2021 M. LIEPOS – RUGSĖJO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA



2021

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktikos apžvalga

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-916/2021 dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eoltas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RSD Auto“ dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus.

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydama: 1) nutraukti neteisėtus veiksmus, naudojant žymenį „EOLTAS“ atsakovės juridinio asmens pavadinime ir veikloje, įskaitant prekių ženklą ir domeną, bet neapsiribojant jais, klaidinančiai panašų į ieškovei priklausančius įregistruotus prekės ženklus „EOLTAS“ ir „EOLTAS VISKAS AUTOMOBILIUI“; 2) pasikeisti atsakovės juridinio asmens pavadinimą taip, kad jame nebūtų žodžio „EOLTAS“, ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įregistruojant Juridinių asmenų registre atitinkamus steigimo dokumentų pakeitimus; 3) ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti domeno www.marijampoleseoltas.lt registraciją; 4) ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskelbti atsakovės tinklalapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“ paaiškinimus dėl atsakovės nepriklausymo ieškovės grupės įmonėms ir prekybos tinklui.

Ieškovė nurodė, kad ji turi išimtines teises į savo pavadinimą UAB „Eoltas“, ir šią teisę įgijo 1993 m., kai buvo paduotas prašymas įsteigti juridinį asmenį. Ieškovė taip pat yra prekių ženklų „EOLTAS“ (reg. Nr. 26251) ir „EOLTAS VISKAS AUTOMOBILIUI“ (reg. Nr. 69663) savininkė. Atsakovė žymenį „EOLTAS“ savo veikloje iki 2017 m. spalio 9 d. naudojo teisėtai.

Atsakovės pavadinime ginčo žymuo buvo naudojamas bendradarbiavimo santykių pagrindu UAB „Eolto prekyba“ reorganizavimo metu ir po jo ieškovei konkliudentiniais veiksmais davus sutikimą naudoti žymenį „EOLTAS“ atsakovės pavadinime. Be to, pirkimo–pardavimo sutartimi ginčo šalys buvo susitarusios dėl automobilių detalių pardavimo, sutartyje aiškiai apibrėžtų ieškovei priklausančių išimtinių teisių (įskaitant ir nemodifikuotą prekių ženklą) naudojimo aiškiai apibrėžtose, konkrečiose prekybos vietose, esančiose Marijampolėje.

Ieškovė, įvertinusi atsakovės neteisėtus ir ieškovės interesus pažeidžiančius tęstinius veiksmus, nutrūkusį šalių bendradarbiavimą, raštu pranešė atsakovei apie sutikimo bei sutarties nutraukimą ir pareikalavo nutraukti bet kokį žymens „EOLTAS“ naudojimą atsakovės veikloje ar bet kokius kitus veiksmus, kurie pažeidžia ar gali pažeisti ieškovės teises, pakeisti atsakovės juridinio asmens pavadinimą ir sumokėti sutartyje nustatytas netesybas.

Atsakovė ir toliau naudojo žymenį „EOLTAS“ savo veikloje, prekių ženkluose, domene ir juridinio asmens pavadinime. Ieškovės nuomone, Atsakovės neteisėti veiksmai (žymens „EOLTAS“ naudojimas be ieškovės sutikimo) klaidina visuomenę ir vartotojus dėl savo panašumo į ieškovei priklausančius prekių ženklus ir juridinio asmens pavadinimą bei prekes ir paslaugas, kurioms šis ženklas įregistruotas.

Vilniaus apygardos teismas ieškovės ieškinį tenkino. Lietuvos apeliacinis teismas pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėję atsakovės kasacinį skundą, Lietuvos apeliacinio teismo nutartį paliko iš esmės nepakeistą.

LAT nutartyje pasisakė dėl ieškovės reikalavimo teisės nenaudoti jai nuosavybės teise priklausančio žymens, vienašališkai nutraukus sutartinius teisinius santykius su atsakove. Teismas priminė kasacinio teismo praktiką, kurioje pažymima, kad duodamas sutikimą, jog jam priklausantis prekių ženklas būtų panaudotas kito juridinio asmens pavadinime, prekių ženklo savininkas išreiškia savo valią, kad kito juridinio asmens pavadinimas, kuriame panaudojamas atitinkamas prekių ženklas, nėra prekių ženklo savininko teisių pažeidimas. Toks sutikimas yra vienašalis sandoris. Gautą sutikimą (kuriame nebuvo nurodyta kokių nors sąlygų, susijusių su sutikimo galiojimu) įgyvendinus, t. y. juridinio asmens pavadinimą įregistravus, prekių ženklo savininkas neturi teisės sutikimo (vienašalio sandorio) vienašališkai atšaukti, tačiau toks sutikimas gali būti nutrauktas CK 6.217 straipsnyje nurodytais pagrindais ir tvarka.

LAT nekilo abejonių dėl žemesnės instancijos teismų sprendimu, kuriuose buvo nuspręsta, kad ieškovei vienašališkai nutraukus sutikimą ir sutartį, išnyko žymens „EOLTAS“ teisėto naudojimo teisinis pagrindas. Teismai konstatavo, kad atsakovė neįrodė, kokiu teisiniu pagrindu po vienašalio sutikimo ir

sutarties nutraukimo ji naudojanti žymenį „EOLTAS“, neteikė teismui priešinio ieškinio, reikalaudama pripažinti vienašalį sutikimo ir sutarties nutraukimą negaliojančiu, dėl to nusprendė, kad yra pagrindas tenkinti ieškinį, be kita ko, įpareigojant atsakovę nutraukti žymens „EOLTAS“ naudojimą savo pavadinime ir veikloje, įskaitant naudojimą prekių ženkluose ir domenuose, bet juo neapsiribojant.

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 2021 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-393-881/2021 pagal ieškovo MONABANQ S.A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. spalio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo MONABANQ S.A. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Mano bankas“ dėl uždraudimo naudoti teises į prekių ženklus pažeidžiančius žymenis ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų uždraudimo.

Ieškovė nurodė, kad yra Prancūzijoje įsisteigęs bankas, teikiantis įvairias banko paslaugas, taip pat yra mokėjimo paslaugų teikėjas, prižiūrimas Prancūzijos finansų priežiūros institucijos. Savo veikloje teikiamoms finansinėms paslaugoms žymėti ieškovas naudoja registruotus Europos Sąjungos (toliau ir – ES) prekių ženklus, sudarytus, be kita ko, iš žodinio žymens „Monabanq“:



(ES prekių ženklas reg. Nr. 005601224)



(ES prekių ženklas reg. Nr. 018064036)

MONABANQ (ES žodinis prekių ženklas reg. Nr. 005368097)

Atsakovė, nuo 2019 m. sausio 2 d. pakeitusi pavadinimą į AB „Mano bankas“, pradėjo veikti kaip specializuotas bankas, naudodamas žymenį „Mano bankas“. Kaip savo internetinėje svetainėje nurodo atsakovė, AB „Mano Bankas“ teikia įvairaus pobūdžio finansines ir kitas paslaugas. Juridinio asmens pavadinime, domenų varduose manobankas.lt, mano.bank bei savo paslaugų reklamoje naudodama žymenis „Mano bankas“ ir „mano bank“, kurie yra beveik identiški ieškovo registruotiems prekių ženklams, turintiems žymenį „Monabanq“, atsakovė, ieškovo vertinimu, pažeidžia ieškovo teises į registruotus prekių ženklus, taip pat atlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir daro žalą ieškovui.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Ieškovas MONABANQ S.A. byloje pareikštu ieškiniu prašė, be kita ko, uždrausti atsakovei AB „Mano bankas“ komercinėje veikloje naudoti žymenis „Mano bankas“, „manobankas“, „mano.bank“ ir įpareigoti atsakovę savo lėšomis paskelbti teismo sprendimo rezoliucinę dalį viešai naujienų portaluose lrt.lt, delfi.lt, 15min.lt.

Vilniaus apygardos teismas sprendimu dėl ieškinio pagrindo ieškinio reikalavimus dėl uždraudimo atsakovei komercinėje veikloje naudoti žymenis „Mano bankas“, „manobankas“, „mano.bank“ atmetė; likusią bylos dalį sustabdė iki sprendimo dėl ieškinio pagrindo įsiteisėjimo.

Apeliaciniu skundu ieškovas MONABANQ S.A. prašė panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylos aplinkybes, Vilniaus apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, vertindamas ginčo žymenų panašumą, iš esmės tinkamai laikėsi žymenų palyginimo taisyklių. Teismo vertinimu, bendras regimas įspūdis nesuponuoja išvados, jog ginčo šalių ženklai yra tapatūs, taip pat vizualiai skiriasi užrašytų žymenų šrifto rūšys, be kita ko, kurios atsakovės žymenų atžvilgiu netgi nėra esminės. Teismas pažymėjo, kad atsakovės juridinio asmens pavadinime taip pat nėra galimybės atkartoti apelianto vaizdinio prekių ženklo grafinės dalies, vartotojui matant juridinio asmens pavadinimą grafinis apelianto prekių ženklo vaizdas neprisidės prie vartotojo bendro žymens suvokimo ir asocijavimo su tam tikru juridiniu asmeniu; taip pat Lietuvos vartotojų dalis vertintų žodinį elementą „bank“ kaip neturintį skiriamojo požymio.

Palyginęs apelianto žodinį prekių ženklą su atsakovės naudojamais žymenimis vizualiniu aspektu pirmosios instancijos teismas taip pat įžvelgė raidžių pasikartojimą bei panašų skiemenų skaičių, tačiau vertino, jog atsakovės naudojami žymenys yra sudaryti iš atskirų žodžių „mano“ ir „bank“ atskiriant juos tašku arba tarpu, o apelianto žodinis prekių ženklas sudarytas iš vieno sudaryto žodžio, kuris ir lemia šio ženklo suvokimo įspūdį; be to, apelianto žodinį prekės ženklą sudaro visos didžiosios raidės, tuo tarpu atsakovės naudojamų žymenų atveju – visos mažosios raidės, kas vertinant žymenis kaip visumą, sukuria skirtingą vizualinį vaizdą.

Apeliacinės instancijos teismas sutiko, kad dėl dalies raidžių pasikartojimo, įskaitant antrąją žymenų dalį („bank / bankas“ ir „banq“), tam tikras fonetinis panašumas tarp žymenų egzistuoja, tačiau lemiamą reikšmę turi tai, kad dėl nesutampančios „o“ ir „a“ garsų vietos žymenų pradžioje pirmieji žymenų skiemenys „mo-na“ ir „ma-no“ tariami skirtingai, o antroji žymenų dalis („bank / bankas“ ir „banq“) negali būti vertinama kaip stipresnioji žymens skiriamosios funkcijos dalis, nes bent jau atsakovės atveju tiesiogiai nurodo į banko veiklą (t. y. yra aprašomojo pobūdžio).

Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad semantiniu požiūriu visas apelianto ženklo (-ų) žodinis elementas yra dirbtinis žodis, neturintis jokios konkrečios prasmės. Teismas atkreipė dėmesį, kad apelianto ženklas yra vertinamas vidutinio Lietuvos vartotojo požiūriu, todėl apelianto argumentai dėl žodinio elemento „mona“ reikšmės tarminėje kalboje yra teisiškai nereikšmingi.

LApT konstatavo, kad ginčo žymenų sukeltame bendrame įspūdyje vizualių, semantinių ir fonetinių skirtumų iš esmės pakanka, kad būtų eliminuota visuomenės suklaidinimo galimybė, ypač atsižvelgiant į aukštą vartotojų pastabumo laipsnį.

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

•

1.3.Vilniaus apygardos teismo praktikos apžvalga

Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 19 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1833-580/2021 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Norvegijos kontaktai“ ieškinį atsakovui M. Š. dėl neteisėtos domeno vardo registracijos ir nesąžiningų veiksmų.

Ieškovas pateikė ieškinį teismui ir nurodė, kad jam priklauso vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Klinkerit“.



Ieškovas paaiškino, kad po ieškovo paraiškos dėl ženklo registracijos, atsakovas įregistravo .lt domeną klinkerit.lt, kurio iki šiol nenaudoja jokiai atsakovo informacijai pateikti. Ieškovo nuomone, domenas buvo įregistruotas nesiekiant jo naudoti, jo naudojimas pažeistų išimtines ieškovo teises, todėl ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl domeno perleidimo. Atsakovas su prašymu nesutiko ir melagingai nurodė, jog domenas jam nepriklauso. Ieškovo teigimu, veiksmai, kai domeną siekiama registruoti tik tam, kad būtų pasipelnyta iš kito asmens, yra laikomi neteisėtais ir nesąžiningais. Tokiu atveju yra pagrindas tuos veiksmus atliekantį asmenį įpareigoti perleisti domeną, kurio registracija pažeidžia išimtines teises, ir atlyginti dėl tokių veiksmų kilusią žalą bei nuostolius. Jo nuomone, registruodamas domeną, kai ženklas jau buvo įregistruotas, atsakovas buvo nesąžiningas, nes registraciją atliko tik siekdamas domeną parduoti ženklo savininkui. Žymuo „klinkerit“ nėra neutralus, jis dirbtinai sukurtas, nenaudojamas jokioje kalboje kaip žodis. Žymuo visiškai atitinka ieškovo įregistruotą ženklą, o domenas nukreipia į tinklalapį www.amazon.com. Tikėtina, jog už kiekvieną tokį nukreipimą atsakovas gauna finansinę naudą, pasinaudodamas ieškovo prekių ženklų žinomumu ir reputacija.

Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, teismas priėmė sprendimą už akių.

Teismas svarstė, kad ieškovo prekių ženklą sudaro vaizdinis elementas ir žodis “klinkerit”. Ženkle esantis vaizdinis elementas susideda iš paprastų figūrų, todėl laikytinas neturinčiu stipraus skiriamojo požymio ir atliekančiu tik dekoratyvinę funkciją, o žodis “klinkerit” parašytas stambiomis didžiosiomis raidėmis, jis ieškovo prekių ženkle aiškiai vizualiai išsiskiria, todėl laikytinas dominuojančiu elementu. Papildomos vaizdinio ženklo detalės laikytinos nereikšmingomis. Pagrindinis ženklo elementas žodis „Klinkerit“ yra tapatus domeno pavadinimui. Žodis ženkle parašytas įprastu šriftu, todėl vizualiai laikytinas tapačiu. Du vienodi žodžiai yra fonetiškai tapatūs. Teismas sutiko, jog žymuo „klinkerit“ sukurtas dirbtinai, todėl prasmės neturi.

Teismo vertinimu, tai, kad paieškos sistemoje įvedus pagrindinį ženklo žodį, nukreipiama į su ieškovu nesusijusią interneto svetainę, rodo, jog žymeniu naudojamasi be tinkamos priežasties, nesąžiningai pasinaudojama ženklo pranašumais, pažeidžiamas skiriamasis ženklo požymis ir kenkiama ženklo reputacijai.

Teismas konstatavo, kad atsakovo veiksmai gali klaidinti vartotojus dėl tinklapio „www.klinkerit.lt“ priklausomybės bei klaidinti ieškovo prekių vartotojus dėl jo ryšių su kitais pardavėjais bei kelti nepagrįstų klausimų dėl ieškovo tinkamo veiklos vykdymo, jo sąžiningumo.

Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatytos aplinkybės Teismui leido daryti išvadą, kad domeno naudojimas pažeidžia Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 3 punktą, todėl ieškinį tenkino, pripažino ieškovo UAB “Norvegijos kontaktai” teises į domeną „klinkerit.lt“, perduodant šį domeną ieškovui.

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

•

Vilniaus apygardos teismo 2021 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2123-580/2021 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „15min“ ieškinį atsakovui L. R. dėl neteisėtos domeno vardo registracijos ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų.

Ieškovas UAB „15min“ pateikė ieškinį teismui, prašydamas įpareigoti atsakovą L. R. panaikinti domenus „15min.website“, „15min.site“ ir „15min.online“ ir uždrausti atsakovui L. R. ateityje registruoti ir komercinėje veikloje naudoti domeno vardus, kuriuose būtų žymuo „15min“ ar žymuo „15 min“. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad yra šių Lietuvos Respublikos nacionalinių prekių ženklų savininkas:

15min
(žodinis prekių ženklas, reg. Nr. 76110)

(vaizdinis prekių ženklas, reg. Nr. 59761)

(vaizdinis prekių ženklas, reg. Nr. 76109)

(vaizdinis prekių ženklas, reg. Nr. 49962)

Ieškovas taip pat nurodė, kad yra vienos žinomiausių bei pagal skaitytojų lankomumą Lietuvoje pirmaujančių naujienų svetainės „15min.lt“ valdytojas bei administratorius. 2021 m. kovo mėnesį iš viešai prieinamų domenų paieškos sistemų ieškovui tapo žinoma, kad 2019-10-25 buvo įregistruoti domenai „15min.online“, „15min.website“ ir „15min.site“, kurių valdytojas yra L. R.. Domenų svetainėse bandomas imituoti naujienų portalo „15min.lt“ turinys, pateikiami straipsniai įvairiomis visuomeninėmis aktualijomis bei straipsnių rengėjų nuomonės įvairių sričių klausimais. Atsakovo domenų vardai iš esmės yra tapatūs ieškovo prekių ženklams, kurie turi žodinį elementą „15min“ ar „15 min“. Ieškovo teigimu, atsakovo domenų registracija pažeidžia teises į juridinio asmens pavadinimą, kadangi yra tapatūs žymeniui „15min“, kuris yra naudojamas ieškovo juridinio asmens pavadinime.

Ieškovo teigimu, atsakovo veiksmais keliama rizika suklaidinti vartotojus dėl domenų valdytojo tapatybės, nesąžiningai naudojamasi ir kenkiama ieškovo reputacija, todėl domenai turi būti išregistruoti. Veiksmai, kai domeną siekiama registruoti tik tam, kad būtų pasipelnyta iš kito asmens, yra laikomi neteisėtais ir nesąžiningais. Domenų registracija pažeidžia nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimą. Atsakovas siekia nesąžiningai pasinaudoti ieškovo reputacija, kenkia ir kelia painiavą, kadangi vartotojai mano, kad atsakovas yra teisėtas ieškovo atstovas. Domenais sukurta visuomenės suklaidinimo galimybė, klaidinant vartotojus dėl paslaugų teikėjo, jo ryšių su ieškovu bei kenkiama ieškovo ir jo prekių ženklų reputacijai.

Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, teismas priėmė sprendimą už akių.

Teismas sutiko su ieškovo pozicija, kad domenų vardai „15min.online“, „15min.website“ ir „15min.site“ iš esmės yra tapatūs ieškovo prekių ženklams. Žodinis elementas „15min“ yra dominuojantis ir turintis stiprų skiriamąjį požymį, pagal kurį vartotojai atpažįsta jais pažymėtų paslaugų teikėją, t. y. pagal juos identifikuoja paslaugų kilmę. Domenų varduose sutampa visi prekių ženkluose (jų žodiniuose elementuose) esantys simboliai, šių simbolių eiliškumas. Žymenys „.website“, „.site“ arba „.online“ neturi skiriamojo požymio, todėl nevertinami. Domenai iš esmės yra fonetiškai tapatūs prekių ženklams, kadangi domenų pradžia yra identiškai atkartota pagal prekių ženklus, tokie patys žodžiai tariami identiškai. Semantiškai domenų vardai yra tapatūs prekių ženklams. Abejuose žodinis elementas „15min“ sudarytas iš skaičiaus 15 bei trumpinio „min“, kuris naudojamas minutės sutrumpinimui. Domenai registruoti ir naudojami tapačioms paslaugoms, per domenų vardais „15min.online“, „15min.website“ ir „15min.site“ registruotas internetines svetaines veikia tinklaraščiai, bandantys imituoti naujienų portalo „15min.lt“ turinį, svetainėse pateikiami straipsniai įvairiomis visuomeninėmis aktualijomis bei straipsnių rengėjų nuomonės įvairių sričių klausimais.

Teismas sutiko, kad domenų registracija pažeidžia ieškovo, kaip prekių ženklo savininko teises, taip pat teises į juridinio asmens pavadinimą. Teismas sprendė, kad atsakovo veiksmai, kuriais pažeidžiamas

Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnis, CK 2.42 straipsnis bei Reglamento 874/2004 21 straipsnis, kartu sudaro Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą.

Atlikęs formalų įrodymų vertinimą, Teismas ieškinį tenkino ir nutarė panaikinti atsakovo L. R. vardu registruotus domenus „15min.website“, „15min.site“ ir „15min.online“.

Susipažinti su Vilniaus apygardos teismo sprendimu 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 2021 m. rugsėjo 9 d. sprendimas byloje Nr. C-783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne prieš GB dėl 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, 103 straipsnio išaiškinimo.

GB turi tapų barus Ispanijoje ir jiems žymėti bei reklamuoti socialiniuose tinkluose ir reklaminiuose lankstinukuose naudoja žymenį CHAMPANILLO. Su šiuo žymeniu ji sieja, be kita ko, grafinę priemonę, vaizduojančią dvi putojančio gėrimo pripildytas taures, kurios daužiasi viena su kita. 2011 ir 2015 m. Ispanijos patentų ir prekių ženklų biuras du kartus patenkino už šampano gamintojų interesų apsaugą atsakingo subjekto – CIVC pateiktą protestą dėl GB prašymų įregistruoti prekių ženklą CHAMPANILLO, motyvuodamas tuo, kad šio žymens registracija kaip prekių ženklo nesuderinama su saugoma kilmės vietos nuoroda (toliau – SKVN) „Champagne“, kuriai taikoma tarptautinė apsauga.

Manydamas, kad žymens CHAMPANILLO naudojimas pažeidžia teises į SKVN „Champagne“, CIVC pareiškė ieškinį Barselonos komercinių bylų teismui, prašydamas įpareigoti GB nebenaudoti – įskaitant socialiniuose tinkluose („Instagram“ ir „Facebook“) – žymens CHAMPANILLO, pašalinti iš rinkos ir interneto visas iškabas, reklaminius ar komercinius leidinius, kuriuose naudojamas šis žymuo, taip pat panaikinti domeno pavadinimą „champanillo.es“.

Gindamasi GB teigė, kad žymuo CHAMPANILLO naudojamas kaip maitinimo įstaigų komercinis pavadinimas, nekeliant jokio pavojaus, kad bus supainiotas su produktais, kuriems taikoma SKVN „Champagne“, taip pat neketinant pakenkti geram šios SKVN vardui.

Barselonos komercinių bylų teismas atmetė CIVC ieškinį. CIVC apeliacine tvarka apskundė teismo sprendimą Barselonos provincijos teismui. Apeliacinės instancijos teismui kilo klausimas dėl Reglamento Nr. 510/2006 13 straipsnio 1 dalies b punkto ir Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punkto aiškinimo, be kita ko, dėl to, ar šiomis nuostatomis užtikrinama SKVN apsauga, kai prekyboje naudojami žymenys, žymintys ne produktus, o paslaugas. Pagrindinę bylą nagrinėjantis teismas kreipėsi į ESTT, pateikdamas šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar į kilmės vietos nuorodos apsaugos taikymo sritį patenka ne tik panašūs produktai, bet ir paslaugos, kurios galėtų būti susijusios su tiesioginiu arba netiesioginiu tų produktų platinimu?

2. Ar atsižvelgiant į pažeidimo dėl aliuzijos pavojų, kaip nurodyta minėtuose Sąjungos reglamentų straipsniuose, pirmiausia reikia atlikti pavadinimo analizę siekiant nustatyti, koks poveikis daromas vidutiniam vartotojui, ar, siekiant išanalizuoti šį pažeidimo dėl aliuzijos pavojų, pirmiausia reikia nustatyti, ar kalbama apie tuos pačius produktus, panašius produktus arba sudėtinius produktus, tarp kurių sudedamųjų dalių yra produktas, kuriam taikoma saugoma kilmės vietos nuoroda?

3. Ar pažeidimo dėl aliuzijos pavojus turi būti nustatytas taikant objektyvius kriterijus, kai pavadinimai visiškai sutampa arba yra labai panašūs, ar reikia atsižvelgti į produktus ir paslaugas, į kuriuos arba kuriais daroma aliuzija, kad būtų galima nuspręsti, kad aliuzijos pavojus yra menkas arba nereikšmingas?

4. Ar tais atvejais, kai kyla aliuzijos arba pasinaudojimo geru vardu pavojus, nurodytuose teisės aktuose numatyta apsauga yra speciali apsauga, susijusi su šių produktų ypatumais, ar apsauga būtinai turi būti susieta su taisyklėmis dėl nesąžiningos konkurencijos?“

ESTT į pateiktus klausimus nusprendė atsakyti aiškindamas Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punktą.

Dėl pirmojo klausimo ESTT pasisakė, kad Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį SKVN saugomos nuo veiksmų, susijusių ir su prekėmis, ir su paslaugomis. Teismo nuomone, toks aiškinimas, pagal kurį SKVN apsauga netaikoma, jei atitinkamas ženklas žymi paslaugą, ne tik neatitiktų plačios registruotų geografinių nuorodų apsaugos taikymo apimties, bet ir būtų neįmanoma visiškai pasiekti šio apsaugos tikslo, nes SKVN pažymėtų produktų geru vardu taip pat gali būti netinkamai pasinaudota, kai šioje nuostatoje nurodyta veikla yra susijusi su paslauga.

Pasisakydamas dėl antrojo ir trečiojo klausimų ESTT priminė, kad sąvoka „aliuzija“ apima tokį atvejį, kai į produktui pažymėti vartojamą žymenį įeina saugomos geografinės nuorodos ar SKVN dalis, todėl vartotojas, susidūręs su atitinkamo produkto pavadinimu, gali įsivaizduoti prekę, kuriai suteikta ši nuoroda. Be to, gali būti daroma aliuziją į saugomą geografinę nuorodą arba SKVN, kai analogiškos išvaizdos produktų atveju yra fonetinis ir vizualus ryšys tarp saugomos geografinės nuorodos arba SKVN ir ginčijamo žymens. Vis dėlto nei dalinis SKVN įtraukimas į žymenį, kuriuo žymimos prekės ar paslaugos, kurioms ši nuoroda nesuteikta, nei šio žymens fonetinio ir vizualaus panašumo su minėta nuoroda nustatymas nėra būtinos sąlygos aliuzijos į šią nuorodą faktui nustatyti. Ji taip pat gali būti nustatyta iš saugomo pavadinimo ir atitinkamo žymens „konceptualaus artumo“.

Atsižvelgiant į tai, ESTT Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punktą aiškino taip, šioje nuostatoje nurodyta „aliuzija“, pirma, nereikalauja, kaip išankstinės sąlygos, kad produktas, kuriam taikoma SKVN, ir atitinkamu žymeniu žymimas produktas ar paslauga būtų tapatūs ar panašūs, ir, antra, nustatoma, kai produkto pavadinimo naudojimas vidutiniam pakankamai informuotam, protingai pastabiam ir nuovokiam Europos vartotojui sukuria pakankamai tiesioginį ir vienareikšmį ryšį tarp šio pavadinimo ir SKVN. Toks ryšys gali atsirasti dėl kelių veiksnių, visų pirma dėl dalinio saugomos nuorodos įterpimo, fonetinio ir vizualaus abiejų pavadinimų ryšio ir dėl to atsirandančio panašumo, ir net jei šių veiksnių nėra, dėl konceptualaus SKVN ir atitinkamo pavadinimo artumo arba dėl produktų, kuriems taikoma ta pati SKVN, ir prekių ar paslaugų, kurie žymimi tuo pačiu pavadinimu, panašumo. Atlikdamas šį vertinimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atsižvelgti į visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su atitinkamo pavadinimo naudojimu.

Į ketvirtąjį klausimą ESTT konstatavo, kad Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje nurodyta „aliuzija“ nepriklauso nuo to, ar nustatomas nesąžiningos konkurencijos veiksmas, nes šioje nuostatoje įtvirtinta speciali ir konkreti apsauga, taikoma neatsižvelgiant į nacionalinės teisės nuostatas, susijusias su nesąžininga konkurencija.

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 2021 m. liepos 7 d. sprendimas byloje T-668/19 Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO). Šioje byloje ESBT pirmą kartą priėmė sprendimą dėl garso įrašo forma pateikto garsinio prekių ženklo įregistravimo.

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG pateikė EUIPO paraišką įregistruoti garsinį žymenį kaip Europos Sąjungos prekių ženklą. Šis garso įrašo rinkmenoje pateiktas žymuo primena garsą, sklindantį atidarant gėrimo skardinę, po kurio stoja maždaug vienos sekundės tyla, o vėliau girdimas maždaug devynias sekundes trunkantis šnypštimas. Registracijos prašyta įvairiems gėrimams ir transportui bei sandėliavimui skirtiems konteineriams iš metalo.

EUIPO atmetė registracijos paraišką tuo pagrindu, kad pateiktas prekių ženklas neturi skiriamojo požymio.

Sprendime ESBT atmetė Ardagh Metal Beverage Holdings ieškinį ir pirmą kartą išdėstė poziciją dėl garso įrašo forma pateikto garsinio prekių ženklo įregistravimo. Jis patikslino garsinių prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo kriterijus ir paaiškino, kaip vartotojai apskritai suvokia šiuos prekių ženklus.

Pirmiausia ESBT priminė, kad garsinių prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo kriterijai nesiskiria nuo tų, kurie taikomi kitoms prekių ženklų kategorijoms, ir kad garsinis žymuo turi daryti tam tikrą įtaką, kuri leistų tiksliniams vartotojams jį laikyti prekių ženklu, o ne vien funkciniu elementu arba beprasme nuoroda. Nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas vien pastebėjęs prekių ženklą turi sugebėti susieti jį su šių prekių komercine kilme, nederindamas jo su kitais elementais, pavyzdžiui, žodiniais ar vaizdiniais, arba su kitu prekių ženklu.

Toliau, kadangi EUIPO pagal analogiją taikė jurisprudenciją, pagal kurią tik prekių ženklas, kuris labai skiriasi nuo sektoriaus normų ir įpročių, turi skiriamąjį požymį, ESBT pabrėžė, kad ši jurisprudencija buvo suformuota dėl erdvinių prekių ženklų, kuriuos sudaro pačios prekės arba jos pakuotės forma, ir yra su šia forma susijusių sektoriaus normų ar įpročių. Tokiu atveju atitinkamas vartotojas, kuris yra įpratęs matyti sektoriaus normas ar įpročius atitinkančią forma ar formas, nesuvoks trimačio prekių ženklo kaip prekių komercinės kilmės nuorodos, jeigu jo forma bus tapati vienai ar kelioms įprastoms formoms ar į jas panaši. ESBT pridūrė, kad šioje jurisprudencijoje nenustatyti nauji prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimo kriterijai, o tik patikslinta, kad taikant šiuos kriterijus paprastas vartotojas nebūtinai taip pat suvoks erdvinį prekių ženklą ir žodinį, vaizdinį ar garsinį prekių ženklą, sudarytą iš žymens, nepriklausomo nuo juo žymimų prekių išorinio vaizdo ar formos. Dėl šios priežasties ESBT nusprendė, kad nurodyta jurisprudencija, susijusi su erdviniais prekių ženklais, iš principo negali būti taikoma garsiniams prekių ženklams. Vis dėlto, nors EUIPO klaidingai rėmėsi šia jurisprudencija, ESBT konstatavo, kad ši klaida negali paneigti ginčijamame sprendime pateiktų argumentų, nes jis taip pat grindžiamas kitu motyvu.

Kiek tai susiję su šiuo kitu motyvu, o būtent kad prašomą įregistruoti prekių ženklą atitinkama visuomenė suvoks kaip nagrinėjamų prekių funkcinį elementą, ESBT pastebėjo, pirma, kad atidarant skardinę sklindantis garsas, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių rūšį, bus laikomas vien techniniu ir funkciniu elementu. Iš tiesų, skardinės ar butelio atidarymas yra būtinas techninis veiksmas, siekiant vartoti gėrimus, todėl toks garsas nebus laikomas šių prekių komercinės kilmės nuoroda. Antra, atitinkama visuomenė iš karto susies šnypštimo garsą su gėrimais. Be to, ESBT pažymėjo, kad garsiniai elementai ir maždaug vienos sekundės tyla, vertinami kaip visuma, neturi jokios ypatingos savybės, kuri leistų šiai visuomenei juos suvokti kaip prekių komercinės kilmės nuorodą. Šie elementai nedaro pakankamai įtakos, kad skirtųsi nuo panašių garsų gėrimų srityje. Taigi ESBT patvirtino EUIPO išvadą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamojo požymio.

Galiausia, ESBT atmetė EUIPO teiginį, kad gėrimų ir gėrimų pakuočių rinkose neįprasta nurodyti prekių komercinę kilmę naudojant tik garsus, nes šios prekės neskleidžia garsų iki pradedant jas vartoti. Iš tiesų ESBT pažymėjo, kad daugelis prekių savaime neskleidžia jokių garsų – garsas pasigirsta tik vartojant. Taigi vien tai, kad garsas gali sklisti tik vartojant prekę, nereiškia, kad garsų naudojimas prekės komercinei kilmei nurodyti konkrečioje rinkoje dar nėra įprastas. Tačiau ESBT paaiškino, kad galima EUIPO klaida šiuo klausimu negali lemti ginčijamo sprendimo panaikinimo, nes ji neturėjo lemiamos įtakos šio sprendimo rezoliucinei daliai.

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

•

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2021 m. liepos 14 d. sprendimas byloje T- T-488/20 Guerlain prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO). Šioje byloje ESBT panaikino EUIPO sprendimą atsisakyti registruoti erdvinį Europos Sąjungos prekių ženklą - pailgų, kūgio pavidalo, cilindrinių lūpų dažų formą.

Guerlain pateikė EUIPO paraišką įregistruoti kaip Europos Sąjungos prekių ženklą erdvinį žymenį, sudarytą iš lūpų dažų formos.



EUIPO atmetė registracijos paraišką tuo pagrindu, kad pateiktas registruoti prekių ženklas neturi skiriamojo požymio.

Sprendime ESBT tenkino ieškinį ir panaikino ginčijamą EUIPO sprendimą tuo pagrindu, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, nes jis gerokai nukrypsta nuo lūpų dažų sektoriaus normų ir įpročių.

Pirmiausia ESBT priminė, kad vertinimas, ar ženklas turi skiriamąjį požymį, nėra pagrįstas prašomo įregistruoti prekių ženklo originalumu ar tuo, kad jis nėra naudojamas toje srityje, kuriai priklauso atitinkamos prekės ir paslaugos. Iš tiesų, erdvinis ženklas, susidedantis iš gaminio formos, turi gerokai nukrypti nuo atitinkamo sektoriaus normų ar įpročių. Taigi, vien šios formos naujumo nepakanka, kad būtų padaryta išvada, jog yra skiriamasis požymis. Tačiau tai, kad sektoriui būdinga plati produktų formų įvairovė, nereiškia, kad nauja galima forma būtinai bus suvokiama kaip viena iš jų.

Antra, dėl ieškovės argumento, kad nagrinėjama forma yra labai estetiška, ESBT pažymėjo, jog tai, kad prekės yra kokybiško dizaino, nebūtinai reiškia, kad iš šių prekių erdvinės formos sudarytas prekių ženklas leidžia *ab initio* atskirti šias prekes nuo kitų gamintojų prekių. Vis dėlto negalima atmesti galimybės, kad, siekiant nustatyti skirtumą nuo tam tikro sektoriaus normų ir įpročių, be kitų elementų, galima atsižvelgti į estetinį prekių ženklo aspektą, susijusį su gaminio pakuote (šiuo atveju – jo įpakavimu), jeigu šis estetinis aspektas laikomas susijusiu su objektyviu ir neįprastu vizualiniu išskirtinio šio prekių ženklo dizaino poveikiu.

ESBT pažymėjo, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo estetinio aspekto nagrinėjimas nereiškia, kad turi būti vertinama, ar atitinkamas gaminys yra gražus, nes pagal apibrėžtį tai būtų subjektyvu; tokiu vertinimu siekiama patikrinti, ar jis gali padaryti objektyvų ir neįprastą vizualų įspūdį tam tikrai visuomenės daliai.

Remiantis jurisprudencija, sektoriaus normų ir įpročių negalima susiaurinti iki statistiškai dažniausiai paplitusios formos; jie turi būti vertinami kaip apimantys visas vartotojui įprastai rinkoje matomas formas.

ESBT pripažino, kad nagrinėjama forma yra neįprasta lūpų dažams ir skiriasi nuo kitų rinkoje esančių formų. ESBT konstatavo, kad atitinkama visuomenė bus nustebinta šios lengvai įsimenamos formos ir supras, kad ji labai nukrypsta nuo lūpų dažų sektoriaus normų ir įpročių, ir gali nurodyti atitinkamų prekių kilmę. Taigi prašomas įregistruoti prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, kuris leidžia jį įregistruoti.

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

•