2024 M. BALANDŽIO – BIRŽELIO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA



2024

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktikos apžvalga

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-93-823/2024 dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2023 m. gruodžio 7 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo F. C. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Atgalaikas“ dėl neteisėto domeno ir prekių ženklo naudojimo.

Ieškovas F. C. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas: įpareigoti atsakovę UAB „Atgalaikas“ išregistruoti domeną „pomodoneapp.com“ ir (ar) bet kokį kitą domeną su žodžiu „POMODONE“ bei uždrausti registruoti ir naudoti tokius domenus ateityje; įpareigoti atsakovę nutraukti žymenų „PomoDone“, „PomoDoneApp“ ir (arba) bet kokio kito žymens su žodžiu „POMODONE“ naudojimą mobiliajai aplikacijai (programinei įrangai) bei programinei įrangai kaip paslaugai (SaaS) žymėti; uždrausti atsakovei naudoti ieškovo prekių ženklą „POMODORO“ be ieškovo sutikimo.

Ieškovas nurodė, kad jis yra 1980 m. sukurtos laiko ir darbų planavimo technikos „Pomodoro“ kūrėjas. Ieškovas yra įregistravęs Europos Sąjungos prekių ženklą „POMODORO“ Nicos klasifikacijos 9 klasės prekėms ir 41, 42 klasių paslaugoms. Ieškovas sužinojo, kad atsakovė be ieškovo sutikimo įregistravo domeną „pomodoneapp.com“. Atsakovė Ginčo domeną naudoja interneto tinklalapiui www.pomodoneapp.com, kuriame galima parsisiųsti mobiliąją aplikaciją, pažymėtą žymenimis „PomoDone“ arba „PomoDoneApp“. Atsakovė, naudodama Ginčo domeną ir Ginčo žymenis, sąmoningai siekia suklaidinti vartotoją, gauti komercinės naudos, nesąžiningai pasinaudoti ieškovo Prekių ženklo reputacija, tokiais veiksmais pažeisdama ieškovo, kaip Prekių ženklo savininko, teises ir teisėtus interesus.

Vilniaus apygardos teismas sprendimu ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2023 m. gruodžio 7 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - ieškinį patenkino iš dalies: įpareigojo atsakovę per septynias kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išregistruoti domeną „pomodoneapp.com“ bei uždraudė registruoti ir naudoti tokį domeną ateityje; įpareigojo atsakovę nutraukti žymenų „PomoDoneApp“, „PomoDone“ naudojimą mobiliajai aplikacijai (programinei įrangai) bei programinei įrangai kaip paslaugai (SaaS) žymėti, įskaitant internete ir parsisiuntimui į mobiliuosius telefonus ir kompiuterius, taip pat naudojimą tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose, ar bet kuriuo kitu būdu, ir uždraudė atlikti šiuos veiksmus ateityje; uždraudė atsakovei naudoti ieškovo prekių ženklą „POMODORO“ be ieškovo sutikimo. Kitą ieškinio dalį atmetė.

Nagrinėjamoje byloje kasacinis teismas sprendė teisės normų, reglamentuojančių Europos Sąjungos (toliau – ir ES) prekių ženklo savininko teisių gynimą nuo klaidinamai panašaus žymens naudojimo kito asmens komercinėje veikloje, įskaitant tokio žymens naudojimą kaip domeno vardo, bei prekių ženklo savininko teisių apribojimų taikymo sąlygas, aiškinimo ir taikymo.

Dėl žymens „Pomodoro“ skiriamojo požymio, kasacinis teismas pagrįsta pripažino apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad, atsakovei nagrinėjamoje byloje nepareiškus priešieškinio dėl ES prekių ženklo, kuriuo grindžiamas ieškovo teisių pažeidimas, registracijos pripažinimo negaliojančia, Prekių ženklas šią bylą nagrinėjančių teismų turėjo būti laikomas turinčiu bent minimalų skiriamąjį požymį, kurio ieškovui nereikia papildomai įrodinėti. LAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 2 dalis, pagal kurią ES prekių ženklo negalima paskelbti negaliojančiu, kai ženklas, naudojamas po įregistravimo, įgijo skiriamąjį požymį toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, kuria šioje byloje rėmėsi pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas ieškovui tenkančią procesinę naštą įrodyti Prekių ženklo dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį, nustato registruoto ES prekių ženklo savininko gynybos būdą nuo jo atžvilgiu pareikšto reikalavimo dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, o nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, toks reikalavimas atsakovės apskritai nebuvo pareikštas, todėl ši teisės norma nagrinėjamoje byloje netaikytina.

Pasisakydamas dėl suklaidinimo galimybės, kasacinis teismas sutiko su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad vidutinis vartotojas žymenį „PomoDone“ ištars kaip vieną semantinės reikšmės neturintį žodį taip, kaip jis yra parašytas, o ne kaip du atskirus žodžius „Pomo“ ir „Done“, pastarąjį ištardamas pagal anglų kalbos tarimo taisykles. Šią išvadą, teisėjų kolegijos vertinimu, sustiprina ir tai, kad ankstesnis atsakovės pavadinimas UAB „Pomodonė“ (pakeistas tik šios bylos nagrinėjimo metu) iš esmės atitinka

atsakovės platinamos mobiliosios programėlės pavadinimą ir Ginčo domeno, kuriuo pasiekiamas tinklalapis, kuriame ši programėlė platinama, vardą. Atitinkamai LAT teisėjų kolegija sprendė, kad nėra pagrindo sutikti su kasacinio skundo argumentu, kad fonetinis ginčo žymenų palyginimas apeliacinės instancijos teismo buvo atliktas netinkamai.

LAT teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad žymuo gali būti pripažintas turinčiu dominuojantį elementą (elementus) tik tuo atveju, jei jį sudaro daugiau nei vienas elementas. Kadangi Prekių ženklą sudaro vienas semantinę prasmę turintis žodis, dominuojančio elemento Prekių ženklas neturi. Konstatavus, kad žymens „PomoDone“ vartotojas į du savarankiškus elementus neišskirs, darytina išvada, kad apeliacinės instancijos teismas padarė klaidą dominuojančiu elementu visuose lyginamuosiuose žymenyse pripažindamas žymenų pradžią „Pomodo-“. Visgi ši apeliacinės instancijos teismo klaida neturėjo esminės įtakos teismo išvadų teisingumui, kadangi, kaip pagrįstai nurodyta skundžiamame sprendime, pagal teismų formuojamą praktiką vidutinis vartotojas didžiausią reikšmę paprastai suteikia žodinio žymens pradžiai, o ne žymens pabaigai, todėl dviejų paskutinių raidžių skirtumas žymenyse „Pomodoro“ ir „PomoDone“ nesudaro pagrindo teigti, kad šie žymenys yra nepanašūs pagal vidutiniam vartotojui sukeliamą įspūdį. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pagrįstai vertino, kad žymens „PomoDoneApp“ elementas „App“ yra aprašomasis, todėl nėra pakankamas lyginamųjų žymenų skirtumui iš vidutinio vartotojo perspektyvos konstatuoti. Tokia apeliacinės instancijos teismo išvada atitinka teismų formuojamą praktiką, kad apibūdinamieji, neturintys skiriamojo požymio ar turintys tik silpną skiriamąjį požymį sudėtinio prekių ženklo elementai paprastai turi mažesnę reikšmę analizuojant žymenų panašumą nei elementai, turintys stipresnį skiriamąjį požymį.

Prekių ženklo skiriamojo požymio silpnumas (ir atitinkamai siauros jam suteikiamos teisinės apsaugos ribos) kasaciniame skunde buvo grindžiamas tuo, kad: 1) žodis „pomodoro“ yra plačiai vartojamas rinkoje apibūdinant įvairias prekių ir paslaugų rūšis; 2) pavadinimas „pomodoro“ žymi tik daržo augalą – pomidorą, o vartotojui tai gali sudaryti įspūdį tik apie maisto prekę, juolab kad Lietuvoje yra tokiu pavadinimu veikiantis restoranas; 3) šiuo žodžiu iš esmės tik aprašomas ieškovo nuo 1980 m. kuriamas laiko planavimo įrankis. Tačiau LAT teisėjų kolegijos vertinimu, nė vienas iš nurodytų argumentų nepagrindė, kad Prekių ženklo skiriamasis požymis yra silpnas.

Apibendrindama išdėstytus motyvus LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, jog apeliacinės instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, būtų netinkamai taikęs visuomenės suklaidinimo galimybės vertinimo kriterijus ar iš esmės nukrypęs nuo šiuos kriterijus aiškinančios teismų praktikos, todėl skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalis, kuria konstatuotas ieškovo, kaip Prekių ženklo savininko, teisių pažeidimas ir atsakovei uždrausta komercinėje veikloje naudoti Ginčo žymenis, buvo pripažinta teisėta ir pagrįsta.

LAT teisėjų kolegijos vertinimu kasacinio skundo argumentais nebuvo pagrindžiamas esminis teisės normų pažeidimas ar nukrypimas nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos, kurie sudarytų pagrindą kasaciniam teismui panaikinti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo sprendimą, todėl skundžiamas sprendimas buvo paliktas nepakeistas, o atsakovės kasacinis skundas atmestas.

Susipažinti su visa Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi galima Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) arba paspaudžiant čia.

1.2. Lietuvos apeliacinio teismo (LApT) praktikos apžvalga

Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-226-577/2024 dėl Vilniaus apygardos teismo 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „EPIL“ ieškinį atsakovėms mažajai bendrijai „Epilus“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Pažangi namų automatika“ dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo, teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo, neteisėtos domeno registracijos.

Ieškovė UAB „EPIL“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) pripažinti, kad atsakovės „Epilus“ MB yra klaidinamai panašus į ieškovės UAB „EPIL“ pavadinimą ir prekės ženklą „epil®“; įpareigoti „Epilus“ MB pakeisti pavadinimą „Epilus“ taip, kad jame jokia apimtimi ir jokia forma nebūtų naudojamas žymuo „Epilus“ į bet kokį kitą pavadinimą, neturintį klaidinamai panašių savybių su ieškovės bendrovės pavadinimu „EPIL“; 2) uždrausti „Epilus“ MB savo vykdomoje veikloje bet kokiu būdu ir forma naudoti žymenį „epilus“, įskaitant, bet neapsiribojant, šio žymens naudojimą reklamoje, komercinėje dokumentacijoje, interneto tinklalapiuose, domenų pavadinimuose, taip pat bet kokį kitą naudojimą; 3) panaikinti domeno epilus.lt registraciją atsakovės UAB „Pažangi namų automatika“ vardu.

Ieškovė nurodė, kad UAB „EPIL“ pavadinimą įregistravo 2011 m. rugpjūčio 10 d., teisę į „epil®“ prekės ženklą, kaip žymenį, UAB „EPIL“ įgijo nuo 2011 m. rugpjūčio 10 d. Prekės ženklas „epil®“ buvo registruotas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje 2021 m. rugsėjo 8 d. ir ieškovė įgijo visišką ir išimtinę teisinę apsaugą „epil®“ prekės ženklui.

Ieškovės teigimu, atsakovės „Epilus“ MB pavadinimas ir komercinėje veikloje naudojamas žymuo (logotipas) „Epilus“ bei domenas epilus.lt yra klaidinančiai panašus į ieškovės juridinio asmens pavadinimą bei registruotą ES prekės ženklą „epil®“. „Epilus“ MB pavadinimą įregistravo tik 2023 m. vasario 6 d. „Epilus“ MB naudoja registruotą domeno vardą www.epilus.lt, domenas registruotas atsakovės UAB „Pažangi namų automatika“ vardu. Ieškovė savo pavadinimą įregistravo anksčiau, todėl turi teisę reikalauti, kad vėliau įsteigti juridiniai asmenys nenaudotų pavadinimų, tapačių arba klaidinamai panašių UAB „EPIL“ pavadinimui ir nutrauktų neteisėtus veiksmus ir pakeistų pavadinimą.

Vilniaus apygardos teismas 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai. Atsakovės „Epilus“ MB ir UAB „Pažangi namų automatika“ pateikė apeliacinį skundą.

LApT teisėjų kolegija sprendė, kad juridinių asmenų UAB „EPIL“ ir „Epilus“ MB simboliniai pavadinimai „epil“ ir „epilus“, vertinant juos lingvistiškai, yra klaidinančiai panašūs fonetiškai, semantiškai ir vizualiai, o visuomenė gali būti suklaidinta dėl šių pavadinimų panašumo. Dvi paskutinės juridinio asmens pavadinimo „epilus“ raidės žodžių darybos aspektu laikytinos pridėta lotynų kalbos daiktavardžio galūne, žodžio kaitybiniu elementu. Pridėtos dvi žodžio raidės nesuteikia pavadinimui išskirtinumo, tai nelaikoma naujo, visiškai kitokio negu „epil“ žymens, vartojamo kaip kito juridinio asmens pavadinimas, sukūrimu. Kalbos elementų struktūriniai požymiai rodo, kad trumpesnis žymuo „epil“, kuris yra ieškovės (juridinio asmens) simbolinis pavadinimas, yra įtrauktas į ilgesnį atsakovės (juridinio asmens) simbolinį pavadinimą „epilus“. Apeliacinės instancijos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad „Epilus“ pavadinimo galūnė neturi jokios esminės reikšmės.

LApT teisėjų kolegija atmetė atsakovių argumentus, susijusius su šalių vykdomos veiklos skirtumais bei veiklos teritorija. Apeliantės nurodė, jog atsakovė „Epilus“ MB veiklą vykdo tik Vilniaus mieste, o ieškovės paslaugų teikimo teritorija yra žymiai didesnė (Vilnius, Kaunas, Klaipėda); be to, ieškovė teikia išimtinai elektroepliacijos ir epiliacijos lazeriu paslaugas, o atsakovės paslaugų spektras yra daug platesnis – aparatinių kūno modeliavimo procedūros, aparatinės veido modeliavimo procedūros bei plaukelių šalinimo lazerių paslaugos. Tačiau LApT teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybės, kad ieškovės paslaugų teikimo teritorija yra žymiai didesnė nei atsakovės, jog atsakovės teikiamų paslaugų spektras yra platesnis, nereiškia, kad dalis paslaugų bei teritorijos (kuri, ieškovės teigimu, populiariausia bei reikšmingiausia) nesutampa. Būtent veiklos rūšies bei jos vykdymo teritorijos sutapimas papildomai patvirtina ieškovės ir atsakovės panašių pavadinimų klaidinantį pobūdį. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad klaidinantis panašumas buvo konstatuotas formaliu pagrindu (vien dėl pavadinimų panašumo), nevertinant ir nenagrinėjant, ar toks panašumas gali bent tikėtinai suklaidinti visuomenę.

Ieškovė, kaip juridinis asmuo (t. y. ir jos pavadinimas), įregistruota anksčiau nei atsakovė „Epilus“ MB, ieškovė yra įregistravusi prekės ženklą, kurio žodinis elementas sutampa su bendrovės pavadinimo simboliniu žodžiu, ir yra dominuojantis. Šioje byloje ieškovė pareiškė reikalavimus atsakovei dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo, teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo. Taigi, į bylos nagrinėjimo

ribas patenka būtent šalių pavadinimų, prekės ženklų, logotipų (jų elementų) palyginimas. Nors apeliacinės instancijos teismas sutiko, kad dėl pakankamai paplitusio raidžių junginio „epil“ šis žodinis elementas turi silpną skiriamąjį požymį, ir kad nėra absoliutaus draudimo jį naudoti kitiems verslo subjektams, tačiau tai nereiškia, jog bet koks jo naudojimas nereikš ieškovės, kaip juridinio asmens pavadinimo ir prekės ženklo savininkės, teisių pažeidimo.

LApT teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino tai, kad atsakovė turėjo žinoti apie ieškovės prekių ženklą, kuris neatsiejamai susijęs su ieškovės juridinio asmens pavadinimu bei domenais. Atsakovės apeliacinį skundą grindžia išimtinai aplinkybėmis, susijusiomis su galimybe naudoti žodinį elementą „epil“, jo apsaugos ribomis, tačiau iš esmės nepasisakė dėl „Epilus“ MB pavadinimo bei naudojamo logotipo, domeno požymių (ne)panašumo. Pirmosios instancijos teismas teisingai lygino tiek juridinių asmenų pavadinimų, tiek su juridiniais asmenimis siejamų prekės ženklų (logotipų) požymių visumą. LApT teisėjų kolegija sutiko, kad UAB „EPIL“ bei Epilus MB pavadinimų ir žymenų fonetinis ir vizualinis panašumas yra akivaizdus, kadangi galūnės prie žodžio „epil“ pridėjimas, grafinis logotipų išpildymas, rudos spalvos naudojimas sudaro pavadinimų ir žymenų (logotipų) panašumą, daro panašų šių pavadinimų žymenų (logotipų) skambesį bei bendrą pavadinimų ir logotipų panašumo įspūdį. Be to, sprendžiant dėl požymių klaidinančio panašumo pagrįstai įvertintas ir minėtų įmonių veiklos pobūdis bei teritorijos sutapimas.

Atsižvelgdama į visa tai, kad išdėstyta, LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir pritaikė materialiosios teisės normas, nepažeidė civilinio proceso teisės normose nustatytų įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių bei pagrįstai tenkino ieškinio reikalavimus. Vilniaus apygardos teismo 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimas paliktas iš esmės nepakeistas.

Susipažinti su visa Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi galima Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) arba paspaudžiant čia.

2. EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOS APŽVALGA

2.1. Atrinktų svarbiausių Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (ESBT) bylų apžvalga

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2024 m. balandžio 14 d. sprendimas byloje Nr. T-255/23 Escobar Inc. v. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO).

2021 m. rugsėjo 30 d. Escobar Inc., įsteigta Puerto Rike (JAV), pateikė paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) įregistruoti žodinį prekių ženklą „Pablo Escobar“ įvairioms prekėms ir paslaugoms.

EUIPO atmetė paraišką įregistruoti minėtą prekių ženklą, nes jis prieštarauja viešajai tvarkai ir pripažintiems moralės principams. Kolumbijos pilietis, vardu Pablo Escobaras, gimęs 1949 m. gruodžio 1 d. ir miręs 1993 m. gruodžio 2 d., buvo narkobaronas ir narkoteroristas, įkūręs Medeljino kartelį (Kolumbija) ir buvęs vienintelis šio kartelio vadovas. EUIPO rėmėsi Ispanijos visuomenės suvokimu, nes ji yra labiausiai pažįstama su Pablo Escobar dėl ryšių tarp Ispanijos ir Kolumbijos.

Escobar Inc. Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateikė ieškinį prašydama panaikinti EUIPO sprendimą neregistruoti žodinio prekių ženklo „Pablo Escobar“.

Išnagrinėjęs bylą Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad EUIPO teisingai sprendė, kad Ispanijos visuomenė Pablo Escobaro vardą sietų su prekyba narkotikais ir narkoterorizmu bei su nusikaltimais ir dėl to kylančiomis kančiomis, o ne su jo galimais gerais darbais Kolumbijos vargšų labui. Todėl minėtas prekių ženklas būtų suvokiamas kaip prieštaraujantis pagrindinėms Ispanijos visuomenėje vyraujančioms vertybėms ir moralės standartams.

Bendrasis Teismas pažymėjo, kad pagrindinė Pablo Escobar teisė į nekaltumo prezumpciją nebuvo pažeista, nes, nors jis niekada nebuvo teistas, Ispanijoje jis yra viešai suvokiamas kaip organizuoto nusikalstamumo, atsakingo už daugybę nusikaltimų, simbolis.

Atsižvelgus į tai, Bendrasis Teismas pritarė EUIPO išvadoms ir Escobar Inc. ieškinį atmetė.

Susipažinti su visu ESBT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant čia. Susipažinti su pranešimu spaudai apie šią bylą (anglų k.) galite čia.

•

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2024 m. balandžio 24 d. sprendimas byloje Nr. T-157/23 Kneipp GmbH v. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO).

2019 m. lapkričio mėn. Vokietijos kosmetikos įmonė Kneipp GmbH kreipėsi į Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), prašydama įregistruoti žodinį žymenį „Joyful by nature“ kaip ES prekių ženklą kosmetikos ir kvapniųjų žvakių prekėms ir rinkodaros paslaugoms žymėti.

2020 m. liepos mėn. Prancūzijos prabangos prekių (daugiausia mados ir kvepalų) įmonė Maison Jean Patou pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registravimo. EUIPO iš dalies patenkino protestą, konstatuodama, kad prekių ženklas JOY turi tvirtą reputaciją didelėje Europos Sąjungos dalyje, kuria prašomo įregistruoti prekių ženklo savininkas galėjo nesąžiningai pasinaudoti, atsižvelgdamas į dviejų prekių ženklų panašumą.

Kneipp GmbH Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateikė ieškinį prašydama panaikinti EUIPO sprendimą.

Išnagrinėjęs bylą Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad prekių ženklas JOY turi reputaciją didelėje Europos Sąjungos teritorijos dalyje, ypač Prancūzijoje, kiek tai susiję su parfumerija ir kvapais. Šis prekių ženklas praeityje įgijo reputaciją, kuri, net jei būtų galima daryti prielaidą, kad bėgant metams galėjo sumažėti, bet vis tiek išliko prašomo įregistruoti prekių ženklo paraiškos padavimo dieną. Nesant konkrečių įrodymų, patvirtinančių, kad ankstesnio prekių ženklo per daugelį metų įgyta reputacija staiga išnyko per paskutinius nagrinėjamus metus, prekių ženklas JOY atitinkamą dieną vis tiek turėjo reputaciją.

Bendrasis Teismas pažymėjo, kad ankstesnis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, leidžiantį jį įregistruoti, kad jis yra panašus į prašomą įregistruoti prekių ženklą ir, kad negalima atmesti suklaidinimo tikimybės. Akivaizdu, kad gali kilti pavojus, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo savininkas gali nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo reputacija.

Atsižvelgus į tai, Bendrasis Teismas pritarė EUIPO išvadoms ir Kneipp GmbH ieškinį atmetė.

Susipažinti su visu ESBT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant čia. Susipažinti su pranešimu spaudai apie šią bylą (anglų k.) galite čia.

•

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2024 m. birželio 5 d. sprendimas byloje Nr. T-58/23 Supermac's (Holdings) Ltd v. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybąa (EUIPO). Kita proceso EUIPO Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į Bendrąjį Teismą - McDonald's International Property Co. Ltd.

Airijos ir Amerikos greitojo maisto tinklas „Supermac's“ ir „McDonald's“ dalyvauja ginče dėl ES prekės ženklo „Big Mac“. Šis prekių ženklas buvo įregistruotas McDonald's 1996 m. 2017 m. Supermac's pateikė paraišką dėl šio ženklo panaikinimo tam tikrų prekių ir paslaugų atžvilgiu. „Supermac's“ teigė, kad prekių ženklas Europos Sąjungoje nebuvo iš tikrųjų naudojamas šioms prekėms ir paslaugoms per penkerius metus iš eilės.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) iš dalies patenkino minėtą prašymą. EUIPO paliko galioti prekių ženklą „Big Mac“ tokioms prekėms kaip mėsos ir paukštienos produktų pagamintam maistui ir sumuštiniams su mėsa bei vištiena ir paslaugoms, susijusioms su restoranų veikla.

Supermac's (Holdings) Ltd Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateikė ieškinį prašydama panaikinti EUIPO sprendimą.

Išnagrinėjęs bylą Bendrasis Teismas iš dalies panaikino ir pakeitė EUIPO sprendimą, taip dar labiau apribodamas ginčijamo prekių ženklo McDonald's teikiamą apsaugą. Bendrasis Teismas sprendė, kad McDonald's neįrodė, kad ginčijamas prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas prekėms „sumuštiniai su vištiena“, prekėms „iš paukštienos produktų paruoštas maistas“ ir „paslaugoms, teikiamoms arba susijusioms su restoranų ir kitų įstaigų veikla“.

Bendrojo teismo nuomone, „McDonald's“ pateikti įrodymai nenurodo jokios informacijos apie prekių ženklo „Big Mac“ naudojimo mastą, susijusį su šiomis prekėmis, ypač dėl pardavimo apimties, laikotarpio, per kurį buvo naudojamas ženklas, ir prekių ženklo naudojimo dažnumo. Todėl įrodymai, į kuriuos atsižvelgė EUIPO, neįrodo, kad ginčijamas prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas šioms prekėms. Be to, McDonald's pateikti įrodymai neįrodo, kad ginčijamas prekių ženklas buvo naudojamas „paslaugoms, teikiamoms arba susijusioms su restoranų ir kitų įstaigų veikla“.

Atsižvelgus į tai, Bendrasis Teismas iš dalies panaikino EUIPO sprendimą ir pripažino prekių ženklo „Big Mac“ registraciją negaliojančia minėtoms prekėms ir paslaugoms.

Susipažinti su visu ESBT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant čia. Susipažinti su pranešimu spaudai apie šią bylą (anglų k.) galite čia.