton* preču zīmes.

24. Lai gan Vispārējā tiesa ir ņēmusi vērā vēl citus apstākļus, ko es aplūkošu vēlāk (B nodaļā), šajos abos pārsūdzētā sprieduma punktos ir pieļauta būtiska kļūda tiesību piemērošanā.

25. Proti, tāda identiska vai līdzīga apzīmējuma izmantošana identiskai vai līdzīgai precei vai līdzīgam pakalpojumam, ko var sajaukt ar apzīmējumu, kura reģistrācija ir pieteikta – kā Vispārējā tiesa pati pareizi norāda pārsūdzētā sprieduma 32. un 40. punktā³ –, ir tikai faktors, kas ir jāņem vērā *it ipași*⁴. Tomēr, novērtējot jautājumu, vai pieteikuma iesniedzējs ir rīkojies ļaunticīgi, ir jāņem vērā *visi būtiskie faktori*, kuriem ir nozīme izskatāmajā lietā un kuri pastāvēja brīdī, kad tika iesniegts pieteikums par apzīmējuma reģistrāciju par Kopienas preču zīmi⁵.

26. Šī Tiesas judikatūra nav arī apstrīdama, ko es turpmāk konkrēti paskaidrošu ar pieciem argumentiem.

27. *Koton* un *EUIPO* pareizi uzsver, ka, *pirmkārt*, Preču zīmju regulas 52. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais spēkā neesamības pamats neprasa, lai pieteikuma iesniedzējam piederētu preču zīme attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem. Drīzāk principā jebkurš var pieprasīt atzīt preču zīmi par spēkā neesošu ļaunticības dēļ.

3 Tāpat arī, piemēram, Vispārējās tiesas spriedumi, 2012. gada 14. februāris, *Peeters Landbouwmachines/ITSB – Fors MW* (“BIGAB”) (T-33/11, EU:T:2012:77, 20. punkts), 2012. gada 13. decembris, *pelicantravel.com/ITSB – Pelikan* (“Pelikan”) (T-136/11, nav publicēts, EU:T:2012:689, 26. punkts), un 2013. gada 11. jūlijs, *SA.PAR./ITSB – Salini Costruttori* (“GRUPPO SALINI”) (T-321/10, EU:T:2013:372, 22. punkts).

4 Spriedums, 2009. gada 11. jūnijs, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (“Goldhase”, C-529/07, EU:C:2009:361, 37. un 53. punkts). Skat. arī spriedumu, 2013. gada 27. jūnijs, *Malaysia Dairy Industries* (“Yakult”, C-320/12, EU:C:2013:435, 36. punkts).

5 Spriedumi, 2009. gada 11. jūnijs, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (“Goldhase”, C-529/07, EU:C:2009:361, 37. punkts), 2010. gada 3. jūnijs, *Internetportal und Marketing* (C-569/08, EU:C:2010:311, 42. punkts), un 2013. gada 27. jūnijs, *Malaysia Dairy Industries* (“Yakult”, C-320/12, EU:C:2013:435, 36. punkts).

28. *Otrkārt*, nepieciešamība ņemt vērā visus būtiskos faktoros ir ļaunticības subjektīvā rakstura nenovēršamas sekas. Šādu subjektīvu elementu var noteikt tikai, atsaucoties uz lietas objektīvajiem apstākļiem⁶. Attiecīgi arī preču zīmju tiesībām radniecīgo noteikumu par domēna nosaukuma ļaunticīgu reģistrāciju, ko dažu valodu versijās tiešām varētu saprast kā izsmeloši noteiktus ļaunticības apstākļus, Tiesa ir interpretējusi tādējādi, ka šie apstākļi nav izsmeloši⁷.

29. *Treškārt*, nepieciešamība visaptveroši ņemt vērā visus būtiskos faktoros izriet no ļaunticības priekšmeta.

30. Tiesa – tāpat kā likumdevējs – gan vēl nav izstrādājusi visaptverošu ļaunticības definīciju⁸. Šāda atturībai ir jēga, jo ir grūti prognozēt un novērtēt nākotnē iespējamās situācijas.

31. Tomēr, izvērtējot ļaunticību, par orientieri var kļūt judikatūra par ļaunprātīgas rīcības konstatēšanu⁹. Šādai rīcībai ir raksturīgs gan objektīvais, gan subjektīvais elements. Attiecībā uz objektīvo elementu no visu objektīvo apstākļu kopuma ir jāizriet, ka, lai gan Savienības tiesiskajā regulējumā paredzētie nosacījumi formāli ir ievēroti, šā tiesiskā regulējuma mērķis tomēr nav sasniegts. Attiecībā uz subjektīvo elementu no objektīvo elementu kopuma ir jāizriet, ka attiecīgo darbību galvenais mērķis ir iegūt nepamatotu priekšrocību. Tas tādēļ, ka ļaunprātīgas rīcības aizliegumam nav nozīmes, ja attiecīgajām darbībām var būt cits izskaidrojums nekā tikai (nepamatotas) priekšrocības iegūšana¹⁰. Tādējādi ir vajadzīgs arī visaptverošs būtisko faktoru novērtējums.

32. Interpretējot ļaunticību Preču zīmju regulas 52. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kā ļaunprātīgas rīcības aizlieguma izpausmi, preču zīmju aizsardzības galvenais mērķis un iespējamā nepamatotā priekšrocība ir jānosaka, it īpaši ņemot vērā preču zīmes pamatfunkciju. Šī pamatfunkcija ir garantēt patērētājam vai galalietotājam attiecīgās preces vai pakalpojuma izcelsmes identitāti, ļaujot viņam šo preci vai pakalpojumu bez sajaukšanas iespējas atšķirt no citas izcelsmes precēm vai pakalpojumiem¹¹.

33. Attiecīgi Tiesa jau ir nospriedusi, ka preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšana bez nodoma izmantot šo preču zīmi atbilstoši tās pamatfunkcijai var būt ļaunticīga¹². Par ļaunticību it īpaši var runāt tad, ja pieteikuma iesniedzējs nemaz nedomā izmantot preču zīmi¹³, un arī tad, ja viņš vēlas izmantot šo preču zīmi, lai maldinātu patērētājus par preču vai pakalpojumu izcelsmi.

34. Tāpēc, *ceturtkārt*, var viegli iedomāties citus ļaunticības variantus, kuri neparedz pārklāšanos ar jau iesniegtu reģistrācijas pieteikumu. Kā piemēru var minēt tādu preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, ko persona iesniegusi vienīgi ar nodomu traucēt gaidāmus citu personu preču zīmes reģistrācijas pieteikumus (preču zīmju īpašumtiesību neievērošana)¹⁴.

6 Spriedumi, 2009. gada 11. jūnijs, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (“Goldhase”, C-529/07, EU:C:2009:361, 42. punkts), 2010. gada 3. jūnijs, *Internetportal und Marketing* (C-569/08, EU:C:2010:311, 45. punkts), un 2013. gada 27. jūnijs, *Malaysia Dairy Industries* (“Yakult”, C-320/12, EU:C:2013:435, 36. punkts).

7 Spriedums, 2010. gada 3. jūnijs, *Internetportal und Marketing* (C-569/08, EU:C:2010:311, it īpaši 37.–39. punkts).

8 Skat. ģenerālvokātes E. Šarpstones [E. Sharpston] secinājumus lietā *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (“Goldhase”, C-529/07, EU:C:2009:148, 35., 36. un 57. punkts).

9 Skat. Vispārējās tiesas spriedumu, 2016. gada 7. jūlijs, *Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet* (“LUCEO”) (T-82/14, EU:T:2016:396, 144. un 145. punkts).

10 Spriedumi, 2000. gada 14. decembris, *Emsland-Stärke* (C-110/99, EU:C:2000:695, 52. un 53. punkts), 2016. gada 28. jūlijs, *Kratzer* (C-423/15, EU:C:2016:604, 38.–40. punkts), un 2019. gada 26. februāris, *N Luxembourg 1* u.c. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 un C-299/16, EU:C:2019:134, 124. punkts).

11 Spriedumi, 1978. gada 23. maijs, *Hoffmann-La Roche* (102/77, EU:C:1978:108, 7. punkts), 2003. gada 11. marts, *Ansul* (C-40/01, EU:C:2003:145, 43. punkts), un 2019. gada 31. janvāris, *Pandalis/EUIPO* (C-194/17 P, EU:C:2019:80, 84. punkts).

12 Spriedums, 2009. gada 11. jūnijs, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (“Goldhase”, C-529/07, EU:C:2009:361, 44. un 45. punkts).

13 Spriedums, 2009. gada 11. jūnijs, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (“Goldhase”, C-529/07, EU:C:2009:361, 44. un 45. punkts). Skat. arī spriedumu, 2010. gada 3. jūnijs, *Internetportal und Marketing* (C-569/08, EU:C:2010:311, 46.–48. punkts).

14 Skat. Vispārējās tiesas spriedumu, 2016. gada 7. jūlijs, *Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet* (“LUCEO”) (T-82/14, EU:T:2016:396).

35. *Piektkārt*, arī Tiesa jau ir atzinusi, ka ļaunticīgs var būt tāds preču zīmes reģistrācijas pieteikums, ar kuru tā iesniedzējs vēlējas radīt pamatu aprakstoša domēna nosaukuma iegādei¹⁵. Šajā gadījumā nebija nozīmes tam, cik lielā mērā jau bija iesniegti preču zīmes reģistrācijas pieteikumi attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem.

36. Līdz ar to, lai apstiprinātu pieņēmumu par ļaunticību, nav obligāti vajadzīgs, lai trešā persona izmantotu tādu identisku vai līdzīgu apzīmējumu identiskai vai līdzīgai precei vai pakalpojumam, ko var sajaukt ar apzīmējumu, kura reģistrācija ir pieteikta.

37. Šis secinājums nemainās arī tad, ja ļaunticībai – atšķirībā no ļaunprātīgas rīcības – nebūtu jābūt atkarīgai no mērķa nesasniegšanas un nepamatotas priekšrocības, bet – kā ir ieteikusi ģenerālvokāte E. Šarpstone – tā ietver rīcību, kas neatbilst pieņemtajiem ētikas principiem vai godīgai komercpraksi¹⁶. Arī šāda jautājuma izskatīšanā būtu jāņem vērā visi būtiskie faktori.

B. Par faktu pārbaudi, ko veikusi Vispārējā tiesa

38. Tomēr secinājums par minēto kļūdu tiesību piemērošanā obligāti nenozīmē, ka pārsūdzētais spriedums ir atceļams. Tas tādēļ, ka, neraugoties uz savu secinājumu pārsūdzētā sprieduma 44. un 60. punktā, Vispārējā tiesa ir ņēmusi vērā arī citus faktoros.

39. Proti, pārsūdzētā sprieduma 54.–57. punktā Vispārējā tiesa norāda, ka *J. Nadal Esteban* pirms dažiem gadiem bija komerciālas attiecības ar *Koton* un tāpēc viņam bija jāzina tās preču zīme, kā arī tas, ka *J. Nadal Esteban* iebilda pret *Koton* preču zīmes reģistrāciju Spānijā. Tomēr, pēc Vispārējās tiesas domām, ar šiem apstākļiem nebija pietiekami, lai pierādītu ļaunticību.

40. No tā ir jāsecina, ka Vispārējā tiesa – pretēji saviem secinājumiem pārsūdzētā sprieduma 44. un 60. punktā – neuzskatīja, ka attiecīgo pakalpojumu identiskums vai līdzība ir obligāts nosacījums, lai secinātu ļaunticību.

41. Līdz ar to Vispārējā tiesa ir visaptveroši novērtējusi *Koton* argumentus. Tomēr joprojām saglabājas pretrunas pārsūdzētā sprieduma pamatojumā.

C. Par EUIPO identificēto papildu faktoru

42. Savu apelācijas sūdzību EUIPO pamato ar papildu faktoru, ko Vispārējā tiesa nav ņēmusi vērā.

43. Proti, sākotnēji *J. Nadal Esteban* patiešām bija iesniedzis preču zīmes reģistrācijas pieteikumu arī attiecībā uz identiskām precēm un pakalpojumiem, proti, 25. un 35. klasi. Tomēr, ņemot vērā *Koton* iebildumu, viņa pieteikums attiecībā uz šīm klasēm tika noraidīts. Tādējādi tikai šā iebilduma dēļ attiecībā uz precēm un pakalpojumiem reģistrācijas laikā vairs nepastāvēja pārklšanās starp *Koton* preču zīmēm un apstrīdēto preču zīmi.

44. *Koton* atbalstīja šo argumentu tiesas sēdē.

45. Šajā ziņā rodas divi jautājumi: pirmkārt, vai šis EUIPO arguments vispār ir pieņemams un – ja tas ir pieņemams –, otrkārt, kāda ir šā faktora nozīme.

¹⁵ Spriedums, 2010. gada 3. jūnijs, *Internetportal und Marketing* (C-569/08, EU:C:2010:311, 46. un 47. punkts).

¹⁶ Secinājumi lietā *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* ("Goldhase", C-529/07, EU:C:2009:148, 60. punkts).

1. Par EUIPO argumenta pieņemamību

46. Sākotnējā reģistrācijas pieteikuma pārklāšanos ar tās agrāko preču zīmju aizsardzības jomu *Koton* nepārprotami nav izvirzījusi kā savu attiecīgo pamatu ne Vispārējā tiesā, ne savā apelācijas sūdzībā. Tā tikai ir uzsvērusi, ka *J. Nadal Esteban* kā kādreizējam uzņēmējdarbības partnerim bija jāzina par tās preču zīmēm un ka viņa preču zīme bija ļoti līdzīga šīm preču zīmēm. Turklāt tā ir norādījusi uz Spānijā izskatītu lietu ar *J. Nadal Esteban*, kurā viņš bija iebildis pret kādu no tās preču zīmēm.

47. Tāpēc ir apšaubāmi, vai ar šo argumentu par preču un pakalpojumu pārklāšanos *EUIPO* atbildes rakstā uz apelācijas sūdzību ir pietiekami, lai šis apstāklis kļūtu par apelācijas tiesvedības priekšmetu.

48. Atbilstoši Reglamenta 174. pantam ar prasījumiem atbildes rakstā uz apelācijas sūdzību ir jālūdz pilnībā vai daļēji apmierināt vai noraidīt apelācijas sūdzību. Turklāt saskaņā ar Reglamenta 176. pantu Vispārējā tiesā izskatītās attiecīgās lietas dalībnieki pretapelācijas sūdzību var iesniegt ar atsevišķu dokumentu, kas nav atbildes raksts uz apelācijas sūdzību, kurā atbilstoši šā reglamenta 178. panta 1. punktam un 3. punkta otrajam teikumam tie lūdz pilnībā vai daļēji atcelt pārsūdzēto spriedumu, balstoties uz citiem pamatiem un argumentiem nekā atbildes rakstā uz apelācijas sūdzību izvirzītajiem. Aplūkojot šīs normas kopumā, izriet, ka atbildes rakstā uz apelācijas sūdzību nevar lūgt atcelt pārsūdzēto spriedumu, balstoties uz atšķirīgiem un autonomiem pamatiem salīdzinājumā ar apelācijas sūdzībā izvirzītajiem, jo tādus pamatus var izvirzīt tikai pretapelācijas sūdzībā¹⁷.

49. Tāpēc, secinot, ka netika norādīts uz sākotnējo pārklāšanos ar *Koton* precēm un pakalpojumiem, attiecīgais *EUIPO* arguments būtu jānoraida kā nepieņemams.

50. Tomēr, manuprāt, šāds *Koton* [*EUIPO*] argumenta novērtējums ir pārāk stingrs.

51. Tas tādēļ, ka sākotnējā pārklāšanās attiecībā uz 25. un 35. klasi tiesvedībā Vispārējā tiesā un Tiesā faktiski jau no paša sākuma bija daļa no neapstrīdētiem faktiem¹⁸. Faktu izklāstā pārsūdzētā sprieduma 3. un 8. punktā Vispārējā tiesa no tiem ir pārņēmusi vismaz to, ka tika noraidīts reģistrācijas pieteikums attiecībā uz 35. klasi¹⁹. Pārsūdzētā sprieduma 39. punktā Vispārējā tiesa pat atsauca uz šajā saistībā uzsāktajā iebildumu procesā gūtajiem secinājumiem, lai konstatētu, ka *Koton* agrākās preču zīmes neattiecas uz 39. klasi.

52. Tāpēc sākotnējo pārklāšanos saistībā ar precēm un pakalpojumiem lietas dalībnieki ir izmantojuši kā tiesvedības priekšmetu Vispārējā tiesā un Tiesā. Līdz ar to šis apstāklis ir jāņem vērā, izvērtējot ļaunticību.

2. Par pieteikuma sākotnējās pārklāšanās ar precēm un pakalpojumiem, kas tiek aizsargāti ar “*Koton*” preču zīmēm, nozīmi

53. Tādējādi Vispārējā tiesa, izvērtējot ļaunticību, nav ņēmusi vērā vienu faktoru.

17 Spriedumi, 2016. gada 10. novembris, *DTS Distribuidora de Televisión Digital*/Komisija (C-449/14 P, EU:C:2016:848, 99.–101. punkts), un 2017. gada 30. maijs, *Safa Nicu Sepahan*/Padome (C-45/15 P, EU:C:2017:402, 20. punkts).

18 Skat. attiecībā uz lietu T-687/16 *Koton* prasības pieteikuma 10. un 11. punktu, *J. Nadal Esteban* atbildes raksta 10. un 11. punktu un *EUIPO* atbildes raksta 11. punktu. Šajā tiesvedībā skat. *Koton* apelācijas sūdzības 13. punktu un *EUIPO* atbildes raksta uz apelācijas sūdzību 1. punktu; *J. Nadal Esteban* rakstveidā nav iebildis pret šādu izklāstu un nepārprotami to ir apstiprinājis tiesas sēdē.

19 Šajā saistībā ir jānorāda, ka pārsūdzētā sprieduma angļu valodas versijas, kas ir juridiski saistoša, 3. punktā acimredzami ir pieļauta kļūda tulkojumā, jo tur sākumā runa ir nevis par 39. klasi, bet gan par 41. klasi.

54. Šis faktors ir arī būtisks, jo tas ļauj secināt *J. Nadal Esteban* nodomus, iesniedzot apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikumu. Šiem nodomiem ir nozīme, novērtējot ļaunticību, jo saskaņā ar Preču zīmju regulas 52. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesā par pārkāpumu, Eiropas Savienības preču zīmi atzīst par spēkā neesošu, ja pieteikuma iesniedzējs, *iesniedzot preču zīmes reģistrācijas pieteikumu*, ir rīkojies ļaunticīgi²⁰.

55. Šajā ziņā, atsaucoties uz Vispārējās tiesas spriedumu²¹, *Koton* un *EUIPO* apgalvo, ka, lai novērtētu ļaunticību, nedrīkst sadalīt reģistrācijas pieteikumu tādējādi, ka tikai viena daļa, šajā gadījumā reģistrācijas pieteikums attiecībā uz 25. un 35. klasi, būtu uzskatāms par iesniegtu ļaunticīgi, bet otra daļa, reģistrācijas pieteikums attiecībā uz 39. klasi, par tādu nebūtu uzskatāms.

56. Šis jautājums pašlaik tiek izskatīts arī nedaudz atšķirīgā situācijā. Šajā gadījumā runa ir par to, vai viss reģistrācijas pieteikums bija iesniegts ļaunticīgi, ja un ciktāl pieteikuma iesniedzējam bija nodoms izmantot preču zīmi dažām norādītajām precēm vai pakalpojumiem, bet nebija nodoma izmantot to citām norādītajām precēm vai pakalpojumiem²². Ņemot vērā agrāko praksi iesniegt pieteikumus par veselām preču vai pakalpojumu klasēm²³, kuras pieteikuma iesniedzēji bieži vien visaptveroši nemaz *nevarēja* izmantot, kur nu vēl gribēja, šis jautājums ir ļoti neviennozīmīgs.

57. Par iespēju sadalīt daļēji ļaunticīgi iesniegtu preču zīmes reģistrācijas pieteikumu liecina Preču zīmju regulas 52. panta 3. punkts, kurā ir paredzēta iespēja atzīt Eiropas Savienības preču zīmi par spēkā neesošu tikai attiecībā uz daļu preču vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta²⁴.

58. Tomēr atšķirībā no citiem spēkā neesamības pamatiem ļaunticība ir raksturīga nevis pašai preču zīmei, bet gan izriet no apstākļiem, kādos iesniegts tās reģistrācijas pieteikums²⁵. Preču zīmes defektu gadījumā var ļoti labi iedomāties, ka tie attiecas tikai uz konkrētām precēm vai pakalpojumiem, bet neliedz izmantot šo preču zīmi citām precēm vai pakalpojumiem. Turpretim daudz grūtāk ir atzīt par labticīgu pieteikumu piešķirt ekskluzīvas tiesības izmantot konkrētu apzīmējumu konkrētām precēm vai pakalpojumiem, ja tādas pašas tiesības ļaunticīgi tiek pieprasītas arī attiecībā uz citām precēm vai pakalpojumiem.

59. Turklāt reģistrācijas pieteikuma sadalīšana ļaunticīgajā un labticīgajā daļā radītu stimulu iesniegt preču zīmju reģistrācijas pieteikumus attiecībā uz plašāku preču un pakalpojumu loku, nekā to pamato faktiskais izmantošanas nodoms. Nebūtu jābaidās no nelabvēlīgākas situācijas saistībā ar faktiski izmantotu preču zīmi, ja tiek konstatēta ļaunticīga rīcība. Arguments, ko *J. Nadal Esteban* izvirzīja tiesas sēdē, apstiprina šo risku: proti, viņš apgalvo, ka viņš savas preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz 25. un 35. klasi ir pieteicis tikai tāpēc, ka tas neradīja papildu izmaksas. Ja viņš būtu zinājis, ka, ļaunticīgi iesniedzot reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz šīm klasēm, vienlaikus kļūtu nederīgs arī viņa reģistrācijas pieteikums attiecībā uz 39. klasi, viņš to noteikti nebūtu darījis.

20 Skat. spriedumus, 2009. gada 11. jūnijs, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* ("Goldhase", C-529/07, EU:C:2009:361, 35. punkts), un 2013. gada 27. jūnijs, *Malaysia Dairy Industries* ("Yakult", C-320/12, EU:C:2013:435, 36. punkts).

21 Vispārējās tiesas spriedums, 2013. gada 11. jūlijs, *SA.PAR./ITSB – Salini Costruttori* ("GRUPPO SALINI") (T-321/10, EU:T:2013:372, 48. punkts).

22 Lieta C-371/18, *Sky* (OV 2018, C 276, 27. lpp.).

23 Skat. spriedumu, 2012. gada 19. jūnijs, *The Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 *High Court* [Augstās tiesas], *Arnold J.* (Apvienotā Karaliste) spriedums, 2018. gada 6. februāris, *Sky/Skykick* (HC-2016-001587, [2018] EWHC 155 (Ch), 232. un 234. punkts).

25 Ģenerāladvokātes E. Šarpstones secinājumi lietā *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* ("Goldhase", C-529/07, EU:C:2009:148, 41. punkts).

60. Tomēr šajā lietā galu galā vēl nav vajadzības galīgi secināt, vai reģistrācijas pieteikumu katrā ziņā var sadalīt ļaunticīgajā un labticīgajā daļā vai arī tas pat ir jasadala. Tas tādēļ, ka fakts, ka preču zīmes reģistrācijas pieteikums sākotnēji bija iesniegts attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par ko pieteikuma iesniedzējs zināja vai viņam būtu bijis jāzina, ka pastāv identiskas vai līdzīgas preču zīmes, katrā ziņā var nepārprotami norādīt uz to, ka arī šīs preču zīmes reģistrācijas pieteikums attiecībā uz citām precēm vai pakalpojumiem bija iesniegts ļaunticīgi.

61. Vismaz šā papildu apstākļa dēļ pieteikuma iesniedzējam *J. Nadal Esteban* ir pienākums atspēkot šaubas par ļaunticīgi iesniegtu reģistrācijas pieteikumu. Novērtējot šādu atspēkošanu, galvenā nozīme ir tam, vai pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, viņš tiecas uz saprotama un – vismaz balstoties uz viņa zināšanām – likumīga ekonomiskā mērķa sasniegšanu vai “ekonomiskās loģikas”²⁶ ievērošanu²⁷.

62. Tomēr pārsūdzētajā spriedumā nav nekādu norāžu, ka šāda ekonomiskā loģika tika apgalvota vai izvērtēta.

63. Tā kā pārsūdzētajā spriedumā attiecībā uz ļaunticību nav ņemti vērā visi būtiskie faktori, tas ir jāatceļ.

D. Par prasību Vispārējā tiesā

64. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas statūtu 61. panta pirmo daļu, ja Tiesa atceļ Vispārējās tiesas nolēmumu, tā var pati taisīt galīgo spriedumu attiecīgajā lietā, ja to ļauj tiesvedības stadija, vai nodot lietu atpakaļ sprieduma taisīšanai Vispārējā tiesā.

65. Šajā gadījumā Vispārējā tiesa nav izvērtējusi nedz apstākli, ka apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikumu *J. Nadal Esteban* sākotnēji bija iesniedzis attiecībā uz divām preču vai pakalpojumu klasēm, uz kurām attiecas *Koton* preču zīmju aizsardzība, nedz arī *J. Nadal Esteban* iespējamus argumentus par viņa pieteikuma komerciālo loģiku. Tas liecina par to, ka lieta ir jānodod atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tiktu papildināts fakts novērtējums²⁸.

66. Savukārt par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu attiecībā uz abām pārējām klasēm strīda nav un *J. Nadal Esteban* it īpaši tiesas sēdē Tiesā ir izklāstījis sava reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas pamatojumu. *Koton* gan apšaubā šo pamatojumu. Šīs šaubas būtu detalizēti jāizvērtē, ja pamatojums attaisnotu preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu. Tomēr, tā kā tas tā nav, runa ir tikai par šo faktu juridisko kvalifikāciju, kas ir Tiesas kompetencē²⁹.

67. Saskaņā ar iepriekš minētajiem apsvērumiem ļaunticības izvērtējums galvenokārt ir atkarīgs no tā, vai *J. Nadal Esteban* var atspēkot šaubas par labticīgu reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu, paskaidrojot savu ekonomisko loģiku.

26 Piemēram, Vispārējās tiesas spriedumi, 2012. gada 14. februāris, *Peeters Landbouwmachines/ITSB – Fors MW* (“BIGAB”) (T-33/11, EU:T:2012:77, 26. punkts), 2014. gada 8. maijs, *Simca Europe/ITSB – PSA Peugeot Citroën* (“Simca”) (T-327/12, EU:T:2014:240, 39. punkts), 2015. gada 9. jūlijs, *CMT/ITSB – Camomilla* (“CAMOMILLA”) (T-100/13, nav publicēts, EU:T:2015:481, 36. un 37. punkts), un 2016. gada 5. jūlijs, *Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern* (“NEUSCHWANSTEIN”) (T-167/15, nav publicēts, EU:T:2016:391, 53. punkts).

27 Skat. spriedumus, 2009. gada 11. jūnijs, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (“Goldhase”, C-529/07, EU:C:2009:361, 46.–52. punkts), un 2010. gada 3. jūnijs, *Internetportal und Marketing* (C-569/08, EU:C:2010:311, 47. punkts).

28 Skat. spriedumus, 2012. gada 21. jūnijs, *IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Komisija* (C-135/11 P, EU:C:2012:376, 79. punkts), 2014. gada 11. septembris, *CB/Komisija* (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 98. punkts), 2014. gada 18. decembris, *Komisija/Parker-Hannifin* (C-434/13 P, EU:C:2014:2456, 100. punkts), un 2017. gada 26. jūlijs, *Padome/Hamas* (C-79/15 P, EU:C:2017:584, 56. punkts).

29 Spriedumi, 2008. gada 10. jūlijs, *Bertelsmann un Sony Corporation of America/Impala* (C-413/06 P, EU:C:2008:392, 29. punkts), 2011. gada 29. marts, *ThyssenKrupp Nirosta/Komisija* (C-352/09 P, EU:C:2011:191, 179. punkts), un 2013. gada 21. februāris, *Seven for all mankind/Seven* (C-655/11 P, nav publicēts, EU:C:2013:94, 79. punkts).

68. Šim argumentam ir jāizvirza stingras prasības. Tas tādēļ, ka jau fakts, ka pieteikuma iesniedzējs zina vai viņam ir jāzina, ka cita persona izmanto identisku vai līdzīgu apzīmējumu kā preču zīmi, kaut arī attiecībā uz citām precēm vai pakalpojumiem, rada šaubas par labticīgu pieteikuma iesniegšanu. Kāpēc apzināti būtu jārada risks, ka patērētāji viņa preces vai pakalpojumus saistīs ar citu pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju?

69. Ja, kā to dara *J. Nadal Esteban*, pat apzināti tiek mēģināts panākt šāda apzīmējuma reģistrāciju attiecībā uz tādām precēm vai pakalpojumiem, par ko citām personām ir piešķirta preču zīmju aizsardzība, šīs šaubas pastiprinās.

70. Ar *J. Nadal Esteban* apgalvoto ekonomisko loģiku nav pietiekami, lai atspēkotu šīs šaubas. Viņš būtībā atsaucas uz savu nodomu piedāvāt konkrētus pakalpojumus un šajā saistībā izmantot somas, uz kurām jau bija izvietota apstrīdētā preču zīme, jo viņš šīs *Koton* somas jau bija saņēmis kā noteiktu preču iepakojumu. Tādējādi *J. Nadal Esteban* motivācija ir saistīta tikai ar ērtumu. Nav nekādas norādes uz likumīgu interesi samierināties ar riskiem, ka viņa pakalpojumi tiks asociēti ar *Koton* vai ka tiks traucēta *Koton* turpmākā darbība.

71. Līdz ar to ir jāuzskata, ka pieteikums par apstrīdēto preču zīmi tika iesniegts ļaunticīgi. Tāpēc Apelācijas padomes lēmums ir jāatceļ.

72. Turpretim Vispārējā tiesā iesniegtais *Koton* prasījums noteikt *EUIPO* pienākumu atzīt apstrīdēto preču zīmi par spēkā neesošu bija nepieņemams. Vispārējās tiesas un Tiesas kompetencē nav izdot rīkojumus *EUIPO*. Drīzāk saskaņā ar Preču zīmju regulas 65. panta 6. punktu tā pienākums ir izdarīt atbilstošus secinājumus no Kapienu tiesas spriedumu rezolutīvās daļas un motīviem³⁰.

VI. Par tiesāšanās izdevumiem

73. Atbilstoši Reglamenta 184. panta 2. punktam, ja apelācijas sūdzība ir pamatota un Tiesa lietā taisa galīgo spriedumu, Tiesa lemj par tiesāšanās izdevumiem. Saskaņā ar Reglamenta 138. panta 1. punktu, kurš saskaņā ar tā 184. panta 1. punktu ir piemērojams apelācijas tiesvedībai, lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Šie izdevumi atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 190. panta 2. punktam ietver nepieciešamos izdevumus, kas lietas dalībniekiem ir radušies saistībā ar procesu Apelācijas padomē.

74. Šajā lietā spriedums *J. Nadal Esteban* ir pilnībā nelabvēlīgs.

75. Lai gan *EUIPO* prasījums apelācijas tiesvedībā tiek apmierināts, tomēr, ņemot vērā apstrīdētos tā lēmumus un tā kā Vispārējā tiesā tas lūdza noraidīt prasību, arī tas ir atbildīgs par to, ka vispār bija vajadzīga apelācijas sūdzība. Tāpēc ir tikai loģiski, ka tam lūdz piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus pašam.

76. Lai gan *Koton* prasījumi atzīt apstrīdēto preču zīmi par spēkā neesošu vai noteikt šādu pienākumu *EUIPO* netiek apmierināti, taču spriedums tai ir pilnībā labvēlīgs, jo *EUIPO* tomēr ir pienākums izdarīt secinājumus no šā sprieduma.

77. Tādējādi ir jāpiespriež *J. Nadal Esteban* un *EUIPO* atlīdzināt *Koton* tiesāšanās izdevumus, bet savus tiesāšanās izdevumus segt pašiem.

³⁰ Spriedums, 2002. gada 23. aprīlis, *Campogrande*/Komisija (C-62/01 P, EU:C:2002:248, 43. punkts), kā arī Vispārējās tiesas spriedumi, 2001. gada 31. janvāris, *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld*/ITSB ("Giroform") (T-331/99, EU:T:2001:33, 33. punkts), 2007. gada 11. jūlijs, *El Corte Inglés*/ITSB – *Bolaños Sabri* ("PiraÑAM diseño original Juan Bolaños") (T-443/05, EU:T:2007:219, 20. punkts), un 2017. gada 16. maijs, *Metronia*/EUIPO – *Zitro IP* ("TRIPLE O NADA") (T-159/16, nav publicēts, EU:T:2017:340, 16. punkts).

VII. Secinājumi

78. Tāpēc es iesaku Tiesai nolemt šādi:

1. Atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2017. gada 30. novembra spriedumu lietā *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban* (“STYLO & KOTON”) (T-687/16, EU:T:2017:853).
2. Pārējā daļā *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret* apelācijas sūdzību noraidīt.
3. Atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Apelācijas otrās padomes 2016. gada 14. jūnija lēmumu lietā R 1779/2015–2.
4. Pārējā daļā *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret* prasību noraidīt.
5. *J. Nadal Esteban* un *EUIPO* sedz savus tiesāšanās izdevumus paši, kā arī līdzīgās daļās atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kuri *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret* radušies tiesvedībā Apelācijas padomē, Vispārējā tiesā un Tiesā.