2021 M. SPALIO – GRUODŽIO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA



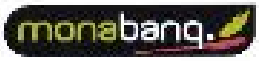
2021

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos apeliacinio teismo (LApT) praktikos apžvalga

Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-608-553/2021 pagal ieškovo MONABANQ S. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo MONABANQ S. A. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Mano Bankas“ dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2020 m. liepos 3 d. sprendimo panaikinimo ir prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia.

Ieškovas MONABANQ S. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB „Mano Bankas“, prašydamas pripažinti negaliojančia prekių ženklo „mano.bank“ (paraiškos Nr. 2019 1292) registraciją bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis yra 3 Europos Sąjungos (toliau – ES) prekių ženklų, registruotų 36 klasės paslaugoms žymėti, savininkas: žodinio prekių ženklo „MONABANQ.“,

figūrinio prekių ženklo  ir figūrinio prekių ženklo 

Atsakovė AB „Mano Bankas“ pateikė nacionalinę paraišką Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui (toliau – ir Valstybinis patentų biuras) įregistruoti šį figūrinį prekių ženklą Lietuvos Respublikoje, 36 klasės paslaugoms žymėti:



Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius 2020 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 2Ap-2090 atmetė ieškovo MONABANQ S.A. protestą dėl prekių ženklo „mano.bank“, paraiškos Nr. 2019 1292, ir nutarė įregistruoti prekių ženklą „mano.bank“.

Ieškovas pateikė ieškinį teismui. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad, atskirai vertinant figūrinių ieškovo prekių ženklų ir atsakovės prekių ženklo panašumą, pastebėtina, jog jie iš esmės skiriasi panaudotomis spalvomis, tuo, jog atsakovės prekių ženklo pradžioje yra vaizdinis elementas. Teismo vertinimu, Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius, vizualiai lygindamas ginčo prekių ženklus, išsamiai motyvavo, kokie yra dominuojantys ginčo prekių ženklų elementai, aptarė vizualiai skirtingą jų struktūrą, specifinį grafinį ir spalvinį išpildymą ir padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovės prekių ženklas vizualiai nėra panašus į ieškovo prekių ženklus.

Ieškovas pateikė apeliacinį skundą su prašymu panaikinti Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teisėjų kolegijos vertinimu, „apeliantas visiškai nepagrįstai ignoruoja atsakovės prekės ženklo pradžioje esantį vaizdinį elementą, nes, kaip teisingai konstatuota skundžiamame sprendime, šis atskiras violetinės ir mėlynos spalvos vaizdinis elementas, primenantis stilizuotą raidę M, yra itin aiškiai matomas dėl savo vietos prekių ženkle (ženklo pradžioje), formos ir panaudotų ryškių spalvų. Prekių ženklą sudarantys elementai – vaizdinis ir žodinis, akivaizdžiai susiję, laikytini lygiaverčiais, darančiais įtaką bendram regimam įspūdžiui, todėl pagrįstai teismo buvo vertinti kaip visuma. Priešingai nei teigia apeliantas, šiuo atveju nėra pagrindo išvadai, kad vartotojai iš karto dėmesį atkreiptų tik į žodinę atsakovės prekių ženklo dalį. Todėl kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad vaizdinis atsakovės prekių ženklo elementas nėra nereikšmingas ir kad jis iš esmės prisideda prie atsakovės prekių ženklo sukeliamo bendro įspūdžio, besiskiriančio nuo ieškovo prekių ženklo sukeliamo įspūdžio.“

Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo prekių ženklai nėra sudaryti iš dviejų žodinių elementų „MONA“ ir „BANQ“. Vien tai, kad šis žodis ieškovo figūriniuose ženkluose įkomponuotas į juodus stačiakampius ir užrašytas skirtingomis spalvomis, sukuriant įspūdį, jog ženklas sudarytas iš 2 žodinių elementų, nepaneigia, jog ieškovo prekių ženkluose žodinį elementą sudaro vientisas žodis „MONABANQ“.

LapT kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog ginčo prekių ženklų skirtumai yra pakankami tam, kad vartotojas juos atskirtų vieną nuo kito, nepaisant paslaugų, kurioms žymėti registruoti ginčo prekių ženklai, tapatumo, ženklų sukuriamas bendras įspūdis yra skirtingas, todėl šie ženklai prekių ženklų teisės požiūriu gali koegzistuoti.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-676-407/2021 pagal ieškovo T. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. vasario 1 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo T. Ž. ieškinį atsakovui ūkininkui I. J. dėl autorių ir dizaino teisių pažeidimo ir atsakovo ūkininko I. J. priešieškinį ieškovui T. Ž. dėl dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia.

Ieškovas T. Ž. yra dizaino „Medaus desertas“, registracijos Nr. 1929, paraiškos padavimo data – 2019 m. sausio 9 d., įregistruotas – 2019 m. birželio 14 d., Lokarno klasifikacijos klasė – 01.01 (maisto produktai), savininkas. Registracija apima keturis skirtingus dizaino pavyzdžius, ginčas kilo dėl vieno iš pavyzdžių dizaino, kuris pavaizduotas taip:



Atsakovas ūkininkas I. J. gamina ir prekiauja medaus desertais „Medaus „Trispalvė“, kurie jo internetinėje svetainėje ir feisbuko paskyroje pavaizduoti taip:



Ieškovas T. Ž. prašė uždrausti atsakovui ūkininkui I. J. gaminti, siūlyti parduoti, parduoti ir šiais tikslais kaupti medaus desertus „Medaus „Trispalvė“, kurie yra sudaryti iš horizontalių sluoksnių, išdėstytų tokia seka: viršuje – geltonas, per vidurį – žalias, o apačioje – raudonas sluoksnis. Ieškovo teigimu, atsakovo gaminiai pažeidė ieškovo teises į dizainą, nes jų bendras įspūdis nėra skirtingas nuo jo dizaino, gaminiai iš esmės skiriasi tik indelio forma ir dangteliu, tačiau tai nėra išskirtiniai ir individualumo suteikiantys elementai. Ieškovo gaminys yra originalus, pasižymi kūrybinės veiklos rezultatu, yra išreikštas objektyvia forma. Atsakovo veiksmai laikytini ieškovo kūrinio adaptavimu ir perdarymu, todėl atsakovas taip pat pažeidė ieškovo autoriaus teises.

Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį kartu su priešieškiniu, prašė atmesti ieškinį ir pripažinti ieškovo dizaino registraciją negaliojančia visa apimtimi.

Vilniaus apygardos teismas 2021 m. vasario 1 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį patenkino – pripažino ieškovo dizaino „Medaus desertas“ registraciją Nr. 1929 negaliojančia. Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, kad jo gaminys yra autorių teisės objektas, todėl nusprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimų ir taikant autorių teisių gynimo priemones.

Ieškovas T. Ž. pateikė apeliacinį skundą su prašymu panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2021 m. vasario 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – priešieškinį atmesti, ieškinį patenkinti.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija išskyrė du atsakovo nurodytus pagrindus ginčijant ieškovo dizaino registraciją ir dėl jų atskirai pasisakė: 1) remdamasis Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo (toliau – DĮ) 9 straipsnio 3 dalimi, kad dizainui panaudota Lietuvos Respublikos vėliava ar juos mėgdžiojantis žymuo, kai nėra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoto leidimo naudoti juos dizainui; ir 2) remdamasis DĮ 5 ir 6 straipsniais dėl dizaino neatitikimo naujumo ir individualių savybių reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad priešieškinis negali būti tenkinamas pirmuoju pagrindu, tačiau pripažino, kad ieškovo dizainas neatitinka DĮ 5 ir 6 straipsnių reikalavimų.

Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad gaminiai, panašūs į ginčijamą dizainą, buvo prieinami visuomenei iki ieškovo paraiškos padavimo. Byloje pateiktų įrodymų pakako, kad būtų galima spręsti, jog ginčijamas dizainas neatitinka DĮ 5 straipsnyje nustatyto naujumo reikalavimo.

Atsižvelgiant į tai, kad ginčo dizainas registruotas maisto gaminiui – medaus desertui, vertindama ginčo dizaino individualias savybes (DĮ 6 straipsnio 1 dalis) teisėjų kolegija informuotu vartotoju laikė asmenį, kuris žino apie įvairius medaus gaminius ir galimus medaus paruošimo bei pateikimo būdus, įskaitant medaus ir kitų maistinių produktų (pvz., uogų) mišinius ir pan. Teisėjų kolegijos nuomone, dizaino

spalvų derinys nagrinėjamu atveju negali būti laikomas individualia savybe, dėl kurios informuotam vartotojui sudarytas bendras dizaino įspūdis skirtųsi nuo bet kokio kito ankstesnio tokių gaminių dizaino. Dėl to teisėjų kolegija nusprendė, kad apelianto dizainas neatitinka ir DĮ 6 straipsnyje nustatyto individualių savybių reikalavimo.

Byloje taip pat kilo ginčas dėl to, ar ieškovui priklausantis dizainas yra saugomas pagal autorių teisę. Nors nagrinėjamu atveju ieškovas neprašė autorių teise ginti medaus deserto skonio, tačiau sprendžiant dėl vizualinės šio maisto produkto išvaizdos kaip autorių teisių objekto, teismas, kolegijos vertinimu, pagrįstai nurodė, kad ieškovo minimų ir su autoriaus teisių gynimu siejamų gamyboje naudojamų produktų – medaus, šaltalankio uogų, pipirmėtės bei aviečių – kiekis bei santykis produkte, apdorojimo būdas bei tuo sudaromas spalvos intensyvumas gali būti vertinamos tik kaip kintamos savybės. Kadangi medaus deserto sudėtis nėra išreikšta jokiais duomenimis, išskyrus ieškovo paaiškinimus, kolegija sutiko su pirmos instancijos teismo vertinimu, jog maisto produkto visuma nėra autorių teisių saugomas objektas.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-586-798/2021 pagal atsakovės UAB „PROFISA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Jungtinių Amerikos Valstijų įmonės „FCA US LLC“ ieškinį atsakovei UAB „PROFISA“ dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo.

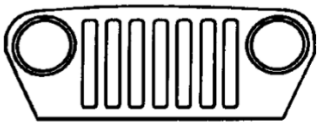
Ieškovė JAV įmonė „FCA US LLC“ yra automobilių gamintoja ir jai priklauso:

i) žodinis prekių ženklas „JEEP“, reg. Nr. 012123907, registruotas 21, 25, 28 prekių ir paslaugų klasėms pagal Nicos kvalifikaciją;

ii) ES vaizdinis prekių ženklas „Jeep“, reg. Nr. 003749421; 12, 28, 35, 41 prekių ir paslaugų klasėms pagal Nicos kvalifikaciją:

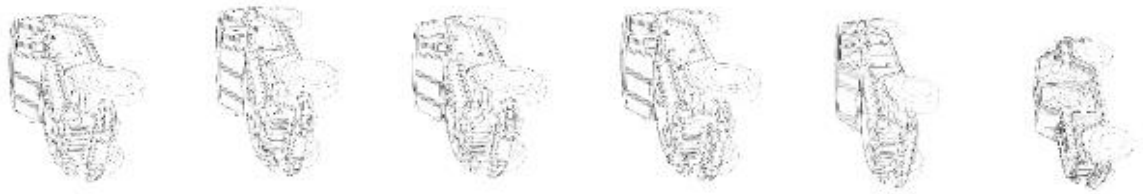


iii) vaizdinis prekių ženklas, reg. Nr. 00525048, registruotas 12 prekių ir paslaugų klasėms:



iiii) Bendrijos dizainai, reg. numeriai: 000537592-0001, 000537592-0002, 000537592-0003 ir 004542512-0001, 004542512-0002, 004542512-0003, 004542512-0004, 004542512-0005, 004542512-0006:





Vilniaus teritorinė muitinė 2019 m. sausio 31 d. sulaikė gavėjos ir deklarantės UAB „PROFISA“ prekes - žaisliukus su saldainiais, 11 376 vnt. Ginčo prekes atsakovė turi ir platina interneto puslapyje www.profisa.lt.

Ieškovė patvirtino Vilniaus teritorinei muitinei apie savo teisių pažeidimą ir nurodė, jog atlikusi tyrimą nustatė, kad prekės padirbtos: tiksliai atkartotos konfiskuotų žaislinių automobilių priekinės grotelės (Bendrijos vaizdinis prekių ženklas, reg. Nr. 525048 ir Nr. 3749421) ir dizainai, kurie yra apsaugoti, reg. Nr. 004542512-0001/0007 ir reg. Nr. 000537592-0001/00, taip pat nuosavybės teise priklausantis žodinis prekių ženklas Nr. 12123907, gaminio forma ir dizainas atkartoti taip, kad galėtų suklaidinti galutinį vartotoją.

Vilniaus teritorinė muitinė išsiuntė atsakovei pranešimus apie prekių sulaikymą. Atsakovė nesutiko su sulaikytų prekių sunaikinimu.

Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė, be kita ko, pripažinti, kad muitinės sulaikytos prekės – žaisliniai automobiliai-džipai su saldainiais, 11 376 vnt., kurių gavėja yra atsakovė UAB „PROFISA“, taip pat atsakovės platinamos prekės, pagamintos pažeidžiant ieškovės intelektinės nuosavybės teises; konfiskuoti ir atsakovo lėšomis sunaikinti muitinės sulaikytas prekes, taip pat įpareigoti atsakovę savo lėšomis sunaikinti jos turimas ir platinamas prekes; įpareigoti atsakovę nutraukti prekybą ieškovės intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančiomis prekėmis, įskaitant bet kokį siūlymą ir kitokį nurodytų

prekių naudojimą, taip pat uždrausti atsakovei atlikti šiuos veiksmus, ateityje visų Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose.

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino. Teismas konstatavo, kad sulaikytos prekės pažeidžia ieškovės intelektinės nuosavybės teises į registruotus prekių ženklus, kadangi Vilniaus teritorinės muitinės sulaikytos prekės yra su žymeniu „JEEP“ bei supakuotos į vaizdiniu žymeniu pažymėtą pakuotę, kurie yra klaidinamai panašūs į ieškovės registruotus ES prekių ženklus. Prekių ženklų savininkės sutikimo naudoti šiuos žymenis negauta. Todėl yra pagrindas taikyti įstatyme numatytus pažeistų teisių gynimo būdus. Teismui nekilo abejonių, kad ieškovė turi teisę pasinaudoti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 14 straipsnyje numatyta teise.

Atsakovė dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą. Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad dėl žymens „JEEP“ naudojimo ir paliekamo bendro vizualaus žaisliukų (jų pakuočių) įspūdžio, kuris nėra skirtingas, ginčo prekės pažeidžia ieškovės išimtines intelektinės nuosavybės teises.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-575-881/2021 pagal ieškovės mBank S.A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės mBank S.A. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „European Merchant Bank“ dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 2Ap-2068 panaikinimo.

Ieškovė mBank S.A. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. 2Ap-2068 ir priimti naują sprendimą – neregistruoti prekių ženklo „EM BANK European Merchant Bank“ (paraiškos Nr. 2019 0634) Lietuvos Respublikoje.

Ieškovė nurodė, kad VPB Apeliaciniam skyriui pateikė protestą dėl prekių ženklo registracijos Nr. PNZ-765, prašydama neregistruoti atsakovės prekių ženklo (paraiškos Nr. 2019 0634) EMBANK 36 Nicos klasifikacijos klasės paslaugų atžvilgiu. Apeliacinis skyrius protestą atmetė ir nusprendė ginčo prekės ženklą įregistruoti.

Ieškovė yra finansų įstaiga Lenkijoje – universalus bankas, kurio specializacija yra visų klientų grupių aptarnavimas ir kuri teikia išsamias paslaugas 5,6 mln. klientų mažmeninės prekybos, verslo ir privačios bankininkystės srityse. Ieškovė plečia savo veiklą Europos Sąjungos valstybėse narėse (Čekijoje, Slovakijoje); yra įregistravusi virš 50 prekių ženklų, kuriuose vienas pagrindinių elementų yra MBANK. Konkrečiai proteste ir ieškinyje ieškovė lygino atsakovės prekių ženklą su ieškovės ES prekių ženklu (paraiškos Nr. 017857541) mBank. Ieškovės vertinimu, tiek ieškovės, tiek atsakovės prekių ženklai yra skirti toms pačioms 36 klasės paslaugoms, lyginamieji prekių ženklai laikytini klaidinančiai panašiais (ieškovės prekių ženklo dominuojantis žymuo yra „mBANK“, tuo tarpu ginčo prekių ženklo dominuojantis žymuo, užrašytas didžiosiomis raidėmis ir esantis prekių ženklo priekyje, yra „EM BANK“); ne tik vizualus, bet ir fonetinis bei semantinis aptariamų prekių ženklų panašumas, atsižvelgiant kartu ir į prekių ženklų žymimų paslaugų tapatumą ir panašumą, lemia visuomenės suklaidinimo tikimybę.

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismo vertinimu, bendras regimasis įspūdis nesuponuoja išvados, jog ženklai yra panašūs, taip pat vizualiai skiriasi užrašytų žymenų šrifto rūšys, spalviniai elementai. Be kita ko, prie prekių ženklų skirtingumo reikšmingai prisideda ir ta aplinkybė, jog ginčo prekių ženklą sudaro papildomai apačioje įkomponuotas užrašas „European Merchant Bank“, kuris kartu su kitais prekių ženklo elementais sukuria bendrą šio prekių ženklo vaizdą.

Apeliaciniu skundu ieškovė mBank S.A. prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, vertindamas ginčo prekių ženklų panašumą, iš esmės tinkamai laikėsi minėtų ženklų palyginimo taisyklių, o atskiri teismo argumentavimo netikslumai neturėjo reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimo rezultatui.

Vertinant vizualiai, ginčo ženkluose sutampa tik žodinis elementas, ir tas tik iš dalies – raidėmis m, b, a, n, k, tačiau ir šios raidės, kaip pagrįstai atkreipė dėmesį pirmosios instancijos teismas, skiriasi dydžiu, šriftu, spalva. Be to, raidžių junginys „bank“ vidutinio vartotojo bus suprantamas kaip nuoroda į bankų veiklą, taigi, būdamas aprašomasis, apskritai neturi jokio skiriamojo požymio, o, pagal teismų praktiką, apibūdinamieji, neturintys skiriamojo požymio ar turintys tik silpną skiriamąjį požymį sudėtinio prekių ženklo elementai paprastai turi mažesnę reikšmę analizuojant žymenų panašumą nei elementai, turintys stipresnį skiriamąjį požymį (žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2019 m. birželio 12 d. sprendimą byloje Nr. C-705/17).

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad nors prekių ženklai yra fonetiškai (labai) panašūs, tačiau prekių ženklų sukeltame bendrame įspūdyje vizualinių bei semantinių skirtumų iš esmės pakanka, jog būtų eliminuota visuomenės suklaidinimo galimybė, ypač atsižvelgiant į aukštą vartotojų pastabumo laipsnį. Apeliantės vertinimas, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino vartotojų suklaidinimo tikimybę, nepagrįstas.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-474-881/2021 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Metrologinės patikros“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Metrologinės patikros“ dėl teisių į įmonės pavadinimą, autoriaus teisių, teisių į prekių ženklą pažeidimo ir nesąžiningos konkurencijos.

Ieškovei priklauso teisė į juridinio asmens pavadinimą „Vilniaus metrologijos centras“. 2015 m. buvo atlikta ieškovės reorganizacija, prijungiant prie jos kitus juridinius asmenis. Po reorganizacijos ieškovei perėjo teisės į AB „Kauno metrologijos centras“ registruotą grafinį prekių ženklą, registruotą 42 klasei inžineriniai darbai (ekspertizė), matavimai (metrologija), techniniai tyrimai, specialistų konsultacijos (nesusijusios su verslu):

KMC 1920 KAUNO METROLOGIJOS CENTRAS

Ieškovė ieškinį grindė taip pat neregistruotu žymeniu:

METROLOGIJOS CENTRAS

Ieškovė naudojasi interneto svetaine www.vmc.lt.

Atsakovė įregistruota pavadinimu UAB „Metrologijos centras“, vėliau pavadinimas pakeistas į UAB „Metrologinės patikros“. Atsakovės vardu įregistruotas domenas „metrologijoscentras.lt“. Nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. iki 2020 m. rugsėjo 14 d. domenas naudotas nukreipimui į atsakovės interneto svetainę www.metrologas.lt.

Ieškovė AB „Vilniaus metrologijos centras“ pateikė ieškinius teismui, prašydama: pripažinti, kad atsakovė UAB „Metrologinės patikros“ pažeidė ieškovės teises į juridinio asmens pavadinimą, prekių ženklą, autoriaus teises bei nesąžiningai konkuravo; uždrausti atsakovei atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos ieškovės teisės arba atsirasti žala, būtent uždrausti atsakovei jos komercinėje veikloje naudoti ieškovės interneto svetainės turinį; įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus, būtent per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigoti atsakovę pakeisti atsakovės pavadinimą į tokį, kuriame nebūtų frazės „Metrologijos centras“; pripažinti, kad atsakovė, registruodama ir naudodama domeno vardą „metrologijoscentras.lt“, pažeidė ieškovės teises į juridinio asmens pavadinimą, prekių ženklą, autoriaus teises ir nesąžiningai konkuravo; uždrausti atsakovei atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos ieškovės teisės arba atsirasti žala, t. y. uždrausti atsakovei jos komercinėje veikloje naudoti domeno vardą „metrologijoscentras.lt“ nukreipimui į atsakovės svetainę; priteisti padarytos žalos atlyginimą.

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. lapkričio 16 d. sprendimu: 1) bylos dalį dėl reikalavimo pripažinti, kad atsakovė UAB „Metrologinės patikros“ pažeidė ieškovės AB „Vilniaus metrologijos centras“ teises į juridinio asmens pavadinimą, prekių ženklą, autoriaus teises bei nesąžiningai konkuravo, bei dėl reikalavimo pripažinti, kad atsakovė, registruodama ir naudodama domeno vardą „metrologijoscentras.lt“ pažeidė ieškovės teises į juridinio asmens pavadinimą, prekių ženklą, autoriaus teises ir nesąžiningai konkuravo, nutraukė; 2) atmetė ieškinio reikalavimus: uždrausti atsakovei atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos ieškovės teisės arba atsirasti žala, būtent uždrausti atsakovei jos komercinėje veikloje naudoti ieškovės interneto svetainės turinį; įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus, būtent per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigoti atsakovę pakeisti atsakovės pavadinimą į tokį, kuriame nebūtų frazės „Metrologijos centras“; uždrausti atsakovei atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos ieškovės teisės arba atsirasti žala, t. y. uždrausti atsakovei jos komercinėje veikloje naudoti domeno vardą „metrologijoscentras.lt“ nukreipimui į atsakovės svetainę; 3) priteisė ieškovei iš atsakovės 500 Eur nuostolių atlyginimą; 5) paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovė AB „Vilniaus metrologijos centras“ pateikė apeliacinį skundą.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Nutarties konstatuojamojoje dalyje dėl ieškovės, kaip prekių ženklo

savininkės, teisių pažeidimo, LApT teisėjų kolegija rėmėsi pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis: byloje nėra įrodyta tinkamos visuomenės dalies suklaidinimo galimybė. Tiek žymenys, tiek paslaugos yra panašūs tik iš dalies. Lyginimas atliktas pagal stipriai stilizuotą grafinį ženklą ir žodinį ženklą, dėl ko sulyginimas nėra vienareikšmis. Ženkluose sutampanti dalis yra sudaryta iš bendrinių žodžių „metrologijos“ ir „centras“, kurie asociacijų su konkrečia įmone neturi. Grafiniame ženkle užrašyti žodžiai šiuo metu ieškovės veikloje nėra naudojami, nes įmonė „Kauno metrologijos centras“ yra išregistruota, taip pat nenaudojama ir santrumpa KMC, ieškovė šiuo metu paslaugų reklamai pradeda naudoti kitą vaizdinį ženklą. Taigi, pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovės, kaip prekių ženklo savininkės, teisės nebuvo pažeistos nei dėl apie du mėnesius trukusio ir geranoriškai pašalinto panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimo, nei dėl apie dvi savaites trukusio domeno vardo naudojimo, o nenustačius atsakovės neteisėtų veiksmų nuostolių atlyginimas dėl prekių ženklų savininko teisių pažeidimo negali būti priteisiamas.

Apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad žodinį elementą „metrologijos centras“ pirmosios instancijos teismas vertino kaip tapusį bendriniu ne tik kasdienėje kalboje, bet ir sąžiningoje komercinėje veikloje, todėl ieškovės cituojamos žodynų ištraukos apie galimą terminų „metrologija“ ir „centras“ reikšmę savaime negalėtų paneigti pirmosios instancijos teismo išvados, jog žodžių junginys „metrologijos centras“ sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje (prekybos praktikoje) yra tapęs bendriniu.

Teisėjų kolegija, įvertinus laikotarpį, kuriuo, ieškovės teigimu, buvo pažeidžiamos jos kaip prekių ženklo savininkės teisės: kiek daugiau nei du mėnesiai (dėl juridinio asmens pavadinimo naudojimo) ir dvi savaitės (dėl domeno vardo naudojimo), spręsti, jog ieškovė patyrė realios žalos, nerado pakankamo pagrindo.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-616-302/2021 pagal ieškovo R. N. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. sausio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1120-866/2021 pagal ieškovo R. N. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui dėl sprendimo panaikinimo.

Ieškovas R. N. ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – Patentų biuras) Apeliacinio skyriaus 2020 m. birželio 15 d. sprendimą Nr. 2Ap-2084 ir įpareigoti išduoti patentą pagal ieškovo parengtą patento paraišką Nr. 2019 043 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas 2019 m. liepos 5 d. pateikė prašymą Patentų biurui išduoti patentą išradimui pavadinimu „Telebanko paslaugos kitų organizacijų saugumo sistema“, paraiškos numeris 2019 043 (toliau – Paraiška). Ieškovas buvo informuotas apie Paraiškos trūkumus: išradimo pavadinimas turi būti aiškus, nusakyti jo paskirtį, atitikti išradimo esmę ir tarptautinės patentų klasifikacijos galiojančios redakcijos rubrikos turinį (Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 68 punktas); Paraiška neatitinka Taisyklių 67.3, 69.5.2 punktų; išradimo apibrėžtis turi trūkumų pagal Taisyklių 71, 80, 86 ir 87 punktus. Trūkumams pašalinti buvo nustatytas trijų mėnesių nuo pranešimo išsiuntimo dienos terminas. Ieškovui neištaisius paraiškos trūkumų, Patentų biuras 2019 m. gruodžio 27 d. sprendimu Paraišką atmetė. Dėl minėto sprendimo ieškovas pateikė apeliaciją, kuri Patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. birželio 15 d. sprendimu buvo atmesta.

Ieškovas dėl šio Patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimo kreipėsi į teismą. Vilniaus apygardos teismas 2021 m. sausio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismo vertinimu, iš ieškovo procesinių dokumentų turinio galima spręsti, kad apie Patentų biuro nustatytus trūkumus ieškovas žinojo. Teismo vertinimu, tiek apeliacijoje, pateiktoje Patentų biurui, tiek ieškinyje ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad jis atsižvelgė į Patentų biuro Išradimų skyriaus eksperto išvardintus trūkumus, todėl teismas ieškovo teiginius dėl ginčijamo sprendimo nepagrįstumo ir nemotyvavimo atmetė kaip deklaratyvius.

Ieškovas pateikė apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teismas konstatavo, kad „įvertinus bylos medžiagą, sutiktina su atsakovu, kad ieškovo apeliacinis skundas grindžiamas tik subjektyviais ieškovo samprotavimais dėl jo Paraiškos atitikties Taisyklėse įtvirtintiems reikalavimams, tačiau nepateikta jokių argumentų ir / ar įrodymų, pagrindžiančių kitokį ginčijamos situacijos vertinimą, nei buvo nustatyta skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime.“

Kolegija sprendė, kad ieškovui nepašalinus kompetentingos institucijos pranešimuose nurodytų Paraiškos trūkumų per nustatytus terminus, teisėtai ir pagrįstai buvo taikytos trūkumų nepašalinimo procesinės pasekmės – Paraiška Patentų biuro Išradimų skyriaus 2019 m. gruodžio 27 d. sprendimu laikyta atšaukta ir atmesta, kadangi, neištaisius trūkumų, negalima pereiti prie išradimo esmės patikros ir priimti galutinį sprendimą išduoti patentą ar atsisakyti išduoti. Atitinkamai teisėtu bei pagrįstu laikytinas ir Patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. birželio 15 d. sprendimas Nr. 2Ap-2084, kuriuo buvo atmesta ieškovo apeliacija dėl Patentų biuro Išradimų skyriaus 2019 m. gruodžio 27 d. sprendimo.

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

1.2. Atrinktų Vilniaus apygardos teismo bylų apžvalga

Vilniaus apygardos teismo 2021 m. lapkričio 22 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2689-580/2021 pagal ieškovo Vokietijos patentinių patikėtinių ir advokatų bendrijos Müller Schupfner & Partner Patent - und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB ieškinį atsakovei I. M., trečiajam asmeniui Valstybiniam patentų biurui dėl prekių ženklų savininko teisių gynimo.

Ieškovas Vokietijos patentinių patikėtinių ir advokatų bendrija Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB prašė panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus (toliau – Apeliacinis skyrius) 2021-04-30 sprendimą Nr. 2Ap-2146 ir neregistruoti I. M. pareikšto registruoti prekių ženklo „MMSP“ (fig).

Ieškovas yra advokatų kontora, kurios pagrindinė veikla – teisinių ir patentinių patikėtinių paslaugų teikimas. Ieškovas įregistravo ir naudoja du tarptautinius prekių ženklus: prekių ženklą „MSP“ (reg. Nr. 1420991) ir prekių ženklą „MSPartner“ (reg. Nr. 1400403). Prekių ženklai registruoti Nicos klasifikacijos 41, 42 ir 45, taip pat 35, 41, 42 ir 45 klasėms. 2017-10-05 prekių ženklo „MSPartner“, o 2018-04-24 prekių ženklo „MSP“ registracijų apsauga išplėsta į Europos Sąjungą.

Atsakovė 2020-05-12 Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui pateikė registruoti nacionalinį prekių ženklą „MMSP“ (fig) (paraiškos Nr. 2020 0764) Nicos klasifikacijos 45 klasės paslaugoms:



Ženklas naudojamas advokatų kontoros Milašauskas, Martinkutė, Smaliukas ir partneriai veikloje.

Ieškovas 2020-10-09 Apeliaciniam skyriui Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu padavė protestą Nr. PNZ-837. Apeliacinis skyrius protestą atmetė dėl klaidinančio panašumo nebuvimo.

Ieškovas pateikė ieškinį teismui. Ieškovo manymu, ginčo ženklai vizualiai yra klaidinančiai panašūs. Atsakovės prekių ženklas „MMSP“ (fig) yra sudėtinis, jis gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų vienai iš sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių. Taip pat prekių ženklai fonetiškai tapatūs. Žodiniai žymenys yra itin trumpi ir skiriasi tik viena raide. Prekių ženklai registruoti tapačioms paslaugoms. Ieškovas protestą pateikė dėl Nicos klasifikacijos 45 klasės paslaugų „teisinės paslaugos“, kurioms yra pareikštas registruoti atsakovės prekių ženklas „MMSP“ (fig) ir registruotas ieškovo prekių ženklas „MSP“. Ženklai naudojami advokatų kontorų veikloje, paslaugos laikytinos tapačiomis ir tarpusavyje konkuruojančiomis. Ginčo prekių ženklais pažymėtas paslaugas vartotojai gali klaidingai susieti.

Atsakovė I. M. prašė ieškinį atmesti. Jos nuomone, Apeliacinis skyrius detaliai išanalizavo ir tinkamai įvertino ginčo prekių ženklų vizualinį, fonetinį, semantinį panašumą bei suklaidinimo galimybę ir pagrįstai padarė išvadą, kad atsakovės prekių ženklas nėra klaidinančiai panašus.

Išnagrinėjęs bylą Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą ieškinį atmesti. Teismo vertinimu, Apeliacinis skyrius vizualiai lygindamas ginčo prekių ženklus, išsamiai motyvavo, kokie yra sutampantys ir nesutampantys jų elementai, aptarė vizualiai skirtingą ženklų struktūrą, specifinį atsakovės prekių ženklo grafinį išpildymą ir padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovės prekių ženklas „MMSP“ (fig) (Nr. 2020 0764) vizualiai nėra panašus į ieškovo prekių ženklą „MSP“ (Nr. 1420991). Teismas taip pat sutiko su Apeliacinio skyriaus išvada, jog lyginami prekių ženklai yra nepakankamai panašūs ir fonetiškai. Vertinant ženklų panašumą semantine prasme, Teismas pažymėjo, jog abu ženklai sudaryti iš raidžių derinių, kurie savaime jokios reikšmės vidutiniam vartotojui neturi. Atsižvelgiant į tai, jog abu ženklai nekelia jokių asociacijų, semantiškai ženklai nelygintini. Įvertinus bendrą vizualinį ir fonetinį ieškovo prekių ženklo ir atsakovės prekių ženklo panašumą, jų sukuriamą bendrą įspūdį, Teismas sprendė, kad Apeliacinis skyrius priėmė pagrįstą išvadą, jog ieškovo ir atsakovės prekių ženklai nėra panašūs. Nekonstatavus lyginamųjų ženklų panašumo, paslaugoms, kurioms ženklai registruoti, tapatumo ar panašumo nustatymas neturi teisinės reikšmės.

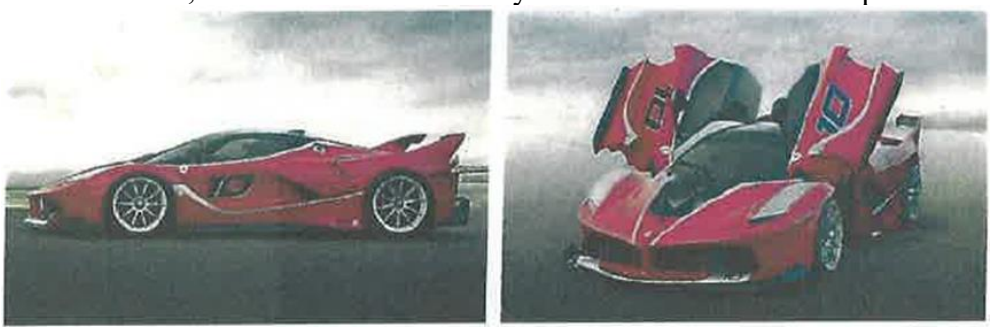
Susipažinti su Vilniaus apygardos teismo sprendimu galima Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) arba paspaudžiant čia.

2. EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOS APŽVALGA

2.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikos apžvalga

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2021 m. spalio 28 d. sprendimas byloje Nr. C-123/20 Ferrari S.p.A. prieš Mansory Design & Holding GmbH, WH dėl 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142) 4 straipsnio 2 dalies b punkto, 6 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies pirmojo sakinio išaiškinimo.

Ferrari yra Italijoje įsisteigusi lenktyninių ir sportinių automobilių gamintoja. Jos aukščiausios klasės modelis FXX K, kurio pagaminta labai mažai, yra skirtas važiuoti tik lenktynių trasose. Modelį FXX K Ferrari pirmą kartą pristatė visuomenei 2014 m. gruodžio 2 d. pranešimu spaudai. Šiame pranešime buvo pateiktos šios dvi nuotraukos, kuriose automobilis matyti atitinkamai iš šono ir iš priekio:



„Ferrari FXX K“ yra du modelių variantai, kurie vienas nuo kito skiriasi tik priekinėje dalyje ant variklio gaubto esančios „V“ spalva. Pirmame variante ši „V“ yra juoda, išskyrus jos smaigalį, kuris yra tokios pačios spalvos kaip ir automobilio spalva. Antrajame variante minėta „V“ visa yra juodos spalvos.

Mansory Design, kuriai vadovauja WH, yra aukščiausios klasės automobilių puošybos įmonė. Jie abu yra įsisteigę Vokietijoje. Nuo 2016 m. Mansory Design gamina ir parduoda automobilio puošybos rinkinius, vadinamus anglų k. „tuning kits“, skirtus pakeisti „Ferrari 488 GTB“ (nuo 2015 m. gaminamo viešajam eismui skirto modelio, kurio gamyba nėra ribojama) išvaizdai, kad jis taptų panašus į „Ferrari FXX K“. Mansory Design siūlo kelis „Ferrari 488 GTB“ išvaizdai pakeisti skirtus rinkinius, įskaitant du priekinės dalies rinkinio variantus, atspindinčius du „Ferrari FXX K“ variantus: pirmajame variante ant variklio gaubto esanti „V“ yra juodos spalvos, išskyrus jos smaigalį, o antrajame variante ji visa yra juoda. Jei „Ferrari 488 GTB“ visiškai pertvarkomas, pakeičiama didžioji dalis kėbulo apdailos.

Ferrari mano, kad pateikdama šiuos apdailos rinkinius rinkai Mansory Design pažeidė jos turimą teisę į neregistruotąjį Bendrijos dizainą.

Pirmosios instancijos teisme Ferrari reikalavo visoje Europos Sąjungoje nutraukti ginčijamų papildomų dalių gamybą, siūlymą, pateikimą rinkai, importą, eksportą, naudojimą arba disponavimą jomis, taip pat pateikė keletą papildomų reikalavimų. Diuseldorfo apygardos teismas (Vokietija) atmetė visus šiuos reikalavimus. Minėtą sprendimą Ferrari apskundė Diuseldorfo aukštesniajam apygardos teismui, (Vokietija). Apeliacinis teismas atmetė Ferrari skundą ir nusprendė, kad pateikti reikalavimai dėl minėtų neregistruotųjų Bendrijos dizainų yra nepagrįsti. Ferrari pateikė kasacinį skundą Aukščiausiajam Federaliniam Teismui (Vokietija). Tas teismas, patenkinęs minėtą skundą, mano, kad jo baigtis priklauso nuo Reglamento Nr. 6/2002 aiškinimo, todėl Teisingumo Teismui buvo pateikė šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar atskleidus gaminio bendrą nuotrauką pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 11 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies pirmą sakinį galima daryti prielaidą, kad buvo sukurtas neregistruotasis atskirų gaminio dalių Bendrijos dizainas?

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: kokį teisinį kriterijų reikia taikyti atliekant individualių savybių tikrinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2002 4 straipsnio 2 dalies b punktą, 6 straipsnio 1 dalį, kai nustatomas sudedamosios dalies, kuri (pvz., transporto priemonės kėbulo dalis)

įtraukiama į sudėtinį gaminį, bendras įspūdis? Ar galima pirmiausia atkreipti dėmesį į tai, ar sudedamosios dalies vaizdas, matomas informuoto vartotojo, visiškai neišnyks sudėtinio gaminio vaizde, o pasižymės tam tikra savarankiška ir vientisa forma, kuri leistų nustatyti nuo bendros formos nepriklausantį bendrą estetinį įspūdį?

ESTT byloje paaiškino, kad „kadangi Sąjungos teisės aktų leidėjas neišreiškė kitokio ketinimo, Reglamento Nr. 6/2002 11 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją dizaineriams nėra nustatyto reikalavimo atskirai atskleisti kiekvieną savo gaminių dalį, kuriai jie ketina taikyti neregistruotojo Bendrijos dizaino apsaugą.“ „Vis dėlto kriterijus, pagal kurį specialistai sužino apie atskleidimo faktą, reiškia, kad gaminio dalies ar sudedamosios dalies dizainą galima aiškiai identifikuoti. Jeigu, kaip nagrinėjamu atveju, atskleidimo veiksmas yra gaminio vaizdų paskelbimas, šio gaminio dalies ar sudedamosios dalies, kuriai prašoma apsaugoti nagrinėjamą dizainą, savybės turi būti aiškiai matomos.“

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 11 str. 2 d. turi būti aiškinama taip, kad toks gaminio vaizdų atskleidimas visuomenei, kaip transporto priemonės nuotraukų paskelbimas, lemia šio gaminio dalies, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 3 d. a punktą, arba minėto gaminio, kaip sudėtinio, sudedamosios dalies, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 3 str. c punktą ir 4 str. 2 d., dizaino atskleidimą visuomenei, su sąlyga, kad tos dalies ar sudedamosios dalies vaizdas šio atskleidimo veiksmo momentu yra aiškiai identifikuojamas. Tam, kad būtų galima nustatyti, ar toks vaizdas atitinka to paties reglamento 6 str. 1 d. nurodytą individualių savybių sąlygą, būtina, kad nagrinėjama dalis ar sudedamoji dalis būtų matoma gaminio ar sudėtinio gaminio dalis, aiškiai apibrėžta linijomis, kontūrais, spalvomis, formomis ar konkrečia tekstūra.

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. lapkričio 10 d. sprendimas byloje T-353/20 Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO).

2017 m. vasario mėn. Italijos futbolo klubas „AC Milan“ pagal ES prekių ženklų reglamentą pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) tarptautinės registracijos paraišką, nurodant Europos Sąjungą. Paraiška pateikta figūriniam ženklui, inter alia, raštinės ir biuro reikmenims:

AC MILAN

2017 m. balandį Vokietijos įmonės InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG pateikė protestą pareikštam registruoti ženklui. Protestą grindė Vokietijos žodiniu ženklu MILAN, kuriam paraiška buvo pateikta 1984 m., ženklas registruotas 1988 m., ir kuriame nurodytos prekės, inter alia, identiškos toms, kurios nuodytos AC Milan paraiškoje. Vokietijos įmonės teigimu, dėl panašumo į ankstesnį ženklą, šis prašomas įregistruoti ženklas gali sukelti dalies Vokietijos visuomenės suklaidinimo tikimybę.

2020 m. vasario 14 d. sprendimu EUIPO patenkino protestą.

AC Milan pateikė ieškinį dėl EUIPO sprendimo Europos Sąjungos Bendrajam Teismui (ESBT).

ESBT ieškinį atmetė.

Pirma, remdamasis įvairiais įrodymais, ypač sąskaitomis faktūromis ir reklamine medžiaga, parašyta vokiečių kalba, ESBT pažymėjo, kad ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas Vokietijoje.

Antra, ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas Vokietijos rinkoje, pirma, kaip įregistruotas, ir antra, pakeista forma, be kita ko, pridėjus vaizdinį elementą, vaizduojantį paukščio galvą, panašią į plėšrųjį paukštį. Šiame kontekste ESBT pabrėžė, kad nors tiesa, kad papildomas vaizdinis elementas nėra nereikšmingas, jis negali būti laikomas dominuojančiu ir galinčiu pakeisti žodinio elemento, sudarančio ankstesnį įregistruotą prekių ženklą, skiriamąjį požymį.

Trečia, ESBT manė, kad nors atitinkama visuomenė neignoruos prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinio elemento, ypač atsižvelgiant į jo dydį ir padėtį, vis dėlto atitinkamos visuomenės dėmesys nebus sutelktas į tą elementą. Tos publikos dėmesys bus sutelktas į žodinį elementą, sudarytą iš raidžių „ac“ ir žodžio „milan“, nes šios raidės parašytos didžiosiomis raidėmis ir stilizuotu šriftu, o elementas, kurį jos sudaro, gerokai viršija vaizdinį elementą. Taigi, ESBT manė, kad elementas „ac milan“ yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas.

Šiame kontekste ESBT konstatavo, kad nors dalis atitinkamos visuomenės gali suvokti žodinį elementą „ac milan“ prašomame įregistruoti prekių ženkle kaip nuorodą į Milano miesto (Italija) futbolo klubą, ginčo žymenys, kurie turi didelį fonetinį panašumą, abu nurodo Milano miestą.

Dėl AC Milan argumento, susijusio su prašomo įregistruoti prekių ženklo reputacija Vokietijoje, susijusia su šio futbolo klubo reputacija, ESBT pažymėjo, kad reikia atsižvelgti tik į ankstesnio prekių ženklo reputaciją, o ne į prašomo įregistruoti prekių ženklo reputaciją, siekiant įvertinti, ar prekių, pažymėtų dviem prekių ženklais, panašumo pakanka, kad kiltų pavojus supainioti.

Dėl šių priežasčių ESBT nusprendė, kad ginčo ženklų panašumo pakanka, kad būtų galima daryti išvadą, kad yra galimybė supainioti.

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