2024 M. SAUSIO – KOVO 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. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-46-313/2024 dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2022 m. gruodžio 14 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Vokietijos įmonės „Berlin-Chemie AG“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lex ano“ dėl prekių ženklo savininko teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo, prekių išėmimo iš apyvartos ir turtinės žalos atlyginimo.

Ieškovė Vokietijos įmonė „Berlin-Chemie AG“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę UAB „Lex ano“ nutraukti prekybą Lietuvoje iš Vengrijos importuojamais vaistiniais preparatais, uždrausti prekiauti jais ateityje ir įpareigoti atsakovę išimti iš apyvartos ieškovės išimtines teises į prekių ženklus pažeidžiančias prekes, taip pat priteisti žalos atlyginimą.

Ieškovė nurodė, kad ji gamina ir platina vaistus bei medicinos prietaisus Vokietijoje ir užsienyje. Be kita ko, ji gamina ir Rytų Europoje platina vaistinius preparatus su veikliąja medžiaga levotiroksino natrio druska, skirta skydliaukės hormono levotiroksino trūkumui atkurti ir (arba) skydliaukės veiklos įtampai sumažinti. Skirtingose Rytų Europos valstybėse jie yra registruojami ir platinami skirtingais pavadinimais, pavyzdžiui, Lietuvoje jie užregistruoti ir platinami pavadinimu „L-Thyroxin Berlin-Chemie“, o Vengrijoje – „Letrox“. Tiek pavadinimas „Berlin-Chemie“, tiek „Letrox“ ieškovės yra užregistruotas kaip prekių ženklas 5 prekių klasei.

Ieškovės teigimu, atsakovė informavo ieškovę apie ketinimą lygiagrečiai importuoti iš Vengrijos į Lietuvą vaistinius preparatus „Lexton“ naujais pavadinimais „L-Thyroxin Berlin-Chemie“, pateikė ieškovei dalies jų sukurtas naujas išorines pakuotes, pakuotės lapelio ir lizdinės pakuotės pavyzdžius. Ieškovė pažymėjo, kad nors pavadinimas „L-Thyroxin Berlin-Chemie“ ir nėra registruotas kaip prekių ženklas, nes žodis „L-Thyroxin“ yra hormono levotiroksino trumpinys vokiečių kalba, tačiau žodžių junginys „Berlin-Chemie“ yra užregistruotas kaip ieškovės prekių ženklas. Ieškovė atsakovei pranešė, kad ji prieštarauja iš Vengrijos importuojamų vaistų „Letrox“ pervadinimui ir nesutinka, kad šie vaistai būtų pervadinti, perpakuoti į naujas pakuotes bei pardavinėjami Lietuvos rinkoje naujuoju pavadinimu, nes atsakovė nepagrindė būtinumo pervadinti ir perpakuoti šiuos vaistinius preparatus.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino. Bylos dalį dėl žalos atlyginimo perdavė nagrinėti iš naujo, o kitus ieškovės reikalavimus iš esmės patenkino.

Nagrinėjamoje byloje kasacinis teismas sprendė proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir teismo vaidmenį įrodinėjimo procese nagrinėjant ginčą dėl būtinybės lygiagrečiam importuotojui perpakuoti tą patį vaistinį preparatą, kuriuo prekių ženklo savininkas importo valstybėje prekiauja kitu pavadinimu, aiškinimo ir taikymo.

Kasacinis teismas pažymėjo, kad, remiantis Teisingumo Teismo praktika (1996 m. liepos 11 d. sprendimas Bristol-Myers Squibb ir kt., C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, 79 punktas, ir 2007 m. balandžio 26 d. sprendimas Boehringer Ingelheim ir kt., C-348/04, 32 punktas), prekių ženklo savininkas gali teisėtai užprotestuoti tolimesnę prekybą valstybėje narėje vaistiniu preparatu, importuotu iš kitos valstybės narės, jei importuotojas prekę perpakavo ir ją iš naujo paženklino prekių ženklu, nebent: pirma, įrodoma, jog prekių ženklo savininko naudojimasis prekių ženklo suteiktomis teisėmis tam, kad užprotestuotų prekybą perpakuotomis šiuo prekių ženklu pažymėtomis prekėmis, prisidėtų prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo; antra, įrodoma, jog perpakavimas negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės; trečia, ant pakuotės aiškiai nurodomas prekės perpakuotojas ir jos gamintojas; ketvirta, perpakuotos prekės pateikimas neturi būti toks, kad pakenktų prekių ženklo ir jo savininko geram vardui; taigi etiketė negali turėti trūkumų, būti prastos kokybės ar netvarkinga; penkta, prieš pateikdamas perpakuotas prekes į rinką, importuotojas turi įspėti prekių ženklo savininką ir jo prašymu turi jam pateikti tokios prekės pavyzdį.

Pasisakydama dėl pirmosios byloje ginčo objektu buvusios sąlygos, LAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad lygiagretaus importuotojo veiksmai perpakuojant lygiagrečiai importuojamą tą patį vaistinį preparatą, kuriuo Lietuvoje jo gamintojas prekiauja kitu pavadinimu, gali būti pripažįstami teisėtais, jei, be kita ko, nustatomas būtinumas perpakuoti ir pervadinti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kuris gali pasireikšti ir dėl importo valstybėje narėje egzistuojančių praktinių (ne tik teisinių) kliūčių importuotojui

veiksmingai patekti į rinką, t. y. jeigu nustatoma, kad prekių ženklo savininko prieštaravimas prekiauti perpakuotais produktais, pažymėtais prekių ženklu, prisidėtų prie dirbtinio rinkų padalijimo tarp valstybių narių.

LAT teisėjų kolegijos nuomone, bylą nagrinėję teismai nevertino ir nenustatė, ar ieškovė, siekdama jai priklausančio prekių ženklo apsaugos, nesiekia dirbtinai padalyti rinkų tarp valstybių narių. Nenustačius ir neįvertinus šios faktinės aplinkybės, nėra galimybės teisingai išnagrinėti šioje byloje kilusio ginčo, t. y. įvertinti, ar ieškovė iš tikro nesiekia pasinaudoti šio ženklo suteikiamomis teisėmis tikslu, nesuderinamu su šių teisių paskirtimi garantuoti vartotojams tam tikru prekių ženklu pažymėto produkto kilmę.

Kasacinis teismas papildomai pažymėjo, kad tokio pobūdžio bylose teismo vaidmuo įrodinėjimo procese privalo būti aktyvesnis. Turi būti siekiama nustatyti, ar prekių ženklo savininkas, skirtingose valstybėse narėse tą patį vaistinį preparatą žymėdamas skirtingais pavadinimais, neprisideda prie dirbtinio valstybių narių rinkų skaidymo. Aktyvesnį teismo vaidmenį lemia ginčo pobūdis, t. y. tai, kad jis susijęs su konkurencijos vaistų rinkoje galimu ribojimu ir atitinkamai pacientų (vartotojų) interesu, kad vaistų rinkoje būtų veiksminga ir didesnė konkurencija.

Apibendrindama nurodytus argumentus, LAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju teismai, vertindami atsakovės veiksmus perpakuojant lygiagrečiai iš Vengriją į Lietuvos importuojamą vaistinį preparatą be šio prekių ženklo savininko sutikimo, nenustatė: pirma, ar ieškovė, siekdama jai priklausančio prekės ženklo apsaugos, prekės ženklo suteikiamomis teisėmis naudojasi pagal paskirtį ir nesiekia dirbtinai padalyti rinkų; antra, kokios priežastys lėmė kito lygiagretaus importuotojo pasitraukimą iš rinkos. Nors pirmosios instancijos teismas šia aplinkybe rėmėsi kaip patvirtinančia būtinumą atsakovei perpakuoti ginčo vaistinius preparatus, vis dėlto byloje liko nenustatytos nei šio lygiagretaus importuotojo pasitraukimo iš rinkos priežastys, nei jų įtaka veiksmingam lygiagretaus importuoto patekimui į rinką neperpakuojant ginčo vaistinių preparatų.

LAT teisėjų kolegijos vertinimu, tinkamas teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingų aplinkybių nenustatymas ir neįvertinimas sudarė pagrindą konstatuoti, kad teismai netinkamai atskleidė kilusio ginčo esmę, o tai sudaro pagrindą panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų dalis, kuriomis buvo netinkamai įvertinta pirmoji sąlyga, kuri lygiagrečiam importuotojui būtina perpakavimo objektyviajam būtinumui pagrįsti, ir perdavė šią bylos dalį iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

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

•

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-72-823/2024 dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2023 m. rugsėjo 21 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės BIOVELA-UTENOS MĖSA ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „HKScan Lietuva“ dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „HKScan Lietuva“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei BIOVELA-UTENOS MĖSA dėl ieškovei priklausančio prekės ženklo registracijos panaikinimo.

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę nutraukti žymens „Kaukazo“ naudojimą tiek pakuotėje „RAKVERE Kaukazo šašlykas iš kiaulienos sprandinės“, tiek bet kuriuo kitu būdu mėsos gaminiams žymėti, įskaitant ir draudimą siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką ar tais tikslais sandėliuoti, naudoti žymenį komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje, uždrausti atsakovei šį žymenį naudoti ateityje.

Ieškovė nurodė, kad gamina mėsos gaminius, įskaitant šašlykus, pažymėtus prekių ženklu „KAUKAZO“. Prekių ženklas „KAUKAZO“ pradėtas naudoti 2011 m.

Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia ab initio (nuo pradžios) ieškovei priklausančią prekių ženklo „KAUKAZO“ (paraiškos padavimo data 2021 m. gegužės 21 d., reg. Nr. 67268) registraciją Nicos klasifikacijos 29 klasės prekėms.

Pirmos instancijos teismas sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį tenkino, panaikino ieškovei priklausančio prekių ženklo „KAUKAZO“ (registracijos Nr. 67268) registraciją Nicos klasifikacijos 29 klasės prekėms. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Nagrinėjamoje byloje kasacinis teismas sprendė dėl teisės normų, reglamentuojančių geografinių pavadinimų registravimą kaip prekių ženklų, prekių ženklo skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo ir jo įrodinėjimą, naujų įrodymų priėmimą apeliacinės instancijos teisme ir teismo procesinio sprendimo motyvavimą, aiškinimo ir taikymo.

Dėl žymens „KAUKAZO“ skiriamojo požymio, kasacinis teismas konstatavo, kad vertinant ieškovės prekių ženklo galimybę atlikti prekių, kurioms jis registruotas, skiriamąją funkciją, atsižvelgiant į teismų šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes ir kriterijus (Kaukazo regiono dydį, jo žinomumą tarp suinteresuotos visuomenės, savitas šio regiono tautoms būdingas maisto gamybos tradicijas, siejamas su paraiškoje nurodytomis prekėmis (mėsa, jos produktais ir gaminiais), kitų asmenų interesą šį žymenį naudoti nurodant mėsos produktų ir gaminių geografinę kilmę ar gamybos būdą, taip pat faktinį suinteresuotos visuomenės šio žymens suvokimą), nėra pagrindo nesutikti su bylą nagrinėjusių teismų išvada, kad žymuo „KAUKAZO“ prekių, kurioms registruotas ieškovės prekių ženklas, atžvilgiu yra aprašomojo pobūdžio, o kartu neturi jokio skiriamojo požymio. Nors teismų procesinių sprendimų motyvai pateikti dėl ieškovės žymens aprašomojo pobūdžio šašlyko, kaip iš Kaukazo regiono kilusio tradicinio mėsos gaminio, atžvilgiu, vertinant pagal nurodytus kriterijus darytina išvada, kad žymuo „KAUKAZO“ negali būti monopolizuotas prekių ženklo registracijos pagrindu ir kitoms ginčo prekių ženklo registracijoje nurodytoms prekėms, tokiu būdu atimant iš kitų asmenų galimybę šį žymenį naudoti žymint nurodytų prekių geografinę kilmę ar kitas savybes.

Dėl skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo, LAT teisėjų kolegija pasisakė, kad siekiant nustatyti, ar žymuo dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį, turi būti vertinamas reikšmingų aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų visetas, siekiant atsakyti į klausimą, ar suinteresuota visuomenė ginčo ženklą suvokia kaip prekių komercinės kilmės nuorodą, t. y. sieja jį su konkrečia įmone. Būtent pastaroji aplinkybė tokio pobūdžio ginčuose yra įrodinėjamas faktas. Akivaizdu, kad ginčo žymeniu pažymėtų prekių pardavimų apimtis ir išlaidos reklamai tiesiogiai neįrodo visuomenės nuomonės apie šį žymenį, todėl šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai teismų pagrįstai buvo vertinami kaip netiesioginiai. Įrodymų, patvirtinančių prekių, pažymėtu žymeniu „KAUKAZO“, pardavimo mastą ir reklamą, pripažinimas netiesioginiais, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, nepaneigia tokio pobūdžio įrodymų reikšmės vertinant dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio (ne)buvimą. Įrodinėti galima tiek tiesioginiais, tiek netiesioginiais įrodymais, svarbu, kad jie atitiktų leistinumo ir sąsajumo reikalavimus. Kita vertus, įrodymų skirstymas į tiesioginius ir netiesioginius turi reikšmę sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Įrodinėti galima ir vien tik netiesioginiais įrodymais, tačiau netiesioginių įrodymų jų pakankamumo prasme turi būti pateikta tiek, kad neliktų jokių pagrįstų abejonių dėl įrodinėjamo fakto buvimo.

Apibendrindama nurodytus argumentus, LAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad byloje priimtų teismų procesinių sprendimų turinys neleidžia teigti, kad nuo nurodytos praktikos buvo nukrypta: teismai įvertino ne tik ieškovės, bet ir atsakovės pateiktus įrodymus jų pakankamumo ir patikimumo aspektu ir jų pagrindu padarė išvadą, kad suinteresuota visuomenė žymens „KAUKAZO“ nesuvokia kaip prekių komercinės kilmės nuorodos. Papildomai LAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai, kuriais remdamasis teismas patenkino priešieškinį, yra konkretūs ir aiškūs. Tai, kad ieškovė, kitaip nei apeliacinės instancijos teismas, su šiais argumentais nesutinka, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvavimo trūkumai nagrinėjamu atveju yra tokie, kurie turėtų lemti šio procesinio sprendimo panaikinimą.

LAT teisėjų kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nebuvo pagrindžiamas esminis materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimas ar nukrypimas nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos, kurie sudarytų pagrindą kasacine tvarka panaikinti skundžiamus teismų procesinius sprendimus. Todėl apeliacinės instancijos teismo nutartis palikta iš esmės nepakeista, o ieškovės kasacinis skundas atmetamas.

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. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-109-881/2024 dėl Vilniaus apygardos teismo 2023 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Diagnostic Service“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LIMLT“ dėl teisių į prekių ženklus gynimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo.

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovę nutraukti prekybą prekių ženklais „AUTEL“ pažymėtais produktais ir uždrausti tokią prekybą vykdyti ateityje, įskaitant, bet neapsiribojant prekybą per interneto svetainę http://www.lim.lt/parduotuve/.

Ieškovė nurodė, kad su Vokietijos bendrove Autel Europe GmbH sudarė platintojo sutartį (be išimtinių teisių) ir sutartį, kuriomis ieškovei iš esmės suteikta teisė prekiauti „AUTEL“ prekių ženklo produkcija visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje bei Latvijos, Estijos, Suomijos ir Rumunijos rinkose bei atstovauti Vokietijos bendrovei šiose teritorijose. Pasirašius minėtus susitarimus, ieškovė tapo vienintele „AUTEL“ produkcijos pardavėja Lietuvoje (ir kitose nurodytose valstybėse). Ieškovė pastebėjo, kad Lietuvoje veikia keli „AUTEL“ produkcijos pardavėjai, kurie be gamintojo žinios pardavinėja prekių ženklo produkciją, tarp kurių ir atsakovė UAB „LIMLT“. Ieškovė teikė pretenzijas atsakovei elektroniniu paštu bei skambino atsakovės nurodytais telefono numeriais, tačiau atsakovė į pretenzijas nereagavo.

Vilniaus apygardos teismas sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija pažymėjo, kad nei ieškovė UAB „Baltic Diagnostic Service“, nei Vokietijos bendrovė Autel Europe GmbH, su kuria ieškovę sieja sutartiniai distribucijos teisiniai santykiai, savo vardu nėra įregistravusios prekių ženklų su žymeniu „AUTEL“. Abi ieškovės nurodomos sutartys yra sudarytos su Vokietijos bendrove Autel Europe GmbH. Vokietijos bendrovė įgaliojo ieškovės juristą, atstovauti Autel Europe GmbH ginant jos teises ir interesus visuose civiliniuose, administraciniuose ir baudžiamuosiuose procesuose bei parengtiniuose tyrimuose. Tačiau byloje nėra duomenų, kad prekių ženklų, žymimų žymeniu „AUTEL“, savininkė (Kinijos bendrovė) būtų įgaliojusi ar kitaip suteikusi teisę Vokietijos bendrovei arba ieškovei ginti jai priklausančio prekių ženklo savininko teises ir (ar) kitas susijusias intelektinės nuosavybės teises. Priešingai nei apeliaciniame skunde nurodo ieškovė, vien aplinkybė, kad Vokietijos bendrovė Autel Europe GmbH savo pavadinime, firminiuose blankuose ir bendrovės spaude oficialiai ir atvirai naudoja prekės ženklo žymenį „AUTEL“, nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog Autel Europe GmbH yra prekės ženklo žymens „AUTEL“ visų naudojimo teisių turėtoja. Todėl LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovė neturi teisės reikšti reikalavimo prekių ženklo savininko teisių pažeidimo pagrindais, numatytais Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir Reglamento 9 straipsnio 2 dalies b punkte.

Dėl ieškovės teisių, kylančių iš distribucijos sutarties, apimties, LApT teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovė, siekdama įrodyti, kad jos pardavinėjamos originalios prekės, pažymėtos prekių ženklu „AUTEL“, buvo išleistos į Europos ekonominės erdvės rinką dar prieš jas įsigyjant atsakovei, pateikė teismui užsakymo išklotinę, iš kurios matyti, jog atsakovė 2021 m. kovo 23 d. įsigijo „Autel AutolLink AL519“. Užsakymo išklotinėje nurodyta siuntos sekimo informacija ir sekimo numeris CM233109726DE patvirtina, kad užsakyta prekė atsakovei buvo išsiųsta būtent iš Vokietijos. Todėl LApT teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovės pateiktas įrodymas patvirtina jos įrodinėjamą faktinę aplinkybę, jog prekė, prieš pastarąją parduodant atsakovei, jau buvo patekusi į Europos Sąjungos rinką. Tokiu atveju, siekdama uždrausti atsakovei platinti produkciją, pažymėtą prekių ženklu su žymeniu „AUTEL“, ieškovė privalėjo pagrįsti, dėl kokių priežasčių prieštarauja, kad prekės toliau būtų komercializuojamos. Vien ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodyta aplinkybė, kad ieškovės platinama „AUTEL“ produkcija nėra nuperkama dėl į rinką pateikiamų pigesnių prekių, nepatvirtina, jog atsakovei prekiaujant „AUTEL“ produkcija suprastėjo gaminių kokybė.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, LApT teisėjų kolegija sprendė, kad byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovės, kaip distributorės, teisių pažeidimą nei Prekių ženklų įstatymo, nei Konkurencijos įstatyme įtvirtintais pagrindais, todėl pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimą ir šiuo pagrindu pagrįstai atmetė.

Apibendrinus tai, kas išdėstyta, LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą,

todėl apeliacinis skundas buvo atmestas, o Vilniaus apygardos teismo 2023 m. spalio 24 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-138-881/2024 dėl Vilniaus apygardos teismo 2023 m. lapkričio 13 d. sprendimo dėl ieškinio pagrindo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MANTINGA GROUP“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Margiris“ dėl teisių į registruotą dizainą pažeidimo ir nesąžiningos konkurencijos.

Ieškovė UAB „MANTINGA GROUP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) įpareigoti atsakovę UAB „Margiris“ nutraukti sumuštinių „LEGENDINIS“, „DIDYSIS“, „SAVAS“ „FAINAS“ pakuočių dizainų naudojimą, tarp jų – gaminių, kurie supakuoti į šias pakuotes, gamybą, siūlymą parduoti, pardavimą, pateikimą į rinką; 2) priteisti iš atsakovės turtinės žalos atlyginimą; 3) įpareigoti atsakovę nedelsiant išimti iš apyvartos sumuštinius „LEGENDINIS“, „DIDYSIS“, „SAVAS“, „FAINAS“, kurie yra supakuoti į nurodytas pakuotes, ir pažeidžia registruoto dizaino savininko teises; 4) išreikalauti iš atsakovės įrodymus, kuriuose būtų pateikti duomenys apie „Fresh Walk“ sumuštinių „LEGENDINIS“, „DIDYSIS“, „SAVAS“, „FAINAS“ pardavimus.

Ieškovė nurodė, kad 2019 metais pristatė atvėsintų sumuštinių „Food on Foot“ liniją, kuri dėl vartotojams patrauklių gaminių, jų įvairovės bei intensyvios reklaminės kampanijos per sąlyginai trumpą laiką tapo puikiai žinoma vartotojams. Prekių ženklas „Food on Foot“ yra apsaugotas prekių ženklų registracija. 2019 m. lapkričio 15 d. atvėsintų sumuštinių „Food on Foot“ linijos pakuočių dizainas buvo įregistruotas (dizaino registracijos Nr. 1950), registracija apima 10 dizaino pavyzdžių, tarp jų ir 6 pavyzdį:



Ieškovė 2023 m. kovo mėnesio pabaigoje pastebėjo, kad prekyboje pasirodė konkuruojančio ūkio subjekto UAB „Margiris“ gaminami sumuštiniai „Fresh Walk“, kurie supakuoti į atnaujinto dizaino pakuotes:



Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą dėl ieškinio pagrindo, kuriuo nusprendė ieškovės reikalavimus atmesti. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą.

Dėl atsakovės dizaino individualių savybių vertinimo, LApT teisėjų kolegija sprendė, kad ieškovė nepagrįstai teigė, kad teismas neatsižvelgė į grafinio dizaino ekspertų pateiktą vertinimą dėl dizainų panašumo ir nepateikė jokių motyvų, kodėl jis nesivadovavo minėtame vertinime nurodytomis išvadomis. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismas šiuo rašytiniu įrodymu, kaip atitinkančiu įrodymų leistinumo reikalavimus, remiasi spręsdamas dėl ginčo dizainų (ne)sukuriamo bendro įspūdžio, tačiau teismas, įvertinęs ginčo dizaino (ne)sutampančius elementus ir šalių pateiktus įrodymus, nusprendė, kad informuotam vartotojui ginčo dizainai nesukuria bendro įspūdžio. Tiek ekspertizės išvada, tiek tiriamojo mokslinio pobūdžio rašytiniai įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, nėra privalomi ir vertinami laikantis bendrųjų įrodymų vertinimo taisyklių.

LApT teisėjų kolegija papildomai pažymėjo, kad turi būti lyginami ne gaminių pavyzdžiai, o registruoti dizainai, t. y. gaminių vaizdai, ir būtent tokie, kokie yra nurodyti paraiškoje registruoti dizainą ar registre. Tai sąlygoja, kad dizaino požymiais, kurie neatsispindi ar nėra nustatomi iš prie paraiškos registruoti dizainą pateiktų vaizdų, negalima remtis lyginant dizainą su ankstesniu dizainu. Kaip pagrįstai nurodo ir atsakovė, ieškovė siekia, kad teismas įvertintų Valstybiniame patentų biure neregistruotą dizainą. Dizaino įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įregistruoto dizaino savininkas turi išimtinę teisę dizainą naudoti, leisti arba drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad informuotu vartotoju laikomas geriau už paprastą (eilinį) vartotoją informuotas vartotojas, kuris žino ir supranta nagrinėjamą problemą, tačiau nėra šios srities specialistas (tokie yra dizaineriai, architektai, baldų pramonės atstovai ir kita). Atitinkamai, LApT teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės pateiktas grafikos dizaino specialistų G. L., A. K. ir S. G. sumuštinių „Food on Foot“ ir „Fresh Walk“ vertinimas negali būti pripažintas reprezentatyviai atspindinčiu informuotų vartotojų poziciją.

Pasisakydama dėl Lokarno klasifikacijos reikšmės ir sektoriaus, kuris susijęs su ginčo dizainais, LApT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Dizaino įstatymo 16 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyta, jog teikiant paraišką turi būti nurodoma Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis, kuri gali būti koreguojama, tačiau šios klasifikacijos reikšmė, apibrėžiant dizaino savininko teisių gynimą Dizaino įstatymo 36 straipsnyje, nėra nurodyta kaip turinti įtaką teisių apsaugos apimčiai. Tai nenurodyta ir Dizaino įstatymo 37 straipsnyje, nustatančiame dizaino savininko teisių apribojimą. Tokios pozicijos laikomasi ne tik pirmosios instancijos teismo nurodytojoje Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktikoje, bet ir teisės doktrinoje. Nors registruojant dizainą jis taip pat turi būti priskirtas gaminių rūšiai pagal Lokarno klasifikaciją, dizaino teisėje specifikacijos principas negalioja ir apsauga taikoma visoms gaminių rūšims, nepriklausomai nuo to, kokiems gaminiams dizainas buvo registruotas. Teisinės apsaugos ribojimas gaminių klasėms labai susiaurintų dizaino savininko teisių turinį. Dizaino savininkas turi teisę naudoti dizainą bet kokiems gaminiams, taip pat ir uždrausti dizaino naudojimą bet kokiems gaminiams. Atsižvelgiant į tai, LApT teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su atsakovės argumentais, kad Lokarno klasifikacija, kurioje registruotas ieškovės dizainas, turi esminę reikšmę registruoto dizaino savininko teisių apimčiai, ir dėl to pašalinti jos skunde nurodomus teismo sprendimo motyvus.

Atsižvelgdama į visa tai, kad išdėstyta, LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo kitaip vertinti byloje nustatytas faktines aplinkybes, negu jas įvertino pirmosios instancijos teismas, ir padaryti kitokias išvadas ar pašalinti dalį pirmosios instancijos teismo motyvų, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ieškinio pagrindo buvo paliktas 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. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikos apžvalga

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2024 m. sausio 11 d. sprendimas byloje Nr. C-361/22 Industria de Diseño Textil SA (Inditex) v. Buongiorno Myalert SA dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 6 straipsnio 1 dalies c punkto išaiškinimo.

Buongiorno yra bendrovė, kuri 2010 m. teikė informacines paslaugas per internetą ir mobiliojo ryšio tinklą. Tuo metu ji pradėjo reklamos kampaniją, siekdama skatinti užsisakyti multimedijos turinio teikimo per SMS paslaugą, parduodamą su pavadinimu „Club Blinko“; vykdydama šią kampaniją bendrovė kaip dovaną siūlė dalyvavimą loterijoje, kurios prizas buvo 1 000 EUR vertės ZARA dovanų kortelė. Inditex pareiškė ieškinį Buongiorno dėl žymens „Zara“ naudojimo minėtose reklamos kampanijose, ieškinį grindžiant tuo, kad Buongiorno pažeidė išimtines teises į prekių ženklą „Zara“, nes atsirado suklaidinimo galimybė ir pasinaudota prekių ženklo reputacija ir pakenkta jo geram vardui. Buongiorno nesutiko, kad pažeistos Inditex <...> teisės į prekių ženklą ZARA, nes šis žymuo buvo naudojamas konkrečiam tikslui ne kaip prekių ženklas, o kaip nuoroda. Konkrečiai kalbant, prekių ženklas ZARA buvo naudojamas nurodant vieną iš dovanų, siūlomų laimėjus loterijoje, surengtoje asmenims, kurie užsisakė Buongiorno siūlomą multimedijos turinio tiekimo paslaugą.

Pirmosios instancijos teismas atmetė Inditex ieškinį. Teismas sprendė, kad tai, kaip Buongiorno panaudojo prekių ženklą ZARA, nebuvo naudojimas „kaip nuorodos“, numatytas pirminės Prekių ženklų įstatymo redakcijos 37 straipsnyje, minėtas teismas nurodė, kad nebuvo įvykdytos Prekių ženklų įstatymo 34 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose numatytos sąlygos. Inditex pateikė apeliacinį skundą, kuris buvo atmestas, nes apeliacinis teismas nusprendė, kad naudodama prekių ženklą ZARA Buongiorno nepakenkė šio prekių ženklo reputacijai ir kad šia reputacija nebuvo naudojamasi neteisėtai. Inditex pateikė kasacinį skundą.

Bylai pasiekus kasacinės instancijos teismą, šis teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2015/2436 14 straipsnio 1 dalies c punkte yra nurodyti bendro pobūdžio veiksmai, t. y. pateikiama frazė „identifikuoti prekes ar paslaugas arba daryti nuorodą į jas kaip priklausančias to prekių ženklo savininkui“, po kurios vartojamas žodžių junginys „visų pirma“; toliau išdėstoma nuoroda į konkretesnius veiksmus, t. y. pateikiama frazė „kai naudoti prekių ženklą būtina siekiant nurodyti prekės ar paslaugos paskirtį, visų pirma kaip priedų ar atsarginių dalių“. Kadangi Pirmosios direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punkte buvo nurodyti tik konkretesni veiksmai, šiam teismui kilo abejonių dėl Direktyvos 2015/2436 14 straipsnio 1 dalies c punkte pateiktos nuorodos į bendro pobūdžio elgesį taikymo srities. Minėtam teismui kilo klausimas, ar ši nuoroda yra Pirmosios direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punkte buvusio numanomo elemento paaiškinimas, o gal Direktyvoje 2015/2436 buvo išplėsta naudojimo „kaip nuorodos“ taikymo sritis.

Kasacinės instancijos teismas nurodė, kad atsakymas į prejudicinį klausimą turės reikšmės pagrindinės bylos baigčiai. Jis patikslino, kad, jeigu patenkins kasacinio skundo pagrindą, susijusį su nuostatos, suteikiančios apsaugą reputaciją turintiems prekių ženklams, aiškinimu ir taikymu, jis turės išnagrinėti, ar Buongiorno atliekamam prekių ženklo ZARA naudojimui taikomas apribojimas, numatytas pirminės Prekių ženklų įstatymo redakcijos 37 straipsnio 1 dalies c punkte, kuris ratione temporis taikomas ginčui, dėl kurio pateiktas kasacinis skundas, nes šis apribojimas atitinka Pirmosios direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punkte numatytą apribojimą. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, Buongiorno veiksmams veikiau galėtų būti taikomas Direktyvos 2015/2436 14 straipsnio 1 dalies c punktas, o ne šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

Šiomis aplinkybėmis manydamas, kad pagrindinėje bylose kyla Sąjungos teisės aiškinimo klausimų, Ispanijos kasacinis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus. Teisingumo Teismui buvo pateiktas šis prejudicinis klausimas:

Ar [Pirmosios direktyvos 89/104] 6 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad į teisės į prekių ženklą apribojimo taikymo sritį netiesiogiai patenka bendresni veiksmai, kurie dabar nurodyti [Direktyvos 2015/2436] 14 straipsnio 1 dalies c punkte, t. y. „prekių ženklo [naudojimas], kai siekiama identifikuoti prekes ar paslaugas arba daryti nuorodą į jas kaip priklausančias to prekių ženklo savininkui?

Į pateiktą klausimą ESTT atsakė taip:

Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad pagrindinės bylos faktinės aplinkybės susiklostė 2010 m. Kadangi Pirmoji direktyva 89/104 buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 2008/95, įsigaliojusia 2008 m. lapkričio 28 d., pagrindinės bylos faktinių aplinkybių atsiradimo momentu *ratione temporis* taikytina nuostata yra Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 1 dalies c punktas, o ne Pirmosios direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punktas, kurį pakeitė pirmiau nurodyta nuostata. Vis dėlto svarbu patikslinti, kad šių dviejų nuostatų tekstas yra identiškas.

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 6 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip: jis apima trečiosios šalies atliekamą prekių ženklo naudojimą komercinėje veikloje siekiant, laikantis sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos, identifikuoti prekes ar paslaugas arba daryti nuorodą į jas kaip priklausančias to prekių ženklo savininkui tik tuo atveju, kai toks prekių ženklo naudojimas būtinas siekiant nurodyti šios trečiosios šalies parduodamos prekės arba jos siūlomos paslaugos paskirtį.

Susipažinti su visu ESTT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant čia.

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2024 m. sausio 11 d. sprendimas byloje Nr. C-473/22 Mylan AB prieš Gilead Sciences Finland Oy, Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, Gilead Sciences, Inc. dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 9 straipsnio 7 dalies išaiškinimo.

Mylan AB pareiškė Suomijos teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš Gilead 2 367 854,99 EUR dydžio žalos atlyginimą ir palūkanas dėl be pagrindo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta Gilead prašymu, kurį ji pateikė kartu su ieškiniu dėl neva pažeidžiamo jo papildomos apsaugos liudijimo Nr. 266. Bylą dėl pažeidimo Gilead pralaimėjo, laikinoji apsaugos priemonė buvo panaikinta. Kiek vėliau papildomos apsaugos liudijimas Nr. 266 buvo pripažintas negaliojančiu.

Savo ieškinį Mylan AB grindė tuo, kad pagal Suomijos teismo proceso kodeksą, už dėl be pagrindo taikytos laikinosios apsaugos priemonės jai atsiradusią žalą Gilead atsako net ir nesant kaltės, nes papildomos apsaugos liudijimas Nr. 266, kuriuo remiantis buvo nurodyta taikyti laikinąją apsaugos priemonę, vėliau buvo pripažintas negaliojančiu. Mylan AB manymu, iš Teisingumo Teismo byloje C-688/17 taikyto Teisių gynimo direktyvos 9 straipsnio 7 dalies aiškinimo negalima daryti išvados, kad Teisių gynimo direktyva draudžia taikyti atsakomybės nesant kaltės principą, numatytą Suomijos teismo proceso kodekse.

Teisių gynimo direktyvos 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kai laikinosios priemonės atšaukiamos arba kai jos nustoja galioti dėl kokių nors pareiškėjo veiksmų ar neveikimo, arba jei vėliau paaiškėja, kad intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar pažeidimo grėsmės nebuvo, teismai turi teisę įpareigoti pareiškėją, esant atsakovo prašymui, suteikti atsakovui tinkamą kompensaciją už šiomis priemonėmis sukeltą žalą.

Šiomis aplinkybėmis Markkinaoikeus (Ekonominių bylų teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar Suomijoje galiojančios žalos atlyginimą reglamentuojančios teisės nuostatos, grindžiamos atsakomybe nesant kaltės, kaip antai aprašytos pirmiau (šio prašymo priimti prejudicinį sprendimą 16–18 punktai), laikytinos suderinamomis su Teisių gynimo direktyvos 9 straipsnio 7 dalimi?
2. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: kokio pobūdžio atsakomybe už žalą tokiu atveju yra grindžiama atsakomybė (orig. p. 11) pagal Teisių gynimo direktyvos 9 straipsnio 7 dalį? Ar preziumuotina, kad ši atsakomybė yra tam tikra atsakomybės esant kaltei forma, atsakomybės dėl piktnaudžiavimo teise forma ar atsakomybė kokiu nors kitu pagrindu?
3. Darant nuorodą į antrąjį klausimą: į kokias aplinkybes reikia atsižvelgti vertinant, ar turi būti taikoma atsakomybė?
4. Ar, kiek tai susiję su trečiuoju klausimu, atliekant vertinimą reikia remtis vien tik patenkinant prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones žinomomis aplinkybėmis, ar, pavyzdžiui, galima atsižvelgti į tai, kad intelektinės nuosavybės teisė, kurios tariamu pažeidimu buvo pagrįstos

laikinosios apsaugos priemonės, vėliau, jau po nurodymo jas taikyti, buvo pripažinta negaliojančia ex tunc, ir, jeigu taip, kokią reikšmę turi pastaroji aplinkybė?

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė: 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 9 straipsnio 7 dalis turi būti aiškinama taip: pagal ją nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriose numatytas bet kokios žalos, kurią sukėlė laikinoji priemonė, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, atlyginimo mechanizmas, grindžiamas šių priemonių prašytojo atsakomybės be kaltės sistema, kai teismas gali koreguoti žalos atlyginimo sumą, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, įskaitant galimą atsakovo prisidėjimą prie žalos atsiradimo.

Susipažinti su visu ESTT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant čia.

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2024 m. sausio 18 d. sprendimas byloje Nr. C-367/21 Hewlett Packard Development Company LP v. Senetic S.A. dėl SESV 36 straipsnio antro sakinio, siejamo su 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalimi ir ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, bei dėl SESV 34, 35 ir 36 straipsnių išaiškinimo.

Ieškovė Hewlett Packard yra išimtinių teisių į žodinius ir vaizdinius Europos Sąjungos prekių ženklus HP savininkė. Ji prekiauja šiais prekių ženklais pažymėtomis kompiuterinės įrangos prekėmis per įgaliotuosius atstovus, kurie įsipareigoja neparduoti šių prekių, išskyrus galutinius vartotojus, asmenims, kurie nėra jos platinimo tinklo nariai. Be to, šie įgaliotieji atstovai yra įpareigoti įsigyti tokias prekes tik iš kitų įgaliotųjų atstovų arba pačios Hewlett Packard. Kiekvienas šių prekių egzempliorius turi serijos numerį, pagal kurį galima jas identifikuoti. Hewlett Packard naudoja informacinių technologijų priemonę, be kita ko, apimančią duomenų bazę, kurioje nurodomi visi prekės egzemplioriai ir rinka, kuriai jos skirtos. Tačiau šiems egzemplioriams netaikoma jokios žymėjimo sistemos, kuri leistų nustatyti, ar egzempliorius skirtas Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkai.

Atsakovė Senetic platina kompiuterinę įrangą. Ji į Lenkiją įvežė prekes, pažymėtas Europos Sąjungos prekių ženklais, kurių savininkė yra Hewlett Packard. Ji įsigijo šias prekes iš EEE teritorijoje įsisteigusių pardavėjų, kurie nėra oficialūs Hewlett Packard prekių platintojai, gavusi iš jų patikinimą, kad šių produktų prekyba EEE nepažeidžia išimtinių Hewlett Packard teisių. Be to, Senetic nesėkmingai siekė gauti Hewlett Packard įgaliotųjų atstovų patvirtinimą, kad minėtomis prekėmis galima prekiauti EEE, nepažeidžiant jos išimtinių teisių.

Hewlett Packard Lenkijos teismuose pareiškė ieškinį, juo siekė nutraukti savo teisių į Europos Sąjungos prekių ženklus, kurių savininkė ji yra, pažeidimą, apskritai uždraudžiant Senetic importuoti, eksportuoti, reklamuoti ir sandėliuoti minėtais tikslais kompiuterinės įrangos prekes, pažymėtas minėtais prekių ženklais, kurios anksčiau nebuvo pateiktos EEE rinkai jos pačios arba su jos sutikimu. Be to, Hewlett Packard prašė įpareigoti Senetic pašalinti šias prekes iš rinkos. Atsakydama Senetic remiasi nagrinėjamų Europos Sąjungos prekių ženklų suteikiamų teisių pasibaigimu ir teigia, kad nagrinėjamos prekės anksčiau buvo išleistos į EEE rinką Hewlett Packard arba su jos sutikimu.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs Varšuvos apygardos teismas pažymi, kad, nesant Hewlett Packard prekių žymėjimo sistemos, nepriklausomam platintojui praktiškai labai sunku nustatyti kiekvienos prekės, žymimos nagrinėjamais Europos Sąjungos prekių ženklais, paskirties rinką ir juo labiau pateikti įrodymų, kad šias prekes į EEE rinką pateikė šių prekių ženklų savininkė arba kad jos buvo pateiktos su jos sutikimu. Teismo teigimu, Senetic teoriškai gali kreiptis į savo tiekėjus, kad gautų informacijos apie ankstesniame platinimo grandinės etape dalyvavusių ūkio subjektų tapatybę. Vis dėlto, kadangi tiekėjai paprastai nėra pasirengę atskleisti savo tiekimo šaltinių, mažai tikėtina, kad Senetic gautų tokią informaciją.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas dėl galimybės jo nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis perkelti įrodinėjimo pareigą, kurią Teisingumo Teismas nustatė 2003 m. balandžio 8 d. Sprendime Van Doren + Q (C-244/00), arba net neleisti prekių ženklo savininkui remtis Reglamento Nr. 207/2009 9 ir 102 straipsnių, dabar atitinkamai Reglamento 2017/1001 9 ir 130 straipsnių, suteikta apsauga.

Atsižvelgus į šias aplinkybes, Varšuvos apygardos teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar SESV 36 straipsnio antras sakinys, siejamas su [Reglamento 2017/1001] 15 straipsnio 1 dalimi ir [ESS] 19 straipsnio 1 dalies antru sakiniu, turi būti suprantamas taip, kad pagal jį draudžiama valstybių narių nacionalinių teismų praktika, pagal kurią teismai:

   – tenkindami Sąjungos prekių ženklo savininko reikalavimus uždrausti įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti)[,] reklamuoti Sąjungos prekių ženklu pažymėtas prekes arba nurodyti pašalinti šias prekes iš rinkos,
   – priimdami sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje dėl Sąjungos prekių ženklu pažymėtų prekių sulaikymo,
   sprendimų tekste nurodo „prekes, kurios nebuvo išleistos į Europos ekonominės erdvės rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu“, todėl nustatyti, su kuriomis Sąjungos prekių ženklu pažymėtomis prekėmis yra susiję sprendimuose esantys nurodymai ir draudimai (t. y. nustatyti, kurios prekės nebuvo išleistos į [EEE] rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu), remiantis bendra sprendimo teksto formuluote turi vykdymo institucija, kuri, tai nustatydama, remiasi prekių ženklo savininko pareiškimais arba jo pateiktomis priemonėmis (be kita ko, informacinėmis priemonėmis ir duomenų bazėmis), o galimybė ginčyti šias vykdymo institucijos išvadas bylą iš esmės nagrinėjančiame teisme nesuteikiama arba ribojama dėl atsakovui per laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūrą ir vykdymo procedūrą suteikiamų teisių gynimo priemonių pobūdžio?

2. Ar [SESV] 34, 35 ir 36 straipsnių nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jomis registruoto Bendrijos (dabar – Sąjungos) prekių ženklo savininkui neleidžiama remtis apsauga, numatyta [Reglamento Nr. 207/2009] 9 ir 102 straipsniuose (dabar – [Reglamento 2017/1001] 9 ir 130 straipsniai), tuo atveju, kai:

   – registruoto Bendrijos (Europos Sąjungos) prekių ženklo savininkas platina [EEE] teritorijoje ir už jos ribų šiuo ženklu pažymėtas prekes per įgaliotuosius platintojus, kurie gali perparduoti šiuo ženklu pažymėtas prekes subjektams, kurie nėra galutiniai šių prekių vartotojai, o tik priklauso oficialiam platinimo tinklui, ir šie įgaliotieji platintojai įsipareigoja įsigyti prekes tik iš kitų įgaliotųjų platintojų arba iš prekių ženklo savininko,
   – prekių ženklu pažymėtos prekės neturi jokių žymenų ar kitokių skiriamųjų savybių, kurios leistų nustatyti vietą, kurioje prekės buvo išleistos į rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu,
   – ieškovas įsigijo prekių ženklu pažymėtas prekes [EEE] teritorijoje,
   – ieškovas gavo prekių ženklu pažymėtų prekių pardavėjų pareiškimus, kad pagal teisės aktų nuostatas šiomis prekėmis gali būti prekiaujama [EEE] teritorijoje,
   – registruoto Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas nesuteikia jokios informacinės (ar kitos) priemonės ir nenaudoja žymenų sistemos, leidžiančios potencialiam prekių ženklu pažymėtų prekių pirkėjui prieš jas įsigyjant savarankiškai patikrinti, ar šiomis prekėmis teisėtai prekiaujama [EEE] teritorijoje, ir atsisako tai patikrinti pirkėjo prašymu?

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė: 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 13 straipsnio 1 dalis ir 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalis, siejamos su SESV 34 ir 36 straipsniais, turi būti aiškinamos taip: pagal jas draudžiama, kad atitinkamų Europos Sąjungos prekių ženklų suteikiamų teisių pasibaigimo įrodinėjimo pareiga tektų tik atsakovui byloje dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, kai atsakovas šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes (jeigu jos nepaženklintos taip, kad tretieji asmenys galėtų nustatyti rinką, kurioje ketinama jomis prekiauti, ir platinamos per pasirinktinio platinimo tinklą, kurio nariai gali jas perparduoti tik kitiems šio tinklo nariams arba galutiniams vartotojams) įsigijo Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje po to, kai gavo

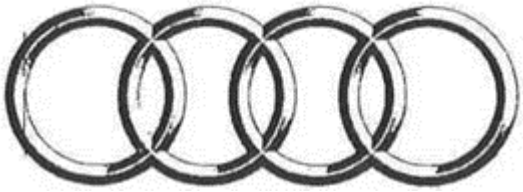
pardavėjų patikinimą, kad tokios prekės gali būti ten teisėtai parduodamos, ir kai minėto prekių ženklo savininkas atsisako pats atlikti šį patikrinimą, prašant pirkėjui.

Susipažinti su visu ESTT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant čia.

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2024 m. sausio 25 d. sprendimas byloje Nr. C-334/22 Audi AG v. GQ dėl 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies a punkto, 14 straipsnio 1 dalies c punkto ir 2 dalies išaiškinimo.

Ieškovė AUDI AG turi išimtines teises į ES prekių ženklą Nr. 000018762, be kita ko, Nicos klasifikacijos 12 klasėje (transporto priemonės, atsarginės dalys, transporto priemonių priedai). Šis ženklas yra žymuo, kuriame kiekvienas iš keturių žiedų (lankų) susipina su kitu arba kuriame susipina du centriniai žiedai (lankai):



Jis turi didelį skiriamąjį požymį, yra plačiai žinomas Lenkijoje ir vienareikšmiškai siejamas su ieškovės įmone. Atsakovas GQ prekiauja automobilių atsarginėmis dalimis. Atsakovas savo interneto svetainėje siūlė (ir reklamavo) aušintuvų dangtelius (vadinamąsias groteles), pritaikytus ir skirtus seniems „Audi“ modeliams. Aušintuvų dangteliuose buvo vieta, skirta originaliam vaizdiniam automobilio gamintojo prekių ženklui (emblemai) pritvirtinti, t. y. juose buvo tvirtinimo elementų, atspindinčių ieškovės prekių ženklo išvaizdą. Nuo 2017 m. ieškovė reiškia atsakovui ieškinius, siekdama užkirsti kelią neoriginalių atsarginių dalių, kurių tam tikri elementai savo forma (iš dalies arba visiškai) atspindi ieškovei priklausantį prekių ženklą, pardavimui. Nepaisant to, kad nuo 2017 m. šio tipo atsarginės dalys buvo nuosekliai šalinamos iš prekybos, atsakovas nusprendė importuoti tas aušintuvo groteles, kol teisme bus išspręsti ginčai. Atsakovo nuomone, jis nepažeidžia ieškovės teisių. Bylos nagrinėjimo metu jis nurodė kitų automobilių gamintojų praktiką, pagal kurią jie neprieštarauja aušintuvo dangtelių, ant kurių yra panaši vieta, kurioje galima pritvirtinti originalią emblemą, pardavimui. Ieškovė teigia, kad atsakovas gali siūlyti aušintuvo groteles, išvaizda ir techniniais parametrais atitinkančias originalias automobilių dalis, bet be tvirtinimo elemento, atitinkančio prekių ženklo formą.

Tam, kad galėtų priimti sprendimą, prašymą pateikusiam teismui būtina nustatyti, ar išimtinės teisės į prekių ženklą apsauga apima ir šio prekių ženklo tvirtinimo prie automobilio dalies elementus, kurie savo išvaizda (forma) yra tapatūs, klaidinamai panašūs arba panašūs į prekių ženklą. Pagal dizainą šioje byloje nagrinėjamos automobilių dalys pritaikytos prekių ženklams tvirtinti. Šie ženklai gali būti tik teisių turėtojo. Atsakovas niekada nebuvo kaltinamas dėl prekių ženklą (kaip tokį) atspindinčių objektų naudojimo. Teismas remiasi Reglamento Nr. 6/2002 110 straipsnio 1 dalimi (vadinamąja taisymo išlyga), kuri suformuluota taip: „Iki įsigalioja Komisijos pasiūlymo pagrindu priimti šio reglamento pakeitimai, kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas sudėtinio gaminio sudedamąja dalimi esantis dizainas, pagal 19 straipsnio 1 dalies nuostatas naudojamas taisant tą sudėtinį gaminį, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą.“ Teismas pažymi, kad Reglamente 2017/1001 nėra tokio straipsnio atitikmens.

Atsižvelgus į šias aplinkybes, Varšuvos apygardos teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar [Reglamento 2017/1001] 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį prekių ženklo savininkui ar teismui neleidžiama uždrausti trečiajai šaliai komercinėje veikloje naudoti žymenį, kuris yra tapatus Europos Sąjungos prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus, ant automobilio atsarginių dalių (aušintuvo dangtelio (grotelių)), jei šis žymuo yra automobilio priedo (Europos Sąjungos prekių ženklą atspindinčios emblemos) tvirtinimo elementas ir

– jei ant automobilio atsarginės dalies (aušintuvo dangtelio (grotelių)) techniškai įmanoma pritvirtinti originalią Europos Sąjungos prekių ženklo emblemą, neimituojant ant tos dalies žymens, kuris yra tapatus Europos Sąjungos prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus;

Arba

– jei ant automobilio atsarginės dalies (aušintuvo dangtelio (grotelių)) techniškai neįmanoma pritvirtinti originalios Europos Sąjungos prekių ženklo emblemos, neimituojant ant tos dalies žymens, kuris yra tapatus Europos Sąjungos prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus?

Jei į pirmojo klausimo pirmą ar antrą dalį būtų atsakyta teigiamai:

2. Kokie vertinimo kriterijai turi būti taikomi tokiais atvejais, kurie leistų nustatyti, ar Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ar komercinės veiklos praktikai?
3. Ar [Reglamento 2017/1001] 9 straipsnio 2 dalis ir 9 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinami taip, kad tuo atveju, kai prekių ženklas yra automobilio dalies formos elementas ir Reglamente 2017/1001 nėra [Reglamento 6/2002] 110 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisymo išlygos atitikmens, prekių ženklas tokiu atveju neatlieka kilmės nurodymo funkcijos?
4. Ar [Reglamento 2017/1001] 9 straipsnio 2 dalis ir 9 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinami taip, kad tuo atveju, kai prekių ženklo tvirtinimo elementas, savo forma atspindintis prekių ženklą arba klaidinamai į jį panašus, yra automobilio dalies formos elementas ir Reglamente 2017/1001 nėra [Reglamento Nr. 6/2002] 110 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisymo išlygos atitikmens, tvirtinimo elementas negali būti laikomas prekių ženklu, atliekančiu kilmės nurodymo funkciją, net jeigu jis yra tapatus prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus?“

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė:

1. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies a ir c punktai turi būti aiškinami taip: trečioji šalis, kuri, neturėdama automobilių gamintojo, kuris yra Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, sutikimo, importuoja ir pardavinėja šių automobilių atsargines dalis, t. y. aušintuvų dangtelius (groteles), turinčius elementą, kuris leidžia pritvirtinti šį prekių ženklą vaizduojančią emblemą ir dėl savo formos yra tapatus šiam prekių ženklui arba į jį panašus, naudoja žymenį komercinėje veikloje tokiu būdu, kuris gali pažeisti vieną ar kelias minėto prekių ženklo funkcijas, o tai turi patikrinti nacionalinis teismas.
2. Reglamento 2017/1001 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip: pagal jį nedraudžiama, kad automobilių gamintojas, kuris yra Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, uždraustų trečiajai šaliai naudoti šiam prekių ženklui tapatų ar į jį panašų žymenį šių automobilių atsarginėms dalims, t. y. aušintuvų dangteliams (grotelėms), kai šį žymenį sudaro šio aušintuvo dangtelio (grotelių) elemento, skirto minėtą prekių ženklą vaizduojančiai emblemai pritvirtinti, forma; šiuo aspektu neturi reikšmės tai, ar techniškai įmanoma, ar neįmanoma pritvirtinti šią emblemą ant minėto aušintuvo dangtelio (grotelių), nepažymėjus jo minėtu žymeniu.
Susipažinti su visu ESTT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant čia.

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

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2024 m. sausio 24 d. sprendimas byloje Nr. T-562/22 Noah Clothing LLC v. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO).

2008 m. buvęs tenisininkas Yannickas Noah Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) įregistravo šį vaizdinį ženklą kaip ES prekių ženklą:



Minėtas prekių ženklas buvo registruotas 18, 25 ir 28 klasių prekėms, būtent prekėms pagamintomis iš odos ir odos pakaitalų, drabužių, įskaitant polo marškinius ir megztinius, bei žaidimus ir žaislus.

2019 m. drabužiais prekiaujanti bendrovė Noah Clothing LLC pateikė EUIPO prašymą dėl prekių ženklo panaikinimo motyvuodama, kad prekių ženklas nebuvo naudojamas penkerių metų laikotarpiu Europos Sąjungoje visoms registracijoje nurodytoms prekėms.

2022 m. liepos mėn. EUIPO panaikino ginčijamo prekių ženklo registraciją visoms prekėms, išskyrus polo marškinėlius ir megztinius.

Noah Clothing LLC Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateikė ieškinį prašydama panaikinti EUIPO sprendimą tiek, kiek juo nebuvo panaikintas ginčijamas prekių ženklas polo marškinėliams ir megztiniams žymėti.

Išnagrinėjęs bylą Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad aplinkybė, jog ginčijamą prekių ženklą jo savininkas Yannickas Noah naudojo šiek tiek kitokia forma, nes jame buvo pirmoji Yannicko Noah vardo raidė, ty. didžioji raidė „Y“., po kurio buvo įrašytas taškas, nepakeitė pradinio skiriamojo požymio. Taigi šio prekių ženklo forma, naudojama prekyboje, iš esmės buvo lygiavertė jo įregistruotai formai. Bendrasis teismas taip pat pažymėjo, kad ginčijamas prekių ženklas buvo naudojamas prekiaujant „megztinių liemenėmis“, ty. prekėmis, kurioms jis nebuvo registruotas, tačiau šie drabužiai, kaip ir megztiniai, yra skirti viršutinei kūno daliai uždengti, todėl jie taip pat gali būti klasifikuojami kaip „megztiniai“, kuriems šis ženklas yra registruotas.

Galiausiai Bendrasis Teismas patvirtino, kad ginčijamo prekių ženklo savininkas jį iš tikrųjų naudojo polo marškinėliams ir megztiniams žymėti, ypač atsižvelgiant į nuolatinę rinkodarą ir į rinkodaros strategiją, kuri buvo skirta riboto leidimo drabužiams.

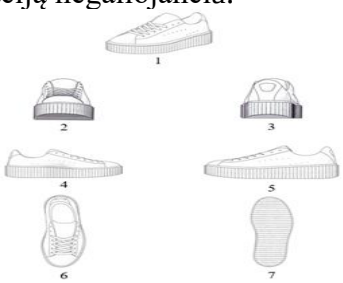
Atsižvelgus į tai, Bendrasis Teismas pritarė EUIPO apeliacinės tarybos išvadoms ir Noah Clothing LLC ieškinį atmetė.

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. kovo 6 d. sprendimas byloje Nr. T-647/22 Puma SE v. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO).

2019 m. liepos 22 d. Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV pateikė EUIPO prašymą pripažinti Puma SE priklausančią Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia:



Grįsdama savo prašymą dėl dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia, Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV, inter alia, pateikė nuotraukas, paimtas iš Instagram paskyros „badgalriri“, kurios buvo padarytos 2014 m. gruodžio mėn. viduryje ir susijusios su Rihannos paskyrimu nauja Puma kūrybine direktore. Tose nuotraukose buvo matyti, kad Rihanna dėvi baltus sportinius batelius storu juodu padu. Tie vaizdai buvo atkurti keliuose internetinių laikraščių straipsniuose:





EUIPO patenkino panaikinimo prašymą ir pripažino minėtą dizaino registraciją negaliojančia. EUIPO pažymėjo, kad Robyn Rihanna Fenty (toliau – Rihanna) 12 mėnesių iki dizaino paraiškos padavimo avėjo batus, turinčius tokias pačias savybes kaip ir registruotas dizainas. Atsižvelgus į tai, EUIPO konstatavo, kad minėtas dizainas buvo paskelbtas viešai iki dizaino registracijos, todėl dizaino registraciją pripažino negaliojančia.

Puma SE Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateikė ieškinį prašydama panaikinti EUIPO sprendimą ir dizaino registraciją palikti galioti.

Išnagrinėjęs bylą Bendrasis Teismas pritarė EUIPO padarytai išvadai, kad šių vaizdų pakanka įrodyti, kad buvo atskleistas ankstesnis dizainas, ir kad šis atskleidimas galėjo tapti žinomas atitinkamo sektoriaus specialistams. Iš Instagram paskyros, pavadintos „badgalriri“, paimtos nuotraukos, paskelbtos 2014 m. gruodžio mėn., plika akimi arba padidinus šias nuotraukas leidžia atpažinti visas esmines ankstesnio dizaino ypatybes.

Bendrais Teismas atmetė Puma SE argumentus, kad 2014 m. gruodžio mėn. niekas nesidomėjo Rihannos batais ir todėl niekas nesuvokė ankstesnio dizaino. Teismas pažymėjo, kad 2014 m. gruodžio mėn. Rihanna buvo visame pasaulyje žinoma popmuzikos žvaigždė, o tai reiškia, kad jos gerbėjai ir mados sektoriuje besispecializuojantys asmenys tuo metu ypač domėjosi batais, kuriuos ji avėjo tą dieną, kai buvo sudaryta sutartis, pagal kurią žvaigždė tapo Puma SE kūrybos vadove.

Bendrojo Teismo nuomone, EUIPO pagrįstai konstatavo, kad ankstesnis dizainas buvo atskleistas 2014 m. gruodžio mėn. taip, kad registruotą dizainą būtų galima pripažinti negaliojančiu. Atsižvelgus į tai, Bendrasis Teismas pritarė EUIPO apeliacinės tarybos padarytoms išvadoms ir Puma SE 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.