2021 M. SAUSIO – KOVO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA



2021

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos apeliacinio teismo (LApT) praktikos apžvalga

LapT 2021 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-169-881/2021 dėl neteisėto prekės ženklo naudojimo.

Ieškovės „Rituals International Trademarks“ B. V. ir „Rituals Cosmetics Enterprise“ B. V. kreipėsi į teismą, prašydamos įpareigoti atsakovę UAB „Orient Blow“ nutraukti ieškovės išimtines teises į prekių ženklus pažeidžiančius veiksmus ir uždrausti atlikti šiuos veiksmus ateityje, t. y. be ieškovės leidimo bet kokiu būdu naudoti bet kokius žymenis, tapačius ar klaidinamai panašius į prekių ženklus su žodžiu „Rituals“ (Europos Sąjungos prekių ženklą „Rituals“, [fig.] (Reg. Nr. 001857481), tarptautinį prekių ženklą „Rituals“ su išplėtimu į Europos Sąjungą (tarptautinės Reg. Nr. 0914438), tarptautinį prekių ženklą „Rituals“, [fig.] su išplėtimu į Europos Sąjungą (tarptautinės Reg. Nr. 1020342), tarptautinį prekių ženklą „Rituals...“ su išplėtimu į Europos Sąjungą (tarptautinės Reg. Nr. 1122714), tarptautinį prekių ženklą „Rituals...“, [fig.] su išplėtimu į Europos Sąjungą (tarptautinės Reg. Nr. 1195700).

RITUALS

RITUALS...

RITUALS...





Taip pat prašė uždrausti atsakovei bet kokiu būdu naudoti žodinį žymenį „Rituals“ bei vaizdinius žymenis su žodiniu elementu „Rituals“ atsakovės veikloje, įpareigoti atsakovę nutraukti ieškovės autorių teises pažeidžiančius veiksmus ir uždrausti atlikti šiuos veiksmus ateityje, įpareigoti atsakovę savo sąskaita sunaikinti atsakovo fizinių parduotuvių iškabas su užrašu „Rituals“, visą atsakovės reklaminę medžiagą su žymenimis „Rituals“, tapačiais ar klaidinamai panašiais į ieškovei priklausančius prekių ženklus. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Vilniaus apygardos teismas nutartimi atmetė ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl šios nutarties panaikinimo ieškovės ir kreipėsi su atskiruoju skundu į apeliacinės instancijos teismą. Ieškovės teigė, kad, be kita ko, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybę, kad prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra siekiama drausti ar apriboti atsakovės ūkinę komercinę veiklą, bet iki galutinio teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo uždrausti naudoti žymenį „Rituals“. Tuo atveju, jeigu bus taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovė ir toliau galės vykdyti savo veiklą, įskaitant prekių, pažymėtų žymeniu „Rituals“, pardavimą. Prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių esmė – kuo greičiau nutraukti atsakovės naudojimąsi prekių ženklais, kad vartotojai nebūtų toliau klaidinami, jog atsakovės operuojamos parduotuvės priklauso „Rituals“ oficialių parduotuvių tinklui.

Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, argumentavo ir darė tokias išvadas:

„Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas byloje dalyvaujančių asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.“

„Tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, jog pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas <...>.“

„Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra ne vien tikėtinas ieškinio pagrįstumas (pirmoji sąlyga), bet ir realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas (antroji sąlyga), kurią privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas

suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014).“

„Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visais atvejais turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, bei spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Priešingu atveju (t. y. pripažinus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet kokios teorinės galimybės, jog jų nesiėmus iškils pavojus tinkamam teismo sprendimo įvykdymui), būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių esmė, pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai, nes tokių priemonių turėtų būti imamasi iš esmės kiekvienoje byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1700-464/2018).“

Apeliacinis teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės nepagrindė antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo galbūt palankaus ieškovėms teismo sprendimo įvykdymui. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes teismas nutarė, kad ieškovių prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitiktų laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų ir būtų neproporcingos, todėl šiuo atveju nėra būtinos.

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

•

LapT 2021 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-175-302/2021 dėl žymens IDEA GROUP ir domeno vardo „groupidea.lt“ naudojimo uždraudimo bei žalos atlyginimo.

Ieškovė UAB „Idea Group“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama uždrausti atsakovei UAB Havas Group Lithuania savo komercinėje veikloje, susijusioje su reklama, dizainu, interneto projektais, įvairių renginių (švenčių) organizavimu, techniniu renginių serviso paslaugų teikimu, garso, apšvietimo įrangos, specialių efektų technikos nuoma, prekiavimu inventoriumi bei atributika (įskaitant, bet neapsiribojant pagal Nicos klasifikaciją 35 klasės ir 41 klasės prekių ir paslaugų žymėjimui) bet kokiu būdu ir forma naudoti žymenį IDEA GROUP, įskaitant, bet neapsiribojant šio žymens naudojimu reklamoje, straipsniuose, komercinėje dokumentacijoje, internetiniuose, socialiniuose tinklapiuose, domenų pavadinimuose ir kitoje susijusioje veikloje. Ieškovė taip pat prašė teismo uždrausti atsakovei savo komercinėje veikloje naudoti registruotam prekių ženklui (reg. Nr. 72911), domeno vardui „ideagroup.lt“ ir juridinio asmens pavadinimui klaidinančiai panašų domeno vardą „groupidea.lt“, pripažįstant ieškovės teisę į atsakovei priklausantį domeno vardą „groupidea.lt“ ir perkelti šio domeno vardo registraciją ieškovei, o taip pat priteisti iš atsakovės žalos atlyginimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovė 2007 m. pradėjo veiklą, įregistravo juridinį asmenį pavadinimu „Idea Group“, domeno vardą „ideagroup.lt“. Ieškovės prekių ženklas „iG idea Group“ [fig.] (reg. Nr. 72911) registruotas 2016 m. vasario 29 d. (registracijos paraiška paduota 2015 m. gegužės 3 d.).



Ieškovei priklausantis prekių ženklas (Reg. Nr. 72911)

2013 m. atsakovė UAB „Euro RSCG PR“ (teisių perėmėja – Havas Group Lithuania, UAB) įregistravo domeno vardą „groupidea.lt“ ir nuo to laiko savo veikloje ėmė naudoti šį klaidinamai panašų į ieškovės pavadinimą ir domeno vardą žymenį IDEA GROUP.

Vilniaus apygardos teismas sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: uždraudė atsakovei UAB Havas Group Lithuania be ieškovės sutikimo komercinėje veikloje, susijusioje su reklama, dizainu, interneto projektais, įvairių renginių (švenčių) organizavimu, techniniu renginių serviso paslaugų teikimu, garso, apšvietimo įrangos, specialių efektų technikos nuoma, prekiavimu inventoriumi bei atributika (įskaitant, bet neapsiribojant pagal Nicos klasifikaciją 35 klasės ir 41 klasės prekių ir paslaugų žymėjimui) bet kokiu būdu ir forma naudoti žymenį IDEA GROUP, įskaitant, bet neapsiribojant šio žymens naudojimą reklamoje, straipsniuose, komercinėje dokumentacijoje, internetiniuose, socialiniuose tinklapiuose, domenų pavadinimuose ir kitoje susijusioje veikloje; uždraudė atsakovei savo komercinėje veikloje naudoti registruotam prekių ženklui (reg. Nr. 72911), domeno vardui „ideagroup.lt“ ir juridinio asmens pavadinimui klaidinančiai panašų domeno vardą „groupidea.lt“, pripažįstant ieškovės teisę į atsakovei UAB Havas Group Lithuania priklausantį domeno vardą „groupidea.lt“, ir perkėlė šio domeno vardo „groupidea.lt“ registraciją ieškovei UAB „Idea group“; priteisė ieškovei iš atsakovės žalos atlyginimą, palūkanas ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

Teismas sprendė, kadangi atsakovės veikloje naudojamo žymens IDEA GROUP ir ieškovės prekių ženklo „iG idea Group“ dominuojantys elementai yra žodžių junginiai IDEA GROUP, o vaizdiniai elementai nesuteikia žodiniams elementams jokios papildomos semantinės reikšmės, be to, abiejų šalių prekių ženklo registracijoje nurodytos paslaugos yra tapačios prekių ženklo registracijoje nurodytoms 35 klasės paslaugoms pagal Nicos klasifikaciją, tiek ieškovės prekių ženklas, tiek atsakovės naudojamas žymuo yra akivaizdžiai vizualiai panašūs, turi tą pačią semantinę prasmę ir yra fonetiškai tapatūs, todėl egzistuoja suklaidinimo galimybė. Atsakovės veiksmai, ilgą laiką naudojantis ieškovės prekių ženklu ir tik vėliau įsigijus iš Ispanijos įmonės panašų į naudojamą žymenį ES prekės ženklą, teismo nuomone, neatitinka sąžiningos pramoninės ir komercinės veiklos praktikos, o priešingas aiškinimas prieštarautų elementariems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimams.

Atsakovė UAB Havas Group Lithuania pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos apeliacinio teismo kolegija, išnagrinėjusi bylą, nusprendė pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nutartyje teismas pasisakė neįžvelgiantis pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės naudojamas žymuo IDEA GROUP ir motininei bendrovei OU „Big Idea Group“ (teisių perėmėja OÜ „Idea Media“) priklausantis ES prekių ženklas „+IDEA group Design&Logistics Staff

30G+M Zurn Apotheka“ [fig.] yra du skirtingi, savarankiški žymenys. Kadangi žymuo IDEA GROUP buvo naudojamas kaip savarankiškas žymuo, teismas sprendė, kad jis, nepriklausomai nuo to, jog atsakovę patronuojanti įmonė OU „Big Idea Group“ įsigijo 2001 metais ES registruotą prekių ženklą „+IDEA group Design&Logistics Staff 30G+M ZurnD Apotheka“ [fig.] su žodiniu elementu „IDEA group“, apsaugos neįgijo. Teismas taip pat sutiko su pirmosios instancijos teismu, kad atsakovės UAB Havas Group Lithuania ir ankstesnių atsakovių UAB „Euro RSCG PER“ ir UAB BIG IDEA GROUP LIETUVA veiksmai, ilgą laiką tai pačiai veiklai, kuria užsiima ir ieškovė, naudojant žymenį IDEA GROUP ir tik vėliau įsigijus iš Ispanijos įmonės panašų į naudojamą žymenį ES prekės ženklą, neatitinka sąžiningos pramoninės ir komercinės veiklos praktikos.

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, toks atsakovės elgesys, kai dirbtinai sukeitus du žodžius vietomis, vykdant panašią komercinę veiklą, yra naudojamas klaidinančiai panašus domeno vardas „groupidea.lt“ į gerokai anksčiau ieškovės registruotą domeno vardą „ideagroup.lt“, neturint į jį jokių teisių, pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo vertintas kaip akivaizdžiai nesąžiningas, kadangi tai prieštarauja sąžiningai ūkinės veiklos praktikai bei geriems papročiams. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovės elgesį pripažino neteisėtu ir skundžiamu sprendimu uždraudė atsakovei naudoti domeno vardą „groupidea.lt“, pripažino ieškovei teisę į atsakovei Havas Group Lithuania, UAB priklausantį domeno vardą „groupidea.lt“ bei perkėlė šio domeno vardo „groupidea.lt“ registraciją ieškovei.

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

•

LapT 2021 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-394-407/2021 dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti prekių ženklą.

Ieškovė „Chanel SARL“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio dalyką vėliau patikslino, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2016 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 2Ap-1780 iš dalies 3 klasės prekių „parfumerijos“ atžvilgiu. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. sausio 22 d. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai (PINO) pateikė prašymą dėl tarptautinio figūrinio prekių ženklo, turinčio buteliuko vaizdą (tarptautinės paraiškos Nr. 459 944 A), vėlesnio teritorinio apsaugos išplėtimo į Lietuvos Respubliką. Minėtas prekių ženklas, kurio pradinės registracijos data yra 1980 m. sausio 29 d., registruotas 3 klasės prekėms „parfumerijos gaminiai, kosmetikos gaminiai, muilas, grimas, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų priežiūros gaminiai, dantų pastos, milteliai“.



PINO informavo atsakovą apie ieškovės kreipimąsi. Atsakovas atliko ieškovės ženklo ekspertizę ir atsisakė registruoti ženklą tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 6 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindais. Ieškovė pateikė apeliaciją atsakovo Apeliaciniam skyriui, tačiau pastarasis ginčijamu sprendimu apeliaciją atmetė.

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.

Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. spalio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė. Atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartyje išdėstytus argumentus, teismas ginčą nagrinėjo siekdamas išsiaiškinti, ar ginčo prekės ženklas turi skiriamąjį požymį ar tokį skiriamąjį požymį yra įgijęs dėl naudojimo Lietuvos Respublikoje. Teismas sprendė, kad ieškovės pateikti duomenys apie parfumerijos prekių pardavimus Lietuvos Respublikoje parodo tik tam tikrą kiekį prekių, kurios yra parduodamos valstybėje, į kurią prekės ženklo apsaugą siekia išplėsti ieškovė. Teismo vertinimu, šie duomenys nepagrindžia, ar ieškovės prekės ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį, taip pat, ar jo prekės talpykla yra perkama vien dėl jos formos, o ne dėl gaminio, esančio jos viduje. Teismo vertinimu, ieškovė neįrodė, kad jos gaminio talpykla įgijo bent minimalų skiriamąjį požymį ar jos gaminį vidutinis vartotojas Lietuvos Respublikoje galėtų atpažinti būtent iš talpyklos kaip tokios, be papildomų vaizdinių ar žodinių prekės ženklų, naudojamų kartu su prašomu įregistruoti prekės ženklu.

Ieškovė „Chanel SARL“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. spalio 20 d. sprendimo panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo.

Bylą išnagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2020 m. spalio 20 d. sprendimą paliko nepakeistą.

Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą ir pasisakydamas apie prekės ženklą kaip apie erdvinį, iš esmės netinkamai argumentavo sprendimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad visoms prekių ženklų žymenų kategorijoms turi būti taikytini tie patys skiriamojo požymio vertinimo kriterijai. ESTT yra pažymėjęs, kad atsisakant registruoti neturinčius skiriamųjų požymių prekės ženklus, nedaromas joks skirtumas tarp įvairių prekių ženklų kategorijų (Žr. 2004 m. spalio 7 d. ESTT sprendimą byloje Nr. C-136/02 P).

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovė prašo įregistruoti prekės ženklą – buteliuko vaizdą, kuris yra pateiktas paraiškoje ties INID kodu 540. Pati ieškovė pripažįsta, kad prekės vaizdas nėra kokybiškas, kadangi jo pirminė registracija atlikta dar 1980 m. Teisėjų kolegijos vertinimu, iš pateiktoje paraiškoje esančio vaizdo neįmanoma spręsti apie ieškovės nurodomus vaizdinio prekės ženklo skiriamuosius požymius – kvadratu pjaustytą stiklo flakoną su nuožulniais kraštais, siaurą apvalų kaklą, aštuonkampį kamštį, kadangi dėl vaizdo kokybės jie yra neįžiūrimi. Kita vertus, vertinant, ar prekės ženklas turi

skiriamąjį požymį, nėra reikalaujama originalumo, tačiau suinteresuotoji visuomenė ženklą turi suvokti kaip prekių komercinės kilmės šaltinį. Kaip pagrįstai pažymėjo tiek atsakovė savo procesiniuose dokumentuose, tiek pirmosios instancijos teismas, ieškovės teikti įrodymai, o būtent, įvairi reklaminė medžiaga, parodo, kad ieškovė savo pareikštą įregistruoti prekės ženklą (parfumerijos gaminio buteliuką) naudoja su kitais prekių ženklais – žodiniais, kurie ir leidžia identifikuoti prekės gamintoją ir su juo siejamą prekės ženklą, tačiau byloje nėra duomenų, jog ieškovės prašomą registruoti prekės ženklą kaip tokį visuomenė sietų būtent su ieškovės prekėmis.

Prekių ženklų apsauga grindžiama teritorialumo principu, todėl teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad ieškovės pateikti įrodymai – Prancūzijos Respublikoje atliktas tyrimas – sociologinės apklausos, iš kurių matyti, kad visuomenė atpažįsta ginčo prekės ženklą ir identifikuoja ieškovės prekę, neparodo atpažįstamumo rezultatų Lietuvos Respublikos visuomenėje. Taigi tiek atlikti sociologiniai tyrimai Prancūzijos Respublikoje, tiek investicijos į reklamą minėtoje šalyje negali pagrįsti prekių ženklo skiriamojo požymio turėjimo ir (ar) įgijimo valstybėje, į kurią siekiama prekių ženklo apsaugą išplėsti.

Galiausiai Teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo vertinimui, kad ieškovės pateikti duomenys apie parfumerijos prekių pardavimus Lietuvos Respublikoje parodo tik tam tikrą kiekį prekių, kurios yra parduodamos valstybėje, į kurios prekės ženklo apsaugą siekia išplėsti ieškovė, tačiau šie duomenys nepagrindžia, kad ieškovės prekės ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį.

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

•

LapT 2021 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-71-407/2021 pagal ieškinį dėl prekių ženklo savininkų teisių pažeidimo nutraukimo ir nuostolių atlyginimo bei atsakovų priešieškinį dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo.

Ieškovai R. N., I. B., V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė uždrausti atsakovams A. K., V. Č., A. S., M. K., S. K. ir VšĮ „Vilnita“ visiems kartu ir bet kuriam jų atskirai koncertinėje ir bet kokioje kitoje veikloje, kuri patenka į Nicos klasifikacijos 9 ir 41 klasėse nurodytas paslaugas, naudoti prekių ženklą „HIPERBOLĖ“; priteisti iš atsakovų A. K., V. Č., A. S., M. K., S. K. ir viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Vilnita“ solidariai ieškovų naudai dėl neteisėto prekių ženklų „HIPERBOLĖ“ naudojimo padarytą žalą; bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovai nurodė, kad kartu su M. G. ir A. Š. yra vienos populiariausių Lietuvoje muzikinių grupių „HIPERBOLĖ“ įkūrėjai ir nariai. 2000 m. ieškovų vardu Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotas grafinis prekių ženklas (Reg. Nr. 36920), 2018 m. balandžio 6 d. ieškovai pateikė paraišką ir dėl žodinio prekių ženklo „HIPERBOLĖ“ (Reg. Nr. 79575).

HIPERBOLĖ

Ieškovams priklausantis figūrinis prekių ženklas (Reg. Nr. 36920)

Ieškovams priklausantys Prekių ženklai registruoti 9 klasės prekėms (garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; kompaktiniai diskai, universalieji skaitmeniniai (DVD) diskai ir kitos skaitmeninės įrašų laikmenos) bei 41 klasės paslaugoms (pramogų paslaugos; sportinė ir kultūrinė veikla; kultūros ar mokomųjų parodų rengimas; garso įrašų montavimas; CD, DVD įrašų leidyba; vaizdo ir garso įrašų nuoma; įrašų studijų paslaugos; koncertų rengimas ir vedimas; muzikos kūrimas; muzikos komponavimo paslaugos; pramoginių rodinių (šou) rengimas; scenarijų rašymas; radijo ir televizijos programų rengimas; informacija apie poilsio ir pramogų renginius; tiesioginis muzikos pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamosios); vaizdajuosčių įrašymas).

Ieškovams tapo žinoma, kad yra susikūrusi muzikinė grupė, kuri pasivadino „HIPERBOLĖ Tribute Band“ ir veikia naudodama žymenis „HIPERBOLĖ Tribute Band“, „HIPERBOLĖ akustiškai“ savo paslaugoms žymėti. Jos nariai yra A. K., V. Č., A. S., M. K., S. K., o renginių organizatorius – VšĮ „Vilnita“. Atsakovai be ieškovų sutikimo naudoja Prekių ženklams tapatų žymenį tapačioms paslaugoms žymėti, naudojasi Prekių ženklų reputacija ir taip silpnina jų skiriamąjį požymį.

Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį, kuriame prašo ieškovų ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir panaikinti dėl nenaudojimo ieškovų nacionalinio prekių ženklo „HIPERBOLĖ“ [fig.] (Reg. Nr. 36920) registraciją, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas

Vilniaus apygardos teismas sprendimu priešieškinį atmetė, ieškovų reikalavimus dėl ieškinio pagrindo tenkino – uždraudė atsakovams A. K., V. Č., A. S., M. K., S. K. ir VšĮ „Vilnita“ visiems kartu ir bet kuriam jų atskirai koncertinėje ir bet kokioje kitoje veikloje, kuri patenka į Nicos klasifikacijos 9 ir 41 klasėse nurodytas paslaugas, naudoti prekių ženklą „HIPERBOLĖ“; dėl kitos ieškinio reikalavimų dalies civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas dėl ieškinio pagrindo.

Atsakovai VšĮ „Vilnita“, A. K., V. Č., A. S., M. K., S. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti visiškai; priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nusprendė pirmos instancijos sprendimą palikti nepakeistą.

Apeliacinės instancijos teismas savo nutartyje priminė, kad „kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teisės normų, reglamentuojančių prekių ženklo registracijos panaikinimą dėl nenaudojimo, ratio legis (liet. įstatymo prasmė) yra ta, kad išimtinių teisių pagrindu nebūtų saugomi „miegantys“ prekių ženklai. Ženklas savo funkcijas, iš kurių pagrindinė yra skiriamoji, gali atlikti tik tada, jeigu yra naudojamas. Kai registruotas prekių ženklas nenaudojamas, reiškia, kad realiai apsauga yra suteikta teisinei fikcijai. Šiai fikcijai pašalinti ir yra numatyta galimybė ženklą panaikinti dėl nenaudojimo.“ Byloje pateiktų aplinkybių, teisėjų kolegijos vertinimu, pakako tam, kad būtų galima konstatuoti, jog ieškovai ginčo laikotarpiu naudojo Prekių ženklą pagal pagrindinę paskirtį, t. y. siekdami užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra užregistruotas, kilmės tapatybę šių prekių realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais. Teisėjų kolegija taip pat pritarė pirmosios instancijos teismo vertinimui, kad šio ginčo atveju,

konkrečiai koncertinę veiklą išskyrus kaip autonomišką pakategorę ir panaikinus ženklo teikiamą apsaugą, ieškovų įregistruoto ženklo teikiama apsauga apskritai prarastų prasmę, nes muzikinė veikla ir iš šios veiklos gaunama komercinė nauda negali būtų atsietai identifikuojama pagal muzikinės veiklos išraiškos formas. Ieškovai Prekių ženklą įregistravo konkrečiai su muzikine veikla susijusiose kategorijose, šis ženklas siejamas su jų muzikinės grupės „HIPERBOLĖ“ pasiektu populiarumu ir pripažinimu visuomenėje. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šiuo atveju vien tik koncertinės veiklos nevykdymas, kai yra duomenų, kad Prekių ženklas yra naudojamas kitoms su grupės „HIPERBOLĖ“ muzika susijusioms veikloms (įrašams platinti, dainų transliacijoms komerciniais tikslais ir kt.), negali lemti objektyvios išvados, kad prekių ženklas nėra naudojamas iš tikrųjų ir / ar neatlieka esminės prekių ženklo funkcijos.

Apeliantų teigimu, žymenį „HIPERBOLĖ TRIBUTE BAND“ jie naudoja siekdami informuoti visuomenę apie savo vykdomos veiklos pobūdį, t. y. muzikinės grupės „HIPERBOLĖ“ narių sukurtos muzikos atlikimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovams priklausančio Prekių ženklo naudojimas atsakovų veikloje, siekiant informuoti visuomenę apie jų teikiamų paslaugų pobūdį, t. y. muzikinės grupės „HIPERBOLĖ“ narių sukurtos muzikos atlikimą, nėra būtinas. Toks naudojimas šiuo atveju sukuria klaidinantį įspūdį dėl tikrųjų grupės narių (įskaitant ieškovus) dalyvavimo atsakovų organizuojamuose renginiuose ir juos sutapatina. Be to, apeliantai, Prekių ženklu savo veikloje naudojasi be jo savininkų, t. y. ieškovų, sutikimo. Dėl šių priežasčių apeliantų veiksmai, susiję su Prekių ženklo naudojimu, laikytini prieštaraujančiais sąžiningos ūkinės ar komercinės veiklos praktikai, todėl teisėjų kolegija sprendė, kad šiuo atveju PŽĮ 39 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata apeliantams negali būti taikoma.

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

•

LapT 2021 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-239-798/2021 pagal ieškinį dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo bei priešieškinį dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. sausio 8 d. sprendimo panaikinimo.

Ieškovė Westlake Chemical Corporation kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti dėl nenaudojimo atsakovės ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED tarptautinio prekių ženklo „WEST LAKE (fig.)“, registracijos Nr. 790769, registraciją 12 klasės prekėms – „įvairių tipų transporto priemonių pneumatinių padangų kameros ir padangų apdangalai; dviračių pneumatinių padangų kameros ir padangų apdangalai“ Lietuvoje.



Nurodė, kad atsakovės prekės ženklo žodinis elementas yra tapatus ieškovės Europos Sąjungos žodiniam prekių ženklui „WESTLAKE“, registracijos Nr. 012717617, tačiau atsakovė nevykdo veiklos, kuriam prekės ženklas yra registruotas.

Atsakovė pareiškė priešieškinį, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. sausio 8 d. sprendimą ir palikti galioti prekių ženklo tarptautinę registraciją Nr. 790769.

Vilniaus apygardos teismas sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino visiškai, nusprendė panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. 2Ap-2047.

Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teismas svarstė, kad nesutikdama su pirmosios instancijos teismo ginčijamu sprendimu, apeliantė iš esmės ginčijo tik tą sprendimo dalį, kurioje yra pripažįstama, kad atsakovės gaminamos ir Lietuvoje parduodamos padangos yra tik susijusios su atsakovės prekių ženklo registracijoje nurodytomis 12 klasėje prekėmis „įvairių tipų transporto priemonių pneumatinių padangų kameros ir padangų apdangalai ir dviračių pneumatinių padangų kameros ir padangų apdangalai“. Taip pat apeliantė teigė, kad atsakovės prekių ženklas WEST LAKE (fig.) (registracijos Nr. 790769) nebuvo realiai naudojamas Lietuvoje.

Anot apeliantės, tam, kad prekių ženklo savininkas išsaugotų registraciją, ženklas privalo būti naudojamas prekėms ir/ar paslaugoms, kurioms jis įregistruotas. Naudojimas „skirtingoms“, tačiau kažkaip „susijusioms“ prekėms ar paslaugoms negali apimti registracijoje nurodytų prekių ir/ar paslaugų. Taigi, apeliantė nesutiko su pirmosios instancijos teismo ginčijamame sprendime nurodyto termino („padanga“) aiškinimu.

Teismas pažymėjo, kad praktikoje prekių ženklo savininkui neįmanoma įrodyti prekių ženklo naudojimo žymint visas įsivaizduojamas su įregistravimu susijusių prekių rūšis. Dėl to „prekių ar paslaugų dalies“ sąvoka negali apimti visų parduodamų panašių prekių ar paslaugų atmainų, o tik tas, kurios yra pakankamai skirtingos, kad sudarytų logiškas kategorijas arba pakategores (Sprendimo Reckitt Benckiser (Espa), SL v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) 46 punktas. Sprendimo Mundipharma AG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) 24 punktas).

Taigi, atsakymas į klausimą, ar naudojimas yra kiekybiškai pakankamas, kad išsaugotų arba sukurtų rinkos dalį prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms, priklauso nuo daugelio veiksnių ir vertinimo kiekvienu konkrečiu atveju. Iš to išplaukia, kad neįmanoma abstrakčiai nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinkta nustatant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų. Todėl de minimis taisyklė negali būti nustatyta. Taigi, kai juo siekiama realaus komercinio tikslo, net ir minimalus naudojimas gali būti pakankamas, kad būtų nustatytas naudojimo iš tikrųjų egzistavimas (žr., pvz., Teisingumo Teismo sprendimus bylose C-416/04P, C-40/01, C-259/02). Šia teismų praktika ginčijamame sprendime pagrįstai rėmėsi ir pirmosios instancijos teismas.

Apibendrindama išdėstytą, teisėjų kolegija darė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovės gaminamos padangos priklauso 12 klasės prekių klasifikacijai, o atsakovė įrodė prekių ženklo naudojimo pagrindus Lietuvos Respublikoje, todėl su apeliacinio skundo argumentais dėl teismo sprendimo panaikinimo nebuvo pagrindo sutikti.

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

1.2. Vilniaus apygardos teismo praktikos apžvalga

VAT 2021 m. kovo 4 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-812-580/2021 dėl patentų savininko teisių gynimo.

Ieškovas R. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti BUAB „Plieninis skydas“ nutraukti Išradimo „Priešgaisrinės durys“ (Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduoto patento Nr. 5557; Europos patento Nr. EP2146043) naudojimą be ieškovo leidimo, įskaitant, bet neapsiribojant gaminių (tarp jų ir durų „Skydas Premium Plius“ bei „Skydas Fortress“), kuriuose naudojamas ieškovo patentuotas išradimas, gamyba, naudojimu, siūlymu parduoti, pardavimu, importu ar eksportu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas nurodė, kad atsakovas yra šarvuotas bei apsaugines duris gaminanti bei jomis prekiaujanti įmonė, kurios akcijos lygiomis dalimis priklauso dviem asmenims: 50 proc. R. G. ir 50 proc. jo broliui R. G.. Bendrovės vadovas nuo 2002-09-30 yra R. G., šias pareigas einantis nuo 2002-09-30. Atsakovas naudoja technologijas, kurių didžiąją dalį sukūrė R. G.. Ieškovas dirbo gamybos direktoriaus pareigose, tačiau, iškilus konfliktinei situacijai, darbo santykius nutraukė 2014-10-20. Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje yra registruoti R. G. patentai bei patentų paraiškos, susiję su durų konstrukcijomis. Ieškovo išradimas „Priešgaisrinės durys“ (patentuotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, patento Nr. 5557, paraiškos padavimo data – 2008-07-18) (toliau – Patentas). Išduotas Europos patentas Nr. EP2146043 (paraiškos padavimo data 2009-06-12, patento išdavimo data 2014-04-16). Išradimas skirtas užtikrinti, kad gaisro metu durys išliktų nedeformuotos ir neleistų išplisti gaisrui bei dūmams iš vienos patalpos į kitą, apribojant oro patekimą į ugnies apimtą patalpą. Vilniaus apygardos teismo 2015-11-26 sprendimu BUAB „Plieninis skydas“ ieškinys dėl patento pripažinimo negaliojančiu buvo atmestas. Nustatyta, kad Patentas buvo naudojamas duryse „Skydas Premium“. Atsakovas pakeitė gaminamų durų pavadinimą į „Skydas Premium Plius“ ir Patentą naudoja toliau. Patento naudojimas matyti iš įmonės internetiniame puslapyje pateikiamų gaminių nuotraukų, jas papildančio durų aprašymo, VGTU Mechanikos ir medžiagų inžinerijos docento J. G. pateiktos apžvalgos. Duris „Skydas Premium Plius“ bei „Skydas Fortress“ atsakovas realizuoja ir Jungtinėje Karalystėje, kur veikia per įmonę „Secure House“ Ltd, bei Jungtinėse Amerikos Valstijose per įmonę „Shield Security Doors“ Ltd.

Atsakovas BUAB „Plieninis skydas“ prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad po ieškovo pasitraukimo iš gamybos vadovo pareigų ir uždraudimo naudoti jo vardu įregistruotus patentus, įmonė padarė techninius pakeitimus ir atliko naujus priešgaisrinius bandymus, kurie pasiekė reikšmingai aukštesnius priešgaisrinius rodiklius, lyginant su gaminiais, kuriuose buvo naudojamas Patentas. Bendrovės naudojami techniniai sprendiniai nėra patentuoti, o saugomi kaip komercinė (technologinė) paslaptis, tokiu būdu užtikrinant šių sprendinių slaptumą. Taip pat ieškovas nėra atsakovo naudojamų prekių ženklų „Skydas Premium Plius“ ir „Skydas Fortress“ savininkas, todėl negali reikalauti uždrausti šių prekių ženklų naudojimą; ir kt.

Vilniaus apygardos teismas nusprendė ieškinį tenkinti. Apibendrindamas aptartus įrodymus, atsižvelgdamas į įrodinėjimo proceso sudėtingumą, teismas sprendė, jog „gamindamas ir realizuodamas duris „Skydas Premium“ bei „Skydas Premium Plius“ ieškovas pažeidė Patento savininko teises. Pastebėtina, jog Patentų įstatymo 52 straipsnio 5 dalis numato įrodinėjimo naštos perkėlimo atsakovui taisyklę. Norma nurodo, kad jeigu patento objektas yra gaminio gamybos būdas ir atsakovo gaminamas gaminys yra tapatus patentuotu gamybos būdu pagamintam gaminiui arba yra pagrindas manyti, kad jis gaminamas pažeidžiant patentą, o ieškovas negali nustatyti, kokiu būdu pagamintas gaminys, atsakovas privalo įrodyti, kad tapataus gaminio gamybos būdas yra kitoks negu patentuotasis būdas. Nors šioje byloje patento objektas yra durų konstrukcija, o ne gamybos būdas, tačiau atsižvelgus į įrodinėjimo sunkumus, pripažįstama, jog ieškovas pateikė pakankamus įrodymus pažeidimui nustatyti.“

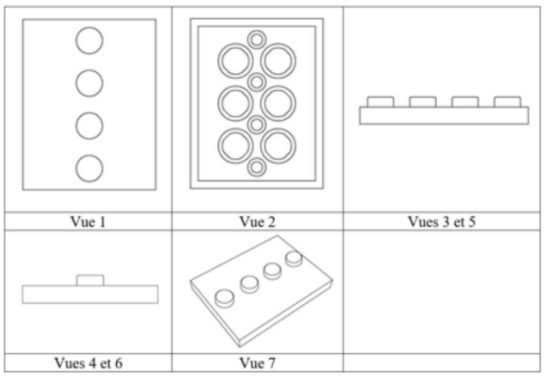
Susipažinti su visu Vilniaus apygardos teismo sprendimu galima Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) arba paspaudžiant čia.

2. EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOS APŽVALGA

Atrinktų svarbiausių Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (ESBT) bylų apžvalga

ESBT 2021 m. kovo 24 d. sprendimas byloje T-515/19 dėl ieškinio, pareikšto dėl EUIPO sprendimo, susijusio su pripažinimo negaliojančiu procedūra tarp Delta Sport Handelskontor GmbH irLego A/S.

„Lego“ yra šio Bendrijos dizaino, įregistruoto 2010 m. vasario 2 d., savininkas „statybinių blokų iš žaislų statybinių rinkinių“ atžvilgiu:



Delta Sport Handelskontor pateikus prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) apeliacinė taryba 2019 m. balandžio 10 d. sprendimu nustatė, kad visos gaminio, kurio dizaino registracija ginčijama, išvaizdos savybės yra nulemtos tik gaminio techninės funkcijos, būtent, kad būtų galima surinkti arba išardyti kaladėles iš likusio kaladėlių rinkinio.

Remiantis Reglamento dėl Bendrijos dizaino nuostatomis, EUIPO paskelbė nagrinėjamą dizainą negaliojančiu. Lego pareiškė ieškinį Europos Sąjungos Bendrajame teisme, prašydama panaikinti EUIPO sprendimą.

EUIPO Apeliacinė taryba nustatė šias gaminio išvaizdos savybes: 1) spaustukai viršutiniame kaladėlės paviršiuje; 2) mažesnių apskritimų eilė apatinėje kaladėlės pusėje; 3) dvi eilės didesnių apskritimų apatinėje kaladėlės pusėje; 4) stačiakampio formos kaladėlė; 5) kaladėlės sienelių storis ir 6) cilindrinė spaustukų forma. Apeliacinės tarybos nuomone, visas šias savybes lemia tik techninė konstravimo kaladėlių funkcija, būtent, kad būtų galima surinkti arba išardyti kaladėles iš likusio kaladėlių rinkinio.

ESBT savo sprendime pažymėjo, kad, visų pirma, remiantis reglamentavimu, Bendrijos dizainas nesusideda iš gaminio išvaizdos savybių, kurias būtinai reikia atkurti tikslia forma ir matmenimis, kad būtų galima mechaniškai prijungti arba įdėti gaminį, turinį dizainą arba kuriam dizainas taikomas, aplink arba prieš kitą produktą, kad bet kuris produktas galėtų atlikti savo funkciją. Vis dėlto, remiantis išimtimi, modulinių gaminių mechaniniai jungiamieji elementai gali būti svarbia modulinių gaminių novatoriškumo savybe ir būti pagrindiniu rinkodaros laimėjimu, todėl jiems turėtų būti taikoma apsauga. Taigi Bendrijos dizainas yra dizainas, kurio paskirtis yra sudaryti sąlygas įvairiai montuoti ar sujungti moduliniu būdu tarpusavyje pakeičiamus gaminius.

Šioje byloje ESBT pridūrė, kad atsižvelgdama į ginčijamo dizaino gaminio išvaizdos ypatybes, Apeliacinė taryba turėjo įvertinti, ar šis dizainas atitiko išimties reikalavimus. To nepadariusi Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą. Be to, ESBT nurodė, kad dizainas turi būti pripažintas negaliojančiu, jei visas jo išvaizdos savybes lemia tik gaminio techninė funkcija; tačiau jei bent vieną iš ginčijamo dizaino gaminio išvaizdos savybių lemia ne tik šio gaminio techninė funkcija, dizaino negalima pripažinti negaliojančiu.

Bendrasis Teismas pridūrė, kad pareiškėjas, kuris prašo registraciją pripažinti negaliojančia, turi įrodyti, o EUIPO - konstatuoti, kad visas ginčijamo dizaino nagrinėjamo gaminio išvaizdos savybes lemia tik šio gaminio techninė funkcija. ESBT darė išvadą, kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento dėl Bendrijos dizaino nuostatas, nes nenustatė visų ginčijamo dizaino nagrinėjamo gaminio išvaizdos savybių ir, juo labiau, nenustatė, kad visos šios savybės buvo padiktuotos tik techninės gaminio funkcijos.

Susipažinti su visu ESBT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant čia (anglų k.).