2022 M. SAUSIO – KOVO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

2022

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktikos apžvalga

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-118-969/2022 dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. vasario 11 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės užsienio bendrovės „Chanel SARL“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti prekių ženklą.

Ieškovė užsienio bendrovė „Chanel SARL“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus (toliau – ir VPB Apeliacinis skyrius) 2016 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 2Ap-1780 iš dalies 3 klasės prekių „parfumerijos gaminiai“ 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. 450 944 A), vėlesnio teritorinio apsaugos išplėtimo į Lietuvos Respubliką. Prekių ženklas 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 PŽĮ 6 str. 1 d. 2 p. ir 6 str. 1 d. 7 p. pagrindais. Ieškovė pateikė apeliaciją atsakovo Apeliaciniam skyriui, tačiau pastarasis ginčijamu sprendimu apeliaciją atmetė.

Ieškovė pateikė ieškinį teismui, nurodydamas, kad erdvinis prekių ženklas, kuriame yra naudojamas buteliuko vaizdas, negali būti laikomas neturinčiu skiriamojo požymio, kadangi jis išsiskiria savo originaliomis savybėmis. Pirmosios instancijos teismas ieškinio netenkino, apeliacinės instancijos teismas sprendimą paliko nepakeistą.

LAT nutartyje pažymėjo, kad ginčo šalys kasaciniame skunde ir atsiliepime į kasacinį skundą pateikia įvairius argumentus ir, siekdamos juos pagrįsti, cituoja teismų praktiką, be kita ko, tuos pačius sprendimus arba tų pačių sprendimų skirtingus punktus. Tačiau esmė viena – ar ginčo vaizdinis prekių ženklas (tarptautinės paraiškos Nr. 450 944 A), skirtas 3 klasės prekėms „parfumerijos gaminiai“ žymėti, atsižvelgiant į PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 2 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, Lietuvos Respublikoje gali būti saugomas kaip prekių ženklas.

Teisėjų kolegija aiškino, kad situacijai, kai prekių ženklai sutampa su prekių vaizdu, būdinga, kad pačių prekių pobūdis (pavyzdžiui, skysčiai) lemia prekių pardavimą tam tikrose pakuotėse (ESTT 2006 m. sausio 12 d. sprendimas byloje C-173/04, 29-31 punktai). Todėl jei tokiais atvejais kaip prekių ženklą siekiama registruoti ne erdvinę formą, o erdvinės formos atvaizdą, kuris iš esmės yra priklausomas nuo juo žymimų prekių išorės, erdvinių prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo kriterijų taikymas, sprendžiant dėl vaizdinio prekių ženklo skiriamojo požymio, gali būti neišvengiamas. Be to, pati ieškovė, siekdama įrodyti prekių ženklo skiriamąjį požymį, pateiktame išskirtinių savybių aprašyme nurodo erdviniams prekių ženklams būdingas savybes, tokias kaip „kvadratu pjaustytas stiklo flakonas“, „aštuoniakampis kamštis“.

Teismas priminė, kad pagal suformuotą nuoseklią jurisprudenciją, erdvinių prekių ženklų, sudarytų iš pačios prekės formos, skiriamųjų požymių vertinimo kriterijai nesiskiria nuo tų, kurie taikomi kitoms prekių ženklų kategorijoms. Tačiau taikydamas šiuos kriterijus vidutinis vartotojas nebūtinai taip pat suvoks erdvinį prekių ženklą, sudarytą iš pačios prekės vaizdo, ir žodinį ar vaizdinį prekių ženklą, sudarytą iš žymens, nepriklausomo nuo jo žymimų prekių išorės.

Teismo nuomone, kadangi prekiaujant skystu gaminiu jo supilstymas į tarą neišvengiamas, vidutinis vartotojas jai pirmiausia suteikia paprastą taros funkciją. Erdvinis prekių ženklas, kurį sudaro tokia tara, gali būti skiriamasis tik jeigu leidžia vidutiniam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam šios prekės vartotojui atskirti šią prekę nuo kitų įmonių prekių, neanalizuojant ir nesutelkiant ypatingo dėmesio.

Teismo teigimu, kadangi teismų praktika, išplėtota erdvinių prekių ženklų, sudarytų iš pačios prekės formos, srityje taikoma ir tada, kai prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vaizdinis prekių ženklas, apeliacinės instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsižvelgė į bendrai prekyboje naudojamas kvepalų buteliukų formas, medžiagas, iš kurių jos pagamintos, tam, kad įvertintų, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas turi skiriamųjų požymių.

Teismo vertinimu, Apeliacinės instancijos teismo atliktas prekių ženklo vizualinis skiriamąjį požymį sudarančių savybių įvertinimas bei šių savybių sulyginimas su rinkoje naudojamų kvepalų buteliukų savybėmis, tuo tikslu pasitelkiant google.lt paiešką, nagrinėjamu atveju suteikė pagrindą šiam teismui padaryti išvadą, kad ieškovės prekių ženklas, kurį sudaro pačios prekės įpakavimo formos vaizdas, atsižvelgiant į kasacinio teismo ir ESTT bei ESBT jurisprudencijoje suformuluotus skiriamojo požymio nustatymo kriterijus erdviniams prekių ženklams, iš esmės nėra toks, kuris reikšmingai skirtųsi nuo to sektoriaus normų ar įpročių, ir neturi pakankamai savybių, kad vidutinis vartotojas galėtų susieti ieškovės prekių pakuotę su prekės komercinės kilmės nuoroda. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovė neįrodė skiriamojo požymio egzistavimo *ab initio*.

Galiausiai teisėjų kolegija konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinto absoliutaus atsisakymo registruoti ženklą pagrindo nagrinėjamu atveju buvimo, tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas bei nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu suformuotos praktikos. Atsižvelgiant į tai, kasacinis skundas atmestas, o apeliacinės instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.

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 2022 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-287-467/2022 pagal ieškovo Merck KGaA atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. sausio 21 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Merck KGaA ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Syntropy Network Solutions“ dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo.

Ieškovas Vokietijos įmonė Merck KGaA kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas, be kita ko, įpareigoti atsakovę UAB „Syntropy Network Solutions“ pakeisti savo juridinio asmens pavadinimą taip, kad jame jokia apimtimi ir jokia forma nebūtų naudojamas žymuo „Syntropy“.

Ieškovas nurodė, kad 2018 m. kartu su Palantir Technologies Inc. sukūrė ir įgyvendino duomenų dalinimosi platformą, kurios pagrindinis tikslas yra atskleisti nepanaudotų mokslinių tyrimų duomenų vertę, kad visame pasaulyje dirbantys ekspertai galėtų bendradarbiauti kovojant su onkologinėmis ligomis, kuri buvo pavadinta „Syntropy“, atitinkamai, ieškovui priklauso ES prekių ženklas „Syntropy“, registracijos numeris 017913129. Ieškovui tapo žinoma, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti UAB „NOIA Network Solutions“ pakeitė savo juridinio asmens pavadinimą ir tapo UAB „Syntropy Network Solutions“ ir kaip savo komercinės veiklos identifikatorių naudoja žymenį „Syntropy“, taip pažeisdama ieškovo kaip prekių ženklo savininko teises.

Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei UAB „Syntropy Network Solutions“ laikinai nuo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įteikimo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo ūkinėje komercinėje veikloje bet kokiu būdu ir forma naudoti žymenį „Syntropy“, įskaitant, bet neapsiribojant, šio žymens naudojimu reklamoje, komercinėje dokumentacijoje, interneto tinklalapiuose, socialinėje medijoje, domenų pavadinimuose, taip pat bet kokį kitą naudojimą. Būtinybę skubiai nutraukti atsakovės atliekamus neteisėtus veiksmus ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąlygoja aplinkybė, kad atsakovė ūkinėje komercinėje veikloje į ieškovo prekių ženklą klaidinančiai panašų juridinio asmens pavadinimą bei tapatų žymenį „Syntropy“ naudoja žinodama apie ieškovo nesutikimą ir jo išimtinių teisių pažeidimą ir toks neteisėtas šių žymenų naudojimas silpnina ieškovo prekių ženklo skiriamąjį požymį.

Pirmos instancijos teismas ieškovo Merck KGaA prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas padarė išvadą, kad ieškinys yra *prima facie* (iš pirmo žvilgsnio) pagrįstas, nes nėra pagrindo teigti, jog ieškovo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti, ar ieškovas pasirinko neleistiną, aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą.

Ieškovas su atskiruoju skundė kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą.

LApT nutartyje sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį patvirtinančių aplinkybių, t. y. byloje nėra nustatyta duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad atsakovė negalėtų įvykdyti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo ar atsakovės atliekami veiksmai – tariamai tapataus ieškovo prekių ženklui žymens „Syntropy“ naudojimas atsakovės veikloje, silpnina ieškovo ES prekių ženklo skiriamąjį požymį.

Teismas nutartyje pasisakė dėl proporcingumo, kuris yra vienas iš bendrųjų teisės principų. Šio principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovės teisėtus interesus ir nė vienai iš šalių nesuteikti nepagrįsto pranašumo. Apeliacinės instancijos teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad, taikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų pažeistas proporcingumo principas, kadangi, nors apeliantas nurodo, jog laikinosios apsaugos priemonės nėra orientuotos į atsakovės suvaržymus, susijusius su juridinio asmens pavadinimu, tačiau pagal prašomus uždrausti veiksmus toks draudimų pobūdis (uždrausti atsakovei savo ūkinėje komercinėje veikloje bet kokiu būdu ir forma naudoti žymenį „Syntropy“) iš esmės visiškai apribotų atsakovės galimybę vykdyti ūkinę komercinę veiklą dar iki tol, kol bus išspręstas ieškovo inicijuotas teisminis ginčas, nes šis žymuo sudaro atsakovės pavadinimą, kuris naudojamas atsakovės veikloje. Todėl LApT laikė pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad, tenkinus ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės atžvilgiu, iš esmės būtų užtikrintas ne būsimo teismo sprendimo, kuris galėtų būti palankus ieškovui, įvykdymas, bet faktiškai būtų iš anksto tenkinamas ieškinys. Taigi, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės byloje akivaizdžiai būtų neproporcingos siekiamiems tikslams ir pažeistų šalių interesų pusiausvyros principą.

Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, LApT nutarė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitiktų laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų ir būtų neproporcingos, todėl šiuo atveju nėra būtinos. Pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-74-407/2022 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rondinė“ ieškinį atsakovams D. A. ir uždarajai akcinei bendrovei „Būk kitokia“ dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo ir domeno perleidimo bei atsakovų D. A. ir uždarosios akcinės bendrovės „Būk kitokia“ priešieškinį dėl prekių ženklo elementų pripažinimo nesaugomais; trečiasis asmuo – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

Ieškovė UAB „Rondinė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) panaikinti domeno okbrows.lt registraciją atsakovo D. A. vardu, pripažinti ieškovės UAB „Rondinė“ teises į domeną okbrows.lt ir perduoti šį domeną ieškovei; 2) uždrausti atsakovei UAB „Būk kitokia“ be ieškovės sutikimo komercinėje veikloje naudoti žymenį „ok brows“ ir pripažinti, kad atsakovė UAB „Būk kitokia“, naudodama šį žymenį, atlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmus; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovė nurodė nuo 2016 m. teikia antakių ir blakstienų priežiūros paslaugas, tam buvo sukurtas profilis OK BROWS Facebook paskyroje. Ieškovei priklauso prekių ženklas OK BROWS (fig., registracijos Nr. 82369). Ieškovė vykdo veiklą grožio salone Vilniuje, kurio pavadinimas yra OK BROWS. Atsakovas D. A. užregistravo domeną okbrows.lt. Vėliau domenas okbrows.lt buvo peradresuojamas į tinklalapį www.okmakeup.lt, pastarojo naudotoja nurodyta UAB „Būk kitokia“. Atsakovė UAB „Būk kitokia“ teikia analogiškas paslaugas grožio srityje kaip ir ieškovė. UAB „Būk kitokia“ direktorius yra D. A. Tinklalapyje www.okmakeup.lt yra atvaizduotas ieškovei priklausantis prekių ženklas OK BROWS. Anot ieškovės, atsakovė pažeidžia konkurencijos teisės nustatytus draudimus savavališkai naudoti kito subjekto prekių ženklą, kelti painiavą, remtis svetima reputacija, silpninti prekių ženklo skiriamąjį požymį.

Atsakovai prašė ieškinį atmesti, pateikė priešieškinį, kuriame prašė pripažinti elementus OK ir BROWS nesaugomais elementais UAB „Rondinė“ priklausančiame prekių ženkle OK BROWS BROW BAR VILNIUS (registracijos Nr. 82369). Nurodė, kad atsakovo D. A. sutuoktinė O. K. nuo 2014 m. individualiai teikė grožio paslaugas, kurioms žymėti ir buvo panaudoti jos asmens inicialai „OK“. Plečiant veiklą, buvo pasirinkta juridinio asmens veiklos forma ir įregistruota UAB „Būk kitokia“, kuriai atsakovas D. A. neatlygintinai suteikė teisę naudotis domenu okbrows.lt, pats išlaikydamas savininko teises.

Pirmos instancijos teismas sprendimu ieškovės UAB „Rondinė“ ieškinį atmetė, atsakovų D. A. ir UAB „Būk kitokia“ priešieškinį patenkino – pripažino elementus OK ir BROWS nesaugotinais ieškovės UAB „Rondinė“ prekių ženkle, kurio registracijos Nr. 82369.

Ieškovė pateikė apeliacinį skundą.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą Teisėjų kolegija nutartyje konstatavo, kad atsakovai byloje įrodė, kad tiek atskirų žodinių elementų „OK“ ir „BROWS“, tiek šių žodžių junginio „OK BROWS“ kaip žymens naudojimas teikiant grožio salono paslaugas ar konkrečiai paslaugas, susijusias su antakių priežiūra, šios srities mokymų paslaugas yra įprastas, dažnai pasitaikantis ir tokie žodiniai elementai tik nurodo paslaugų ar prekių rūšį, pobūdį, kokybę, tačiau nesuteikia ieškovės prekių ženklui skiriamojo požymio. Kadangi nagrinėjamu atveju žodiniai elementai „OK“ ir „BROWS“ arba jų junginys „OK BROWS“ negalėtų būti registruojami kaip atskiri (savarankiški) prekių ženklai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino atsakovų priešieškinio reikalavimą ir pripažino minėtus ieškovės prekių ženklo elementus nesaugotinais pagal PŽĮ 6 straipsnį.

Dalyje dėl domeno okbrows.lt registracijos panaikinimo ir teisių į šį domeną pripažinimo bei perdavimo ieškovei Teismas nustatė, kad nėra vienos iš būtinų sąlygų panaikinti domeno vardo registraciją pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir perduoti šį domeną pagal Reglamento 22 straipsnio 11 dalį, todėl konstatuota, kad šis ieškovės reikalavimas pirmosios instancijos teismo sprendimu atmestas pagrįstai.

Sprendžiant draudimo naudoti žymenį „ok brows“ atsakovės komercinėje veikloje klausimą Teismas nustatė, kad ieškovės prekių ženklas įregistruotas 2020 m. vasario 26 d. (registracijos Nr. 82369), paraiška įregistruoti šį ženklą paduota 2019 m. rugsėjo 30 d., o atsakovės tinklalapis apie grupinis antakių korekcijos mokymus, kuriame naudojamas žymuo „OKbrows“, sukurtas 2018 m. rugpjūčio 20 d., t. y. metais anksčiau. Dėl to pripažinti, kad minėtu žymeniu atsakovai pažeidžia ieškovės, kaip registruoto prekių ženklo savininkės, teises, ir uždrausti atsakovams naudoti šį žymenį nėra pagrindo.

Galiausiai nesąžiningo konkurencijos klausimu Teismas priminė LApT praktikoje taikomą nuostatą, kad žymenys, saugomi pagal prekių ženklų teisę, gali būti ginami ir prekių ženklų teisės, ir

konkurencijos teisės pagrindu, tačiau pagrindinis prekių ženklų savininko teisių apsaugos instrumentas yra prekių ženklų teisė. Kai įregistruoto prekių ženklo savininko teisių gynyba galima tiek pagal prekių ženklų teisę, tiek pagal konkurencijos teisę, konkurencijos teisė yra išimtinė priemonė, taikoma subsidiariai, kai remtis vien prekių ženklų teise pažeistoms teisėms ginti nėra pakankama. Konkurencijos teisė prekių ženklų savininko teisėms ginti gali būti taikoma tada, kai konkretaus atvejo prekių ženklų teisė neapima, arba padarytas pažeidimas peržengia prekių ženklų teisės reguliavimo ribas. Nagrinėjamu atveju aplinkybių, lemiančių būtinybę taikyti KĮ nuostatas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų pripažinimo atsakovų atžvilgiu, nenustatyta.

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

2. EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOS APŽVALGA

2.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikos apžvalga

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. kovo 10 d. sprendimas byloje Nr. C-183/21 Maxxus Group GmbH & Co. KG v. Globus Holding GmbH & Co. KG dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 12 straipsnio 1 dalies ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 336, 2015, p. 1) 16, 17 ir 19 straipsnių išaiškinimo.

Atsakovė *Globus* yra 1996 m. Vokietijoje registruoto žodinio prekių ženklo MAXUS savininkė. Be to, *Globus* yra šio vaizdinio prekių ženklo savininkė:



Ieškovė *Maxxus* pareikalavo išbraukti iš registro abu atsakovės *Globus* prekių ženklus, motyvuodama tuo, kad jie tapo nebegaliojantys dėl nenaudojimo. Ieškovė yra įregistruota kaip Vokietijos prekių ženklo „MAXXUS“ ir Europos Sąjungos prekių ženklo „MAXXUS“ savininkė.

Grįsdama savo reikalavimą *Maxxus* tvirtino, kad per pastaruosius penkerius metus *Globus* nenaudojo šių prekių ženklų taip, kad užtikrintų jais suteikiamų teisių išlaikymą. *Maxxus* teigė atlikusi paiešką internete, įskaitant *Globus* interneto svetainę, kurioje nebuvo jokios informacijos apie tokį naudojimą. Į *Globus* interneto svetainės vidaus paieškos priemonę įvedus žodį „MAXUS“, buvo rodomi du rezultatai, kuriais daroma nuoroda į su „Globus“ susijusios bendrovės eksploatuojamą gėrimų parduotuvę Freilasinge (Vokietija). Tačiau iš internete atliktų paieškų buvo matyti, kad aptariamos bendrovės parduodami gėrimai pažymėti ne prekių ženklu „MAXUS“, o kitais trečiųjų šalių gamintojų prekių ženklais. Tai patvirtino *Maxxus* įgaliotos detektyvų agentūros atliktos paieškos aptariamoje parduotuvėje.

Globus ginčijo šiuos teiginius ir tvirtino, kad abu nagrinėjami prekių ženklai buvo naudojami taip, kad užtikrintų jais suteikiamų teisių išlaikymą.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymėjo, kad priėmus 2020 m. spalio 22 d. Sprendimą Ferrari (C-720/18 ir C-721/18, EU:C:2020:854, 82 punktas), kuriame Teisingumo Teismas nusprendė, kad pareiga įrodyti, jog prekių ženklas buvo „iš tikrųjų naudojamas“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 12 straipsnio 1 dalį, tenka šio prekių ženklo savininkui. Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas manė, kad klausimas, ar pagal nacionalinę teisę faktinių aplinkybių pateikimo pareiga ir toliau gali būti perkeliama ieškovui, lieka neatsakytas. Atsižvelgiant į tai, Teisingumo Teismui buvo pateiktas klausimas:

„Ar Sąjungos teisės aktus, visų pirma [Direktyvą 2008/95], būtent jos 12 straipsnį, arba [Direktyvą 2015/2436], būtent jos 16, 17 ir 19 straipsnius, reikia aiškinti taip, kad dėl šių nuostatų veiksmingumo draudžiama nacionalinę proceso teisę aiškinti taip:

a) kad civilinėje byloje, kurioje prašoma panaikinti įregistruoto nacionalinio prekių ženklo registraciją dėl nenaudojimo, ieškovui tenka faktinių aplinkybių pateikimo pareiga, kuri turi būti atskirta nuo įrodinėjimo pareigos, ir

b) kad, pripažinus ieškovui šią faktinių aplinkybių pateikimo pareigą, ieškovui nurodoma

– tokioje byloje pateikti, kiek jam tai įmanoma padaryti, pagrįstų argumentų, kad atsakovas nenaudoja prekių ženklo, ir

– šiuo tikslu pačiam atlikti rinkos tyrimą, kuris atitiktų prašymą panaikinti registraciją ir atitinkamo prekių ženklo pobūdį?“

Teisingumo Teismo iš esmės buvo paklausta, ar Direktyvą 2008/95 arba Direktyvą 2015/2436 reikia aiškinti taip, kad pagal jas draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyti tokie reikalavimai.

Teisingumo Teismas savo sprendime pažymėjo, kad principas, pagal kurį prekių ženklo savininkas turi įrodyti šio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, iš tiesų atitinka proceso pagrįstumo ir elementarų proceso veiksmingumo reikalavimą. Būtent ginčijamo prekių ženklo savininkas geriausiai gali pateikti įrodymų apie konkrečius veiksmus, leidžiančius pagrįsti teiginį, kad jo prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas (2020 m. spalio 22 d. Sprendimo Ferrari, C-720/18 ir C-721/18, EU:C:2020:854, 78 ir 81 punktai ir juose nurodyta jurisprudencija). Kartu Teismas pažymėjo, jog tai, kad ieškovas konkrečiame procese neprivalo prisiimti įrodinėjimo pareigos, nebūtinai reiškia, kad ši šalis atleidžiama nuo pareigos ieškinyje išsamiai išdėstyti faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus.

Išnagrinėjęs pateiktą klausimą Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyvos 2015/2436 19 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama valstybės narės proceso teisės norma, pagal kurią byloje dėl prašymo panaikinti prekių ženklo registraciją dėl nenaudojimo reikalaujama, kad ieškovas atliktų rinkos tyrimą dėl prekių ženklo savininko vykdomo galimo šio prekių ženklo naudojimo ir šiuo klausimu, kiek įmanoma, pateiktų patvirtintas pastabas savo prašymui pagrįsti.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. kovo 3 d. sprendimas byloje Nr. C-421/20 Acacia Srl v. Bayerische Motoren Werke AG 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) ir 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“) (OL L 199, 2007, p. 40) 8 straipsnio 2 dalies išaiškinimo.

Acacia yra pagal Italijos teisę įsteigta bendrovė, ji Italijoje gamina motorinių transporto priemonių ratlankius ir juos parduoda keliose valstybėse narėse.

Manydama, kad tai, jog *Acacia* Vokietijoje parduoda kai kuriuos ratlankius, pažeidžia jos, kaip registruoto Bendrijos dizaino savininkės teises, BMW pareiškė ieškinį dėl teisių pažeidimo Vokietijos teisme. Teismas patvirtino turintis jurisdikciją pagal Reglamento Nr. 6/2002 82 straipsnio 5 dalį. *Acacia* tvirtino, kad nagrinėjamiems ratlankiams taikomas šio reglamento 110 straipsnis, todėl nėra teisių pažeidimo. Minėtas teismas nusprendė, kad *Acacia* padarė BMW nurodytus pažeidimus, ir remdamasis Reglamento Nr. 864/2007 8 straipsnio 2 dalimi taikė Vokietijos teisę vadinamiesiems BMW „papildomiems“ reikalavimams, susijusiems su žalos atlyginimu, informacijos, dokumentų ir ataskaitų pateikimu, taip pat prekių perdavimu siekiant jas sunaikinti. Remiantis nacionalinėje teisėje įtvirtintomis normomis, šie reikalavimai iš esmės buvo patenkinti. *Acacia* padavė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. Ji ginčija, kad padarė teisių pažeidimą, be to, mano, kad BMW papildomiems reikalavimams taikytina Italijos teisė.

Vokietijos teismui kilo abejonių dėl to, kokia nacionalinė teisė taikoma papildomiems BMW reikalavimams. Pasak šio teismo, remiantis Reglamento Nr. 864/2007 8 straipsnio 2 dalimi, kaip ją Teisingumo Teismas išaiškino 2017 m. rugsėjo 27 d. Sprendime Nintendo (C-24/16 ir C-25/16, EU:C:2017:724), būtų galima manyti, kad nagrinėjamu atveju taikoma Italijos teisė. Šiuo klausimu jis konstatuoja, kad žalą sukėlęs įvykis įvyko Italijoje, nes ginčijami produktai buvo pristatyti į Vokietiją iš šios kitos valstybės narės. Taigi, pagrindinėje byloje nagrinėjamos teises pažeidžiančios prekės buvo parduodamos Vokietijoje ir šiuo tikslu reklamuojamos internete vartotojams, esantiems šios valstybės narės teritorijoje.

Šiomis aplinkybėmis Vokietijos teismas pateikė Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1. Ar teisių pažeidimą nagrinėjantis teismas, į kurį buvo kreiptasi remiantis tarptautine jurisdikcija, įgyjama dėl pažeidimo padarymo vietos pagal Reglamento dėl Bendrijos dizaino 82 straipsnio 5 dalį, Bendrijos dizaino pažeidimo atveju gali valstybės narės, kurioje yra jo buveinė, nacionalinę teisę (lex fori) taikyti papildomiems reikalavimams, susijusiems su šios valstybės narės teritorija?

2. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar „pradinio pažeidimo vieta“, kaip ji suprantama pagal 2017 m. rugsėjo 27 d. Sprendimą Nintendo (C-24/16 ir C-25/16, EU:C:2017:724), siekiant nustatyti, kurios šalies teisė taikytina papildomiems reikalavimams pagal reglamento [Nr. 864/2007] 8 straipsnio 2 dalį, gali būti ir valstybėje narėje, kurioje gyvena vartotojai, kuriems skirta tam tikra internetinė reklama, ir kurioje dizaino suteikiamas teises pažeidžiantys objektai pateikiami rinkai, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 6/2002 19 straipsnį, jei ieškinys šioje valstybėje pareiškiamas tik dėl jų siūlymo ir pateikimo rinkai, įskaitant atvejus, kai su siūlymu ir pateikimu rinkai susiję internetiniai pasiūlymai buvo inicijuoti kitoje valstybėje narėje?“

Išnagrinėjęs pateiktus klausimus Teisingumo Teismas konstatavo, kad Sprendime Nintendo, C-24/16 ir C-25/16 pateiktas aiškinimas negali būti taikomas tuo atveju, kai Bendrijos dizaino savininkas pareiškia ieškinį ne pagal Reglamento Nr. 6/2002 82 straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalis, bet nusprendžia pareikšti vieną ar kelis tikslinius ieškinius dėl kiekvieno pažeidimo, padaryto ar gesiančio vienos valstybės narės teritorijoje, pagal minėto straipsnio 5 dalį. Pastaruoju atveju teismo, į kurį kreiptasi, negali būti reikalaujama, kad jis patikrintų, ar kitos valstybės narės nei ta, su kuria susijęs ieškinys, teritorijoje egzistuoja pradinis teisių pažeidimas, ir kad jis remtųsi šiuo pažeidimu, siekdamas taikyti tos kitos valstybės narės teisę, nors tas pažeidimas ar tos valstybės narės teritorija nesusiję su nagrinėjama byla. Kartu Teisingumo Teismas pridūrė, kad Bendrijos dizaino savininkas negali dėl tų pačių teisių pažeidimo atvejų kartu pareikšti ieškinių, remdamasis ir Reglamento Nr. 6/2002 82 straipsnio 5 dalimi, ir kitomis šio straipsnio dalimis (pagal analogiją žr. 2019 m. rugsėjo 5 d. Sprendimo AMS Neve ir kt., C-172/18,

EU:C:2019:674, 40 ir 41 punktus). Todėl nėra pavojaus, kad susiklostys situacija, kai su ieškiniu dėl teisių pažeidimo susiję papildomi reikalavimai, kurių visų dalykas tas pats, būtų nagrinėjami keliose bylose pagal skirtingą teisę.

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė taip, kad Reglamento Nr. 6/2002 88 straipsnio 2 dalis ir 89 straipsnio 1 dalies d punktas, taip pat Reglamento Nr. 864/2007 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad Bendrijos dizainų teismai, nagrinėjantys ieškinius dėl teisių pažeidimo pagal Reglamento Nr. 6/2002 82 straipsnio 5 dalį, pareikštus dėl teisių pažeidimų arba jų grėsmės vienos valstybės narės teritorijoje, su šiuo ieškiniu susijusius papildomus reikalavimus dėl žalos atlyginimo, informacijos, dokumentų ir ataskaitų pateikimo, taip pat teises pažeidžiančių prekių perdavimo siekiant jas sunaikinti, turi nagrinėti remdamiesi valstybės narės, kurios teritorijoje tariamai padaryti nurodyto Bendrijos dizaino pažeidimai ar kyla jų grėsmė, teise, kuri pagal minėtą 82 straipsnio 5 dalį pareikšto ieškinio atveju sutampa su valstybės narės, kurios teritorijoje yra šie teismai, teise.

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 2022 m. vasario 23 d. sprendimas byloje Nr. T-806/19 Govern d'Andorra prieš EUIPO (Andorra)

2017 m. Andoros gubernatorius (Andoros Kunigaikštystės vyriausybė) pateikė paraišką ES prekių ženklui registruoti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO). Pareikštas žymuo yra figūrinis, skirtas žymėti daugeliui Nicos klasifikacijos prekių ir paslaugų klasių:

Andorra

EUIPO paraišką atmetė tuo pagrindu, kad ženklas būtų suvokiamas kaip nurodantis atitinkamų prekių ir paslaugų geografinę kilmę arba kaip vieta, kur tos paslaugos bus teikiamos. Be to, tarnyba manė, kad žymuo ANDORRA neturi jokio skiriamojo požymio, nes jis tik informuoja vartotojus apie geografinę kilmę, o ne konkrečią prekių ir paslaugų, kurioms yra skirtas, komercinę kilmę.

Pareiškėjas tokį tarnybos sprendimą apskundė Bendrajam Teismui. Išnagrinėjęs ieškinį Bendrasis Teismas jį atmetė.

Andoros gubernatorius, *inter alia*, tvirtino, kad Andora nėra žinoma kaip šalis, gaminanti prekes arba teikianti paraiškoje nurodytas paslaugas, todėl vartotojas nei faktiškai, nei potencialiai nesusieja paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų ir prašomo įregistruoti prekių ženklo, dėl ko terminas „andora“ galėtų būti laikomas nurodančiu geografinę kilmę Reglamento 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo prasme.

Bendrasis Teismas nagrinėjo prašomo įregistruoti prekių ženklo aprašomąjį pobūdį paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Tam reikėjo nustatyti, pirma, ar geografinis terminas, sudarantis prašomą įregistruoti prekių ženklą, yra suprantamas ir žinomas atitinkamos visuomenės, ir, antra, ar šis geografinis terminas yra ar ateityje gali būti siejamas su paraiškoje nurodytomis prekėmis ir paslaugomis.

Po išsamaus nagrinėjimo Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad Andoros gubernatoriui nepavyko užginčyti EUIPO pateikto prašomo įregistruoti prekių ženklo aprašomojo pobūdžio įvertinimo, susijusio su nagrinėjamomis prekėmis ir paslaugomis, ir kad EUIPO teisingai nusprendė, kad prekių ženklas negali būti įregistruotas kaip ES prekių ženklas. Tai yra absoliutus atmetimo pagrindas, kuris pats savaime pagrindžia atsisakymą registruoti žymenį kaip ES prekių ženklą.

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

•

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2022 m. vasario 23 d. sprendimas byloje Nr. T-198/21 Ancor Group GmbH v. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO)

Ancor Group GmbH pateikė paraišką Europos Sąjungos prekių ženklui įregistruoti. Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo CODE-X. Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso Nicos klasifikacijos 32 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „nealkoholiniai gaivieji gėrimai, nealkoholiniai gėrimai, vitaminais praturtinti gaivieji gėrimai, esencijos gaiviesiems gėrimams gaminti (ne eteriniai aliejai), energiniai gėrimai, energiniai gėrimai su kofeinu“.

Cody’s Drinks International GmbH pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos. Protestas buvo grindžiamas Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu pagrindu, susijusiu su galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę buvimu. Protestas buvo grindžiamas šiais ankstesniais prekių ženklais:

– žodiniu Vokietijos prekių ženklu „Cody’s“, skirtu žymėti 32 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „alus, mineralinis ir gazuotas vanduo ir kiti nealkoholiniai gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai“,

– vaizdiniu Vokietijos prekių ženklu, skirtu žymėti 32 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „alus; mineralinis vanduo, gazuotas vanduo, nealkoholiniai gėrimai, vaisių gėrimai, vaisių sultys, sirupai gėrimams gaminti, kiti gėrimų gaminimo mišiniai“,



– Europos Sąjungoje galiojančia tarptautine aukščiau nurodyto vaizdinio prekių ženklo registracija.

EUIPO Protestų skyrius atmetė visą protestą, motyvuodamas tuo, kad nėra galimybės supainioti. Cody’s Drinks International pateikė EUIPO apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo. EUIPO apeliacinė taryba patenkino apeliaciją ir panaikino Protestų skyriaus sprendimą. Ji padarė išvadą, kad egzistuoja galimybė suklaidinti atitinkamą visuomenę, ir savo išvadą taikė ankstesniam vaizdiniam prekių ženklui ir minėto vaizdinio prekių ženklo Europos Sąjungoje galiojančiai tarptautinei registracijai.

Ieškovė Ancor Group GmbH kreipėsi į Bendrąjį Teismą, su prašymu panaikinti ginčijamą sprendimą. Išnagrinėjęs bylą Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad, remiantis bendru įspūdžiu, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai gali būti laikomi tik nelabai ar vidutiniškai panašiais, taip pat jie vidutiniškai panašūs fonetiškai. Šalys neginčijo išvados, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi skirtingas reikšmes, kurias atitinkama visuomenė tiesiogiai supranta, ir konceptualiai skiriasi. Teismo nuomone, konceptualus žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumas neutralizuoja jų fonetinį ir vizualų panašumą. Dėl galimybės supainioti Teismas sprendė, kad atitinkama visuomenė, kurios pastabumo lygis yra vidutinis, negali manyti, kad nagrinėjamos prekės pagamintos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Teismas pritarė ieškovo ieškinio pagrindui ir ginčijamą EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą panaikino.

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