2022 M. BALANDŽIO – BIRŽELIO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

2022

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos apeliacinio teismo (LApT) praktikos apžvalga

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. gegužės 26 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-317-798/2022 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „GEDALEKSAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 12 d. sprendimo dėl ieškinio pagrindo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „GEDALEKSAS“ ieškinį atsakovams A. S., uždarajai akcinei bendrovei „Vandens ratas“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo ir domeno perleidimo.

Ieškovė UAB „GEDALEKSAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama, uždrausti atsakovei UAB „Vandens ratas“ savo veikloje naudoti domeną www.geraskatilas.lt ir žymenį „geras katilas“, pripažinti ieškovės teises į domeną www.geraskatilas.lt, jį perduodant ieškovei.

Ieškovė nurodė, kad ieškovė nuo 2009 m. prekiauja šildymo įrenginiais, įskaitant įvairius (kieto ir skysto kuro, šildymo, granulinius, dujinus ir kt.) katilus. Ieškovės vardu yra registruotas grafinis prekių ženklas „GERI KATILAI.LT“ ir domenas gerikatilai.lt:



Ieškovė sužinojo, jog atsakovė UAB „Vandens ratas“ vykdo prekybą šildymo įrenginiais per UAB „Vandens ratas“ direktoriaus A. S. vardu registruotą domeną geraskatilas.lt. Ieškovės klientai informavo, kad yra klaidinami. Ieškovė ir atsakovė yra konkurentės, nes abi prekiauja iš esmės vienodomis prekėmis. Atsakovė iki 2017 m. prekybą internetu vykdė per domeną vandensratas.lt, tačiau jį pakeitė į ginčo domeną, kuris yra labai panašus į ieškovės grafinį prekių ženklą bei domeną. Atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmai daro ieškovei turtinę ir neturtinę žalą.

Atsakovai atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Atsakovai, be kita ko, nurodė, kad ieškovės kombinuotą žodinį-vaizdinį prekių ženklą sudarantis žodinis elementas „GERI KATILAI“ neturi skiriamojo požymio, taigi, yra nesaugomas ir ieškovė neturi teisės uždrausti atsakovams naudoti ginčo žymenį „geras katilas“ bei domeną geraskatilas.lt. Atsakovai pažymėjo, kad Valstybinio patentų biuro 2021 m. sausio 11 d. sprendime konstatuota, jog žodinis elementas „GERI KATILAI“ neturi skiriamojo požymio ir negali būti saugomas toms prekėms, kurias savo prekyboje naudoja ieškovė.

Pirmosios instancijos teismas sprendimu dėl ieškinio pagrindo ieškovės UAB „GEDALEKSAS“ ieškinį atmetė. Teismas papildomai pripažino elementus „GERI“ ir „KATILAI“ nesaugotinais ieškovės prekių ženkle, reg. Nr. 78247.

Ieškovė pateikė apeliacinį skundą.

LApT sprendime sutiko su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad žodžių derinyje (junginyje) „GERI KATILAI“ vartojamas žodis „GERI“ apibūdina (charakterizuoja, aprašo) prekės („KATILAI“) savybę (kokybę). Tačiau nagrinėjamos bylos atveju turi būti vertinami ne atskiri elementai, bet dominuojantis ieškovės prekių ženklo kompozicijos žodinis elementas (žodžių junginys) „GERI KATILAI“, kuris vartotojo suvokimo įspūdžiui turi didesnę reikšmę (labiau įsimenamas, prisimenamas).

LApT padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės grafinio prekių ženklo atskirus žodinius elementus „GERI“ ir „KATILAI“ pripažino nesaugotinais pagal PŽĮ 6 straipsnį. Šiuo atveju, ankstesnis ieškovės grafinis prekių ženklas, kurį sudaro dominuojantis žodinis elementas „GERI KATILAI“, nepaisant šio elemento skiriamojo požymio silpnumo, t. y. apibūdinančio prekes (katilus), registruotas Nicos klasifikacijos 35 klasės paslaugoms, yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo ir iki ginčo domeno įregistravimo buvo žinomas Lietuvos rinkoje, o taip pat didesnė dalis visuomenės yra klaidinama (painiojama) dėl tapačių, vienodas reikšmes turinčių, žymenų: „geri katilai“ ir „geras katilas“, per kuriuos (domenus gerikatilai.lt ir geraskatilas.lt) prekiaujama analogiškais šildymo įrenginiais.

Sprendžiant klausimą dėl uždraudimo atsakovės veikloje naudoti žymenį „geras katilas“ ir domeną geraskatilas.lt bei pripažinimo ieškovės teisių į domeną geraskatilas.lt bei jo perdavimo ieškovei, Teismas sprendė, kad dėl ieškovės ir atsakovės vykdomų iš esmės analogiškų veiklų – prekybos šilumos įrenginiais, ginčo domeno vardas galėjo klaidinti visuomenę. Atsakovė, pradėjusi veikti per tapatų žymenį „geras katilas“ ir pritraukdama pirkėjus į savo interneto svetainę, veikiančią per tapatų ginčo domeną, įgijo nesąžiningą pranašumą prieš ieškovę. Tokie atsakovų veiksmai prieštarauja sąžiningai ūkinės veiklos

praktikai bei kenkia ieškovės kaip ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Todėl yra pagrindas uždrausti atsakovei savo veikloje naudoti žymenį „geras katilas“ ir ginčo domeną geraskatilas.lt bei jį perduoti ieškovei.

Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, LApt sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo sprendimas turi būti panaikintas ir priėmė naują sprendimą dėl ieškinio pagrindo, t. y. ieškinį tenkino – uždraudė atsakovei UAB „Vandens ratas“ naudoti žymenį „geras katilas“ bei domeną geraskatilas.lt ir įpareigoti atsakovus A. S. bei UAB „Vandens ratas“ perduoti ieškovei domeną geraskatilas.lt.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-303-330/2022 pagal atsakovės viešosios įstaigos „Vilnita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų R. B., I. B. (I. B.), V. P. ieškinį atsakovams viešajai įstaigai „Vilnita“, A. K. (A. K.), V. Č., A. S., M. K., S. K. dėl žalos atlyginimo.

Ieškovai R. B., I. B. ir V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami, be kita ko, uždrausti atsakovams A. K., V. Č., A. S., M. K. ir S. K., viešajai įstaigai „Vilnita“ visiems kartu ir bet kuriam jų atskirai koncertinėje ir bet kokioje kitoje veikloje, kuri patenka į Nicos klasifikacijos 9 ir 41 klasėse nurodytas paslaugas, naudoti prekių ženklą HIPERBOLĖ.

Ieškovai nurodė, kad jie kartu su M. G. ir A. Š. yra vienos populiariausių Lietuvoje muzikinių grupių „HIPERBOLĖ“ įkūrėjai ir nariai. Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure 2000 m. sausio 20 d. ieškovų vardu įregistruotas grafinis prekių ženklas. Ieškovai 2018 m. balandžio 6 d. pateikė paraišką ir dėl žodinio prekių ženklo HIPERBOLĖ registravimo. Ieškovų teigimu, atsakovai (fiziniai asmenys) yra grupės, kuri pasivadino „Hiperbolė Tribute Band“ ir veikia naudodama žymenis „Hiperbolė Tribute Band“, „Hiperbolė akustiškai“ savo paslaugoms žymėti, nariai, o renginių organizatorius – atsakovė VšĮ „Vilnita“. Ieškovų tvirtinimu, atsakovai be ieškovų sutikimo naudoja ieškovams priklausantiems prekių ženklams tapatų žymenį tapačioms paslaugoms žymėti, naudojasi ieškovų prekių ženklų reputacija ir taip silpnina jų skiriamąjį požymį.

Atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovai taip pat pateikė priešieškinį, kuriuo prašė panaikinti dėl nenaudojimo ieškovų nacionalinio prekių ženklo HIPERBOLĖ [fig.] (Reg. Nr. 36920) registraciją.

Pirmosios instancijos teismas 2020 m. kovo 31 d. sprendimu priešieškinį atmetė, o ieškovų reikalavimus dėl ieškinio pagrindo tenkino – uždraudė atsakovams visiems kartu ir bet kuriam jų atskirai koncertinėje ir bet kokioje kitoje veikloje, kuri patenka į Nicos klasifikacijos 9 ir 41 klasėse nurodytas paslaugas, naudoti prekių ženklą „HIPERBOLĖ“. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi min4tas pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ieškinio pagrindo paliktas nepakeistas.

Ieškovai tikslino ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo, pažymėdami, kad prašomą priteisti žalą sudaro atsakovų gauta nauda – atsakovų pajamos iš koncertinės veiklos, vykdytos naudojantis žymenimis „Hiperbolė Tribute Band“ ar „Hiperbolė akustiškai“. naudodami prekių ženklą HIPERBOLĖ ir prisiimdami tam tikras išlaidas, veikė savo rizika.

Pirmosios instancijos teismas 2021 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį dėl žalos atlyginimo patenkino iš dalies. Teismas ieškovų R. B., I. B., V. P. naudai iš atsakovės VšĮ „Vilnita“ priteisė 950,21 Eur dydžio žalos atlyginimą.

Atsakovė VšĮ „Vilnita“ pateikė apeliacinį skundą.

Kartu su apeliaciniu skundu atsakovė pateikė naują įrodymą – skolų suderinimo aktą, tačiau LApT sprendė, kad nėra pagrindo taikyti CPK 314 str. numatytą išimtį ir pateiktą naują įrodymą buvo atsisakyta priimti.

LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovės į bylą pateikti duomenys apie 1 145,14 Eur dydžio išlaidas yra nepakankami pripažinti, jog nurodytos išlaidos buvo faktiškai patirtos ir jos susijusios būtent su byloje analizuotais ginčo koncertais. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl LApT atsakovės apeliacinį skundą atmetė.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-125-407/2022 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Butautų dvaro bravoras“ ir atsakovių uždarųjų akcinių bendrovių „Baltic Breweries“ bei „Aukštaitijos bravorai“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. kovo 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės ieškinį atsakovėms dėl žalos atlyginimo.

Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Baltic Breweries“ ir UAB „Aukštaitijos bravorai“ 302 475,54 Eur žalos (negautų pajamų) atlyginimą.

Ieškovė nurodė, kad ieškovės tuometinis direktorius D. B. ieškovės vardu sudarė su tuometine ieškovės akcininke UAB „Baltic Breweries“ Išimtinių teisių į prekių ženklą „BUTAUTŲ DVARO“ (paraiškos Nr. 2006 1636) pirkimo–pardavimo sutartį kurios pagrindu ieškovė perleido savo akcininkei UAB „Baltic Breweries“ visas išimtines teises į Prekių ženklą. UAB „Baltic Breweries“ padavė VPB paraišką registruoti figūrinį prekių ženklą „Butautų DVARO 1750“ (paraiškos Nr. 2015 0235), kuris yra klaidinamai panašus į ieškovės pavadinimą ir klaidina vartotojus:



Ieškovei įgijus restruktūrizuojamos įmonės statusą, administratorius, atlikdamas ieškovės sudarytų sandorių patikrą, nustatė, jog Sutartis dėl prekių ženklo „BUTAUTŲ DVARO“ perdavimo iš esmės pažeidžia ieškovės, kaip juridinio asmens, teises ir teisėtus interesus. Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Baltic Breweries“ dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia ir Prekių ženklo „Butautų DVARO 1750“ registracijos pripažinimo negaliojančia. Vilniaus apygardos teismas sprendimu minėtą ieškinį patenkino visiškai. Lietuvos apeliacinis teismas UAB „Baltic breweries“ apeliacinį skundą dėl minėto sprendimo atmetė. Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra konstatuota, jog Prekių ženklai buvo naudojami neteisėtai, remdamasi Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 4 punktu prašė priteisti solidariai iš atsakovių žalos atlyginimą, apskaičiuotą kaip negautas pajamas 2014–2016 m. laikotarpiu, kurias, ieškovės teigimu, ji būtų gavusi, jeigu nebūtų buvę minėtų neteisėtų atsakovių veiksmų.

Pirmosios instancijos teismas sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, jog atsakovė UAB „Aukštaitijos bravorai“ Prekių ženklą „BUTAUTŲ DVARO“ naudojo pardavinėdama alų, o ieškovė nebuvo įregistravusi šio Prekių ženklo tokioms prekėms. Teismas taip pat konstatavo, kad neįrodyta, jog atsakovės naudojo Prekių ženklą „Butautų DVARO 1750“ komercinėje veikloje. Atsižvelgus į tai buvo padaryta išvada, kad byloje neįrodyti atsakovių neteisėti veiksmai.

Ieškovė ir atsakovė pateikė apeliacinius skundus.

Išnagrinėjusi apeliacinius skundus LApT teisėjų kolegija, be kita ko, nutartyje konstatavo, kad ieškovė šioje byloje neteisėtą Prekių ženklų naudojimą sieja būtent su atsakovės parduodamo alaus žymėjimu ir iš to atsiradusia žala – negautų pajamų sumažėjus ieškovės alaus pardavimams. Nors pati atsakovė UAB „Aukštaitijos bravorai“ kitose civilinėse bylose pateiktuose procesiniuose dokumentuose yra pripažinusi ir prekių ženklo „Butautų DVARO 1750“ naudojimo faktą, tačiau, skirtingai nei Prekių ženklo „BUTAUTŲ DVARO“ atveju, šioje byloje nėra jokių duomenų apie atsakovės UAB „Aukštaitijos bravorai“ Prekių ženklo „Butautų DVARO 1750“ naudojimą parduodamam alui žymėti, konkretų šiuo ženklu pažymėto alaus parduotą kiekį ginčo laikotarpiu. Atsižvelgus į tai, LApT konstatavo, kad ieškovė nepagrindė Prekių ženklo „Butautų DVARO 1750“ naudojimo atsakovės komercinėje veikloje.

Sprendžiant klausimą dėl prekių tapatumo ar panašumo, LApT nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė reikalavimą atlyginti padarytą žalą sieja su jos negautomis pajamomis parduodant alų, pažymėtą Prekių ženklu „BUTAUTŲ DVARO“. Tačiau, kadangi Prekių ženklas „BUTAUTŲ DVARO“ yra neregistruotas alui žymėti, tai šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti atsakovių neteisėtais veiksmais padaryto ieškovės teisių pažeidimo, kuris leistų taikyti jos pasirinktą teisių gynimo būdą. LApT teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad Prekių ženklas „BUTAUTŲ DVARO“ yra neregistruotas alui žymėti, nusprendė, kad šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovė UAB „Aukštaitijos bravorai“, minėtu

žymeniu žymėdama parduodamą alų, įgijo nesąžiningą pranašumą prieš ieškovę. Taigi, ieškovės teisių pažeidimas pagal PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 3 punktą šioje byloje taip pat nebuvo neįrodytas.

Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, LApt sprendė, kad šioje byloje konstatavus, kad ieškovė neįrodė atsakovės UAB „Aukštaitijos bravorai“ neteisėtų veiksmų naudojant Prekių ženklą „BUTAUTŲ DVARO“ parduodamam alui žymėti, nėra vienos iš būtinų sąlygų civilinei atsakomybei taikyti. O tai sudaro pagrindą atmesti ieškinį.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-420-912/2022 pagal ieškovės Jungtinės Karalystės įmonės Ergonomic Solutions Internattional Limited atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. kovo 7 d. nutarties, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovės ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „HPC System“ dėl teisių į patentą pažeidimo.

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama, 1) uždrausti atsakovei gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, importuoti ar eksportuoti mokėjimo terminalų stovus, kuriuose panaudotas išradimas „Pasukamoji kulisė“ EP Nr. 1552169 pagal apibrėžties 1–9 punktus, naudoti apibrėžties 10 punkte nurodytą būdą bei siūlyti pirkti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tuo būdu gautą gaminį; 2) areštuoti ir sunaikinti mokėjimo terminalų stovus, kuriuose panaudotas išradimas „Pasukamoji kulisė“ EP Nr. 1552169 pagal apibrėžties 1–9 punktus ir (arba) kurie pagaminti naudojant apibrėžties 10 punkte nurodytą būdą; 3) priteisti 187 000 Eur turtinės žalos.

Ieškovė ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę iki sprendimo įsiteisėjimo nutraukti kulisių pagal atsakovės brėžinius Nr. 06434, Nr. 04557 ir Nr. 04663 ar analogiškų kulisių, taip pat gaminių, kuriuose panaudotos nurodytos kulisės ar gaminiai su šiomis kulisėmis.

Ieškovė nurodė, kad ji pagrindė, jog atsakovė pažeidė jos, kaip patento savininkės, teises. Atsakovė apie tai informuota, bet ji nenutraukė neteisėtų veiksmų, nemodifikavo savo gaminių. Ieškinys pateiktas prieš dešimt mėnesių, atsakovė vilkina teismo procesą, nepateikdama įrodymų arba pateikdama juos pavėluotai. Laikinosios apsaugos priemonės užkirstų kelią žalai, kurią patiria ieškovė, didėti, apsaugotų atsakovę nuo didesnių praradimų, jeigu būtų tenkintas ieškinys.

Pirmosios instancijos teismas 2022 m. kovo 7 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą. Teismas pažymėjo, kad 2021 m. gegužės 7 d. nutartimi atmetė ieškovės analogišką prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Ieškovė pateikė atskirąjį skundą ir prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

LApt sutiko su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad PĮ 55 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta siauresnė ieškinio pagrįstumo sąlyga negu CPK 144 straipsnio 1 dalyje. Taip pat PĮ 55 straipsnio 2 dalies formuluotė nepanaikina asmens pareigos pagrįsti CPK 144 straipsnyje įtvirtintų būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Dėl to ieškovė, pakartotinai prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo pagrįsti, kad pasikeitė aplinkybės nuo nutarties, kuria pirmą kartą išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, priėmimo dienos, taip pat pagrįsti PĮ 55 straipsnio 2 dalyje, CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

LApt, apibendrinęs nustatytas aplinkybes, nurodytus argumentus, padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktą, kad nuo pirmos nutarties, kuria išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, neatsirado naujų aplinkybių, apeliantė nepagrindė grėsmės teismo sprendimui įvykdyti, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. LApt konstatavo, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas naikinti apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o apeliantės atskirasis skundas atmestinas.

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. birželio 2 d. sprendimas byloje Nr. C-112/21 X BV prieš Classic Coach Company vof, Y, Z 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) 6 straipsnio 2 dalies išaiškinimo.

Nuo 1968 m. iki 1977 m. du broliai buvo Amersforte (Nyderlandai) įsisteigusios bendrijos užsiimančios keleivių vežimo autobusais veikla, dalininkai. 1975 m. vienas iš brolių (brolis 1) įsteigė X, ši nuo 1975 m. arba 1978 m. naudojosi dviem komerciniais pavadinimais, kurių vienas iš dalies atitiko minėtų brolių pavardę. 1977 m. broliui 1 pasitraukus iš 1968 m. įsteigtos bendrijos, kitas brolis (brolis 2) tęsė šios bendrijos veiklą, o jam mirus veiklą tęsė du sūnūs Y ir Z, kurie šiuo tikslu įsteigė Nyderlanduose Classic Coach. Kelerius metus ant Classic Coach autobusų galinės dalies buvo nurodyta, be kita ko, brolio 2 pavardė.

X yra žodinio Beniliukso prekių ženklo, įregistruoto 2008 m. sausio 15 d., be kita ko, 39 klasės paslaugoms, įskaitant autobusų bendrovės teikiamas paslaugas, savininkė. Šis prekių ženklas atitinka bendrą brolių 1 ir 2 pavardę. X pareiškė ieškinį Hagos apylinkės teismui, Nyderlandai, juo prašė, be kita ko, įpareigoti atsakovus Classic Coach Company vof, Y ir Z pagrindinėje byloje galutinai nutraukti bet kokį jos Beniliukso žodinio prekių ženklo ir komercinių pavadinimų pažeidimą. Atsakovai pagrindinėje byloje ginčijo tariamą pažeidimą, remdamiesi, be kita ko, Beniliukso konvencijos 2.23 straipsnio 2 dalimi, kuria iš esmės perkelta Direktyvos 89/104/EEB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 6 straipsnio 2 dalis, atitinkanti Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį. Be to, atsakovai pagrindinėje byloje nesutiko su tariamu teisių į komercinį pavadinimą pažeidimu, remdamiesi, be kita ko, apribojimo dėl neprieštaravimo principu.

Hagos apylinkės teismas patenkino X ieškinį, tačiau vėliau Hagos apeliacinis teismas panaikino tą sprendimą ir atmetė X ieškinį. Gavęs X kasacinį skundą dėl minėto sprendimo Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad jam kyla abejonių dėl to, ar galima pripažinti, jog yra „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalį. Šiuo klausimu, be kita ko, tikėtina, kad norint pripažinti, jog yra ankstesnė teisė, būtina, kad pagal taikomus nacionalinės teisės aktus remiantis šia ankstesne teise būtų galima prekių ženklo savininkui uždrausti naudoti prekių ženklą. Iš tiesų iš minėtos nuostatos genezės matyti, kad pirminiame pasiūlyme pateikta formuluotė, išplečianti tos nuostatos taikymo sritį, nurodant joje ankstesnes tik tam tikroje vietovėje taikomas teises, kuriomis nebegalima pasinaudoti ginčijant vėliau įregistruotą prekių ženklą, galiausiai nebuvo priimta. Be to, taip pat tikėtina, kad norint pripažinti, jog yra trečiosios šalies ankstesnė teisė, svarbu žinoti, ar prekių ženklo savininkas naudojasi dar ankstesne pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažinta teise į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, ir, jei taip, ar remiantis šia dar ankstesne teise galima uždrausti trečiajai šaliai naudotis tariamai ankstesne teise.

Šiomis aplinkybėmis Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar siekiant konstatuoti, kad egzistuoja trečiosios šalies „ankstesnė teisė“, kaip tai suprantama pagal [Direktyvos 2008/95] 6 straipsnio 2 dalį:

a) pakanka, kad ši trečioji šalis komercinėje veikloje iki prekių ženklo paraiškos padavimo naudojosi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažinta teise; arba

b) būtina, kad ši trečioji šalis pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, remdamasi šia ankstesne teise, galėtų uždrausti prekių ženklo savininkui naudoti prekių ženklą?

2. Ar atsakant į pirmąjį klausimą taip pat svarbu sužinoti, ar prekių ženklo savininkas turi dar ankstesnę (pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažinta) teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, ir, jei taip, ar svarbu sužinoti, ar prekių ženklo savininkas, remdamasis šia dar ankstesne pripažinta teise, gali trečiajai šaliai uždrausti naudotis jos tariamai „ankstesne teise“?

Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad, siekiant konstatuoti, jog egzistuoja „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, reikalaujama, kad šios teisės savininkas galėtų uždrausti vėlesnio prekių ženklo savininkui naudoti vėlesnį prekių ženklą.

Dėl pirmojo klausimo, Teisingumo Teismas nusprendė, kad 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad, siekiant konstatuoti, jog egzistuoja „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, nereikalaujama, kad šios teisės savininkas galėtų uždrausti vėlesnio prekių ženklo savininkui naudoti vėlesnį prekių ženklą.

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, gali būti pripažinta trečiajai šaliai tuo atveju, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas turi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažintą dar ankstesnę teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, ir prireikus, kad aplinkybė, kad pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus prekių ženklo ir dar ankstesnės teisės savininkas, remdamasis pastarąja teise, nebegali trečiajai šaliai uždrausti naudoti jos vėlesnės teisės, turi įtakos „ankstesnės teisės“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, egzistavimui.

Dėl antrojo klausimo, Teisingumo Teismas nusprendė, Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, gali būti pripažinta trečiajai šaliai tuo atveju, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas turi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažintą dar ankstesnę teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, jeigu pagal minėtus teisės aktus prekių ženklo ir dar ankstesnės teisės savininkas, remdamasis savo dar ankstesne teise, nebegali trečiajai šaliai uždrausti naudoti jos vėlesnės teisės.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. gegužės 19 d. sprendimas byloje Nr. C-466/20 HEITEC AG. Prieš HEITECH Promotion GmbH, RW 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), 9 straipsnio ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 54 ir 111 straipsnių išaiškinimo.

Ieškovė pagrindinėje byloje Heitec yra žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo HEITEC, kurio paraiška pateikta 1998 m. kovo 18 d. su prašymu pripažinti pirmenybę nuo 1991 m. liepos 13 d. ir kuris įregistruotas 2005 m. liepos 4 d., savininkė.

Atsakovei Heitech priklauso žodinį dėmenį heitech promotion apimantis Vokietijoje įregistruotas vaizdinis prekių ženklas, kurio registracijos paraiška pateikta 2002 m. rugsėjo 17 d., jis įregistruotas 2003 m. vasario 4 d. ir bendrovė jį naudoja vėliausiai nuo 2004 m. rugsėjo 29 d.; jai taip pat priklauso žodinį dėmenį heitech apimantis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kurio paraiška pateikta 2008 m. vasario 6 d., jis įregistruotas 2008 m. lapkričio 20 d. ir naudojamas vėliausiai nuo 2009 m. gegužės 6 d.

Ieškovė sužinojo apie Heitech pateiktą paraišką įregistruoti vaizdinį Europos Sąjungos prekių ženklą, apimantį žodinį dėmenį heitech. Heitec įspėjo Heitech dėl šios įmonės pavadinimo ir Europos Sąjungos prekių ženklo su žodiniu dėmeniu heitech naudojimo. 2009 m. gegužės 6 d. atsakyme Heitech vėl pasiūlė sudaryti susitarimą dėl ribų nustatymo ir pirmumo teisės.

Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas gavo Heitec ieškinį prieš Heitech ir RW. Ieškinyje Heitec nurodė pagrindinius reikalavimus, grindžiamus teisių, kurias jai suteikia jos pavadinimas HEITEC, pažeidimu, ir papildomus reikalavimus, grindžiamus jai priklausančio Europos Sąjungos prekių ženklo „HEITEC“ pažeidimu. Ji prašė įpareigoti Heitech nebevadinti savo įmonės HEITECH Promotion GmbH, nebežymėti savo prekių žodiniais žymenimis heitech promotion ir heitech, nebesiūlyti ir nebereklamuoti šiais žymenimis pažymėtų prekių ir paslaugų, nebenaudoti ir neperleisti verslo tikslais interneto domeno „heitech-promotion.de“ ir duoti sutikimą, kad jos pavadinimas būtų išbrauktas iš prekybos registro. Heitec taip pat paprašė nurodyti atsakovams pateikti informaciją, atlyginti žalą, sunaikinti prekes ir padengti įspėjimo išlaidas.

Niurnbergo-Fiurto apygardos teismas priteisė iš Heitech sumokėti Heitec 1 353,80 EUR įspėjimo išlaidų ir palūkanas, o likusius Heitec reikalavimus atmetė. Heitec apeliacine tvarka apskundė Niurnbergo-Fiurto apygardos teismo sprendimą Niurnbergo aukštesniajam apygardos teismui.

Aukščiausiasis Federalinis Teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar neprieštaravimą, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį, galima nutraukti ne tik pradedant administracinę procedūrą ar teisminį procesą, bet ir veiksmais, atliekamais nesikreipiant į administracinę instituciją ar teismą?

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar įspėjimas, kuriuo ankstesnio žymens savininkas prieš pradėdamas teisminį procesą iš vėlesnio žymens savininko reikalauja nutraukti žymens naudojimą ir įsipareigoti sumokėti netesybas pažeidimo atveju, yra veiksmas, kuriuo nutraukiamas neprieštaravimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 111 straipsnio 2 dalį?

3. Ar skaičiuojant Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje numatytą neprieštaravimo nulemtą penkerių metų naikinamąjį terminą teisminio proceso atveju reikia remtis ieškinio pateikimu teismui, ar jo įteikimo atsakovui data? Ar tokiomis aplinkybėmis svarbu tai, kad dėl ankstesnio prekių ženklo savininko kaltės ieškinys atsakovui įteikiamas pasibaigus penkerių metų laikotarpiui?

4. Ar Direktyvos 2008/95 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 111 straipsnio 2 dalyje numatytas teisės panaikinimas, be reikalavimų nutraukti veiksmus, apima ir išvestinius prekių ženklų teise pagrįstus reikalavimus, pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo, informavimo ir sunaikinimo?

Dėl pirmojo ir antrojo klausimų Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyvos 2008/95 9 straipsnis ir Reglamento Nr. 207/2009 54, 110 ir 111 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad veiksmas,

kaip antai įspėjimas, kuriuo ankstesnio prekių ženklo ar kitos ankstesnės teisės savininkas ginčija vėlesnio prekių ženklo naudojimą, tačiau nesiima būtinų priemonių, kad būtų priimtas teisiškai privalomas sprendimas, nenutraukia neprieštaravimo, todėl – ir šiose nuostatose numatyto naikinamojo termino eigos.

Dėl trečiojo klausimo, Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyvos 2008/95 9 straipsnis ir Reglamento Nr. 207/2009 54, 110 ir 111 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad šiose nuostatose numatytam teisės panaikinimui dėl neprieštaravimo negali užkirsti kelio ankstesnio prekių ženklo ar kitos ankstesnės teisės savininko ieškinys, kuriuo jis prašo pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauja dėl jo naudojimo, jeigu toks ieškinys pareikštas iki naikinamojo termino pabaigos, tačiau dėl nepakankamo ieškovo rūpestingumo neatitiko taikytinos nacionalinės teisės reikalavimų, kad galėtų būtų įteiktas atsakovui, ir dėl ieškovo elgesio nulemtų priežasčių trūkumai buvo ištaisyti tik pasibaigus šiam terminui.

Dėl ketvirtojo klausimo Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyvos 2008/95 9 straipsnis ir Reglamento Nr. 207/2009 54, 110 ir 111 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad, kai ankstesnio prekių ženklo ar kitos ankstesnės teisės, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas, savininkas netenka teisės reikalauti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia ir nutraukti jo naudojimą, šis teisės panaikinimas taip pat užkerta jam kelią reikšti papildomus ar susijusius reikalavimus, kaip antai atlyginti žalą, pateikti informaciją ir sunaikinti prekes.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas byloje Nr. C-531/20 NovaText GmbH prieš Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32) 3 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio išaiškinimo.

Heidelbergo universitetas pareiškė NovaText ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, remdamasis tuo, kad ši pažeidė jo Sąjungos prekių ženklus; jis taip pat nurodė papildomus su prekių ženklais susijusius reikalavimus. Ginčas buvo išspręstas taikos sutartimi. Nutartimi Landgericht Mannheim (Vokietija), kaip pirmosios instancijos Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, priteisė iš NovaText bylinėjimosi išlaidas ir nustatė 50 000 EUR ginčo sumą. Jos pateiktas skundas buvo atmestas. Vėlesnėje nutartyje tas pats teismas nustatė, kad Heidelbergo universitetui kaip bylinėjimosi išlaidos turi būti atlygintina 10 528,95 EUR suma, iš kurių 4 867,70 EUR – kaip patentinio patikėtinio paslaugų išlaidos nagrinėjant ieškinį pirmojoje instancijoje ir 325,46 EUR – už šio patikėtinio dalyvavimą procese, per kurį nagrinėtas skundas. NovaText dėl minėtos nutarties pateikė apeliacinį skundą, kuris buvo atmestas.

Prejudicinį sprendimą pateikusiam aukščiausios instancijos teismui kyla abejonių dėl MarkenG 140 straipsnio 3 dalies atitikties Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 daliai ir 14 straipsniui. Jis mano, pirma, kad automatiškas išlaidų, susijusių su patentinio patikėtinio veikla, atlyginimas, kai realiai jo paslaugos nebuvo „būtinos siekiant užtikrinti tinkamą teisinę gynybą“, galėtų būti nepagrįstai brangus, ypač darant prielaidą, kad šio patentinio patikėtinio atliktą užduotį lygiai taip pat galėjo atlikti suinteresuotosios šalies įgaliotas pramoninės nuosavybės srities advokatas. Šiuo klausimu teismas patikslina, kad, kiek tai susiję su teisės gynimu neteismine tvarka ir, be kita ko, su patentinio patikėtinio dalyvavimu pateikiant įspėjimą pagal prekių ženklų teisę, jis jau yra nusprendęs, kad neįmanoma pagal analogiją taikyti MarkenG 140 straipsnio 3 dalies, todėl išlaidos, susijusios su minėto patentinio patikėtinio dalyvavimu, gali būti atlyginamos tik tuo atveju, jeigu jo paslaugos buvo būtinos.

Šiomis aplinkybėmis Aukščiausiasis Federalinis Teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar Direktyvos [2004/48] 3 straipsnio 1 dalis ir 14 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad pralaimėjusioji šalis padengia bylą laimėjusios šalies išlaidas, atsiradusias dėl patentinio patikėtinio dalyvavimo su prekių ženklais susijusiame teismo procese, neatsižvelgiant į tai, ar patentinio patikėtinio paslaugos buvo būtinos siekiant užtikrinti tinkamą teisinę gynybą?

Dėl prejudicinio klausimo Teisingumo Teismas nusprendė, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 3 ir 14 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos nacionalinės teisės normos arba jų aiškinimas, pagal kuriuos teismas, nagrinėjantis į šios direktyvos taikymo sritį patenkančią bylą, negali tinkamai atsižvelgti į konkretaus jo nagrinėjamo atvejo specifines ypatybes, kad įvertintų, ar bylą laimėjusios šalies patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir proporcingos.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas byloje Nr. C-559/20 Koch Media GmbH prieš FU dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32) 14 straipsnio išaiškinimo.

Koch Media yra intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su kompiuteriniu žaidimu „This War of Mine“, turėtoja Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje. Fizinis asmuo FU galimai padarė kelis Koch Media intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, pateikdamas visuomenei šį kompiuterinį žaidimą per savo interneto prieigą tam, kad jį būtų galima parsisiųsti keitimosi rinkmenomis platformoje naudojant lygiarangių (peer-to-peer) tinklą. Koch Media įgaliojo advokatų kontorą ginti jos teises, be kita ko, išsiunčiant FU įspėjimą nutraukti neteisėtus veiksmus. Ginčui pasiekus teismą, šis priteisė iš FU bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 124 EUR sumą su palūkanomis, kurią Koch Media sumokėjo advokatui, kad šis, gindamas jos teisę, išsiųstų įspėjimą, reikalaudamas nutraukti veiksmus. Manydama, kad jai turėtų būti atlygintos visos per ikiteisminę procedūrą dėl advokato paslaugų patirtos išlaidos, nagrinėjamu atveju sudarančios 984,60 EUR (ši suma atitinka 20 000 EUR ginčo sumą), Koch Media apskundė šį sprendimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui.

Sarbriukeno apygardos teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. a) Ar Direktyvos [2004/48] 14 straipsnis aiškintinas taip, kad šioje nuostatoje būtinos advokato paslaugų išlaidos priskiriamos prie „bylinėjimosi išlaidų“ arba prie „kitų išlaidų“, kurių intelektinės nuosavybės teisių turėtojas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2004/48 2 straipsnį, patiria dėl to, kad neteismine tvarka reikšdamas įspėjimą reikalauja, kad šių teisių pažeidėjas nutrauktų neteisėtus veiksmus?

b) Jei į 1 klausimo a punktą būtų atsakyta neigiamai: ar Direktyvos 2004/48 13 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal šią nuostatą 1 klausimo a punkte nurodytos advokato paslaugų išlaidos priskiriamos prie žalos atlyginimo?

2. a) Ar Sąjungos teisė, pirmiausia atsižvelgiant į

– Direktyvos [2004/48] 3, 13 ir 14 straipsnius,
– Direktyvos [2001/29] 8 straipsnį ir
– Direktyvos [2009/24] 7 straipsnį,

aiškintina taip, kad intelektinės nuosavybės teisių turėtojas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2004/48 2 straipsnį, iš esmės turi teisę reikalauti atlyginti visas 1 klausimo a punkte nurodytas advokato paslaugų išlaidas arba bent tinkamą ir didelę jų dalį, net jeigu:

– teises pažeidė fizinis asmuo, nevykdydamas savo profesinės ar komercinės veiklos, ir
– nacionalinės teisės aktuose tokiu atveju nustatyta, kad šios advokato paslaugų išlaidos paprastai atlyginamos tik remiantis sumažinta ginčo suma?

b) Jei į 2 klausimo a punktą būtų atsakyta teigiamai: ar [jame] minima Sąjungos teisė aiškintina taip, kad [jame] minėto principo, pagal kurį teisių turėtojui atlygintinos visos 1 klausimo a punkte minėtos advokato paslaugų išlaidos arba bent tinkama ir didelė jų dalis, išimtis svarstytina, atsižvelgiant į kitus veiksnius (kaip antai kūrinio aktualumą, jo skelbimo trukmę ir tai, kad pažeidimą fizinis asmuo padarė veikdamas ne savo profesiniais ar komerciniais interesais), net jei intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/48 2 straipsnį, sudaro keitimasis rinkmenomis (filesharing), t. y. kūrinys viešai skelbiamas siūlant jį nemokamai parsisiųsti visiems viešos mainų platformos, neturinčios skaitmeninių teisių valdymo sistemos (digital rights management), dalyviams?

Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2004/48 14 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad intelektinės nuosavybės teisių turėtojo išlaidos, patirtos dėl jam atstovaujančio patarėjo paslaugų ginant šias teises neteismine tvarka, kaip antai išlaidos, susijusios su įspėjimu, patenka į sąvoką „bylinėjimosi išlaidos“, ar į sąvoką „kitos išlaidos“, kaip jos suprantamos pagal šią nuostatą. Jeigu tokios išlaidos nepatenka nė į vieną iš pirma nurodytų sąvokų, ar jos patenka į „žalos“ sąvoką, kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 13 straipsnį.

Dėl pirmojo klausimo, Teisingumo Teismas nusprendė, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 14 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad intelektinės nuosavybės teisių turėtojo išlaidos, patirtos dėl jam atstovaujančio

patarėjo paslaugų siekiant užtikrinti šių teisių gynybą neteismine tvarka, kaip antai išlaidos, susijusios su įspėjimu, patenka į sąvoką „kitos išlaidos“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą.

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2004/48 14 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriose numatyta, kad tuo atveju, kai fizinis asmuo intelektinės nuosavybės teisės pažeidimą padaro vykdydamas ne savo profesinę ar komercinę veiklą, šioje nuostatoje numatytų „kitų išlaidų“ atlygintina suma, kurios gali reikalauti šios teisės turėtojas, yra fiksuoto dydžio, apskaičiuojama remiantis šiose teisės normose ribojama ginčo suma, nebent nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamo atvejo specifines ypatybes, mano, kad tokio ribojimo taikymas yra neteisingas. Jei atsakymas būtų teigiamas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat nori sužinoti, į kokius veiksnius jis prireikus turi atsižvelgti, siekdamas nustatyti, ar šios išlaidos yra pagrįstos ir proporcingos, kaip tai suprantama pagal šį 14 straipsnį.

Dėl antrojo klausimo, Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyvos 2004/48 14 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriose numatyta, kad tuo atveju, kai fizinis asmuo intelektinės nuosavybės teisės pažeidimą padaro vykdydamas ne savo profesinę ar komercinę veiklą, šioje nuostatoje numatytų „kitų išlaidų“ atlygintina suma, kurios gali reikalauti šios teisės turėtojas, yra fiksuoto dydžio, apskaičiuojama remiantis šiose teisės normose ribojama ginčo suma, nebent nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamo atvejo specifines ypatybes, mano, kad tokio ribojimo taikymas yra neteisingas.

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. birželio 8 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. T-26/21, T-27/21 ir T-28/21 Apple Inc. v. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO).

Apple Inc. 1997 m., 1998 m. ir 2005 m. pateikė paraiškas Europos Sąjungos žodiniams prekių ženklams „THINK DIFFERENT“ registruoti. Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklus, priklauso Nicos klasifikacijos 9 klasei ir apima tokia prekes kaip IT produktai, būtent kompiuteriai, kompiuterių terminalai, klaviatūros, kompiuterių techninė ir programinė įranga, multimedijos produktai.

2016 m. Swatch AG Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) pateikė tris prašymus dėl minėtų ženklų panaikinimo. Swatch AG teigė, kad minėti ženklai nebuvo iš tikrųjų nepertraukiamai naudojami atitinkamoms prekėms žymėti penkerių metų laikotarpiu.

2018 m. rugpjūčio 24 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) panaikino minėtų prekių ženklų registracijas visos atitinkamoms prekėms. Apple Inc. pateikė apeliaciją, tačiau EUIPO ketvirtoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė ir pirmos instancijos sprendimo nepakeitė. Apple Inc. Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateikė tris ieškinius prašydama panaikinti ginčijamus sprendimus.

Išnagrinėjęs bylą Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad Apple Inc. turėjo įrodyti EUIPO, kad minėti prekių ženklai „THINK DIFFERENT“ buvo naudojami iš tikrųjų atitinkamoms prekėms žymėti per penkerius metus iki 2016 m. spalio 14 d., būtent nuo 2011 m. spalio 14 d. iki 2016 m. spalio 13 d. Teismas pažymėjo, kad priešingai nei teigia Apple Inc. Apeliacinės tarybos išvados dėl ginčijamų prekių ženklų „THINK DIFFERENT“ skiriamojo požymio neprieštarauja įrodymų visumai, kuria siekiama įrodyti, kad prekių ženklai buvo naudojami iš tikrųjų. Teismas taip pat pažymėjo, kad tarp EUIPO pateiktų naudojimo įrodymų yra daug spaudos straipsnių, kuriuose teigiama, kad reklaminė kompanija „THINK DIFFERENT“ buvo labai sėkminga, tačiau sėkminga ji buvo nuo jos pradžios, t.y. 1997 m., todėl visi straipsniai buvo išleisti 10 metų anksčiau negu atitinkamas prekių ženklų naudojimo laikotarpis.

Atsižvelgus į tai, Bendrasis Teismas pritarė EUIPO apeliacinės tarybos išvadoms ir Apple Inc. ieškinius atmetė.

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