2023 M. BALANDŽIO – BIRŽELIO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

2023

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos apeliacinio teismo (LApT) praktikos apžvalga

Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-282-330/2023 dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gedaleksas“ ieškinį atsakovams A. S., uždarajai akcinei bendrovei „Vandens ratas“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo ir teisės į domeną perleidimo.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. vasario 2 d. nutartimi (šio teismo civilinės bylos Nr. e3K-3-2-969/2023) bylą pagal ieškovės UAB „Gedaleksas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 12 d. sprendimo perdavė iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.

Ieškovė UAB „Gedaleksas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, 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 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:

GERI KATILAI.LT

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, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Pagal apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei vadovaudamasi kasacinio teismo apibrėžtomis bylos nagrinėjimo ribomis LApT teisėjų kolegija vertino, ar ieškovė įrodė, kad ji turi teisę į jos, kaip ankstesnio domeno „gerikatilai.lt“ savininkės, žodinio žymens „geri katilai“ teisių apsaugą KĮ, PŽĮ normų bei Europos bendrijų Komisijos 2004 m. balandžio 28 d. reglamento (EB) Nr. 874/2004 nuostatų taikymo pagrindu.

LApT teisėjų kolegijos vertinimu, ar žymuo turi skiriamąjį požymį, t. y. atlieka identifikavimo funkciją, nustatoma kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Remiantis bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle, įrodyti aplinkybę, kad žymuo turi skiriamąjį požymį, privalo asmuo, kuris remiasi jo, kaip ankstesnio žymens savininko, teisių pažeidimu.

LApT teisėjų kolegija apibendrindama byloje pateiktus įrodymus ir šalių paaiškinimus, padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog jos domene gerikatilai.lt naudojamas žymuo „geri katilai“ įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Ieškovės pateikti įrodymai nepagrindžia, kad didelė visuomenės dalis šį žymenį siejo būtent su ieškovės komercine veikla, kad žymuo buvo ilgą laiką, plačiai ir intensyviai naudojamas, kad ieškovė skyrė dideles investicijas jį viešindama ir populiarindama, dėl ko žymuo suvokiamas kaip aiškus ieškovės verslo identifikatorius. Byloje nėra duomenų, leidžiančių pripažinti, kad reikšminga vartotojų dalis žymenį „geri katilai“ sietų būtent su ieškovės siūlomomis prekėmis ir teikiamomis paslaugomis. Ieškovės pateikti duomenys patvirtina tęstinių komercinių santykių buvimą veikiant ir per domeną „gerikatilai.lt“, bet ne aplinkybę, kad ji tapo atpažįstama ir (ar) plačiai žinoma būtent per šio domeno vardą sudarantį žymenį „geri katilai“. Atsižvelgus į visa tai, LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovė neįrodė, kad jos, kaip pirmiau registruoto domeno „gerikatilai.lt“ savininkės, teisės turi būti ginamos KĮ ir PŽĮ normų taikymo pagrindu, nes, tokia apsauga suteikiama tik įrodžius, kad atitinkamas žymuo iki kito tapataus ar panašaus domeno įregistravimo buvo įgijęs skiriamąjį požymį. Pripažinus, kad ieškovės domeno vardas *per se* nebuvo naudojamas kaip verslo identifikatorius, pagrįsta laikytina ir ta pirmosios instancijos teismo išvada, jog nesant komercinio žymens, kuriam būtų taikoma apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos, įskaitant apsaugą nuo tapataus ar panašaus domeno vardo registracijos, nebūtų pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą dėl ginčo domeno perdavimo pagal atitinkamas Reglamento nuostatų taikymo sąlygas.

LApT teisėjų kolegija pažymėjo, kad vadovaujantis kasacinio teismo praktika, tam, kad būtų vertinama Reglamento nuostatų galima suteikti apsauga, visų pirma, ieškovas privalo įrodyti savo ankstesnę

teisę į skiriamąjį požymį turintį domeno vardą. Byloje nenustačius, kad ieškovės naudojamas žymuo „geri katilai“ ginčo domeno registracijos metu buvo naudojamas kaip ieškovės verslo identifikatorius Lietuvos rinkoje arba buvo žinomas bent tam tikros apčiuopiamos dalies atitinkamų prekių ar paslaugų vartotojų ratui Lietuvoje, LApT teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog ieškovė neįrodė teisės reikalauti ginčo domeno jai perdavimo.

Apibendrinus tai, kas išdėstyta, LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovai neturi atsakyti pagal ieškovės šioje byloje pareikštus reikalavimus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų uždraudimo ir domeno perleidimo, yra pagrįsta ir teisinga, ieškovės apeliacinio skundo argumentai šios išvados nepaneigia, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas, o ieškovės apeliacinis skundas atmestas.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-208-881/2023 dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų J. O., K. O., Danijos bendrovės SPANVALL ApS ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Durpeta“ dėl išimtinių Europos patento savininko teisių gynimo, neteisėtų veiksmų uždraudimo ir turtinės žalos atlyginimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Durpeta“ priešieškinį ieškovams J. O., K. O., Danijos bendrovei SPANVALL ApS dėl Europos patento pripažinimo iš dalies negaliojančiu.

Ieškovai J. O., K. O., Danijos bendrovė SPANVALL ApS kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami uždrausti atsakovei UAB „Durpeta“ gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti naminiams paukščiams skirtą kraiką, savo sudėtimi pažeidžiantį išimtines Europos patento Nr. EP3136845 savininko teises, priteisti ieškovei Danijos bendrovei SPANVALL ApS iš atsakovės 18 928 Eur žalą.

Ieškovai nurodė, kad J. O. ir K. O. yra Europos patento Nr. EP3136845 savininkai. J. O. yra bendrovės SPANVALL ApS savininkas. SPANVALL ApS naudoja Europos patentą licencinio susitarimo su patento savininkais pagrindu. Europos patentas yra išplėstas 38 valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje. SPANVALL ApS vykdo kraiko, skirto įvairių rūšių gyvulininkystės veiklai, gamybos ir prekybos veiklą. Europos patento apibrėžtis, kuri lemia patento suteikiamą teisinę apsaugą, apima naminiams paukščiams skirtam kraikui paruošti tinkamą mišinį. Atsakovė yra bendrovė, vykdanti durpių gavybos bei perdirbimo veiklą Lietuvoje. Ieškovams tapo žinoma, kad atsakovė pažeidžia išimtines Europos patento savininko teises, t. y. gamina ir eksportuoja į Lenkiją bei Latviją Europos patentu saugomos sudėties kraiką, skirtą naminiams paukščiams, tuo pažeisdama Europos patentą. Ieškovai turi išimtinę teisę drausti atsakovei tokio kraiko gamybos, naudojimo, siūlymo parduoti, importavimo ar eksportavimo veiksmus.

Atsakovė UAB „Durpeta“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais Europos patento Nr. EP3136845 apibrėžties 1 ir 2 punktus.

Vilniaus apygardos teismas 2022 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškovų J. O., K. O. ir Danijos bendrovės SPANVALL ApS ieškinį ir atsakovės UAB „Durpeta“ priešieškinį atmetė.

Ieškovai apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį, o atsakovė apeliaciniu skundu prašė panaikinti minėto sprendimo dalį, kuria atsakovės priešieškinis buvo atmestas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priešieškinį tenkinti.

LApT teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė neįrodė, jog patente atskleidžiamas techninės problemos sprendimas būtų buvęs akivaizdus atitinkamos srities specialistui patentinės paraiškos padavimo metu, taigi, neįrodė, kad ginčijamas išradimas neatitinka išradimo lygmens reikalavimo. Priešingai nei teigė atsakovė, pirmosios instancijos teismas tinkamai ir pagrįstai rėmėsi Europos patentų tarnybos ir JAV patentų tarnybos ekspertizių išvadomis, kaip papildomais rašytiniais įrodymais, nes šios tarnybos nagrinėjo tuos pačius požymius, kuriuos, kaip nenaujus ar neatitinkančius išradimo lygio, nagrinėjo atsakovė (medžio drožlių dydis, tūrinis tankis, durpių rūšis). Europos patentų tarnybos ekspertizės ataskaitoje dėl patento naujumo ir išradimo lygio nurodoma, kad, skirtingai negu JAV patente Nr. US4827871, kuris sudarė technikos lygį, ieškovų patento paraiškoje buvo nurodytas medžio drožlių dydis – nuo 1 iki 50 mm ir mišinio tūrinis tankis nuo 100 iki 250 kg/m3, ir būtent šios charakteristikos Europos patentų tarnybos buvo

pripažintos naujomis. Atitinkamai, kaip papildomą rašytinį įrodymą pirmosios instancijos teismas įvertino ir JAV patentų tarnybos ekspertizės išvadą, kurioje vertintas išradimo patentabilumo klausimas ir išradimo ryšys su jau egzistuojančių išradimų charakteristikomis. Pažymėtina, kad JAV tarnyba patentą ieškovams išdavė tik po to, kai ieškovai paaiškinimuose detalizavo, jog jų išradimas atitinka naujumo ir išradimo lygio reikalavimus.

LApT teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovės apeliacinio skundo argumentai ir pateikti įrodymai nepaneigė ginčo išradimo patentabilumo, todėl atsakovės apeliacinis skundas buvo atmestas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje liko nepakeistas.

LApT teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovų apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus bei pateiktus įrodymus, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai patento pažeidimo neįrodė. Teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos išvadai, jog byloje ieškovų pateiktų įrodymų, įvertinus jų leistinumą, patikimumą, ryšį su įrodinėjimo dalyku, nepakanka padaryti vienareikšmišką išvadą, jog ieškovų iniciatyva atliktų tyrimų objektas buvo būtent atsakovės pagamintas kraikas, todėl šiuo atveju nebuvo pagrindo spręsti apie patento pažeidimą, taigi, ieškovų apeliacinis skundas buvo atmestas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje paliktas nepakeistas.

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

•

Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-276-881/2023 dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Plieninis skydas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Munitus“ dėl prekių ženklų savininko teisių gynimo.

Ieškovė LUAB „Plieninis skydas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, pašydama uždrausti atsakovei UAB „Munitus“ naudoti žymenį (žodį) „SKYDAS“, žymint pagamintas duris ir (ar) langus, reklamuojant gaminamas duris ir (ar) langus, korespondencijoje su trečiaisiais asmenimis, nurodant gaminamų durų ir (ar) langų modelių pavadinimus.

Ieškovė nurodė, kad 19 metų vykdė šarvuotų bei apsauginių durų, taip pat langų gamybą ir buvo viena iš gamybos lyderių Lietuvoje. Ieškovė pirmoji Lietuvoje pagamino, notifikuotoje laboratorijoje išbandė ir pristatė rinkai neperšaunamas duris. Per visą veiklos laikotarpį savo gaminiams ir veiklai ženklinti ieškovė naudojo ir šiuo metu naudoja vienintelį žymenį – „SKYDAS“. Ieškovės vardu yra įregistruoti keturi prekių ženklai su žymeniu „SKYDAS“. Dėl įgyto žinomumo ir populiarumo tarp vartotojų prekių ženklai yra reikšmingas ieškovės turtas. Ieškovės nemokumo administratoriui tapo žinoma, kad dar iki pradedant ieškovės nemokumo bylą, vadovaujančias pareigas užėmę ieškovės darbuotojai V. B. ir M. V. patys ir / arba per susijusius asmenis įsteigė atsakovę UAB „Munitus“, kuri nuo įsteigimo vykdo identišką veiklą kaip ir ieškovė, t. y. gamina ir prekiauja šarvuotomis bei apsauginėmis durimis, langais ir didžiąją dalį pagamintų durų parduoda ieškovės klientams. Atsakovė neteisėtai naudojosi / galimai naudojasi ieškovės prekių ženklais. Šiuo atveju egzistuoja ir visuomenės klaidinimo galimybė, nes, pateikiant rinkai tuo pačiu žymeniu pažymėtas dviejų skirtingų gamintojų duris, vartotojai neabejotinai suklys dėl prekių kilmės šaltinio.

Vilniaus apygardos teismas 2022 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovei priklauso nacionalinis žodinis prekių ženklas „SKYDAS“ (registracijos Nr. 59202), Europos Sąjungos figūrinio prekių ženklas „SKYDAS“ (registracijos Nr. 005859442), nacionalinis žodinis prekių ženklas „Skydas“ (registracijos Nr. 46021), tačiau jo galiojimas baigėsi 2022 m. vasario 26 d., taip pat Jungtinėje karalystėje registruotas figūrinis prekių ženklas „SKYDAS“ (registracijos Nr. UK00905859442). Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovės teisių pažeidimas turėtų būti vertinamas tik jai priklausančių nacionalinio žodinio prekių ženklo „SKYDAS“ (registracijos Nr. 59202) ir Europos Sąjungos figūrinio prekių ženklo „SKYDAS“ (registracijos Nr. 005859442) kontekste. Apeliantės teigimu, jos teisių pažeidimas turėjo būti vertinamas visų ieškinyje nurodytų prekių ženklų registracijų apimtyje.

LApT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Prekių ženklų įstatymas nereglamentuoja Jungtinėje Karalystėje registruotų prekių ženklų (jų savininkų) teisių gynimo Lietuvos Respublikos teritorijoje, o tam jog asmuo galėtų pasinaudoti Prekių ženklų įstatymo 70 straipsnyje įtvirtintais pažeistų teisių gynimo būdais, prekių ženklo registracija turi būti galiojanti, o kadangi byloje nėra duomenų, kad nacionalinis žodinis prekių ženklas „Skydas“ (registracijos Nr. 46021), kurio galiojimas baigėsi 2022 m. vasario 26 d., būtų pratęstas, pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog vertinant, ar buvo pažeistos ieškovės, kaip prekių ženklų savininkės, teisės, minėtas prekių ženklas nepatenka į nagrinėjamos bylos apimtį.

LApT teisėjų kolegija vertinimu įvertinusi pirmosios instancijos teismo atliktą materialiosios teisės normų taikymą, neturi pagrindo sutikti su apeliantės skunde pateikta nuomone dėl jos teisių gynimo apimties. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir argumentuotai nurodė, dėl kokių priežasčių padaryta išvada, jog byloje negali būti tiriami ir vertinami ieškovės nurodyti atsakovės galimai padaryti ieškovės teisių pažeidimai, susiję su minėtais prekių ženklais. Pagrindo daryti kitokias išvadas LApT teisėjų kolegija nenustatė.

Įvertinusi pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, faktinius bylos duomenis, LApT sprendė, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas, iš bylos duomenų darydamas teisiškai reikšmingą išvadą, kad atsakovė savo komercinėje veikloje nenaudoja žymens „SKYDAS“, dėl ko būtų pagrindas pripažinti ieškovės prekių ženklų pažeidimą, pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kitaip vertina tuos pačius įrodymus, pateikia savo nuomonę dėl jų turinio vertinimo, tačiau nepagrindžia teiginių, jog pirmosios instancijos teismas, atlikdamas įrodymų vertinimą, būtų pažeidęs teisės normas ar netinkamai jas taikęs. Apeliantė iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų ir paaiškinimų pagrindu būtų nustatytos kitokios faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas.

Nesant duomenų, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimą reguliuojančias nuostatas (to neįrodžius), kitokia apeliantės nuomonė dėl tam tikrų įrodymų turinio vertinimo neduoda pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis, pagrįstomis ne tik apeliantės nurodytais įrodymais, bet ir visa bylos medžiaga.

Apibendrindama tai, kas išdėstyta, LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas buvo atmestas.

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 2023 m. balandžio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-628/21 TB v. Castorama Polska Sp. z o.o., „Knor“ Sp. z o.o. dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.

TB - fizinis asmuo, savo internetinėse parduotuvėse prekiaujantis dekoratyviniais gaminiais. TB teigia, kad yra pačios gaminamų paveikslų reprodukcijų, kurios, jos nuomone, yra kūriniai, kaip apibrėžta Autorių teisių įstatyme, autorė. Visi paveikslai yra nesudėtingi grafikos darbai – juos sudaro kelios spalvos, geometrinės figūros ir trumpi sakiniai. Castorama Polska ir Knor prekiauja šių paveikslų reprodukcijomis. Nei pagrindinėje byloje nagrinėjamose reprodukcijose, nei pačiuose atgaminamuose paveikslėliuose nenurodytas jų autorius ar kilmė. Be to, TB nedavė sutikimo nei dėl reprodukcijų gamybos, nei dėl Castorama Polska ir Knor vykdomos prekybos jomis. TB kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti Castorama Polska ir Knor pateikti informaciją apie pagrindinėje byloje nagrinėjamas reprodukcijas, be kita ko, apie jų platinimo tinklus ir gautų ar užsakytų prekių kiekį, išsamų jų tiekėjų sąrašą, šių prekių pardavimo Castorama Polska fizinėje ir internetinėje parduotuvėje pradžios datą, taip pat atskirai fizinėje ir internetinėje parduotuvėje parduotų prekių kiekį ir už jas gautą užmokestį. Castorama Polska teismo prašė atmesti šį prašymą pateikti informacijos ir alternatyviai – kuo labiau apriboti būsimo teismo sprendimo apimtį, teigdama, kad šis sprendimas turi apsiriboti tik „kūriniais“, kaip tai suprantama pagal autorių teises reglamentuojančius teisės aktus. Ji ginčija pačią galimybę laikyti paveikslus, kurių reprodukcijos nagrinėjamos pagrindinėje byloje, „kūriniais“, kaip tai suprantama pagal šiuos teisės aktus. Ji taip pat reikalauja užtikrinti verslo paslapties apsaugą ir teigia, jog TB neįrodė, kad jai priklauso autorių turtinės teisės į šias reprodukcijas. Castorama Polska teigimu, TB prašyme nurodyti intelektiniai kūriniai nėra originalūs, nes TB neįrodė, kad tenkinama jų naujumo sąlyga. Patenkinus šį prašymą, autorių teisių apsauga būtų prilyginta idėjų ir sumanymų apsaugai, nes minėtų reprodukcijų dalyku esantys paveikslai atitinka dabartinę „supaprastintos motyvuojamosios grafikos“ su „banaliomis frazėmis“ tendenciją. Be to, Castorama Polska mano, kad visi šių vaizdų grafiniai elementai yra banalūs, pasikartojantys ir, palyginti su kitais rinkoje esančiais paveikslais, nepasižymi jokiu originalumu, kalbant apie jų kompoziciją, spalvas, naudojamą šriftą. TB kaip įrodymus pateikė tik, pirma, atspausdintus jos interneto svetainės puslapius, vaizduojančius jos internetinėse parduotuvėse parduodamas prekes, taip pat sąskaitas faktūras už parduotas prekes nuo 2014 m., ir, antra, atspausdintus Castorama Polska interneto svetainių puslapius ir sąskaitas faktūras už jos internetinėje parduotuvėje parduotus paveikslus.

Nagrinėjant TB prašymą pagrindinėje byloje, teismui kilo klausimas dėl Direktyvos 2004/48 8 straipsnio 1 dalies aiškinimo, visų pirma dėl to, ar vykstant pagal šią nuostatą pradėtai procedūrai dėl prašymo pateikti informacijos reikia neginčijamai įrodyti, kad suinteresuotasis asmuo yra intelektinės nuosavybės teisių, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, savininkas, o gal pakanka tik *prima facie* pagrįsti šį faktą.

Šiomis aplinkybėmis Varšuvos apygardos teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

a) Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnio 1 dalį kartu su šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi reikia aiškinti kaip apimančią intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonę, kuria galima pasinaudoti tik tuo atveju, kai vykstant procesui konstatuojama, kad intelektinės nuosavybės teisės priklauso jų turėtojui?

– Jei į a klausimą būtų atsakyta neigiamai:

b) Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnio 1 dalį kartu su šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi reikia aiškinti taip, kad pakanka pateikti prima facie įrodymus, jog ši priemonė yra susijusi su egzistuojančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, o ne įrodyti šį faktą, ypač kai prašymas pateikti informaciją apie prekių ar paslaugų kilmę ir platinimo tinklus pateikiamas prieš pareiškiant reikalavimus dėl žalos, patirtos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, atlyginimo?

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė taip:

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: vykstant pagal šią nuostatą pradėtam procesui dėl intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo, pareiškėjas, pagal šį 8 straipsnį prašantis pateikti informacijos, turi pateikti visus pagrįstai prieinamus įrodymus, leidžiančius jo prašymą nagrinėjančiam teismui pakankamai įsitikinti, kad jis yra šios teisės turėtojas, ir šie įrodymai turi atitikti šios teisės pobūdį ir jai galbūt taikomus specialius formalumus.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2023 m. balandžio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-104/22 Länsen MCE Oy v. Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG dėl 2017 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 125 straipsnio 5 dalies išaiškinimo.

Bendrovė Länsen MCE Oy, turinti buveinę Suomijoje, yra ES prekių ženklo Nr. 003185758 WATERMASTER savininkė. Atsakovės Senwatec atveju tvirtinimas, kad buvo tariamai pažeistas ES prekių ženklas WATERMASTER, yra grindžiamas reklama, kuri buvo rodoma 2016 m. rugpjūčio mėn. kaip paieškos rezultatas svetainėje Google.fi įvedus paieškos žodį watermaster. Atsakovės Berky atveju Länsen MCE Oy tvirtinimas, jog buvo pažeistas ES prekių ženklas WATERMASTER, grindžiamas tuo, kad dalijimosi nuotraukomis svetainėje Flickr.com 2005–2019 m. susietai su įvairias Berky mašinas vaizduojančiomis nuotraukomis buvo naudojama iš reikšminio žodžio sudaryta vadinamoji metagairė – watermaster. Länsen MCE Oy manymu, abiejų atsakovių internete vykdyta rinkodaros veikla buvo susijusi su Suomijos teritorija ir buvo matoma vartotojams ir prekybininkams Suomijoje. Berky ir Senwatec gaminiai parduodami visame pasaulyje. Reklama anglų kalba buvo skirta ne vien tikslinei grupei Vokietijoje, o be apribojimų tarptautinei tikslinei grupei, t. y. visoms šalims, kuriose ta reklama buvo matoma. Reklama nebuvo skirta atskirai šaliai, vadinasi, ji buvo skirta bet kuriai šaliai, kurioje ji buvo matoma. Lemiamą reikšmę turi jau tai, kad prekių ženklo naudojimo faktas, kuris yra teisių pažeidimas, buvo matomas interneto naudotojams Suomijoje. Atsakovės Berky ir Senwatec atsiliepime į ieškinį užginčijo Markkinaoikeus tarptautinę jurisdikciją šioje byloje. Jų teigimu, tariami teisių pažeidimai įvykdyti ne Suomijoje.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui visų pirma kyla klausimas, ar siekiant nustatyti jo jurisdikciją pagal Reglamento 2017/1001 125 straipsnio 5 dalį galima atsižvelgti į valstybę narę, su kurios aukščiausio lygio nacionaliniu domenu pasiekiama paieškos sistemos interneto svetainė, kur galima matyti reklamą, kuri ir yra tariami teisių pažeidimai. Atsižvelgus į tai, markkinaoikeus (Ekonominių bylų teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

Įmonė A, įsisteigusi valstybėje narėje X ir turinti joje savo buveinę, interneto svetainėje teikiamoje reklamoje arba kaip reikšminį žodį naudojo žymenį, tapatų įmonės B ES prekių ženklui.

1. Ar šiuo atveju galima preziumuoti, kad reklama skirta vartotojams arba prekybininkams valstybėje narėje Y, kurioje yra įmonės B buveinė, ir ar ES prekių ženklų teismas valstybėje narėje Y turi jurisdikciją pagal ES prekių ženklo reglamento 125 straipsnio 5 dalį nagrinėti ieškinį dėl ES prekių ženklo pažeidimo, kai elektroniniu būdu platintoje reklamoje arba reklamos teikėjo svetainėje, į kurią nukreipiama saitu, geografinė prekių tiekimo teritorija bent jau aiškiai nėra nurodyta arba nė viena valstybė narė iš tiekimo teritorijos nėra aiškiai eliminuota? Ar atsakant į pirmiau minėtą klausimą galima atsižvelgti į prekių, su kuriomis susijusi reklama, pobūdį ir į aplinkybę, kad įmonės A gaminių rinkos teritorija, kaip tvirtinama, yra visas pasaulis, taigi apima visą Europos Sąjungos teritoriją, įskaitant valstybę narę Y?

2. Ar galima preziumuoti, kad minėta reklama skirta vartotojams arba prekybininkams valstybėje narėje Y, kai reklama rodoma paieškos sistemos svetainėje, kuri pasiekiama su nacionaliniu valstybės narės Y aukščiausio lygio domenu?

3. Jei į pirmąjį arba antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: į kokias kitas aplinkybes prireikus turi būti atsižvelgiama atsakant į klausimą, ar reklama skirta vartotojams arba prekybininkams valstybėje narėje Y?

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė taip:

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 125 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip: Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas, manantis, jog trečioji šalis be jo sutikimo naudojo šiam prekių ženklui tapatų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms, kurioms tas prekių ženklas yra įregistruotas, elektroninėje prekyvietėje paskelbtose reklamose ir pasiūlymuose pirkti, gali pareikšti šiai trečiajai šaliai ieškinį dėl teisių pažeidimo valstybės narės, kurios teritorijoje yra vartotojai ir prekybininkai, kuriems skirta tokia reklama ar pasiūlymai pirkti, Europos Sąjungos prekių ženklų teisme, nors ta trečioji šalis aiškiai ir nedviprasmiškai neįtraukia šios valstybės narės į teritoriją, į kurias gali būti tiekiamos atitinkamos prekės, sąrašą, jeigu ta pati trečioji šalis naudojo šį žymenį pateikdama mokamas nuorodas paieškos sistemos, naudojančios šios valstybės narės nacionalinį aukščiausio lygio domeno vardą, interneto svetainėje. Tačiau taip nėra vien dėl to, kad atitinkama trečioji šalis, teikdama nuotraukų dalijimosi internete paslaugą, priskirtą prie bendro aukščiausio lygio domeno, naudojo „natūralias“ nuorodas į savo prekių vaizdus, pasitelkdama metagaires, kuriose atitinkamas prekių ženklas buvo naudojamas kaip raktinis žodis.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2023 m. balandžio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-686/21 Legea S.r.l. v. VW dėl dėl 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ir 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo išaiškinimo.

1993 m. VW, SW, CQ ir ET, kaip nacionalinio ir Bendrijos prekių ženklo „Legea“ bendraturčiai, kiekvienas turėdamas po ketvirtadalį nuosavybės teisių, suteikė bendrovei Legea S.r.l. išimtines teises nemokamai ir neribotą laiką naudoti šį prekių ženklą. Teisės naudoti prekių ženklą „Legea“ buvo suteiktos visų bendraturčių vieningu sutikimu.

2006 m. gruodį tik bendraturtis VW pareiškė savo nesutikimą, kad ir toliau būtų naudojamasi teisėmis į prekių ženklą. Nepaisant šio nesutikimo, net ir po 2006 m. gruodžio 31 d. Legea S.r.l. toliau naudojo šį prekių ženklą.

Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme dėl Legea S.r.l. pareikšto ieškinio prieš VW, iškeltas klausimas, ar ši bendrovė teisėtai naudojo prekių ženklą. Neapolio teismas nusprendė, kad iki 2006 m. gruodžio 31 d. Legea S.r.l. prekių ženklą naudojo teisėtai, nes juo buvo naudojamasi visų bendraturčių vieningu sutikimu, o po 2006 m. gruodžio 31 d. prekių ženklą naudojo neteisėtai, nes bendraturtis VW pareiškė nesutikimą.

Dėl Neapolio teismo sprendimo buvo pateiktas apeliacinis skundas. Apeliacinis teismas pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pripažino, kad Legea S.r.l. prekių ženklą „Legea“ naudojo teisėtai ir po 2006 m. gruodžio 31 d., remdamasis tuo, kad ir po šios datos dėl to pritarė dauguma prekių ženklo bendraturčių. Kitaip tariant, pasak Corte d’appello, ir po 2006 m. gruodžio 31 d. bendraturčiai teisėtai, daugumos (3/4 bendraturčių) pritarimu, nusprendė leisti Legea S.r.l. ir toliau naudoti prekių ženklą. Taigi bendrosios nuosavybės teisės į prekių ženklą atveju nereikia, kad bendraturčiai priimtų vieningą sprendimą tam, kad trečiosioms šalims būtų suteiktos išimtinės teisės naudoti prekių ženklą.

Dėl minėto sprendimo VW pateikė kasacinį skundą. Kasacinis teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus:

1) Ar Bendrijos teisės nuostatos, kuriomis numatomos ES prekių ženklo savininko išimtinės teisės ir kartu galimybė, kad nuosavybės teisė priklausytų keliems asmenims pagal nuosavybės teisės dalį, reiškia, kad išimtinės teisės nemokamai ir neribotą laiką naudoti bendrą prekių ženklą trečiosioms šalims gali būti suteikiamos daugumos bendraturčių sprendimu ar vis dėlto tam reikia visų bendraturčių sutikimo?

2) Ar šiuo antruoju atveju, kai bendrosios nuosavybės teisę į nacionalinius ir Bendrijos prekių ženklus turi keli asmenys, su Bendrijos teisės principais suderinamas aiškinimas, pagal kurį nenumatoma galimybė, kad vienas iš prekių ženklo, kurį naudoti nemokamai ir neribotą laiką vieningu sprendimu buvo leista trečiosioms šalims, bendraturčių vienašališkai atsisakytų šio sprendimo; ar, priešingai, turi būti

laikoma, kad su Bendrijos teisės principais suderinamas toks aiškinimas, pagal kurį nelaikoma, kad bendraturtis yra neribotą laiką saistomas savo pirminio pareiškimo, todėl gali jo nesilaikyti darydamas poveikį sprendimui suteikti teises naudoti prekių ženklą?“

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė taip:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo turi būti aiškinami taip: klausimą, ar sprendimą suteikti arba panaikinti licenciją naudoti bendrosios nuosavybės teise priklausantį nacionalinį arba Europos Sąjungos prekių ženklą turi priimti visi bendrasavininkiai vienbalsiai ar jų dauguma, reglamentuoja taikytina nacionalinė teisė.

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

•

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2023 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Nr. C-654/21 LM v. KP dėl 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 124 straipsnio d punkto, siejamo su šio reglamento 128 straipsnio 1 dalimi ir 129 straipsnio 3 dalimi, išaiškinimo.

Ieškovas yra fizinis asmuo. Jis turi išimtinę teisę į ES prekių ženklą – žodinį ženklą „Multiselect“ 9, 41, 42 klasei. Atsakovas taip pat yra fizinis asmuo. Atsakovo ūkinės veiklos dalykas, be kita ko, yra kandidatams į tarnybą policijoje siūlomas vadovas. Vadovas skirtas kandidatams pasiruošti „Multiselect“ psichologiniams testams. Pagrindinė byla buvo iškelta 2020 m. Ieškinyje reikalaujama, be kita ko:

- įpareigoti atsakovą nutraukti teisių į ES prekių ženklą „Multiselect“ pažeidimą, t. y. nebeženklinti rinkai tiekiamų savo prekių ir paslaugų prekių ženklu „Multiselect“;
- nutraukti prekių ženklo „Multiselect“ naudojimą atsakovo rinkodaros medžiagoje ir interneto svetainėse, susijusiose su atsakovo vykdomu prekių tiekimu ir paslaugų teikimu rinkai.

Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo reikalaujama paskelbti negaliojančiu ieškovo vardu įregistruotą ES žodinį prekių ženklą „Multiselect“.

2021 m. spalio 7 d. sprendimu, kuris neįsiteisėjo, teismas atmetė visą pagrindinį ieškinį. Priimdamas sprendimą dėl priešieškinio teismas suabejojo dėl priešieškinio nagrinėjimo apimties, nes ji viršija ieškovo gynybos priemonės apimtį byloje dėl pažeidimo. Teismas išreiškė nuomonę, kad būna atvejų, kai reikalavimas dėl ES prekių ženklo apsaugos (byla dėl pažeidimo) susijęs tik su tam tikromis dviejų ar trijų rūšių prekėmis, o priešieškinis dėl ženklo paskelbimo negaliojančiu apima keliasdešimt prekių ir paslaugų klasių. Tokia praktika kelia pavojų, kad pagrindinėje byloje (dėl teisių į ES prekių ženklą pažeidimo) pradės dominuoti procesas pagal priešieškinį, o tokia gynybos priemonė kaip priešieškinis pagal pirmiau nurodytas Reglamento (ES) 2017/1001 nuostatas praras savo gynybos nuo pagrindinio ieškinio reikalavimų priemonės pobūdį.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančio teismo nuomone, kyla papildoma rizika, kad prekių ženklų savininkai bijos pareikšti savo reikalavimus dėl ES prekių ženklo apsaugos, nes dėl jų teismui pateiktų ieškinių galėtų būti reikalaujama paskelbti prekių ženklą negaliojančiu labai plačia apimtimi, kuri ne visada pagrįsta reikalavimų, nurodytų ieškinyje dėl pažeidimo, turiniu. Šiomis aplinkybėmis Sąd Okręgowy w Warszawie (Varšuvos apygardos teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 124 straipsnio d punktas, siejamas su 128 straipsnio 1 dalimi, turi būti suprantamas taip, kad šiose nuostatose vartojama sąvoka „priešieškinis dėl paskelbimo negaliojančiu“ gali reikšti reikalavimą paskelbti prekių ženklą negaliojančiu tik apimtimi, susijusia su ieškovo reikalavimu dėl teisių į ES prekių ženklą pažeidimo, ir tai leidžia nacionaliniam teismui nenagrinėti priešieškinio dėl paskelbimo negaliojančiu didesne apimtimi nei ta, kuri susijusi su ieškovo reikalavimu dėl pažeidimo?

2. Ar 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 129 straipsnio 3 dalis turi būti suprantama taip, kad jos nuostata, kurioje kalbama apie „procesines teisės normas, kurios teismo buvimo vietos valstybėje narėje taikomos tokio pat pobūdžio byloms dėl nacionalinio prekių ženklo“, yra susijusi su nacionalinėmis procesinėmis teisės normomis,

kurios būtų taikomos konkrečioje byloje dėl teisių į ES prekių ženklą pažeidimo (ir byloje pagal priešieškinį dėl paskelbimo negaliojančiu), ar bendrai yra susijusi su nacionalinėmis procesinėmis teisės normomis, nustatytomis valstybės narės teisės sistemoje, nes tai yra svarbu tuo atveju, kai konkrečios bylos dėl teisių į ES prekių ženklą pažeidimo iškėlimo dieną valstybės narės teisės sistemoje nebuvo nacionaliniams prekių ženklams taikomų procesinių teisės normų dėl priešieškinio dėl prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu?

Į pateiktus klausimus ESTT atsakė taip:

Reglamento 2017/1001 124 straipsnio d punktas, siejamas su šio reglamento 128 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad priešieškinis dėl ES prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia gali būti susijęs su visomis teisėmis, kurias šio prekių ženklo savininkas įgijo įregistruodamas šį prekių ženklą, ir šio priešieškinio dalyko neapriboja ieškinio dėl teisių pažeidimo apimtis.

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