2022 M. SPALIO – GRUODŽIO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA



2022

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktikos apžvalga

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-258-823/2022 dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovių B. Š., D. Š., I. Š., G. Š., J. D., J. U., L. J. ir uždarosios akcinės bendrovės „Gerovės“ konservų fabriko ieškinį atsakovams A. J., L. J., bankrutavusiai (šiuo metu išregistruotai iš Juridinių asmenų registro) uždarajai akcinei bendrovei „Gerovės konservai“, uždarajai akcinei bendrovei „Gerovės prekyba“ dėl nuostolių atlyginimo, konfidencialios informacijos apsaugos.

Ieškovai UAB „Gerovės“ konservų fabrikas (toliau - fabrikas) ir jo akcininkės pateikė teismui ieškinį, kuriuo pareiškė reikalavimą atsakovams – buvusiai šio fabriko vadovei, jos sutuoktiniui ir jų valdomoms įmonėms (bankrutavusiai UAB „Gerovės konservai“ ir UAB „Gerovės prekyba“) – atlyginti UAB „Gerovės“ konservų fabrikas nuostolius, padarytus neteisėtai pasinaudojus jo komercinėmis paslaptimis.

Nustatęs, kad fabriko akcininkai savo sprendimu nutarė pasitraukti iš konservų gamybos, vaisių ir daržovių perdirbimo, konservavimo veiklos, t. y. neužsiimti šiuo verslu, pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog neliko fabriko konkurencinio pranašumo prieš kitus rinkos dalyvius, o tai, teismo vertinimu, reiškia, kad fabrikas neturi komercinių paslapčių, todėl ieškovių reikalavimą uždrausti atsakovams naudotis, perduoti, skelbti ieškovės UAB „Gerovės“ konservų fabriko informaciją, kuri yra fabriko komercinė paslaptis, pripažino nepagrįstu ir atmestinu.

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė, nuo 2016 m. nevykdžiusi gamybinės veiklos, neteko savo komercinių paslapčių, yra nepagrįsta ir nelogiška, ir Vilniaus apygardos teismo sprendimą iš dalies panaikino bei priėmė naują sprendimą - ieškinį tenkinti iš dalies: priteisė ieškovei UAB „Gerovės“ konservų fabrikui 150 000 Eur nuostolių atlyginimo solidariai iš atsakovų A. J., L. J., UAB „Gerovės prekyba“ ir procesines palūkanas; kitą ieškinio dalį atmetė.

Kasacinis teismas konstatavo, kad pripažįstant informaciją komercine paslaptimi nėra būtini jos turėtojo faktiniai veiksmai tokią informaciją naudoti čia ir dabar, todėl vien galimybės komercinės paslapties turėtojui ja pasinaudoti nebuvimas ar nepageidavimas tokią informaciją naudoti konkrečiu laiko momentu savaime nereiškia nei to, kad kitiems subjektams atsiranda teisė atlikti su jos paviešinimu ar pasinaudojimu ja susijusius veiksmus, nei to, kad, juos atlikus, komercinės paslapties turėtojui nepadaroma žala.

Kasacinis teismas nurodė, kad komercinė paslaptis yra savarankiškas pramoninės nuosavybės objektas, kuris, kaip ir kiti nuosavybės objektai, yra saugomas nuo neteisėto jo pasisavinimo, nepriklausomai nuo to, ar pats komercinės paslapties turėtojas ją naudoja ar ketina naudoti savo komercinėje veikloje. Komercinės paslapties vertingumas reiškia, kad atitinkama informacija pagal savo pobūdį teikia ar potencialiai gali teikti jos turėtojui tam tikrą ekonominę naudą; pagal šį požymį komercinė paslaptis atribojama nuo bereikšmės ar mažareikšmės (net potencialiai negalinčios teikti ekonominės naudos) informacijos, taip pat informacijos, kuri pagal savo pobūdį yra lengvai prieinama asmenims toje aplinkoje, kurioje paprastai dirbama su atitinkamos rūšies informacija. Komercinės paslapties turėtojo konkurencinis pranašumas rinkoje yra tik vienas, tačiau ne vienintelis informacijos vertingumą apibrėžiantis kriterijus.

Teismo nuomone, vien galimybės komercinės paslapties turėtojui ja pasinaudoti nebuvimas ar nepageidavimas tokią informaciją naudoti konkrečiu laiko momentu savaime nereiškia nei to, kad kitiems subjektams atsiranda teisė atlikti su jos paviešinimu ar pasinaudojimu ja susijusius veiksmus, nei to, kad, juos atlikus, komercinės paslapties turėtojui nepadaroma žala. Teismas pažymėjo, kad teisė į komercinę paslaptį sudarančią informaciją pati savaime yra vertinga, todėl, priklausomai nuo ūkio sektoriaus, kuriame įmonė veikia, tokios teisės gali sudaryti didelę įmonės turto dalį, taip pat jos pačios savaime gali būti civilinės apyvartos objektas. Vien aplinkybė, kad subjektas tam tikru momentu priėmė sprendimą nebevykdyti komercinės veiklos, nereiškia, kad subjektas dėl to neteko galimybės gauti naudą iš turimų komercinių paslapčių, savo nuožiūra pasirinkdamas šio pramoninės nuosavybės objekto panaudojimo būdą.

Kasacinis teismas pažymėjo, kad sąžiningai konkurencijai priešingi veiksmai dažnai sąmoningai yra skirti gauti nesąžiningos, taigi ir neteisėtos naudos kitų asmenų sąskaita, todėl pažeidėjo gauta nauda šios kategorijos bylose yra vienas iš reikšmingų nuostolių apskaičiavimo metodų. Bylose dėl neteisėto komercinės paslapties gavimo, panaudojimo ar atskleidimo ieškovui padaryta žala gali būti skaičiuojama atsižvelgiant į skirtingus kriterijus, siekiant užtikrinti, kad nukentėjęs komercinės paslapties turėtojas kiek įmanoma galėtų būti sugrąžintas į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei neteisėti veiksmai nebūtų buvę atlikti. Atmesdamas atsakovų argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai nustatė fabrikui priteistinų nuostolių dydį, kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamoje byloje nustačius, jog atsakovų fizinių asmenų valdomos įmonės savo veikloje naudojo fabriko komercines paslaptis, būtent pastarosioms atsakovėms teko našta įrodyti, kad jų gautas pelnas ar jo dalis yra teisėti.

Nagrinėjamoje byloje teismas sprendė dėl teisės normų, reglamentuojančių civilinę atsakomybę už komercinės paslapties paviešinimą ir pasinaudojimą ja, taip pat proceso teisės normų reglamentuojančių įrodinėjimą, aiškinimo ir taikymo.

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. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-546-881/2022 dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. gruodžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės individualios įmonės A. Z. firmos ieškinį atsakovei Slovakijos bendrovei FC ecom, s. r. o. dėl reikalavimo nutraukti teisių į prekių ženklus pažeidimą, nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir žalos atlyginimo.

Byloje kilo ginčas dėl atsakovės „Google Ads“ sistemoje naudojamo ieškovės Lietuvoje registruotų žodinių bei grafinių prekių ženklų „Batų kalnas“ (reg. Nr. 55609 ir reg. Nr. 44356) naudojimo teisėtumo. Ieškovė individuali įmonė (toliau – ir IĮ) A. Z. firma (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: uždrausti atsakovei Slovakijos bendrovei FC ecom, s. r. o. (toliau – atsakovė) komercinėje veikloje bet kokiu būdu ir forma naudoti žymenį „batų kalnas“, įskaitant, bet neapsiribojant, šio žymens naudojimą „Google Ads“ reklamos platinimo sistemoje, taip pat bet kokį kitą naudojimą; taip pat žalos atlyginimą; 6 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

Vilniaus apygardos teismas 2021 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino, kad atsakovės skelbimas, taip, kaip jis buvo pateikiamas „Google“ paieškos sistemoje, komplikuoja gebėjimą atskirti, ar prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininkės (ieškovės) ar atsakovės, kaip konkuruojančio rinkoje subjekto, todėl sprendė, jog atsakovės veiksmai pažeidžia ieškovės prekių ženklo „batų kalnas“ kilmės funkciją, todėl egzistuoja pagrindas tenkinti ieškovės, kaip prekių ženklo savininkės, reikalavimą dėl jos prašomo teisių gynimo būdo taikymo, uždraudžiant atsakovei komercinėje veikloje bet kokiu būdu ir forma naudoti žymenį „batų kalnas“.

LApT nurodė, kad ESTT praktikoje akcentuojama, jog reklamuotojas, pasirinkdamas prekių ženklui tapatų raktinį žodį, iš esmės siekia, kad būtų rodoma reklaminė nuoroda į tinklavietę, kur reklamuotojas siūlo įsigyti jo prekių ar paslaugų. Tokiu atveju žymuo, kurį reklamuotojas pasirinko kaip raktinį žodį iš nuorodų paslaugą teikiančio subjekto, yra priemonė, kurią reklamuotojas naudoja norėdamas, kad jo reklaminis skelbimas būtų rodomas, todėl naudoja jį „komercinėje veikloje“ (ESTT sprendimas sujungtose bylose Nr. C-236/08, C- 237/08 ir C-238/08). ESTT yra išaiškinęs, kad savaime tokio naudojimo atvejai nesuteikia prekių ženklo savininkui teisės reikalauti nenaudoti ženklui tapataus žymens kaip raktinio žodžio, ir, atitinkamai, uždrausti tokį naudojimą prekių ženklo savininkas gali tik tuo atveju, jeigu naudojimasis gali padaryti žalos vienai iš prekių ženklo funkcijų (ESTT sprendimas byloje C-323/09).

Žala ženklo kilmės nurodymo funkcijai daroma, kai iš skelbimo pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas negali ar sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko ar su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, yra kilusios iš trečiojo asmens. Kai iš trečiojo asmens skelbimo matyti, kad tarp trečiojo asmens ir prekių ženklo savininko egzistuoja ekonominis ryšys, darytina išvada, jog yra daroma žala kilmės nurodymo funkcijai.

ESTT dėl žalos prekių ženklo kilmės funkcijai nurodo: kai interneto vartotojams, pasinaudojant prekių ženklui tapačiu raktiniu žodžiu, rodomas trečiojo asmens, šio prekių ženklo savininko konkurento, skelbimas, labai priklauso nuo to, kaip yra pateikiamas toks skelbimas. Žala kilmės nurodymo funkcijai daroma ir tais atvejais, kai iš skelbimo nematyti, kad egzistuoja ekonominis ryšys, tačiau skelbimas atitinkamų prekių ar paslaugų kilmės klausimu yra toks neaiškus, kad pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas, remdamasis reklamine nuoroda ir prie jos pridėtu komerciniu pranešimu, negali žinoti, ar reklamuotojas yra trečiasis asmuo prekių ženklo savininko atžvilgiu, ar, priešingai, jis ekonomiškai su juo susijęs (ESTT sprendimas sujungtose bylose Nr. C-236/08, C-237/08 ir C-238/08). „Google“ paieškos rezultatai šiuo atveju gali turėti įtakos protingai pastabaus interneto vartotojo gebėjimui tinkamai identifikuoti prekių bei paslaugų kilmę. Taigi, pakanka vartotojo suklaidinimo tikimybės. Iš atsakovės reklaminės nuorodos, prie jos pridėto komercinio aprašymo bei interneto puslapio adreso negalima lengvai suprasti, jog reklamuotoja (atsakovė) yra trečiasis asmuo prekių ženklo savininko atžvilgiu (t. y. nesusijusi su ieškove), o tai komplikuoja vartotojo gebėjimą atskirti, ar prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininkės (ieškovės) ar atsakovės, kaip konkuruojančio rinkoje subjekto. Todėl konstatavus egzistuojant vieną iš prekių ženklo funkcijų pažeidimų (kilmės funkcija), ieškovas įgyja teisę, reikalauti uždrausti atsakovui vykdant komercinę veiklą naudoti žymenį „batų kalnas“, nes egzistuoja tikimybė susieti žymenį „Batų kalnas“ su ieškovės registruotais prekių ženklais.

Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog ženklo reklamos ir investicinės funkcijos buvo pažeistos, atsakovė įgijo teisę reikalauti nuostolių atligimo, kurių atsiradimas buvo

sąlygotas tik prekių ženklo kilmės funkcijos pažeidimo, bet ne reklamos bei investicinės funkcijų pažeidimo, todėl apeliacinis teismas atitinkamai pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas civilinėje byloje e2A-641-881/2022 dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. sausio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo L. M. ieškinį atsakovui G. A. dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo.

Ginčas iš esmės kilo dėl ieškovo prekių ženklo ir atsakovo domeno „legal“ panašumo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo domeno vardas yra klaidinamai panašus į ieškovo prekių ženklą, todėl 2022 m. sausio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas padavė apeliaciją.

Byloje spręstas klausimas dėl nesaugotinų elementų. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad vadovaujantis Prekių ženklų įstatymo 6 straipsniu, ženkle gali būti elementų, kurie negalėtų būti registruojami kaip atskiri (savarankiški) ženklai. Toks ženklas gali būti saugomas tik kaip visuma, jeigu nėra Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų. Tokie elementai laikomi nesaugomais ir nesuteikia ženklo savininkui išimtinių teisių į juos. Teismas rėmėsi Kasacinio teismo praktika, kurioje pažymėta, kad prekių ženklų teisė neturi tapti instrumentu „uzurpuoti“ žymenis, kurie prekių ženklų teisės prasme negali būti laikomi prekių ženklais, nes dėl neatitikties absoliutiems ir (arba) kitiems (reliatyviems, santykiniams) reikalavimams, keliamiems prekių ženklams, negali atlikti prekių ženklo funkcijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2013).

Dėl domeno išregistravimo teismas pasisakė, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, susijęs su plėtiniu .legal, todėl Reglamentas Nr. 874/2004 nėra tiesiogiai taikomas teisės aktas, tačiau, jo nuostatos aktualios vertinant tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius nacionalinių teisės normų kontekste ir atitinkamai formuojant nacionalinių teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193-686/2015).

LApT nurodė, kad pagal Reglamento Nr. 874/2004 10 straipsnio 1 dalį „ankstesnės teisės“, inter alia, reiškia registruotus šalių ir ES prekės ženklus, taip pat juridinio asmens pavadinimus. Atlikus ieškovės prekės ženklo ir domeno ir atsakovo domeno registracijos datų analizę nustatyta, kad ieškovės prekių ženklo ir domeno registracijos datos yra ankstesnės, todėl ieškovo teisės vertintinos kaip ankstesnės teisės.

LApT, pasisakydamas dėl domeno ir prekių ženklo plėtinių ir žymenų panašumo, pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog nagrinėjamu atveju atsakovo naudojamo domeno plėtinys .legal negali būti vertinamas kaip techninis ir bendrinis elementas, kadangi plėtinys turi išskirtinumą ir aiškią reikšmę, taip pat plėtinio .legal naudojimas yra labai neįprastas dalykas, todėl žymenų palyginime atsakovo domeno plėtinio įtraukimas yra aktualus.

LApT pažymėjo, kad vien todėl, kad nagrinėjamu atveju atsakovas domenui naudoja kitokį plėtinį nei .lt, nėra pagrindo nukrypti nuo teismų formuojamos praktikos, pagal kurią, vertinant domenus, jų plėtiniai vertintini tik kaip techninio pobūdžio elementai. Žymenų palyginimas turi būti atliekamas tik tarp ieškovo prekių ženklo ir atsakovo domeno vardo elemento dalies.

LApT, pasisakydamas dėl dalies visuomenės suklaidinimo, vadovavosi ESTT praktika, pagal kurią dalies visuomenės suklaidinimo galimybė turi būti įvertinama globaliai (bendrai), atsižvelgiant į visus faktorius, reikšmingus konkrečios bylos aplinkybėmis. Globalus (bendras) suklaidinimo galimybės įvertinimas, priklausantis nuo vizualinio, fonetinio ir prasminio konkrečių ženklų panašumo, turi būti paremtas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, turint omenyje, konkrečiai – jų skiriamuosius ir dominuojančius (svarbiausius) elementus.

LApT vertinimu, toks praktiškai vienintelis ieškovo prekių ženklo ir ginčo domeno skirtumas (elemento „law“ išskyrimo, dviejų „L“ raidžių skaičius) nėra pakankamas, jog būtų galima spręsti dėl elementų skirtingumo. Šiuo atveju lyginami žymenų elementai skiriasi tik viena „L“ raide, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, tapačių raidžių skaičius viduryje žodžio lemia lyginamų žymenų panašumą, o ne skirtingumą sudarančią ypatybę. Tas pats pažymėtina ir dėl plėtinio .legal, kuris kaip tik nepaneigia ginčo žymenų panašumo, o jį tik sustiprina, nes leidžia vartotojui manyti, kad domenas yra susijęs su teise,

teisinėmis paslaugomis, nes anglų kalba žodis „legal“ reiškia sąsają su teise ir suprantamas, kaip teisinis, legalus.

LApT, atsižvelgdamas į byloje padarytas išvadas dėl ieškovo registruoto prekės ženklo ir atsakovo naudojamo žymens vizualaus, fonetinio ir semantinio panašumo bei visuomenės suklaidinimo tikimybės, taip pat šiais ženklais žymimų paslaugų tapatumo, sprendė, kad yra teisinis pagrindas tenkinti pirmiau nurodytą ieškovo reikalavimą nutraukti ir uždrausti atsakovo žymens naudojimą. LApT nusprendė, kad apeliacinis skundas dėl domeno vardo registracijos panaikinimo (išregistravimo), žymens naudojimo 45 klasės paslaugoms nutraukimo ir uždraudimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pripažįstamas pagrįstu ir priimtas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-602-881/2022 pagal ieškovo A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. sausio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gedaleksas“, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro apeliacinio skyriaus sprendimo panaikinimo.

Ieškovė UAB „GEDALEKSAS“ teismo prašė 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 nuo 2009 m. prekiauja šildymo įrenginiais, įskaitant įvairius katilus. Ieškovės vardu yra registruotas grafinis prekių ženklas „GERI KATILAI.LT“ ir domenas gerikatilai.lt. Ieškovė sužinojo, kad atsakovė vykdo prekybą šildymo įrenginiais per UAB „Vandens ratas“ direktoriaus A. S. vardu registruotą domeną geraskatilas.lt. Atsakovė 2017 m. ėmė naudoti ginčo domeną, kuris yra labai panašus į ieškovės grafinį prekių ženklą bei domeną. Ieškovo nuomone, atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmai daro ieškovei turtinę ir neturtinę žalą.

Ieškovo prašomas įregistruoti prekių ženklas (Nr. 2020 1987) atrodo taip:



Atsakovės prekių ženklas (Nr. 2017 2907) atrodo taip:



Vilniaus apygardos teismas sprendimu ieškinį atmetė. Pripažino elementus „GERI“ ir „KATILAI“ nesaugotinais ieškovės prekių ženkle.

Lietuvos Apeliacinis teismas pirmos instancijos teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - ieškinį tenkino pilnai. Atitinkamai uždraudė atsakovei savo veikloje naudoti žymenį „geras katilas“ bei domeną www.geraskatilas.lt ir įpareigojo atsakovus perduoti ieškovei domeną www.geraskatilas.lt.

Ieškovas ieškinio reikalavimus grindė dviem teisiniais pagrindais: 1) Konkurencijos Įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., įtvirtinančiu draudimą atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus; 2) 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 874/2004, nustatančio .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus, 21 str. 1 d., numatančia sąlygas panaikinti domeną. Apeliacinis teismas šioje byloje nepasisakė dėl Reglamento Nr. 874/2004 21 str., nes ieškovė nekvestionavo ginčo domeno registracijos ir neprašė jos panaikinti, bet prašė uždrausti žymenį „geras katilas“ bei ginčo domeną geraskatilas.lt naudoti atsakovės veikloje ir ginčo domeną neatlygintinai perduoti ieškovei.

Teisėjų kolegijos vertinimu, visuomenės klaidinimas nėra Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. taikymo sąlyga, tačiau šio pažeidimo nebuvimas savaime nereiškia, kad negali būti pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. įtvirtintą teisės normą. Pagal Konkurencijos įstatyme įtvirtintą teisinį reglamentavimą veiksmai yra siejami su dviem kumuliatyviomis sąlygomis: 1) turi prieštarauti ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams ir tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti; 2) būtina nustatyti, kad yra lyginamų prekių ženklų ar žymenų tapatumas ar panašumas ir bent viena iš alternatyvių sąlygų (jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą; arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija; arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija; arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis). Todėl teismas, spręsdamas dėl domeno vardo panaikinimo ar perdavimo, turi konstatuoti ne tik painiavos galimybę, bet ir tokios painiavos tikslą.

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad 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. Teismo vertinimu, tokie atsakovų veiksmai prieštarauja sąžiningai ūkinės veiklos praktikai bei kenkia ieškovės kaip ūkio subjekto galimybėms konkuruoti.

Atsižvelgiant į nacionalinio teisinio reglamentavimo spragą, Lietuvos teismų praktikoje ginčai, susiję su domeno registravimo teisėtumu, nagrinėjami pagal analogiją taikant Reglamentą Nr. 874/2004.
Susipažinti su visa Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi galima Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) arba paspaudžiant čia.

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-577-881/2022 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Mano robotas“ ir SIA „Terra Virtuala“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Mano robotas“ ir SIA „Terra Virtuala“ ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Girioms ir sodams“ dėl domeno perleidimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Girioms ir sodams“ priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Mano robotas“ dėl žymenų naudojimo uždraudimo..

Ieškovės UAB „Mano robotas“ ir SIA „Terra Virtuala“ yra susijusios įmonės, kurios Lietuvoje ir Latvijoje platina „iRobot Corporation“ gaminamus robotus siurblius ir jų dalis. SIA „Terra Virtuala“ yra išimtinis „iRobot“ prekių ženklo grindų priežiūros produktų platintojas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ieškovės turi elektroninę parduotuvę „www.irobot.lt“. Ieškovei SIA „Terra Virtuala“ priklauso domeno vardas „www.manorobotas.com“, kuris yra registruotas 2007 m. rugpjūčio 17 d.
Atsakovas UAB „Girioms ir sodams“ turi domeno vardą „www.manorobotas.lt“ – ginčo objektas, kuris nuo 2017 m. gruodžio 4 d. nepertraukiamai priklauso atsakovei.
Ieškovės ir atsakovė komercinėje veikloje žymenis „manorobotas“ ar „mano robotas“ naudoja kaip neregistruotus prekių ženklus paslaugoms žymėti. Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui šalys yra pateikusios paraiškas registruoti atitinkamus prekių ženklus, bet ženklai šiai dienai nėra registruoti.

Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ieškovės nepagrįstai sutapatina ieškovės SIA „Terra Virtuala“ „ankstesnę teisę“ pagal domeno vardą „www.manorobotas.com“ su plėtiniu „.com“ ir atsakovei priklausančią „ankstesnę teisę“ pagal domeno vardą „www.manorobotas.lt“ su plėtiniu „.lt“. Pažymėta, kad plėtinys „.com“ yra skiriamas naudojimui pasauliniu mastu ir tai nėra šalies kodo domenas. Pritarta pirmosios instancijos teismo išvadai, kad domeno vardo „www.manorobotas.com“ registracija SIA „Terra Virtuala“ vardu yra reikšminga „ankstesnės teisės“ nustatymui, kai nustatoma, jog toks domeno vardas yra naudojamas ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tačiau vien tai, kad asmuo registruoja domeno vardą su pasaulinio ar europinio masto plėtiniais, savaime negali būti pripažįstama draudimu kitose valstybėse registruoti domenų vardus su šalies kodo plėtiniais. Apeliacinės instancijos teismas vertino, kad ieškovės SIA „Terra Virtuala“ ankstesnė teisė į domeno vardą „www.manorobotas.com“ pati savaime nelemia „ankstesnės teisės“ į atsakovės teisėtai įregistruotą domeno vardą „www.manorobotas.lt“, kuris skirtas veikti konkrečioje teritorijoje – Lietuvos Respublikoje.

Ieškovei neturint ankstesnių teisių steigiant UAB „Mano robotas“ ir nustačius, kad atsakovė, registruodama ginčo domeną, veikė sąžiningai, konstatuota, jog atsakovė nepažeidė ieškovės teisės į juridinio asmens pavadinimą.

Ieškovės neįrodė, kad domenas turi skiriamąjį požymį Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. prasme. Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui pateiktos tik paraiškos, bet ženklai nėra įregistruoti, Ieškovės UAB „Mano robotas“ veikloje pagrindinę reikšmę suteikė žymeniui „iRobot“, bet ne „manorobotas“, iš ieškovių socialinių tinklų paskyrose taip pat matyti, jog kontaktų skiltyje pateikiamos nuorodos ne į domeną „manorobotas.com“, bet į domeną „iRobot.lt“. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės savo veiklą ir jos identifikavimą sieja būtent su „iRobot“ prekių ženklu, o ne žymeniu „mano robotas“ ar domenu „manorobotas.com, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. pažeidimo.
Susipažinti su visa Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi galima Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) arba paspaudžiant čia.

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. gruodžio 14 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-887-464/2022 pagal ieškovės Vokietijos įmonės Berlin-Chemie AG apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gegužės 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal Vokietijos įmonės Berlin-Chemie AG ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lex ano“ dėl prekių ženklo savininko teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo, prekių išėmimo iš apyvartos ir turtinės žalos atlyginimo.

Ieškovė Vokietijos įmonės Berlin-Chemie AG kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę UAB „Lex ano“ nutraukti neteisėtus veiksmus, pažeidžiančius ieškovės išimtines teises į prekių ženklus, išimti iš apyvartos ieškovės išimtines teises į prekių ženklus pažeidžiančias prekes, priteisti iš atsakovės visus ieškovės nuostolius dėl atsakovės neteisėtos prekybos Lietuvoje lygiagrečiai importuojamais vaistiniais preparatais.

Ieškovė nurodė, kad ieškovė gamina ir platina vaistus bei medicinos prietaisus Vokietijoje ir užsienyje. Skirtingose Rytų Europos valstybėse ieškovės vaistai yra registruojami ir platinami skirtingais pavadinimais, Lietuvoje jie užregistruoti ir platinami pavadinimu L-Thyroxin Berlin-Chemie, o Vengrijoje – Letrox. Tiek pavadinimas „Berlin-Chemie“, tiek „Letrox“ ieškovės yra užregistruotas kaip prekių ženklas. Atsakovė informavo ieškovę apie ketinimą lygiagrečiai importuoti iš Vengrijos į Lietuvą vaistinius preparatus Letrox 50 µg N100 nauju pavadinimu – kaip L-Thyroxin Berlin-Chemie 50 µg N100, Letrox 100 µg N100 – kaip L-Thyroxin Berlin-Chemie 100 µg N100, Letrox 125 µg N100 – kaip L-Thyroxin Berlin-Chemie 125 µg N100, o Letrox 75 µg N100 – kaip L-Thyroxin Berlin-Chemie 75 µg N100. Ieškovė atsakovei pranešė, kad ji prieštarauja iš Vengrijos importuojamų vaistų pervadinimui, nesutinka, kad šie vaistai būtų perpakuoti į naujas pakuotes ir pardavinėjami Lietuvos rinkoje naujuoju pavadinimu. Ieškovės nuomone, nėra jokių duomenų, kad nepervadinus šio vaistinio preparato – palikus jo pavadinimą, naudojamą Vengrijos rinkoje, t. y. Letrox, jis nebūtų atpažintas gydytojų, vaistininkų ar vartotojų.

Pirmosios instancijos teismas ieškovės Vokietijos įmonės Berlin- Chemie AG ieškinį atmetė, priteisė atsakovei UAB „Lex ano“ bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad pagal teisinį reguliavimą ir ESTT išaiškinimus atsakovės veiksmai, jai perpakuojant ir parduodant lygiagrečiai importuotus vaistinius preparatus, galėtų būti pripažinti teisėtais ir pagrįstais tik tada, jeigu atsakovė įrodytų, kad Lietuvoje negalima (draudžiama) jais prekiauti toje pačioje pakuotėje, kokioje jais prekiaujama Vengrijoje (eksporto valstybėje), arba kad prekės neperpakavus ir nepervadinus jos prekyba būtų galima tik ribotoje Lietuvos rinkos dalyje. Teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog prekyba originalia, Vengrijoje naudojama pakuote, jos neperpakavus ir nepakeitus pavadinimo, Lietuvoje būtų negalima (neįmanoma).

LApT pažymėjo, kad pagal Lietuvoje galiojančią tvarką į kompensuojamų vaistų sąrašą yra įtraukiami ne konkretaus gamintojo vaistų pavadinimai, o bendrinis jų pavadinimas, kuris nagrinėjamu atveju yra levotiroksinas. Gydytojai, išrašydami pacientui konkrečius vaistus, taip pat nurodo ne konkretų vaisto gamintoją, o jo veikliąją medžiagą. Nagrinėjamu atveju atsakovė pakuotėje esančių vaistų kiekių, jų dozuočių nekeitė, todėl ir teisinių kliūčių gydytojams ar vaistininkams rekomenduoti šį neperpakuotą, identišką apeliantės platinamam, tik kitu originaliu pavadinimu – Letrox, vaistinį preparatą nebuvo. LApT teisėjų kolegijos nuomone, atsakovės pasirinkta verslo taktika, kuomet ji kelis kartus pigiau įsigytą vaistinį preparatą Lietuvos rinkoje pardavinėja už tą pačią kaip ir apeliantė kainą, nėra naudinga galutiniams vartotojams. Pačios atsakovės veiksmai, kuomet ji už tą pačią kaip apeliantė kainą nusprendė platinti vaistinius preparatus gali būti priežastimi, dėl kurios jos patekimas į rinką būtų ne toks veiksmingas, kokio

ji norėtų ir siektų. Atsakovė, perpakuodama ir pervadindama vaistinius preparatus, neabejotinai siekė ekonominio pranašumo, todėl tokie jos veiksmai pripažįstami nesąžiningais ir pažeidžiančiais apeliantės, prekės ženklo savininkės, teises. Teisėjų kolegija sutiko su apeliacinio skundo argumentais, kad atsakovė neįrodė sąlygų lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų perpakavimui ir pervadinimui būtinybės, atitinkamai, to padaryti be prekių ženklų savininkės pritarimo negalėjo.

Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, LApt sprendė, kad nustačius apeliantės, kaip ženklo savininkės, teisių pažeidimą, patenkinami ir jos prašymai dėl jos pažeistų teisių gynimo – atsakovė įpareigojama nutraukti neteisėtus veiksmus, pažeidžiančius apeliantės išimtines teises į prekių ženklus, t. y. prekiauti Lietuvoje iš Vengrijos lygiagrečiai importuojamais vaistiniais preparatais Letrox, kurių pavadinimai pakeisti į L-Thyroxin Berlin-Chemie, taip pat atsakovė įpareigojama išimti iš apyvartos apeliantės išimtines teises į prekių ženklus pažeidžiančias prekes. Atsižvelgus į tai, LApt panaikino pirmosios instancijos sprendimo dalį kuria apeliantės ieškinio reikalavimai dėl prekių ženklo savininko teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo ir prekių išėmimo iš apyvartos buvo atmesti ir priėmė naują sprendimą - ši ieškinio reikalavimų dalis yra tenkinama, o bylos dalis dėl apeliantės reikalavimo priteisti iš atsakovės žalos atlyginimą buvo grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. lapkričio 10 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-759-881/2022 pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grafus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. kovo 21 d. sprendimo dėl ieškinio pagrindo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Magijos kvapas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Grafus“ dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu ir nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir neteisėtų veiksmų uždraudimo.

Ieškovė UAB „Magijos kvapas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama, be kita ko, įpareigoti atsakovę nutraukti ieškovės teises pažeidžiančius veiksmus – smilkalų, supakuotų į pakuotę (stiklinį mėgintuvėlį su kamščio dangteliu) siūlymą parduoti ir pardavimą, įskaitant prekybą internetu, taip pat uždrausti atsakovei atlikti tokius veiksmus ateityje, priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 9 972,86 Eur žalai atlyginti.

Ieškovė nurodė, kad yra namams skirtų kvapiųjų produktų – rankų darbo smilkalų, žvakių, namų kvepalų, eterinių aliejų, žymimų žymeniu SMELLS LIKE SPELLS, gamintoja. Vienas iš populiariausių produktų yra smilkalai. Ieškovė jų pakuotei parinko ypatingą dizainą – stiklinį mėgintuvėlį su kamščio dangteliu. Ieškovės bendradarbiavimas su prekybos tinklu 2019 m. gruodžio mėn. buvo nutrauktas ir per šį parduotuvių tinklą SMELLS LIKE SPELLS produktai nuo 2020 kovo mėn. nebėra platinami. Ieškovės produktų platinimo tinkle laikotarpiu (2019 m.) atsakovė prekiavo tik žvakėmis, smilkalų negamino ir nepardavinėjo. Ieškovė pastebėjo, kad parduotuvių tinklo parduotuvėje atsirado lentyna (praplėstas prekių asortimentas) su atsakovės gaminamais produktais, kurie eksponuojami naudojant tokį patį išdėstymą ir stilių, kurį naudoja ieškovė. Taip pat tarp produktų atsirado naujas produktas – smilkalai, supakuotas į identiškas pakuotes kaip SMELLS LIKE SPELLS smilkalai. Ieškovės teigimu, naujos prekės atsiradimas yra neatsitiktinis, tikėtina, jog ieškovei nutraukus smilkalų tiekimą į prekybos tinklą, atsakovėišleido į rinką ir pradėjo tiekti prekybos tinklui ieškovės produkto pakaitalą, tiksliai imituojantį ieškovės produktus.

Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakovę nutraukti ieškovės teises pažeidžiančius veiksmus – smilkalų, supakuotų į pakuotę (stiklinį mėgintuvėlį su kamščio dangteliu), siūlymą parduoti ir pardavimą, įskaitant prekybą internetu, taip pat uždrausti atsakovei atlikti tokius veiksmus ateityje. Kitą civilinės bylos dalį sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas dėl ieškinio pagrindo.

Atsakovė UAB „Grafus“ pateikė apeliacinį skundą.

LApT teisėjų kolegija, be kita ko, konstatavo, kad siekiant nustatyti, ar buvo padarytas Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimas, turi būti įvertinama, ar ieškovių komercinis žymuo turi skiriamąjį požymį. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kasacinio teismo išaiškinimus, sprendė, kad, nustatant komercinio žymens skiriamojo požymio savybę, pagal analogiją taikytini kasacinio teismo išaiškinimai dėl prekių ženklo skiriamojo požymio savybės vertinimo. Ar žymuo turi skiriamąjį

požymį, t. y. atlieka identifikavimo funkciją, nustatoma kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Sprendžiant dėl žymens skiriamojo požymio buvimo, lemiama reikšmė turi būti teikiama visuminiam įspūdžiui, kurį žymuo palieka visuomenei, o ne atskirų jo detalių analizei.

LApT teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovės naudojama skirtinga etiketė klaidinimo neeliminuoja, nes kopijuojant ieškovės pakuotę tiems patiems produktams, sukuriamas bendras įspūdis, jog tai gali būti ieškovės produktas. Palyginus ieškovės ir atsakovės pakuotes matyti, kad naudojamos skirtingų spalvų ir šiek tiek skirtingo dydžio etiketės, vertinant jas visos pakuotės visumoje, kas niekaip neapsprendžia ginčo pakuočių išskirtinumo, nulemiančio skirtingą bendrą įspūdį. LApT pritarė ir ieškovės teiginiams, kad skirtumai pastebimi tik detaliau studijuojant produktų ar skaitant informaciją ant etiketės, todėl, vertinant produktą su etikete, galima daryti išvadą dėl klaidinančio panašumo, dėl kurio vartotojai susidūrę su taip supakuotais smilkalais, galimai suklys dėl jų šaltinio.

LApT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad įvertinus šias aplinkybes bei faktinę situaciją dėl ieškovės pasitraukimo iš prekybos tinklo ir jos prekių pakeitimo atsakovės prekėmis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad yra pagrindas konstatuoti Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą. Atitinkamai, Vilniaus apygardos teismo 2022 m. kovo 21 d. sprendimas dėl ieškinio pagrindo liko nepakeistas.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. spalio 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-699-798/2022 pagal ieškovės Vengrijos įmonės „BUNGE NOEVENYOLJIPARI ZARTKOERUEN MUKOEDO RESZVENYTARSASAG“apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. vasario 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal Vengrijos įmonės „BUNGE NOEVENYOLJIPARI ZARTKOERUEN MUKOEDO RESZVENYTARSASG“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Osama“ dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo ir žalos atlyginimo priteisimo.

Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama, uždrausti atsakovei UAB „Osama“ žymėti žymeniu „Flora“ aliejus, siūlyti žymeniu „Flora“ pažymėtus aliejus, išleisti juos į rinką arba kitaip jais disponuoti ir priteisti ieškovei iš atsakovės 2 206,70 Eur turtinės žalos atlyginimą.

Ieškovė nurodė, kad ji yra nacionalinio Lietuvos prekių ženklo „Floriol“, registruoto 29 klasės prekėms – maistiniai aliejai savininkė. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2018 m. birželio 8 d. sprendimu byloje Nr. 2Ap-1935 pripažinta negaliojančia atsakovės prekių ženklo „Flora PREMIUM“ registracija. Ieškovė nėra suteikusi atsakovei teisės naudoti žymenis „Flora PREMIUM“ ir „Flora“.

Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovė remiasi VPB Apeliacinio skyriaus 2018 m. sprendimais, kurie nagrinėjamoje byloje neturi prejudicinės galios. Be to, VPB prekių ženklų panašumą vertino prekių ženklų registravimo proceso metu, o ne jų naudojimo ir galimo vartotojų klaidinimo metu. Ginčo prekių ženklai fonetiškai, grafiškai ir vizualiai nepanašūs; ieškovė neįrodė, kad visuomenė ar jos dalis pirko atsakovės prekes, nes manė, jog perka ieškovės prekes (buvo klaidinami).

Pirmosios instancijos teismas sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, atlikęs ieškovės žodinio prekių ženklo „FLORIOL“ ir atsakovės prekių ženklo „Flora“ vizualinį, fonetinį ir semantinį vertinimą, nusprendė, kad ieškovė neįrodė PŽĮ (redakcijos, galiojusios iki 2019 m. sausio 1 d.) 38 straipsnio 1 dalies 2 punkto normos taikymui būtinų sąlygų visumos.

Ieškovė pateikė apeliacinį skundą. LApT konstatavo, kad elementas „Flora“ (sutrumpinimas „Flor“) yra praradę skiriamąsias savybes, nes naudojami iš gamtos – augalų (ne gyvulių, naftos, sintetinius ir pan.) gaunamoms prekėms žymėti (šiuo atveju aliejui, gautam iš augalų: saulėgrąžų, rapsų ir kt.). Dėl plataus naudojimo elementas „Flora“ negali būti individualizuotas, todėl priskiriamas prie bendrinių žymenų.

Teisėjų kolegija nustatė, jog prekių ženklinimas ginčo žymenimis yra skirtingas ir dėl to vartotojų vizualiai gali būti atskirtas (nesuklaidinti dėl apeliantės ir atsakovės prekių). Žodinis žymuo „FLORIOL“ užrašytas lotynų kalbos abėcėlės raidėmis, juoda spalva, standartiniu šifru, o figūriniai žymenys „Flora“, „Flora PREMIUM“ užrašyti mažosiomis rašytinėmis, šviesiai ir tamsiai žalios spalvų raidėmis, pirma raidė didžioji „F“ bei yra pabraukimų ir lapo formos (virš raidės „r“) elementai. „FLORIOL“ ženklinime

dominuoja pakuotės centre esančios ir lašo (virš raidės „i“) formų elementai bei augalų (pvz., saulėgrąžų, rapsų) nuotraukos (paveiksliukai), o „Flora“, „Flora PREMIUM“ dominuoja (išskirta didžiosiomis, padidintomis spausdintinėmis raidėmis) informacija apie prekių rūšį: „saulėgrąžų ALIEJUS“, „rapsų ALIEJUS“, „augalinis ALIEJUS“; „AUKŠČIAUSA RŪŠIS KVIETINIAI MILTAI EXTRA“ ir yra panaudoti pabraukimo bei lašo formos elementai. Priešingai, nei apeliantės prekių ženklinime, augalų (saulėgrąžų, rapsų) paveiksliukai nedominuoja.

LApT kolegija padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti prekių ženklo „FLORIOL“ savininkės teisių pažeidimą. Ginčo prekių ženklus „FLORIOL“, „Flora“ ir „Flora PREMIUM“ sudaro bendrinis elementas „FLOR“, būtent kuris padaro ginčo ženklus panašiais dėl pirmų raidžių sutapimo ir jų analogiško ištarimo. Tik dėl to ginčo žymenų vaizdinis ir fonetinis aspektai sutampa. Elementas „Flora“, (šaknis, sutrumpinimas „FLOR“) yra bendrinis ir dėl gausaus naudojimo yra praradęs skiriamąsias savybes. Prekių ženklinimas ginčo žymenimis „FLORIOL“ ir „Flora“, „Flora PREMIUM“ yra iš esmės vizualiai skirtingas. Todėl vartotojas, įsigydamas prekes, pažymėtas ginčo žymenimis, negali būti suklaidintas.

Susipažinti su visu Lietuvos apeliacinio 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 2022 m. lapkričio 17 d. sprendimas byloje Nr. C-224/20 Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Danmark ApS, Novartis AG, H. Lundbeck A/S, MSD Sharp & Dohme GmbH ir Ferring Lægemidler A/S, v. Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S ir 2CARE4 ApS, dėl SESV 34 ir 36 straipsnių, 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalies ir 15 straipsnio, 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 10 straipsnio 2 dalies ir 15 straipsnio, 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES, 47a straipsnio ir 54 straipsnio o punkto ir 2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/161, kuriuo papildoma Direktyva 2001/83, 16 straipsnio išaiškinimo.

Ieškovės yra vaistų gamybos įmonės ir prekių ženklų, kuriais žymimi jų gaminami ir parduodami vaistai, savininkės. Atsakovės pagrindinėje byloje importuoja į Daniją vaistus, kuriuos gamintojos teikia kitų valstybių narių rinkoms. Prieš pateikiant šiuos vaistus Danijos rinkai, jie perpakuojami į naujas išorines pakuotes. Kai kuriais pagrindinėse bylose nagrinėjamais atvejais minėtų gamintojų prekių ženklu buvo pažymėta nauja išorinė pakuotė, o kitais – prekių ženklas pakeistas nauju prekės pavadinimu. Vis dėlto pastaruoju atveju ant naujos išorinės pakuotės nurodyta, kad joje esantis vaistas atitinka vaistą, kuriuo savininkas prekiauja su savo prekių ženklu, ir kad šioje naujoje išorinėje pakuotėje esančios lizdinės plokštelės yra pažymėtos minėtu prekių ženklu. Naujame prie nagrinėjamo vaisto pridėtame informaciniame lapelyje taip pat nurodyta, kad jis atitinka vaistą, kuriuo savininkas prekiauja su savo prekių ženklu. Ieškovės pagrindinėje byloje nurodo, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėse bylose, pagal prekių ženklų teisę joms suteikiama teisė prieštarauti aptariamų vaistų perpakavimui į naujas išorines pakuotes. Atsakovės pagrindinėje byloje savo ruožtu teigia, kad perpakuoti būtina, taigi teisėta. Anot prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, pagrindinėse bylose kyla klausimas, ar ieškovės pagrindinėse bylose gali prieštarauti minėtam perpakavimui, taip įpareigodamos atsakoves pagrindinėje byloje prekiauti Danijoje atitinkamais vaistais, supakuotais į perženklintą jų originalią išorinę pakuotę, prieš tai pakeitus prie šių vaistų pridėtą informacinį lapelį ir prie pakuotės pritvirtinus naują unikalų identifikatorių bei pakaitinį apsauginį įtaisą. Šiuo klausimu nacionalinis teismas nurodo, kad 2018 m. gruodžio 18 d. Lægemiddelstyrelsen (Vaistų agentūra, Danija) paskelbė dokumentą su klausimais ir atsakymais dėl apsaugos priemonių, pritvirtinamų prie vaistų pakuočių.

2020 m. sausio 20 d. atnaujintos versijos dokumento antraštinėje dalyje „Lygiagretus importas“ pateiktas toks klausimas: „Ar lygiagretų importą vykdantis asmuo pažeistų taisykles, jeigu pakuotės apsauginį įtaisą pakeistų kitu?“. Atsakydama į šį klausimą Vaistų agentūra nurodo:

„Taip. Danijos vaistų agentūros nuomone, galioja bendra taisyklė, kad lygiagretų importuotą vykdantys asmenys, perpakuodami produktus į naujas pakuotes, privalo laikytis naujų reglamentavimo nuostatų. Tai išplaukia ir iš naujų taisyklių nuostatų tikslo, įskaitant reikalavimą, kad pakuotės apsauginis įtaisas būtų sukurtas taip, kad bet kokį bandymą pakuotę atidaryti arba pažeisti būtų galima pastebėti. Todėl, vadovaujantis naujomis reglamentavimo nuostatomis, lygiagretų importuotą vykdantys asmenys, atidarę vaistų pakuotes ir pažeidę pakuotės apsauginį įtaisą, kad į pakuotę galėtų įdėti informacinį lapelį danų kalba ir pan., privalo perpakuoti prekes į naujas pakuotes ir prie pakuotės pritvirtinti naują unikalų identifikatorių, pakuotės apsauginį įtaisą, įkelti informaciją ir pan. Komisija [...] nurodė, kad tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis lygiagretų importuotą vykdantys asmenys gali „teisėtai“ atidaryti vaistų pakuotę, kad, be kita ko, galėtų į ją įdėti naują informacinį lapelį, o paskui originalų pakuotės apsauginį įtaisą pakeisti nauju, tačiau tai turi būti atliekama prižiūrint kompetentingoms institucijoms ir naujas pakuotės apsauginis įtaisas turi sandariai dengti visą pakuotę ir uždengti visas matomas teisėto pakuotės atidarymo žymes. Taip pat pažymėtina, kad pakuotės apsauginį įtaisą keičiant kitu turi būti laikomasi vaistų <...> gerosios gamybos praktikos, o lygiagretų importą vykdantis asmuo, kuris teisėtai atidaro vaistų pakuotę ir pritvirtina naują pakuotės apsauginį įtaisą, prieš tai privalo patvirtinti unikalaus identifikatoriaus autentiškumą ir tai, ar originalios pakuotės apsauginis įtaisas nebuvo pažeistas, kaip to reikalaujama Direktyvos 2001/83

47a straipsnio 1 dalies a punkte. Kadangi, kaip minėta pirmiau, galioja bendra taisyklė, kad lygiagretų importuotą vykdantis asmuo pagal naujas reglamentavimo nuostatas privalo perpakuoti prekes į naujas pakuotes, Vaistų agentūra mano, kad Komisijos aprašyta išimtis gali būti taikoma tik išimtiniais atvejais, įskaitant, pavyzdžiui, atvejus, kai vaistų tiekimui iškyla pavojus. Danijoje išimties iš esmės negalima taikyti naujai paraiškai išduoti leidimą teikti rinkai lygiagretaus importo atveju. Paraiškos turi atitikti bendrus reikalavimus, įskaitant bendrą taisyklę, kad vaistai privalo būti perpakuoti į naujas pakuotes. Komisijos apibrėžta išimtis reiškia, kad tuomet, kai lygiagretaus importo atveju leidimas teikti rinkai tam tikrą vaistą buvo išduotas, vaistas yra pateiktas rinkai, o lygiagretų importą vykdantis asmuo konkrečiu išimtiniu atveju nori pasinaudoti bendros perpakavimo taisyklės išimtimi, jis gali prašyti pritaikyti išimtį pateikdamas prašymą dėl ženklinimo tvarkos išimties taikymo. <...>“

Šiomis aplinkybėmis manydamas, kad pagrindinėse bylose kyla Sąjungos teisės aiškinimo klausimų, Sø- og Handelsretten (Jūrų ir komercinis teismas, Danija) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus.

Teisingumo Teismui buvo pateikti šie prejudiciniai klausimai:

1. Ar [Direktyvos 2015/2436] 15 straipsnio 2 dalį ir [Reglamento 2017/1001] 15 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti dėl vaisto, kurį lygiagretų importą vykdantis asmuo perpakavo į naują išorinę pakuotę ant jos vėl nurodęs prekių ženklą, pateikimo rinkai, jeigu:

a) importuotojas gali supakuoti vaistą taip, kad vaistu būtų galima prekiauti ir būtų galima faktiškai patekti į importo valstybės narės rinką, t. y. jis gali atidaryti originalią išorinę pakuotę, prie vidinės pakuotės pritvirtinti naujas etiketes ir (arba) pakeisti informacinį lapelį nauju, o vėliau sandariai užklijuoti originalią išorinę pakuotę panaudodamas naują įtaisą, skirtą patikrinti, ar pakuotė nebuvo neteisėtai pažeista, kaip nurodyta [Direktyvos 2001/83] 47a straipsnyje ir [Deleguotojo reglamento 2016/161] 16 straipsnyje?

b) importuotojas negali supakuoti vaisto taip, kad vaistu būtų galima prekiauti ir būtų galima faktiškai patekti į importo valstybės narės rinką, t. y. jis negali atidaryti originalios išorinės pakuotės, prie vidinės pakuotės pritvirtinti naujų etikečių ir (arba) pakeisti informacinio lapelio nauju, o vėliau sandariai užklijuoti originalios išorinės pakuotės panaudodamas naują įtaisą, skirtą patikrinti, ar pakuotė nebuvo neteisėtai pažeista, kaip nurodyta [Direktyvos 2001/83] 47a straipsnyje ir [Deleguotojo reglamento 2016/161] 16 straipsnyje?

2. Ar [Direktyvą 2001/83], įskaitant, pirmiausia, jos 47a straipsnį ir 54 straipsnio o punktą, reikia aiškinti taip, kad naujas įtaisas, pagal kurį galima patikrinti, ar pakuotė nebuvo pažeista (apsauginis įtaisas), pritvirtintas prie originalios vaistų pakuotės (kai pakuotė atidaroma, perženklinama ir originalus pakuotės apsauginis įtaisas yra visiškai arba iš dalies uždengiamas ir (arba) nuimamas), remiantis 47a straipsnio 1 dalies b punktu „yra lygiavertis toms apsaugos priemonėms, kuriomis galima patikrinti vaisto autentiškumą, jį identifikuoti ir nustatyti, ar nebuvo pažeista pakuotė“, ir, remiantis 47a straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčiu, „yra vienodai veiksmingas, kad būtų galima patikrinti vaistų autentiškumą ir juos identifikuoti bei nustatyti, ar nebuvo pažeista vaistų pakuotė“, jeigu ant vaistų pakuotės yra matomų žymių, kad originalus pakuotės apsauginis įtaisas buvo pažeistas, arba tai galima nustatyti prekę palietus, be kita ko,

a) gamintojams, didmeniniams platintojams, vaistininkams ir asmenims, turintiems leidimą arba įgaliotiems tiekti vaistą visuomenei, atliekant privalomą pakuotės apsauginio įtaiso patikrinimą (žr. [Direktyvos 2001/83] 54a straipsnio 2 dalies d punktą ir [Deleguotojo reglamento 2016/161] 10 straipsnio b punktą ir 25 bei 30 straipsnius) arba

b) po to, kai vaistų pakuotė buvo atidaryta, pavyzdžiui, paciento?

3. Jei atsakymas į 2 klausimą būtų neigiamas:

Ar [Direktyvos 2015/2436] 15 straipsnį, [Reglamento 2017/1001] 15 straipsnį ir SESV 34 ir 36 straipsnius tada reikia aiškinti taip, kad perpakavimas į naują išorinę pakuotę laikomas objektyviai būtinu tam, kad būtų galima faktiškai patekti į importo valstybės rinką tada, kai lygiagretų importą vykdantis asmuo negali perženklinti ir užklijuoti originalios pakuotės pagal [Direktyvos 2001/83] 47a straipsnį, t. y. negali to padaryti taip, kad ant vaistų pakuotės nebūtų matomų žymių, kad pakuotės apsauginis įtaisas buvo pažeistas, arba tai galima nustatyti prekę palietus, kaip aprašyta 2 klausime, tokiu būdu, kuris neatitinka 47a straipsnio?

4. Ar [Direktyvą 2001/83] ir [Deleguotąjį reglamentą 2016/161], siejamus su SESV 34 ir 36 straipsniais ir [Direktyvos 2015/2436] 15 straipsnio 2 dalimi bei Reglamento 2017/1001 15 straipsnio 2 dalimi, reikia aiškinti taip, kad valstybė narė (Danijoje – Vaistų agentūra) turi teisę nustatyti gaires, pagal kurias paprastai turi būti vykdomas perpakavimas į išorines pakuotes, ir tik padavus prašymą išimtiniais atvejais (pavyzdžiui, kai kyla pavojus vaisto tiekimui) būtų leidžiama perženklinti ir pakuotę perklijuoti, prie originalios išorinės pakuotės pritvirtinant naujas apsaugos priemones, ar vis dėlto tai, kad valstybė narė tokias gaires paskelbia ir taiko, yra nesuderinama su SESV 34 ir 36 straipsniais ir (arba) su [Direktyvos 2001/83] 47a straipsniu ir [Deleguotojo reglamento 2016/161] 16 straipsniu?

5. Ar [Direktyvos 2015/2436] 15 straipsnio 2 dalį ir [Reglamento 2017/1001] 15 straipsnio 2 dalį, siejamus su SESV 34 ir 36 straipsniais, reikia aiškinti taip, kad lygiagretų importuotą vykdančio asmens pagal valstybės narės nustatytas gaires atliekamas perpakavimas į naujas pakuotes, kaip nurodyta 4-ajame klausime, pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją yra laikytinas būtinu,

a) kai gairės yra suderinamos su SESV 34 ir 36 straipsniais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija dėl vaistų lygiagretaus importo?

b) kai gairės yra nesuderinamos su SESV 34 ir 36 straipsniais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija dėl vaistų lygiagretaus importo?

6. Ar SESV 34 ir 36 straipsnius reikia aiškinti taip, kad vaisto perpakavimas į naują išorinę pakuotę privalo būti objektyviai būtinas tam, kad būtų galima faktiškai patekti į importo valstybės rinką, net jeigu lygiagretų importą vykdantis asmuo nenaudoja originalaus prekių ženklo (produkto pavadinimo) ir vietoj jo ant naujos išorinės pakuotės nurodo produkto pavadinimą, kuriame prekių ženklo savininko produkto prekių ženklas nėra panaudotas („de-branding“)?

7. Ar [Direktyvos 2015/2436] 15 straipsnio 2 dalį ir [Reglamento 2017/1001] 15 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti dėl tolesnio vaisto komercializavimo, jeigu lygiagretų importą vykdantis asmuo perpakavo vaistą į naują išorinę pakuotę ir ant pakuotės nurodė tik prekių ženklo savininko specialiai šiai prekei skirtą prekių ženklą, o kitų prekių ženklų ir (arba) firminių skiriamųjų žymenų, kuriuos prekių ženklo savininkas buvo nurodęs ant originalios pakuotės, nenurodė?“

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė taip:

1. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnis ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 10 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnis, siejami su SESV 34 ir 36 straipsniais, turi būti aiškinami taip: prekių ženklo savininkas turi teisę prieštarauti tam, kad lygiagretų importą vykdantis asmuo prekiautų vaistu, perpakuotu į naują išorinę pakuotę, pažymėtą šiuo prekių ženklu, kai pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES, 47a straipsnio 1 dalį pakeitus originalios išorinės pakuotės apsauginį įtaisą ant jos lieka matomų arba liečiant juntamų pakuotės atidarymo žymių, jeigu:

– nekyla jokių abejonių, kad šios atidarymo žymės atsirado dėl lygiagretų importą vykdančio asmens atlikto vaisto perpakavimo ir

– šios žymės importuojančios valstybės narės rinkoje arba didelėje jos dalyje nesukelia tokio stipraus didelės dalies vartotojų pasipriešinimo taip perpakuotiems vaistams, kad tai būtų kliūtis veiksmingai patekti į šią rinką.

2. Direktyva 2001/83, iš dalies pakeista Direktyva 2012/26, ir 2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/161, kuriuo papildoma Direktyva 2001/83, turi būti aiškinami taip: pagal juos draudžiama valstybei narei reikalauti lygiagrečiai importuotus vaistus iš principo perpakuoti į naują pakuotę, o leisti perženklinti ir pritvirtinti naujas apsaugos priemones prie originalios išorinės šio vaisto pakuotės tik gavus prašymą ir tik esant išimtinėms aplinkybėms, pavyzdžiui, kilus pavojui, kad sutriks konkretaus vaisto tiekimas.

3. Reglamento 2017/1001 9 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnis ir Direktyvos 2015/2436 10 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnis, siejami su SESV 34 ir 36 straipsniais, turi būti aiškinami taip: valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama lygiagrečiai importuotus vaistus iš principo perpakuoti į naują pakuotę, o perženklinti ir pritvirtinti naujas apsaugos priemones prie originalios išorinės šių vaistų pakuotės leidžiama tik gavus prašymą ir tik esant išimtinėms aplinkybėms, nekliudo prekės ženklo savininkui

naudotis savo teise prieštarauti tam, kad lygiagretų importą vykdantis asmuo prekiautų į naują išorinę pakuotę, pažymėtą šiuo prekių ženklu, perpakuotu vaistu.

4. Reglamento 2017/1001 9 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 2 dalis ir Direktyvos 2015/2436 10 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 2 dalis, siejamos su SESV 34 ir 36 straipsniais, turi būti aiškinamos taip: pirmoji iš penkių sąlygų, nurodytų 1996 m. liepos 11 d. Sprendimo Bristol-Myers Squibb ir kt. (C-427/93, C-429/93 ir C-436/93) 79 punkte – pagal kurią prekių ženklo savininkas gali teisėtai prieštarauti tolimesnei prekybai valstybėje narėje šiuo prekių ženklu pažymėtu vaistu, importuotu iš kitos valstybės narės, kai importuotojas vaistą perpakavo ir pakartotinai pažymėjo minėtu prekių ženklu, o perpakuoti tą vaistą į naują išorinę pakuotę nebuvo objektyviai būtina siekiant juo prekiauti importo valstybėje narėje – turi būti įvykdyta tuo atveju, kai ant originalios išorinės atitinkamo vaisto pakuotės nurodytas prekių ženklas, šį vaistą perpakavus į naują išorinę pakuotę, buvo pakeistas kitu prekės pavadinimu, jeigu vaisto pirminė pakuotė yra pažymėta šiuo prekių ženklu ir (arba) į jį daroma nuoroda ant naujos išorinės pakuotės.

5. Reglamento 2017/1001 9 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 2 dalis ir Direktyvos 2015/2436 10 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinamos taip: prekių ženklo savininkas gali prieštarauti tam, kad lygiagretų importą vykdantis asmuo valstybėje narėje prekiautų iš kitos valstybės narės importuotu vaistu, kurį importuotojas perpakavo į naują išorinę pakuotę, kurią pakartotinai pažymėjo specialiai šiai prekei skirtu savininko prekių ženklu, bet nenurodė kitų prekių ženklų ir (arba) skiriamųjų žymenų, buvusių ant originalios išorinės šio vaisto pakuotės, jeigu naujos išorinės pakuotės apipavidalinimas gali realiai pakenkti prekių ženklo reputacijai arba pakankamai informuotas ir protingai pastabus vartotojas iš apipavidalinimo negali arba sunkiai gali suprasti, ar šio vaisto kilmė priskiriama prekių ženklo savininkui arba su juo ekonomiškai susijusiai įmonei, ar, priešingai, trečiajam asmeniui, taigi kenkia ir prekių ženklo kilmės nurodymo funkcijai.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-148/21 ir C-184/21 Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl ir Amazon Services Europe Sàrl (byla C-148/21), taip pat Amazon.com Inc.bei Amazon Services LLC (byla C-184/21) dėl 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalies a punkto išaiškinimo.

Bylos esmė: Christian Louboutin yra vadinamojo „raudono pado“ pozicinio prekių ženklo savininkas; ES prekių ženklo ir Beniliukso prekių ženklo registracijos 25 klasės prekėms „aukštakulniai (išskyrus ortopedinę avalynę)“. „Prekių ženklą sudaro raudona spalva (Pantone kodas 18.1663TP), kuria padengtas batų padas, kaip pavaizduota (bato kontūras nėra prekių ženklo sudedamoji dalis, o tik parodo prekių ženklo poziciją)“.

Amazon reguliariai savo interneto svetainėse reklamuoja batus raudonu padu, kuriais prekiaujama be Christian Louboutin sutikimo. 2019 m. Christian Louboutin pareiškė ieškinį bendrovėms Amazon, kurios kartu įvairia forma valdo svetaines amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it ir amazon.co.uk, kurie specifiškai skirti Europos Sąjungos vartotojams, reikalaudamas nutraukti jo prekių ženklo naudojimą ir atlyginti jį naudojant padarytą žalą. Christian Louboutin tvirtina, kad, pirma, teises į prekių ženklą pažeidžiančių prekių, net jeigu jas parduoti siūlo trečiosios šalys, reklama Amazon interneto svetainėse ir, antra, šių prekių išsiuntimas yra naudojimas, numatytas Reglamento 2017/1001 9 straipsnio 2 dalies a punkte. Amazon tai neigia.

Neginčijama, kad Amazon savo internetinėse parduotuvėse įdeda skelbimus dėl savo prekių, kurias ji pati parduoda ir išsiunčia, taip pat įdeda trečiųjų pardavėjų skelbimus, kai jie patys išsiunčia parduotas prekes arba už tai sumoka Amazon, kuri jas surenka į savo paskirstymo centrus ir jas išsiunčia pirkėjams iš savo sandėlių. Taip pat neginčijama, kad skelbimai suskirstomi į skirtingas kategorijas ir pakategores pagal nuorodų sistemą, kurioje niekaip neišskiriamos Amazon ir trečiųjų pardavėjų parduodamos prekės, informacija apie prekių pardavėją ir siuntėją ekrane rodoma tik naršant konkretų skelbimą, o būtent batų atveju – tik tada, kai reikia nurodyti pageidaujamą dydį.

Prejudiciniai klausimai:

1. Ar 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad už prekių ženklui tapataus žymens

naudojimą interneto svetainėje skelbiamoje reklamoje yra atsakingas jos valdytojas arba ekonomiškai susiję subjektai, nes tokioje svetainėje nėra atskiriami paties valdytojo ar ekonomiškai susijusių subjektų pasiūlymai nuo trečiųjų pardavėjų pasiūlymų, įtraukiant tokią reklamą į valdytojo ar su juo ekonomiškai susijusių subjektų komercinį pranešimą? Ar apie tokį įtraukimą juo labiau galima galvoti dėl to, kad – interneto svetainėje reklama pateikiama vienodai? – trečiųjų šalių interneto svetainėse iškylančiųjų langų forma rodomos reklamos plotuose paties valdytojo ir ekonomiškai susijusių subjektų bei trečiųjų pardavėjų reklama rodoma ne išskiriant jos kilmės, bet aiškiai nurodant valdytojo arba ekonomiškai susijusių subjektų logotipą? – valdytojas arba ekonomiškai susiję subjektai teikia tretiesiems pardavėjams visapusišką paslaugą, įskaitant pagalbą rengiant reklamas ir nustatant pardavimo kainas, sandėliuojant prekes ir jas siunčiant? – valdytojo ir ekonomiškai susijusių subjektų interneto svetainė veikia parduotuvių ir tokių ženklų kaip „geriausiai parduodama“, „paklausiausia“ arba „dažniausiai siūloma“ pagrindu, iš pirmo žvilgsnio aiškiai neatskiriant paties valdytojo ir ekonomiškai susijusių subjektų prekių nuo trečiųjų pardavėjų prekių?

2. Ar 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad už prekių ženklui tapataus žymens naudojimą internetinėje parduotuvėje rodomoje reklamoje iš esmės yra atsakingas jos valdytojas arba ekonomiškai susiję subjektai, jeigu pakankamai informuoto ir protingai pastabaus internauto suvokimu šis valdytojas arba ekonomiškai susijęs subjektas aktyviai dalyvauja šios reklamos kūrime arba ji laikoma sudėtine paties valdytojo komercinio pranešimo dalimi? Ar tokiam suvokimui turės įtakos šios aplinkybės: – šis valdytojas ir (arba) ekonomiškai susiję subjektai yra žinomi įvairiausių prekių, įskaitant reklamoje giriamų prekių kategorijai priskiriamas prekes, platintojai; – arba tai, kad tokia reklama rodoma naudojant antraštę, kurioje rodomas šio valdytojo arba ekonomiškai susijusių subjektų paslaugos prekių ženklas, o šis prekių ženklas žinomas kaip platintojo prekių ženklas; – arba tai, kad šis valdytojas arba ekonomiškai susiję subjektai rodydami šią reklamą kartu teikia paslaugas, kurias paprastai teikia prekių, kurios priskiriamos tai pačiai prekių kategorijai kaip ir reklamoje giriama prekė, platintojai?

3. Ar 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklui tapačiu žymeniu pažymėtų prekių siuntimas galutiniam vartotojui vykdant komercinę veiklą ir neturint prekių ženklo savininko sutikimo laikomas naudojimu, už kurį yra atsakingas siuntėjas, tik tuo atveju, jeigu pastarasis iš tikrųjų žino apie tai, kad prekė yra pažymėta tokiu žymeniu? Ar toks siuntėjas laikomas atitinkamo žymens naudotoju, jeigu jis pats arba ekonomiškai susijęs subjektas galutiniam vartotojui nurodė esantis atsakingas už tokį siuntimą, kuris atliekamas jam pačiam arba ekonomiškai susijusiam subjektui prekę sandėliavus tokiu tikslu? Ar toks siuntėjas laikomas atitinkamo žymens naudotoju, jeigu jis pats arba ekonomiškai susijęs subjektas, vykdydamas komercinę veiklą, prieš tai aktyviai prisidėjo prie šiuo žymeniu pažymėtos prekės reklamos rodymo arba tokios reklamos tikslais priėmė galutinio vartotojo užsakymą?

ESTT į užduotus prejudicinius klausimus atsakė taip:

- 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip:

internetinės prekybos svetainės, be jos valdytojo skelbiamų pasiūlymų pirkti, apimančios elektroninę prekyvietę, valdytojas gali būti laikomas naudojančiu kitam asmeniui priklausančiam Europos Sąjungos prekių ženklui tapatų žymenį prekėms, tapačioms toms, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas, kai nurodytoje prekyvietėje tretieji pardavėjai be šio prekių ženklo savininko sutikimo siūlo tokias šiuo žymeniu paženklintas prekes, jeigu pakankamai informuotas ir protingai pastabus šios svetainės naudotojas įžvelgia ryšį tarp šio valdytojo teikiamų paslaugų ir nagrinėjamo žymens, o taip yra, be kita ko, tuomet, kai, atsižvelgiant į visus nagrinėjamą atvejį apibūdinančius elementus, tokiam naudotojui gali kilti įspūdis, kad pats minėtas valdytojas savo vardu ir naudai prekiauja nurodytu žymeniu paženklintomis prekėmis. Šiuo klausimu svarbu tai, kad šis valdytojas taiko vienodą savo interneto svetainėje skelbiamų pasiūlymų pateikimo būdą, kai kartu rodomi skelbimai apie jo vardu ir naudai parduodamas prekes ir apie trečiųjų pardavėjų minėtoje prekyvietėje siūlomas prekes, kad visuose šiuose skelbimuose rodomas šio valdytojo turimas žinomo platintojo logotipas ir kad tretiesiems pardavėjams parduodant nagrinėjamu žymeniu paženklintas prekes jis jiems teikia papildomas paslaugas, kaip antai šių prekių sandėliavimą ir siuntimą.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. spalio 13 d. sprendimas byloje Nr. C-355/21 Perfumesco.pl sp. z o.o. sp. k. v. Procter & Gamble International Operations SA dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 10 straipsnio išaiškinimo

Procter & Gamble yra parfumerijos prekių gamintoja. Pagal HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG suteiktos licencijos sutartį ji turėjo išimtinę teisę naudoti žodinį ES prekių ženklą HUGO BOSS. Šis prekių ženklas buvo įregistruotas tokioms 3 klasės prekėms „Kvepalų purškikliai; parfumerijos prekės, kūno dezodorantai; muilai; kūno ir grožio priežiūros prekės“. Tam, kad klientai galėtų išbandyti prekių ženklu HUGO BOSS pažymėtas prekes, HUGO BOSS TMM išskirtinai kosmetikos prekių pristatymo ir reklamos tikslais nemokamai pateikia pardavėjams ir platintojams prekių mėginius arba „testerius“ buteliukuose, identiškuose tiems, kurie naudojami siekiant parduoti HUGO BOSS prekių ženklu pažymėtas prekes. Jų išorinė pakuotė yra vienodos šviesios spalvos ir joje aiškiai nurodyta, kad tie mėginiai nėra skirti parduoti, pavyzdžiui, pateikiant vieną iš šių nuorodų: „not for sale“ (neskirtas parduoti), „demonstration“ (skirtas parodyti) arba „tester“ (mėginys). Minėtų mėginių Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkai nepateikė nei HUGO BOSS TMM, nei tai buvo padaryta su jos sutikimu.

Perfumesco.pl vykdo didmeninės prekybos parfumerijos prekėmis ekonominę veiklą elektroninėje parduotuvėje. Ji reguliariai siunčia kainoraščius internetinių kosmetikos prekių pardavėjams, be kita ko, siūlydama parduoti prekių ženklu HUGO BOSS pažymėtų parfumerijos prekių mėginius su užrašu „Tester“, nurodydama, kad šių mėginių kvapas nesiskiria nuo įprastos prekės kvapo. Perfumesco.pl nepašalina ir neuždengia brūkšninių kodų, esančių ant šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių išorinių pakuočių, ir kad pasikliaudama savo kontrahentais, kiek tai susiję su jos perkamų prekių teisėta kilme, ji netikrina šių prekių kilmės ir nekontroliuoja, ar tie brūkšniniai kodai buvo pašalinti.

Teismo antstolis, vykdydamas nutartį areštuoti turtą, Lenkijoje konfiskavo kvepalus, tualetinį ir parfumuotą vandenis HUGO BOSS prekių ženklu pažymėtose pakuotėse, t. y. ne prekybai skirtus mėginius – kodais pažymėtas prekes, ant kurių, Procter & Gamble tvirtinimu, nurodyta, kad gamintojas turėjo tikslą jomis prekiauti už EEE teritorijos ribų, ir prekes, kurių brūkšniniai kodai ant pakuočių buvo pašalinti arba uždengti.

2017 m. birželio 26 d. sprendimu Varšuvos apygardos teismas, Lenkija, įpareigojo Perfumesco.pl sunaikinti kvepalus, tualetinį ir parfumuotą vandenis, kurių pakuotės buvo pažymėtos prekių ženklu HUGO BOSS, pirmiausia mėginius, kurių EEE rinkai nepateikė HUGO BOSS TMM ar tai nebuvo padaryta su jos sutikimu.

Byla pasiekė kasacinės instancijos teismą ir šis teismas pažymėjo, kad pagrindinę bylą iš esmės nagrinėję teismai atkreipė dėmesį į Direktyvos 2004/48 10 straipsnio 1 dalies formuluotę ir taikė Lenkijos Įstatymo dėl pramoninės nuosavybės 286 straipsnio aiškinimą, atitinkantį Sąjungos teisę. Jis konstatavo, kad, minėtų teismų teigimu, Direktyvos 2004/48 10 straipsnio 1 dalis susijusi su prekėmis, kurios, kaip nustatyta, pažeidžia intelektinės nuosavybės teisę, todėl gali būti nurodyta sunaikinti prekes, įskaitant atvejus, kai jos nebuvo „pagamintos ar pažymėtos“ neteisėtai pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas.

Teisingumo Teismui buvo pateiktas šis prejudicinis klausimas:

Ar [Direktyvos 2004/48] 10 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią apsaugos priemonė, susijusi su prekių sunaikinimu, taikoma tik neteisėtai pagamintoms ar pažymėtoms prekėms ir negali būti taikoma prekėms, kuriomis neteisėtai prekiaujama [EEE] teritorijoje ir kurių negalima laikyti neteisėtai pagamintomis ar neteisėtai pažymėtomis?

Į pateiktą klausimą ESTT atsakė taip:

Pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 10 straipsnio 1 dalį draudžiama nacionalinę nuostatą aiškinti taip, kad apsaugos priemonė, kurią sudaro prekių sunaikinimas, negali būti taikoma prekėms, kurios pagamintos ir pažymėtos Europos Sąjungos prekių ženklu gavus jo savininko sutikimą, tačiau kurios buvo pateiktos Europos Ekonominės Erdvės (EEE) rinkai be jo sutikimo.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. spalio 13 d. sprendimas byloje Nr. C-256/21 KP v. TV ir Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Bodmano-Liudvigshafeno savivaldybė) dėl 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 124 straipsnio a ir d punktų ir 128 straipsnio išaiškinimo.

KP yra žodinio ES prekių ženklo „Apfelzügle“, kuris buvo įregistruotas 35, 41 ir 43 klasių paslaugoms, savininkė. Neginčijama, kad sąvoka „Apfelzügle“ (liet. k. „obuolių traukinukas“) reiškia obuolių derliui nuimti skirtą transporto priemonių junginį, kurį sudaro kelios traktoriaus traukiamos priekabos. 2018 m. rugsėjo 26 d. obuolių ūkį turintis TV ir Bodmano-Liudvigshafeno savivaldybė paskelbė reklaminę informaciją apie obuolių derliaus nuėmimą ir degustaciją keliaujant obuolių traukinuku Apfelzügle. KP Landgericht München (Miuncheno apygardos teismas, Vokietija) pareiškė ieškinį dėl teisių į ginčijamą prekių ženklą pažeidimo, juo prašė uždrausti TV ir Bodmano-Liudvigshafeno savivaldybei vartoti sąvoką „Apfelzügle“ šiuo prekių ženklu žymimoms paslaugoms vadinti. Tame pačiame teisme TV ir Bodmano-Liudvigshafeno savivaldybė pareiškė priešieškinius dėl ginčijamo prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagal Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktą, siejamą su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktais. Per Landgericht München (Miuncheno apygardos teismas) vykusį posėdį KP atsisakė ieškinio dėl teisių pažeidimo. Kadangi TV ir Bodmano-Liudvigshafeno savivaldybė ir toliau palaikė priešieškiniuose išdėstytus reikalavimus, nors ieškinio buvo atsisakyta, Landgericht München sprendime konstatavo, kad priešieškiniai priimtini, pripažino ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia 41 klasės paslaugoms, o likusią reikalavimų dalį atmetė.

Bodmano-Liudvigshafeno savivaldybė šį sprendimą apeliacine tvarka apskundė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme – Oberlandesgericht München (Miuncheno aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija). Atsižvelgdamas į Reglamente 2017/1001 numatyto priešieškinio reikšmę ir tikslą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas Oberlandesgericht München abejoja, ar Europos Sąjungos prekių ženklų teismai gali priimti sprendimą dėl tokio priešieškinio, jeigu buvo atsisakyta ieškinio dėl teisių pažeidimo, dėl kurio pareikštas priešieškinis.

Teisingumo Teismui buvo pateiktas šis prejudicinis klausimas:

Ar [Reglamento 2017/1001] 124 straipsnio d punktą ir 128 straipsnį reikia aiškinti taip, kad Europos Sąjungos prekių ženklų teismas vis dar yra kompetentingas priimti sprendimą dėl ES prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, dėl ko buvo paduotas priešieškinis, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 128 straipsnį, po to, kai buvo teisėtai atsiimtas šiuo ES prekių ženklu grindžiamas ieškinys dėl teisių pažeidimo, kaip tai suprantama pagal [minėto reglamento] 124 straipsnio a punktą?“

Į pateiktą klausimą ESTT atsakė taip:

Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, kuriame pareikštas ieškinys dėl teisių pažeidimo, grindžiamas Europos Sąjungos prekių ženklu, kurio galiojimas ginčijamas pareiškus priešieškinį dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, išlaiko jurisdikciją priimti sprendimą dėl šio prekių ženklo galiojimo, nepaisant to, kad ieškinio buvo atsisakyta.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-197/21 Soda-Club (CO2) SA ir SodaStream International BV v. MySoda Oy dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, iš dalies pakeisto 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424, 13 straipsnio 2 dalies, 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001/ES dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 15 straipsnio 2 dalies, 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 7 straipsnio 2 dalies ir 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 15 straipsnio 2 dalies išaiškinimo. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267606&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2042

Tarptautinė įmonė SodaStream gamina ir parduoda prisotinimo anglies dioksidu aparatus, leidžiančius vartotojams iš čiaupo vandens gaminti gazuotą vandenį ir aromatizuotus gazuotus gėrimus. Suomijoje SodaStream parduoda šiuos aparatus kartu su balionais, kuriuos galima pakartotinai pripildyti anglies dioksidu ir kuriuos ji taip siūlo įsigyti atskirai. SodaStream sudarančios bendrovės yra ES prekių ženklų ir nacionalinių prekių ženklų SODASTREAM ir SODA-CLUB savininkės. Šie prekių ženklai yra nurodyti šių balionų etiketėse ir išgraviruoti ant jų iš aliuminio pagaminto korpuso. Suomijoje buveinę turinti bendrovė MySoda šioje valstybėje narėje prekiauja „MySoda“ prekių ženklu pažymėtais gėrimams skirtais prisotinimo anglies dioksidu aparatais pakuotėse, kuriose paprastai nėra anglies dioksido baliono. Nuo 2016 m. birželio mėn. MySoda prekiauja Suomijoje anglies dioksido pripildytais balionais, tinkančiais tiek jos pačios, tiek bendrovės SodaStream prisotinimo anglies dioksidu aparatams. Kai kurie iš šių balionų iš pradžių į rinką buvo išleisti bendrovės SodaStream. Iš platintojų gavusi vartotojų grąžintus tuščius SodaStream pagamintus balionus, MySoda juos pakartotinai pripildo anglies dioksidu. Ji pakeičia originalias etiketes savo etiketėmis ir palieka matomus ant balionų korpuso išgraviruotus SodaStream prekių ženklus. Tam MySoda naudoja dvi skirtingas etiketes. Pirmojoje rausvos spalvos etiketėje matyti dideliu šriftu užrašytas logotipas MySoda ir tekstas „Prisotinimo anglies dioksidu aparatams skirtas suomiškas anglies dioksidas“, taip pat smulkiu šriftu nurodytas MySoda, kaip balioną pripildžiusios bendrovės, pavadinimas ir pateikta nuoroda į jos interneto svetainę dėl išsamesnės informacijos. Antrojoje baltos spalvos etiketėje didelėmis raidėmis nurodyti žodžiai „anglies dioksidas“ penkiomis skirtingomis kalbomis, taip pat tarp smulkiu šriftu pateiktos informacijos apie prekę nurodytas MySoda, kaip balioną pripildžiusios bendrovės, pavadinimas bei pareiškimas, kad ši bendrovė neturi jokio ryšio nei su pradiniu baliono tiekėju, nei su ant baliono nurodyta jo bendrove ar prekių ženklu. Be to, šioje etiketėje pateikiama nuoroda į MySoda interneto svetainę dėl išsamesnės informacijos.

SodaStream kreipėsi į markkinaoikeus (Ekonominių bylų teismas, Suomija) su ieškiniu, juo prašė pripažinti, kad MySoda Suomijoje pažeidė teises į prekių ženklus SODASTREAM ir SODACLUB, nes be jų savininkų leidimo pardavinėjo šiais prekių ženklais pažymėtus anglies dioksido pakartotinai pripildytus balionus. SodaStream nurodė, kad MySoda veiksmai iš esmės pažeidžia minėtų prekių ženklų suteikiamas teises ir kelia didelį pavojų suklaidinti suinteresuotąją visuomenę dėl anglies dioksido balionų kilmės, nes sudaromas klaidingas įspūdis, kad tarp SodaStream ir MySoda egzistuoja komercinis ar ekonominis ryšys. MySoda atsikirto, kad etiketės pakeitimas nekenkia prekių ženklo funkcijai nurodyti baliono kilmę, nes atitinkama visuomenė supras, kad etiketėje nurodoma tik anglies dioksido kilmė ir perpardavėjo, pakartotinai pripildžiusio balioną, kurio kilmė išgraviruota ant jo korpuso, tapatybė. 2019 m. rugsėjo 5 d. preliminariu sprendimu markkinaoikeus (Ekonominių bylų teismas) iš dalies patenkino SodaStream reikalavimus. Jis rėmėsi 2011 m. liepos 14 d. Sprendimu Viking Gas (C-46/10). Šis pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog nebuvo įrodyta nei to, kad MySoda veiksmais keičiami ar gadinami anglies dioksido balionai ar jų turinys arba kenkiama SodaStream reputacijai dėl jos gaminių saugumui keliamo pavojaus, nei to, kad šiais veiksmais padaryta žala, kuri SodaStream suteikia teisėtą priežastį jiems prieštarauti. Dėl baltų etikečių minėtas teismas nusprendė, kad jos nesukėlė klaidingo įspūdžio dėl ekonominio ryšio tarp MySoda ir SodaStream. Tačiau jis nusprendė, kad dėl rausvų etikečių naudojimo vidutiniam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam vartotojui galėjo susidaryti įspūdis, kad toks ryšys egzistuoja. Taigi tas teismas padarė išvadą, kad šių rausvų etikečių naudojimas buvo teisėta

priežastis SodaStream prieštarauti MySoda veiksmams. SodaStream ir MySoda buvo leista apskųsti šį sprendimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui – Korkein oikeus (Aukščiausiasis Teismas, Suomija).

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas visų pirma nurodo, kad Sąjungos teisėje nėra išsamių nuostatų dėl sąlygų, leidžiančių konstatuoti, kad egzistuoja teisėtos priežastys, pateisinančios prekių ženklo savininko draudimą prekiauti prekėmis po jų išleidimo į rinką. Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nėra aiškių atsakymų į pagrindinėje byloje kylančius klausimus.

Pirma, iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos neaišku, ar 1996 m. liepos 11 d. Sprendime Bristol-Myers Squibb ir kt. (C-427/93, C-429/93 ir C-436/93) nurodytos sąlygos taikomos prekių, kuriomis prekiaujama toje pačioje valstybėje narėje, perpakavimui. Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar prekių ženklo savininko etiketės pakeitimas nauja etikete turi būti laikomas perpakavimu, kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją. Jam kyla klausimas, kokią reikšmę reikia teikti aplinkybei, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamą prekę sudaro, pirma, prekių ženklo savininko gaminamas balionas ir, antra, perpardavėjo gamybos anglies dioksidas. Neaišku, ar šiuo atžvilgiu lemiamos reikšmės turi tai, kad atitinkama visuomenė supranta, jog etiketėje nurodoma tik anglies dioksido kilmė, o baliono kilmę nurodo ant jo korpuso išgraviruotas prekių ženklas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat mano, kad pagrindinės bylos faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėtųjų byloje, kurioje priimtas 2011 m. liepos 14 d. Sprendimas Viking Gas (C-46/10). Iš tikrųjų pastarojoje byloje ant dujų balionų pritvirtinti prekių ženklai nebuvo nei pašalinti, nei uždengti, o tai leidžia atmesti galimybę, kad balionų būklė buvo pakeista slepiant jų kilmę. Nagrinėjamu atveju perpardavėjas pakeitė originalią etiketę savo etikete, kuri uždengė didžiąją baliono paviršiaus dalį, tačiau paliko matomą ant viršutinės baliono dalies išgraviruotą originalų prekių ženklą. Galiausiai prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad jeigu originalios etiketės pakeitimas turėtų būti nagrinėjamas atsižvelgiant į 1996 m. liepos 11 d. Sprendime Bristol-Myers Squibb ir kt. (C-427/93, C-429/93 ir C-436/93) nustatytas sąlygas, Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nėra aiškiai nurodyta, ar vertinant tokio pakeitimo būtinumo sąlygą reikia atsižvelgti į nagrinėjamų prekių paskirtį, ir, jei taip, kokiu būdu. Dėl to, kad anglies dioksido balionai skirti pakartotinai naudoti ir pripildyti daug kartų, gali pasikeisti originalių etikečių būklė. Šis teismas siekia išsiaiškinti, ar prekių ženklo savininko pritvirtintos originalios etiketės suplyšimas ar atsiklijavimas arba tai, kad perpardavėjas pakeitė šią originalią etiketę savąja, gali būti vertinama kaip aplinkybė, dėl kurios galima manyti, kad perpardavėjo atliekamas etiketės pakeitimas yra būtinas norint pateikti rinkai pakartotinai jo pripildytą balioną.

Teisingumo Teismui buvo pateikti šie prejudiciniai klausimai:

1. Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje dėl perpakavimo ir žymėjimo naujomis etiketėmis lygiagretaus importo atvejais įtvirtinti vadinamieji Bristol-Myers Squibb kriterijai ir ypač vadinamoji būtinumo sąlyga taikomi taip pat tada, kai kalbama apie prekių ženklo savininko arba su jo sutikimu vienoje valstybėje narėje rinkai pateiktų prekių perpakavimą arba ženklinimą naujomis etiketėmis siekiant perparduoti toje pačioje valstybėje narėje?

2. Ar tuo atveju, kai išleisdamas į rinką anglies dioksido pripildytus balionus prekių ženklo savininkas juos pažymėjo savo prekių ženklu, kuris ir matyti ant etiketės, ir išgraviruotas ant baliono kaklelio, vadinamieji Bristol-Myers Squibb kriterijai ir ypač vadinamoji būtinumo sąlyga taikomi taip pat tada, kai trečiasis asmuo, kad perparduotų, balioną pakartotinai pripildo anglies dioksido, nuo jo pašalina originalią etiketę ir ją pakeičia etikete su savo ženklu, nors, be kita ko, ant baliono kaklelio ir toliau matyti išgraviruotas balioną rinkai pateikusio asmens prekių ženklas?

3. Ar susiklosčius aprašytoms aplinkybėms gali būti laikoma, kad dėl etiketės su prekių ženklu pašalinimo ir pakeitimo iš esmės keliamas pavojus prekių ženklo, kaip įrodančio baliono kilmę, funkcijai, arba ar, atsižvelgiant į perpakavimo ir ženklinimo naujomis etiketėmis sąlygas, svarbi yra ta aplinkybė, kad:

– galima manyti, jog tikslinė grupė susidarys nuomonę, kad etiketėje nurodoma tik anglies dioksido kilmė (o kartu ir baliono pildytojas), arba

– galima manyti, jog tikslinė grupė susidarys nuomonę, kad etiketėje bent iš dalies nurodoma ir baliono kilmė?

4. Ar tuo atveju, jei anglies dioksido balionų etiketės pašalinimas ir pakeitimas vertinamas pagal būtinumo sąlygą, netyčinis prie prekių ženklo savininko rinkai pateiktų balionų pritvirtintų etikečių pažeidimas ar atklijavimas arba ankstesnio pildytojo atliekamas jų pašalinimas ir pakeitimas reiškia

aplinkybę, kuria remiantis reguliarus etikečių keitimas pildytojo etikete turi būti vertinamas kaip būtinas norint pateikti rinkai pakartotinai pripildytus balionus?“

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė taip:

Reglamento 2017/1001 15 straipsnio 2 dalis ir Direktyvos 2015/2436 15 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinamos taip, kad prekių ženklo savininkas, kuris į valstybės narės rinką išleido šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes, skirtas pakartotinai naudoti ir pripildyti daug kartų, neturi teisės pagal šias nuostatas prieštarauti tolesnei prekybai šiomis prekėmis toje pačioje valstybėje narėje, kai ją vykdo perpardavėjas, pakartotinai pripildęs jas ir pakeitęs etiketę su originaliu prekių ženklu kita etikete, tačiau palikęs ant pačių prekių matomą originalų prekių ženklą, nebent naujos etiketės sukelia vartotojams klaidingą įspūdį, kad tarp perpardavėjo ir prekių ženklo savininko yra ekonominis ryšys. Ši suklaidinimo galimybė turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į ant pačios prekės ir jos naujų etikečių esančią informaciją, taip pat į atitinkamame sektoriuje taikomą platinimo praktiką ir vartotojų žinių apie šią praktiką lygį.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. lapkričio 17 d. sprendimas byloje Nr. C-175/21 Harman International Industries Inc. v. AB S.A. dėl SESV 36 straipsnio antro sakinio, siejamo su 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalimi ir ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, išaiškinimo.

Harman gamina garso įrangą, be kita ko, garsiakalbius, ausines ir garso sistemas. Ji sudarė su vienu platintoju sutartį dėl savo prekių, pažymėtų Europos Sąjungos prekių ženklais JBL ir Harman, kurių savininkė ji yra, prekybos Lenkijos teritorijoje. AB platina Lenkijos rinkoje Harman prekes, įsigytas iš kito tiekėjo, o ne iš Harman įgalioto platintojo šioje rinkoje. Harman kreipėsi į Varšuvos apygardos teismą, Lenkija, prašydama priimti prejudicinį sprendimą, kad AB būtų uždrausta pažeisti jos turimas teises į šiuos prekių ženklus, uždraudžiant jai apskritai išleisti į rinką ar pateikti rinkai, importuoti, siūlyti, reklamuoti ir sandėliuoti minėtus garsiakalbius ir ausines bei jų pakuotes, pažymėtas minėtais prekių ženklais, t. y. prekes, kurios anksčiau Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkai nebuvo pateiktos Harman ar su jos sutikimu. Be to, Harman reikalavo, kad teismas nurodytų AB pašalinti iš rinkos arba sunaikinti tokias prekes ir jų pakuotes. Gindamasi AB rėmėsi prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimo principu ir iš esmės nurodė, jog turi iš savo tiekėjo gautą patikinimą, kad nagrinėjamų prekių importas į Lenkijos rinką nepažeidžia teisių į Harman prekių ženklus, nes šios prekės EEE rinkai buvo pateiktos pačios Harman arba su jos sutikimu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad Harman naudojamų prekių ženklinimo sistemų ne visada pakanka, kad būtų galima nustatyti, kokiai rinkai skirta kiekviena jos prekė. Siekiant tiksliai nustatyti, ar konkreti prekė buvo skirta EEE rinkai, reikėtų pasinaudoti Harman priklausančia duomenų baze. Minėto teismo teigimu, AB teoriškai gali kreiptis į savo tiekėją, kad gautų informacijos apie ankstesniame platinimo grandinės etape dalyvavusių ūkio subjektų tapatybę. Vis dėlto, kadangi tiekėjai paprastai nėra pasirengę atskleisti savo tiekimo šaltinių, kad neprarastų pirkėjų, mažai tikėtina, kad AB gautų tokią informaciją.

Vis dėlto Lenkijos teismai savo sprendimų, kuriais patenkinamas ieškinys dėl teisių į Europos Sąjungos prekių ženklą pažeidimo, rezoliucinėje dalyje paprastai daro nuorodą į „ieškovo prekių ženklais pažymėtas prekes, kurios anksčiau į EEE rinką nebuvo išleistos paties ieškovo (prekių ženklo savininko) ar jo sutikimu“. Ši formuluotė neleidžia vykdymo procese identifikuoti prekių, dėl kurių taikomas šis procesas, palyginti su prekėmis, kurioms taikoma su prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimu susijusi išimtis. Taigi tokių sprendimų rezoliucinės dalys iš tikrųjų nesiskiria nuo bendros pareigos, kylančios jau iš įstatymo nuostatų. Dėl tokios teismo praktikos atsakovas, kuriam pareikštas ieškinys dėl teisių pažeidimo, negalėtų savanoriškai įvykdyti sprendimo, kuriuo konstatuojamas pažeidimas. Be to, dėl tokios praktikos daugeliu atvejų būtų konfiskuojamos visos prekės, įskaitant tas, kurios į apyvartą pateko nepadarius jokio išimtinės teisės į prekių ženklą pažeidimo.

Teisingumo Teismui buvo pateiktas šis prejudicinis klausimas:

„Ar SESV 36 straipsnio antras sakinys, siejamas su Reglamento [2017/1001] 15 str. 1 d. ir [ESS] 19 str. 1 d. [antru sakiniu], turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama valstybių narių nacionalinių teismų praktika, pagal kurią teismai:

– tenkindami prekių ženklo savininko reikalavimus uždrausti įvežti, pateikti rinkai, siūlyti, importuoti, reklamuoti Europos Sąjungos prekių ženklu pažymėtas prekes ir nurodyti pašalinti šias prekes iš rinkos arba jas sunaikinti,

– priimdami sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje dėl Sąjungos prekių ženklu pažymėtų prekių sulaikymo,

sprendimų tekste nurodo „daiktus, kurie nebuvo pateikti [EEE] rinkai paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu“, ir dėl to nustatyti, su kuriais ES prekių ženklu pažymėtais daiktais yra susiję sprendimuose nustatyti nurodymai ir draudimai (t. y. nustatyti, kurie daiktai nebuvo pateikti [EEE] rinkai paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu), turi (remiantis bendrąja sprendimo formuluote) vykdymo institucija, kuri, tai nustatydama, remiasi prekių ženklo savininko pareiškimais arba jo pateiktomis priemonėmis (be kita ko, informatikos priemonėmis ir duomenų bazėmis), o galimybė ginčyti šias vykdymo institucijos išvadas bylą iš esmės nagrinėjančiame teisme nesuteikiama arba ją riboja atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūroje ir priverstinio vykdymo procedūroje suteikiamų teisių gynimo priemonių pobūdis?“

Į pateiktą klausimą ESTT atsakė taip:

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalis, siejama su SESV 36 straipsnio antru sakiniu, Europos pagrindinių žmogaus teisių chartijos 47 straipsniu ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo, turi būti aiškinama taip:

pagal ją nedraudžiama teismo praktika, pagal kurią sprendimo, kuriuo patenkinamas ieškinys dėl teisių į Europos Sąjungos prekių ženklą pažeidimo, rezoliucinė dalis yra suformuluota taip, kad dėl jos bendro pobūdžio paliekama už šio sprendimo vykdymą kompetentingai institucijai galimybė nustatyti, kurioms prekėms taikomas šis sprendimas, su sąlyga, kad vykdymo procese atsakovui leidžiama ginčyti prekių, su kuriomis susijęs šis procesas, nustatymą ir kad teismas, laikydamasis Direktyvos 2004/48 nuostatų, gali išnagrinėti ir nuspręsti, kurios prekės iš tikrųjų buvo pateiktos EEE rinkai prekių ženklo savininko arba su jo sutikimu.

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