2024 M. LIEPOS – RUGSĖJO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA



2024

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos apeliacinio teismo (LApT) praktikos apžvalga

Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-345-881/2024 dėl Vilniaus apygardos teismo 2024 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal Estijos Respublikoje registruoto juridinio asmens „Block game studio OÜ“ ieškinį atsakovui A. M. dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro *Apeliacinio skyriaus 2023 m. sausio 9 d. sprendimo Nr. 2Ap-2263 panaikinimo.*

Ieškovas Block game studio OÜ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2023 m. sausio 9 d. sprendimą Nr. 2Ap-2263 ir atsakovo A. M. pareikšto registruoti prekių ženklo „DeRace“ (paraiškos Nr. 2021 1764) neregistruoti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas nurodė, kad „DeRace“ yra decentralizuota blokų grandinės (angl. blockchain) pagrindu sukurta lenktyninių žirgų vaizdo žaidimo platforma, kurią vysto ieškovas. Prekių ženklas „DeRace“ yra ieškovo nuosavybė, jis yra pateikęs paraiškas registruoti šį prekių ženklą Europos Sąjungoje (paraiškos Nr. 018571627) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (paraiškos Nr. 97129553). Žodinį žymenį „DeRace“ 2021 metų pradžioje sugalvojo trečiasis asmuo A. J., kuris vėliau perleido autorių teises į žodinį žymenį ieškovui. A. J. yra ieškovo akcininkas ir vienintelis valdybos narys. Trečiasis asmuo A. J. ir atsakovas A. M. pažįstami nuo 2019 metų pradžios. Kadangi abu domėjosi panašia veikla, dalindavosi mintimis, idėjomis dėl dalyvavimo įvairiuose projektuose, 2021 m. sausio mėn. A. J. pristatė atsakovui „DeRace“ projekto idėją ir kelis galimus projekto pavadinimus, tarp jų ir „DeRace“. 2022 m. sausio 14 d. ieškovas pateikė Valstybiniam patentų biurui protestą, prašydamas neregistruoti atsakovo A. M. vardu prekių ženklo „DeRace“, motyvuodamas tuo, kad prekės ženklo „DeRace“ de facto (faktiškai) savininkas yra ieškovas. Ieškovo nuomone, Valstybinis patentų biuras, atmesdamas protestą, netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punkto c ir d papunkčių nuostatas.

Vilniaus apygardos teismas 2024 m. kovo 12 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2023 m. sausio 9 d. sprendimą Nr. 2Ap–2263 paliko nepakeistą, paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nustačius tai, jog žymuo nėra autorių teisių objektas, byloje kilęs ginčas laikytinas išspręstu ir argumentai dėl autorystės pripažinimo negali būti vertinami. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, autorius yra kūrinį sukūręs fizinis asmuo. Taigi, nesant kūrinio ATGTĮ prasme, nėra ir autoriaus, todėl nustatinėti autorystę nėra tikslinga. LApT teisėjų kolegija sprendė, kad žymuo „DeRace“ neturi savyje tokių požymių, kurie būtų pakankami jį atskirti nuo kitų kūrinių, tokiu pat principu sudarytų žodžių, t. y. prie bendrinio žodžio prijungiant priešdėlį „De“, kuris yra kaip nuoroda į tai, jog platforma veikia decentralizuotos blokų grandinės technologijos pagrindu, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, jog „DeRace“ nėra autorių teisių saugomas objektas, nes neturi originalumo požymio, yra pagrįsta ir teisėta.

Dėl pramoninės nuosavybės teisės pažeidimo konstatavimo, LApT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius 2023 m. sausio 9 d. sprendimu atmesdamas ieškovo protestą, analizavo ir sprendė, ar ieškovas turi ankstesnes pramonines teises, o pirmosios instancijos teismas šio aspekto visiškai nevertino ir iš esmės apsiribojo tik teiginiu, jog ieškovas į teismą dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais pažeidžiamų teisių gynimo, vienu iš Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų būdų nesikreipė. LApT teisėjų pritarė apeliacinio skundo argumentams, kad nei iš Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunkčio, nei iš teismų praktikos neseka, jog ankstesnės teisės privalo būti konstatuotos ar ginamos atskirame teismo procese. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija priėjo išvados, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas dėl nesąžiningos konkurencijos fakto ir ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia tuo pagrindu, išsprendė netinkamai taikydamas Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktį. Kita vertus, vien tai, kad ieškovas neprivalėjo reikšti savarankiško reikalavimo Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatytu būdu, ieškovo neatleidžia nuo pareigos įrodyti faktines aplinkybes, kuriomis grindžiama nesąžininga konkurencija.

Ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, kad pagal Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalį nesąžiningos konkurencijos veiksmai apima ir kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju

požymiu. LApT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas neapibrėžia konkrečių žymenų rūšių, kurioms jis būtų taikomas. Ūkio subjektą ar jo veiklą (parduodamas prekes ir (ar) teikiamas paslaugas) gali identifikuoti ne tik prekių ženklas, bet ir kiti įvairūs žymenys, pavyzdžiui, juridinio asmens pavadinimas, domenas ir kita. Tokie žymenys dažnai vadinami verslo identifikatoriais. Tai reiškia, kad į Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 punkto taikymo sritį patenka tokie žymenys, kurie identifikuoja tam tikrą ūkio subjektą ar jo veiklą, t. y. išskiria ūkio subjektą ar jo veiklą iš kitų ūkio subjektų ar jų veiklos. Kitaip tariant, tam, kad būtų galima remtis apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos, visų pirma žymuo turi turėti skiriamąjį požymį. Taigi, ieškovas pagrįstai teigė, kad Lietuvoje apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos yra taikoma ir neregistruotų pirmumo teise naudojamų žymenų su skiriamuoju požymiu atžvilgiu, tačiau ieškovas neįrodė, kad jo nurodomas žymuo turi skiriamąjį požymį (CPK 178 straipsnis).

Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinyje nurodė tik tai, kad dirbtinis žodinis žymuo „DeRace“ turi skiriamąjį požymį, nes Valstybinis patentų biuras atliko ženklo ekspertizę ir nustatė, jog ženklas atitinka Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, tokiu būdu patvirtindamas, kad skiriamasis požymis žymeniui „DeRace“ yra būdingas. Ieškovas neteikė jokių įrodymų, kad būtent jo nurodomas naudojamas ir neįregistruotas žymuo turėtų skiriamąjį požymį, o tik rėmėsi atsakovo prekės ženklo registracijos faktu. Aplinkybių, kurios pagrįstų nurodomo žymens skiriamąjį požymį, ieškovas nenurodė ir apeliaciniame skunde. Taigi, LApT teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovas neįrodė ne tik pirmumo teisės naudojant žymenį, tačiau ir to, jog jo naudojamas ir neįregistruotas žymuo turi skiriamąjį požymį. LApT sprendė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktį, tačiau išnagrinėjus ieškovo reikalavimą bei byloje esančius duomenis, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas neįrodė Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktyje įtvirtinto pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima pripažinti negaliojančiu atsakovo įregistruotą prekės ženklą, t. y. netinkamas įstatymo taikymas nenulėmė neteisingo ir nepagrįsto procesinio sprendimo priėmimo.

Atsižvelgdama į visa tai, kad išdėstyta, LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį, remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, nėra pagrindo, todėl ieškovo apeliacinis skundas buvo atmestas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas 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. liepos 16 d. sprendimas byloje Nr. C-181/24 Genmab A/S v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala dėl 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo, iš dalies pakeisto 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/933 3 straipsnio b ir d punktų išaiškinimo.

Genmab yra Europos patento EP 328 4753, kuriame nurodyta Vengrijos Respublika, turėtoja. Tas patentas, kurio pavadinimas yra „Žmogaus monokloniniai antikūnai prieš cd20, skirti išsėtinei sklerozei gydyti“ (toliau – pagrindinis patentas), galioja Vengrijoje ir taikomas, be kita ko, veikliajai medžiagai ofatumumabui. *Genmab* prekiavo pirmuoju vaistu *Arzerra*, kuriame yra šios veikliosios medžiagos, naudojamos negydytai lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti. 2010 m. balandžio 21 d. *Genmab* gavo leidimą pateikti rinkai šį vaistą (toliau – ankstesnis leidimas pateikti rinkai). Tačiau 2019 m. vasario 27 d. ji panaikino tą leidimą pateikti rinkai. 2021 m. kovo 29 d. *Genmab* gavo leidimą vaistą *Kesimpta*, kurio veiklioji medžiaga taip pat yra ofatumumabas, pateikti rinkai (toliau – paskesnis leidimas pateikti rinkai). Šis vaistas yra skirtas recidyvuojančiai remisinei išsėtinei sklerozei gydyti. Remdamasi pagrindiniu patentu ir paskesniu leidimu pateikti rinkai, 2021 m. liepos 7 d. Genmab paprašė Nacionalinio intelektinės nuosavybės biuro išduoti PAL. Biuras atmetė šią paraišką ir nusprendė, kad paskesnis leidimas pateikti rinkai nėra pirmasis leidimas ofatumumabą pateikti rinkai, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio d punktą. Iš tiesų Arzerra ir Kesimpta veiklioji medžiaga yra ta pati, t. y. ofatumumabas, o vienintelis skirtumas tarp šių dviejų vaistų yra jų terapinės indikacijos. Genmab kreipėsi į Fővárosi Törvényszék (Sostinės apygardos teismas, Vengrija), kuris yra prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, su ieškiniu dėl Nacionalinio intelektinės nuosavybės biuro sprendimo. Ši bendrovė teigia, kad pirmasis leidimas pateikti rinkai, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio d punktą, gali būti tik paraiškos išduoti PAL pateikimo datą galiojantis leidimas pateikti rinkai. Taigi Nacionalinis intelektinės nuosavybė biuras klaidingai nusprendė, kad pirmasis leidimas pateikti rinkai produktą ofatumumabą kaip vaistą yra tas leidimas, kuris buvo išduotas vaistui Arzerra, nes paraiškos išduoti PAL pateikimo datą jis nebegaliojo. *Genmab* pažymėjo, kad šiuo atveju paskesnis leidimas pateikti rinkai buvo pirmasis reikšmės turintis leidimas pateikti rinkai pagal to reglamento 3 straipsnio d punktą, nes paraiškos išduoti PAL pateikimo datą tai buvo vienintelis galiojantis veikliajai medžiagai ofatumumabui kaip vaistui Vengrijoje išduotas leidimas pateikti rinkai.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės pritarė *Genmab* argumentams. Jis pažymėjo, kad Teisingumo Teismui jau buvo pateikti klausimai nagrinėjant bylas, kuriose aptariamos paraiškos išduoti PAL buvo pateiktos dėl vaistų su ta pačia veikliąja medžiaga kaip kito vaisto, dėl kurio išduotas ankstesnis leidimas pateikti rinkai, ir jie nuo to vaisto skiriasi tik terapinėmis indikacijomis arba veikliosios medžiagos junginiu. Tačiau tose bylose visi leidimai pateikti rinkai buvo galiojantys. Taigi Teisingumo Teismas dar nėra nagrinėjęs klausimo, kuris leidimas pateikti rinkai turi būti laikomas pirmuoju leidimu pateikti aptariamą produktą rinkai kaip vaistą pagal Reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio b ir d punktus, jeigu tam produktui jau buvo išduotas ankstesnis leidimas pateikti rinkai, tačiau vėliau jis buvo panaikintas.

Taigi, atsižvelgiant į visiškai skirtingas Genmab ir Nacionalinio intelektinės nuosavybės biuro nuomones, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla abejonių dėl teisingo sąvokos „pirmasis leidimas pateikti produktą rinkai“ aiškinimo. Atsižvelgus į tai, buvo nuspręsta sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą:

Ar [Reglamento Nr. 469/2009] 3 straipsnio b ir d punktai turi būti aiškinami taip, kad [leidimas pateikti rinkai], kuris tam pačiam produktui išduotas anksčiau, nei paraiškoje išduoti [PAL] nurodytas [leidimas pateikti rinkai], turi būti laikomas pirmuoju [leidimu pateikti rinkai] pagal tą nuostatą, net jeigu tas ankstesnysis [leidimas pateikti rinkai] buvo panaikintas iki paraiškos išduoti [PAL] pateikimo?

Į pateiktą klausimą ESTT atsakė taip:

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo, iš dalies pakeisto 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/933, 3 straipsnio d punktas turi būti aiškinamas taip: jis prieštarauja, kad

paraiškai išduoti produktui papildomos apsaugos liudijimą pagrįsti pateiktas leidimas pateikti rinkai būtų laikomas pirmuoju leidimu pateikti rinkai pagal tą nuostatą, jei tam pačiam produktui ankstesnis leidimas pateikti rinkai buvo išduotas, tačiau buvo panaikintas prieš pateikiant paraišką išduoti papildomos apsaugos liudijimą.

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