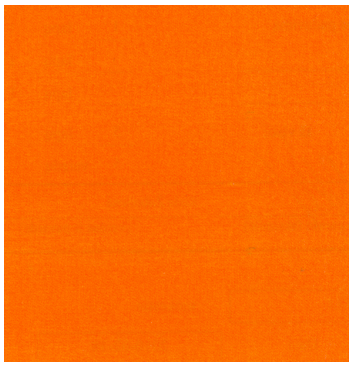
APELIACINIO SKYRIAUS PRAKTIKA
SPALVŲ REGISTRAVIMAS PREKIŲ ŽENKLAIS

DĖL ORANŽINĖS SPALVOS NEREGISTRAVIMO PREKIŲ ŽENKLU

2011-08-19 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1380



Paraiškos Nr. 2010 0280
Žymuo pareikštas registruoti 9 klasės prekėms „specialieji fotografijos aparatų ir fotografijos reikmenų dėklai; diskai (kompaktiniai) [audio ir video]; diskai (kompaktiniai) [pastovioji atmintis]; magnetiniai diskai; optiniai diskai; magnetinės duomenų laikmenos; optinės duomenų laikmenos; garsiakalbiai; garsiakalbių korpusai; garsintuvai; magnetinių juostų renginiai (kompiuteriams); kompiuterių klaviatūros; laisvų rankų įrangos rinkiniai telefonams; lankstieji diskai; pelės (duomenų dorojimo įrenginiai); pelės padėkliukai; pramogų prietaisai, pritaikyti naudojimui su išoriniais ekranais ar vaizduokliais; radijo ausinės; vaizdajuostės“

Apeliacijos pagrindai – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 2 dalis.

Apeliacinio skyriaus sprendime nustatyta, kad vertinant atitinkamos visuomenės dalies, kuri yra prašomų įregistruoti 9 klasės prekių, vartotoju suvokimą, pirmiausia dėmesys atkreiptinas į tai, kad šių prekių vartotoju gali būti bet kuris asmuo, nes išvardintos prekės yra plataus vartojimo, naudojamos kasdien, jos nėra skirtos siauram, specializuotam vartotojų ratui, todėl darytina išvada, kad šios prekės nėra specifinės, skirtos specifiniam vartotojui. 9 klasės išvardintos prekės gali būti realizuojamos ir prekybos tinkluose (pvz., pelės kompiuteriams, pelės padėkliukai, ausinės, kompaktiniai diskai, magnetinės duomenų laikmenos ir pan.), o taip pat ir specializuotose parduotuvėse. Vartotojai nėra įpratę spręsti apie prekių kilmę pagal jų ar pakuotės spalvą, nesant jokių grafinių ar žodinių elementų, nes dabartinėje komercinėje praktikoje pati spalva iš principo nenaudojama kaip identifikavimo priemonė. Spalvai paprastai nėra būdinga savybė išskirti tam tikros

įmonės prekes (*2003 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-104/01 Libertel Groep BV prieš Benelux Merkenbureau, 65 p. (toliau – sprendimas Libertel)*).

Pareiškėjas neįrodė, kad 9 klasės prekių sektoriuje spalvos, kuriomis yra pateiktos pačios prekės ar jų įpakavimas, vartotojo būtų suvokiamos kaip nurodančios šių prekių komercinę kilmę. Aptariamame sektoriuje vartotojas gali susidurti su įvairių spalvų nagrinėjamomis prekėmis. Štai pavyzdžiui, tokia prekė kaip CD diskai būna įvairių spalvų: mėlynos, žalios, geltonos, oranžinės, raudonos (žr. http://bod.lt/colour-cd-gamyba), kelių spalvų grotuvai, http://www.ideal.lt/index.php/pageid/666), pelės ir pelės padėkliukai, įvairūs dėklai taip pat gali būti įvairių spalvų. Apeliacinis skyrius pažymi, kad oranžinė spalva taip pat nėra neįprasta 9 klasės prekių sektoriuje, ji nėra naudojama kaip minėtų prekių ar jų įpakavimo spalva išimtinai tik pareiškėjo UAB „ACME BALTIJA“, todėl nėra pagrindo teigti, kad oranžinė spalva, prašomų įregistruoti 9 klasės prekių atžvilgiu, būtų suvokiama kaip nurodanti šių prekių komercinę kilmę. Kaip pavyzdžius galima pateikti kitų gamintojų oranžinės spalvos atitinkamos prekių grupės gaminius: oranžinės spalvos kompiuterį (žr.http://overclock.lt/it-naujienos/asus-pristate-sandy-bridge-pagrista-lamborghini-vx7-nesiojama-kompiuteri), pelės kompiuteriams http://www.kilobaitas.lt/Peles/Trust/Pele_Trust_Izzy_Lazerine_Oranz/17027/CatalogStoreDetail.aspx?CatID=PL_419&ID=387142 ir t.t). Taigi akivaizdu, kad kiti subjektai naudoja oranžinę spalvą 9 klasės prekėms žymėti, todėl šios spalvos įregistravimas prekių ženklu lemtų jos monopolizavimą ir suteiktų pareiškėjui konkurencinį pranašumą, kuris yra nesuderinamas su neiškreiptos konkurencijos sistema ir bendruoju interesu nepagrįstai neriboti spalvų prieinamumo kitiems ūkio subjektams.

Taip pat pažymėtina, kad pareikšta registruoti oranžinė spalva yra priskiriama prie pagrindinių spalvų, kurių skaičius yra ribotas. Taigi ir spalvų, realiai galinčių būti ženklais, leidžiančiais atskirti prekes arba paslaugas, skaičius turi būti laikomas ribotu. Atsižvelgiant į prekių ženklo savininkui suteikiamas išimtines teises, akivaizdu, kad tai leidžia jam monopolizuoti žymenį, kuris būtų įregistruotas ženklu, neribotam laikotarpiui. Todėl galimybė įregistruoti spalvą *per se* kaip prekių ženklą gali būti ribojama viešojo intereso sumetimais.

Prekių ženklo esminė funkcija yra garantuoti vartotojui prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos tapatybę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitokios kilmės prekių ar paslaugų. Spalvų prieinamumo imperatyvas neleidžia, išskyrus ypatingus atvejus, registruoti spalvą kaip prekių ženklą. Išimtiniai atvejai yra tokie: kai prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, skaičius labai ribotas arba atitinkama rinka yra specifinė. Apeliacinis skyriaus savo sprendime yra konstatavęs, kad prašomų įregistruoti prekių rinka nėra specifinė. Taip pat pažymėtina, kad nors pareiškėjas susiaurino prašomų įregistruoti 9 klasės prekių sąrašą, prekių diapazonas išliko pakankamai

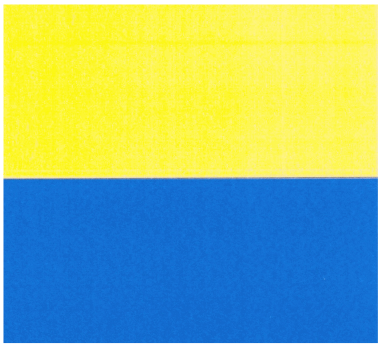
platus, apimantis įvairias prekių grupes, todėl negalima teigti, kad prekių, kurioms prašomas įregistruoti prekių ženklą, skaičius yra ribotas. Apibendrinant darytina išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti esant išimtinius atvejus, leidžiančius registruoti spalvą *per se* kaip prekių ženklą.

Pažymėtina, kad net jeigu spalva *per se* neturi *ab initio* skiriamojo požymio, ji gali šį požymį įgyti prekių ar paslaugų, kurioms prašoma ją įregistruoti atžvilgiu, ją naudojant. Todėl Apeliacinis skyrius turi visapusiškai įvertinti įrodymus, kad prekių ženklas tapo tinkamas identifikuoti atitinkamą prekę kaip pagamintą konkrečios įmonės bei atskirti šią prekę nuo kitų įmonių prekių (ETT 1999 metų gegužės sprendimas 4 d. *Windsurfing Chiemsee*, bylose C-108/97 ir C-109/97, 49 punktas). Europos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad siekiant įvertinti ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo, reikia atsižvelgti į prekių ženklo rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas, šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas kaip konkrečios įmonės prekes ar paslaugas, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus. Įvertinus pareiškėjo pateiktus įrodymus, buvo nuspręsta, kad apeliacija nėra pagrįsta šiuo pagrindu.

Apeliacija pripažinta nepagrįsta ir atmesta – paliktas galioti sprendimas neregistruoti pareikšto žymens (oranžinė spalva) (paraiškos Nr. 2010 0280).

DĖL GELTONOS IR MĖLYNOS SPALVŲ DERINIO NEREGISTRAVIMO PREKIŲ ŽENKLU

2012-06-20 Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1467



Paraiškos Nr. 2010 1360
Žymuo pareikštas registruoti 35 klasės paslaugoms „dėvėtų drabužių, kitų tekstilės gaminių, avalynės, galanterijos gaminių, bižuterijos sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių“.

Apeliacijos pagrindai – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 2 dalis.

Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar iš tikrųjų suinteresuotoji visuomenės dalis geltonos ir mėlynos spalvų derinį be jokio žodinio ar grafinio prekių ženklo suvokia kaip nagrinėjamų paslaugų komercinės kilmės nuorodą.

Apeliacinis skyrius pažymi, kad neatmestina, jog pareikštas registruoti spalvų derinys vartotojo suvokiamas tik kartu su kitais pareiškėjo ženklais, t.y. spalvos funkcionuoja tik stilistiškai, kaip fonas ar žodinio elemento išpildymas. Kaip jau buvo minėta, vartotojai nėra įpratę spręsti apie prekių kilmę pagal jų ar pakuotės spalvą, nesant jokių grafinių ar žodinių elementų, nes dabartinėje komercinėje praktikoje pati spalva iš principo nenaudojama kaip identifikavimo priemonė. Spalvai paprastai nėra būdinga savybė išskirti tam tikros įmonės prekes (*2003 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-104/01 Libertel Groep BV prieš Benelux Merkenbureau, 65 p. (toliau – sprendimas Libertel)*).

Iš pateiktų įrodymų negalima daryti išvados, kad suinteresuota visuomenės dalis (tikslinis šių paslaugų vartotojas) pareikštą žymenį (geltonos ir mėlynos spalvos derinį) suvokia kaip prekių ženklą.

Libertel sprendime nurodyta, kad spalvos atveju skiriamojo požymio buvimas prieš naudojimą yra įmanomas tik išimtiniais atvejais, būtent kai prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, skaičius labai ribotas, o atitinkama rinka – specifinė (*Libertel* 66 punktas ir Sprendimo *KWS Saat prieš VRDT* 79 punktas). Pažymėtina, kad geltonos ir mėlynos spalvų derinį prašoma įregistruoti 35 klasės paslaugoms „*dėvėtų drabužių, kitų tekstilės gaminių, avalynės, galanterijos gaminių, bižuterijos sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių*“. Iš esmės tokia paslauga kaip „prekyba“ yra pakankamai plati, kadangi gali apimti bet kurias prekes, išvardintas Tarptautinėje prekių ir paslaugų klasifikacijoje ženklams registruoti (taip vadinamoje Nicos klasifikacija). Todėl išimtinių teisių suteikimas pareiškėjui gali suponuoti platų konfliktinių situacijų spektrą ne tik analogiškų paslaugų teikėjų, bet ir prekių gamintojų atžvilgiu, nes paslauga „prekyba“ yra tiesiogiai sietina su prekėmis, jų realizavimu. Šiuo konkrečiu pripažintina, kad ši paslauga yra siauresnė, nes apima tam tikras prekes (tekstilė, avalynė, galanterija, bižuterija), be kita ko – tai yra dėvėtos prekės. Tačiau nagrinėjamos paslaugos skirtos bet kuriam, o ne siauram, specifiniam vartotojui, todėl jomis gali naudotis platus vartotojų ratas. Todėl negalima daryti išvados apie rinkos specifiškumą. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti esant išimtinius atvejus, leidžiančius registruoti spalvą *per se* kaip prekių ženklą.

Ribotas realiai prieinamų spalvų skaičius reiškia, kad nedidelis skaičius įregistruotų prekių ženklų tam tikroms prekėms ar paslaugoms galėtų išsemti visą esamų spalvų spektrą. Toks platus monopolis būtų nesuderinamas su neiškreiptos

konkurencijos sistema, pavyzdžiui, dėl to, kad jis galėtų sukurti nepateisinamą vieno ūkio subjekto konkurencinį pranašumą. Taigi reikia pripažinti, kad Bendrijos prekių ženklų teisėje egzistuoja bendrasis interesas nepagrįstai neriboti spalvų prieinamumo kitiems ūkio subjektams, siūlantiems prekes ar paslaugas, kurios yra tos pačios rūšies kaip ir tos, kurioms prašoma registracijos (*Libertel* 54, 55 punktai). Apeliacinio skyriaus pozicija yra ta, jog ta aplinkybė, kad pareikštas ženklas yra sudarytas iš dviejų, o ne vienos pagrindinės spalvos, nepaneigia spalvų prieinamumo kitiems ūkio subjektams ribojimo, suteikiant tam tikrą konkurencinį pranašumą išimtinai tik pareiškėjui.

Teismų praktikoje įtvirtinta, jei kompetentinga institucija nustato, kad atitinkama visuomenė, ar bent jau žymi jos dalis (angl. – *significant proportion*) identifikuoja prekes kaip kylančias iš konkrečios įmonės, laikoma, kad reikalavimas įregistruoti ženklą skiriamojo požymio įgijimo naudojimo pagrindu yra įvykdytas. Tuo pačiu pasisakyta, kad aplinkybės, kurioms esant šis reikalavimas gali būti vertinamas kaip įvykdytas, negali būti atskleistos kaip egzistuojančios vien tik dėl nuorodų į bendrus, abstrakčius duomenis, tokius kaip iš anksto nustatytas procentas (*Chiemsee* sprendimo 52 p.). Nemanytina, kad 31, 4 procento vartotojų būtų laikytina didele, reikšminga dalimi.

Visapusiškai įvertinus pareiškėjo pateiktus įrodymus, Apeliacinis skyriaus konstatavo, kad negalima daryti išvados, kad žymuo vartotojo suvokiamas kaip prekių ženklas ir galėtų identifikuoti paslaugas kaip suteiktas konkrečios įmonės bei atskirti jas nuo kitų įmonių paslaugų.

Apeliacija pripažinta nepagrįsta ir atmesta – paliktas galioti eksperto sprendimas neregistruoti pareikšto žymens (geltonos ir mėlynos spalvų kombinacija) (paraiškos Nr. 2010 1360).
