2023 M. SPALIO – GRUODŽIO MĖN. AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE APŽVALGA



2024

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos apeliacinio teismo (LApT) praktikos apžvalga

Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. gruodžio 7 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-683-790/2023 dėl Vilniaus apygardos teismo 2023 m. birželio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo F. C. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Atgalaikas“ dėl neteisėto domeno ir prekių ženklo naudojimo.

Ieškovas F. C. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas: įpareigoti atsakovę UAB „Atgalaikas“ išregistruoti domeną „pomodoneapp.com“ ir (ar) bet kokį kitą domeną su žodžiu „POMODONE“ bei uždrausti registruoti ir naudoti tokius domenus ateityje; įpareigoti atsakovę nutraukti žymenų „PomoDone“, „PomoDoneApp“ ir (arba) bet kokio kito žymens su žodžiu „POMODONE“ naudojimą mobiliajai aplikacijai (programinei įrangai) bei programinei įrangai kaip paslaugai (SaaS) žymėti; uždrausti atsakovei naudoti ieškovo prekių ženklą „POMODORO“ be ieškovo sutikimo.

Ieškovas nurodė, kad jis yra 1980 m. sukurtos laiko ir darbų planavimo technikos „Pomodoro“ kūrėjas. Ieškovas yra įregistravęs Europos Sąjungos prekių ženklą „POMODORO“ Nicos klasifikacijos 9 klasės prekėms ir 41, 42 klasių paslaugoms. Ieškovas sužinojo, kad atsakovė be ieškovo sutikimo įregistravo domeną „pomodoneapp.com“. Atsakovė Ginčo domeną naudoja interneto tinklalapiui www.pomodoneapp.com, kuriame galima parsisiųsti mobiliąją aplikaciją, pažymėtą žymenimis „PomoDone“ arba „PomoDoneApp“. Atsakovė, naudodama Ginčo domeną ir Ginčo žymenis, sąmoningai siekia suklaidinti vartotoją, gauti komercinės naudos, nesąžiningai pasinaudoti ieškovo Prekių ženklo reputacija, tokiais veiksmais pažeisdama ieškovo, kaip Prekių ženklo savininko, teises ir teisėtus interesus.

Pirmosios instancijos teismas sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2023 m. birželio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nenustatė ieškovo, kaip Prekių ženklo savininko, teisių pažeidimo dėl Ginčo žymenų „PomoDone“ ir „PomoDoneApp“ naudojimo. Tokį sprendimą teismas priėmė atlikęs Prekių ženklo ir Ginčo žymenų vizualaus ir fonetinio panašumo įvertinimą bei nustatęs, kad Prekių ženklas ir Ginčo žymenys yra atvaizduojami ir ištariami skirtingai, todėl dėl šių lyginamųjų žymenų naudojimo visuomenės suklaidinimo tikimybė neegzistuoja. LApT teisėjų kolegija su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutiko.

LApT teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas Prekių ženklo ir Ginčo žymenų panašumo įvertinimą atliko netinkamai. Nors teismas konstatavo, kad Prekių ženklas ir Ginčo žymenys skiriasi paskutinėmis raidėmis, tokia aplinkybė nagrinėjamos byloje atveju nėra esminė, atliekant lyginamųjų žymenų panašumo įvertinimą. LApT teisėjų kolegijos vertinimu, Ginčo žymenys „PomoDone“ ir „PomoDoneApp“ yra vizualiai panašūs į Prekių ženklą „POMODORO“. Tokią išvadą, pirmiausiai, patvirtina lyginamųjų žymenų gramatinė struktūra. Prekių ženklas „POMODORO“ užrašytas didžiosiomis raidėmis, sudarytas iš 8 raidžių – 4 balsių ir 4 priebalsių. Žodinis Ginčo žymuo „PomoDone“ sudarytas iš žodžio dalies, sutampančios su Prekių ženklu „Pomodo-“ su galūne „ne“. Tiek Prekių ženklas, tiek Ginčo žymuo „PomoDone“ sudaryti iš 4 skiemenų, abiem atvejais naudojama ta pati balsių ir priebalsių žodyje pateikimo schema. Taip pat sutampa dauguma Prekių ženklo ir Ginčo žymens „PomoDone“ balsių (3 iš 4) ir priebalsių (3 iš 4). Visuose lyginamuosiuose žymenyse dominuojančiu ir skiriamuoju elementu laikytina žymenų pradžia „Pomodo-“. Taigi, Prekių ženklas ir Ginčo žymuo „PomoDone“ skiriasi tik paskutinėmis dvejomis raidėmis, pridėtu trumpiniu „App“ ir didžiųjų bei mažųjų raidžių Ginčo žymenyse išdėstymu.

LApT teisėjų kolegijos vertinimu, Ginčo žymenys yra fonetiškai panašūs į ieškovo Prekių ženklą. Vertinant žodinius žymenis fonetiniu aspektu svarbu tai, kad visų lyginamų žodžių pradžia yra tariama aiškiai ir sukuria ryškų skambėjimą. Dominuojantys elementai, kurie ir lemia Prekių ženklo ir Ginčo žymenų sukuriamą bendrą įspūdį, fonetiniu požiūriu yra tapatūs. Aplinkybė, jog atsakovė naudoja ne tik Ginčo žymenį „PomoDone“, bet ir „PomoDoneApp“, nekeičia aukščiau nurodytų Prekių ženklo ir Ginčo žymenų panašumo vizualine ar fonetine prasme įvertinimo. Atliktas Ginčo žymenų ir Prekių ženklo visumos, bendro žymenų sukuriamo įspūdžio palyginimas patvirtina, jog Ginčo žymenys ir Prekių ženklas yra panašūs vizualiai bei fonetiškai, todėl vien aprašomojo pobūdžio elementas „App“ nėra pakankamas lyginamųjų žymenų skirtumui iš vidutinio vartotojo perspektyvos konstatuoti ir paneigti Prekių ženklo ir Ginčo žymenų panašumą.

Įvertinusi teismų praktiką ir atsižvelgdama į Prekių ženklo bei Ginčo žymenų panašumą, lyginamaisiais žymenimis žymimų prekių tapatumą ir panašumą, LApT teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamu atveju visuomenės suklaidinimo tikimybė egzistuoja. Prekių ženklo „POMODORO“ ir Ginčo žymenų „PomoDone“ ir „PomoDoneApp“ vizualinis panašumas yra aukšto laipsnio. Taip pat nustatytas fonetinis Prekių ženklo ir ginčo žymenų panašumas. Todėl vidutinis vartotojas, kuris paprastai neatlieka žymenų atskirų elementų vertinimo, matydamas, perskaitydamas Ginčo žymenis, gali juo susieti su ieškovo Prekių ženklu žymimomis prekėmis. Dėl nurodytų aplinkybių atitinkama visuomenės dalis, įsigydama prekes ar paslaugas, žymimas Ginčo žymenimis, kurie yra aukštu laipsniu panašūs į Prekių ženklą, gali būti suklaidinta dėl tikrosios šių prekių ar paslaugų kilmės ir susieti jas būtent su ieškovo Prekių ženklu, ar klaidingai vertinti, kad atsakovė yra ieškovo atstovė.

Dėl teisių pažeidimo dėl Ginčo domeno naudojimo, LApT teisėjų kolegijos konstatavo, kad Ginčo domenu įregistruotame interneto tinklapyje atsakovė naudoja ieškovo Prekių ženklą tokiu būdu, kad vidutinis vartotojas gali būti suklaidintas dėl tikrosios siūlomų prekių ar paslaugų kilmės, t. y. atsakovė naudoja Prekių ženklą, siūlydama parsisiųsti aplikaciją „PomoDoneApp“, kuri pagal savo pavadinimo žodinę išraišką yra klaidinamai panaši į ieškovo Prekių ženklą. Atsakovė Prekių ženklą interneto tinklapyje su domeno pavadinimu „pomodoneapp.com“ naudoja, skatindama įsigyti savo siūlomas prekes ir paslaugas (aplikaciją „PomoDoneApp“). Vidutinis vartotojas, įsijungęs interneto tinklapį www.pomodoneapp.com, gali būti suklaidintas, manydamas, kad naudoja ne atsakovės, o ieškovo Prekių ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas. Tokiu būdu gali būti naudojamasi vartotojų, kurie siekia įsigyti ieškovo Prekių ženklu žymimas prekes ar paslaugas, auditorija ir gauti atitinkamą komercinę naudą.

Apibendrinus tai, kas išdėstyta, LApT teisėjų kolegija konstatavo, kad egzistuoja ieškovo, kaip Prekių ženklo savininko, teisių pažeidimas dėl atsakovės komercinėje veikloje naudojamų Ginčo žymenų ir yra pagrindas patenkinti ieškinio reikalavimus – įpareigoti atsakovę nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. įpareigoti atsakovę nutraukti žymenų „PomoDone“, „PomoDoneApp“ naudojimą mobiliajai aplikacijai (programinei įrangai) bei programinei įrangai kaip paslaugai (SaaS) žymėti, bei uždrausti atlikti šiuos veiksmus ateityje. Taip pat egzistuoja pagrindas patenkinti ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakovę išregistruoti domeną „pomodoneapp.com“ bei uždrausti įregistruoti ir naudoti tokį domeną ateityje. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2023 m. birželio 27 d. sprendimas buvo panaikintas ir priimtas naujas sprendimas - ieškovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies.

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. spalio 19 d. sprendimas byloje Nr. C-655/21 Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar v. G. ST. T. dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių 13 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio išaiškinimo.

Nesebero apylinkės teisme (Bulgarija) yra nagrinėjama baudžiamoji byla dėl nusikalstamos veikos pagal NK 172b straipsnį – Kaltinamajai pareikštas kaltinimas vykdant ekonominę veiklą naudojus prekių ženklą be prekių ženklo savininko sutikimo.

Bulgarijos policijos pareigūnai vykdė įvairių prekybos įmonių, taip pat G. ST. S., kontrolę. Vietoje buvo konstatuota, kad parduotuvė atidaryta klientams ir jos lentynose yra daugybė parduodamų drabužių, pažymėtų įvairiais prekių ženklais. Tą pačią dieną prekių ženklais pažymėti drabužiai buvo areštuoti.

Ikiteisminiame tyrime buvo parengtos areštuotų prekių ekspertizės, pagal kurias bendra pirkti siūlomų prekių vertė siekė 1 404 590,00 BGN vertinant originalias prekes ir 80 201,00 BGN vertinant klastotes. Remiantis ekspertizių išvadomis, ženklai ant materialinių įrodymų panašūs į registruotuosius prekių ženklus, o patys materialiniai įrodymai identiški prekėms, dėl kurių tie ženklai įregistruoti. Dėl palygintų ženklų panašumo vartotojas juos gali supainioti, todėl neatmestina galimybė, kad ženklai ant materialinių įrodymų buvo siejami su atitinkamais registruotaisiais prekių ženklais.

Esant tokioms faktinėms aplinkybėms prokuratūra kaltinimą grindžia tuo, kad vykdydama ekonominę veiklą G. ST. T. be išimtinės teisės subjekto sutikimo naudojo prekių ženklus, kurie yra šios išimtinės teisės dalykas, t. y. neturėdama teisinio pagrindo siūlė pirkti prekes, kurios buvo pažymėtos ženklais, panašiais į pirmiau minėtus prekių ženklus. Preziumuojama, kad ši veika sukėlė „dideles neigiamas pasekmes“, taigi G. ST. T. pareikštas kaltinimas padarius veiką pagal NK 172b straipsnio 2 dalį.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip Baudžiamojo kodekso 172b straipsnio 2 dalis, pagal kurią prekių ženklo savininko patirta žala yra joje įtvirtintos nusikalstamos veikos sudėties požymis, suderinama su Direktyvoje 2004/48 nustatytomis normomis dėl žalos, padarytos neteisėtai pasinaudojus intelektinės nuosavybės teisėmis, ir, jei taip, ar Bulgarijos jurisprudencijoje įtvirtintas žalos nustatymo mechanizmas, grindžiamas prezumpcija, t. y. parduodamų prekių vertės, apskaičiuotos pagal teisėtai pagamintų prekių mažmenines kainas, dydžiu, suderinamas su šiomis normomis.

Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas primena, kad pagal Chartijos 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nusikalstamų veikų ir bausmių teisėtumo principą reikalaujama, kad teisės aktuose, patenkančiuose į Sąjungos teisės taikymo sritį, būtų aiškiai nustatytos elgesio, kuris laikomas nusikalstama veika, ribos ir visų pirma apibrėžti atitinkamos nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Tačiau Bulgarijos teisės aktuose yra nuostatų, pagal kurias tas pats elgesys, t. y. prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje neturint išimtinės teisės turėtojo sutikimo, apibrėžiamas kaip administracinis nusižengimas (ankstesnio ZMGO 81 straipsnio 1 dalis ir naujojo ZMGO 127 straipsnio 1 dalis) ir kaip nusikalstama veika (Baudžiamojo kodekso 172b straipsnis). Vis dėlto šiuose teisės aktuose nėra skiriamojo kriterijaus, pagal kurį tokie veiksmai būtų kvalifikuojami kaip nusikalstama veika arba kaip administracinis nusižengimas. Dėl tokio aiškaus ir tikslaus kriterijaus nebuvimo atsiranda prieštaringa praktika ir nevienodas teisės subjektų, iš esmės padariusių tuos pačius veiksmus, vertinimas.

Trečia, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar pagal Chartijos 49 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą proporcingumo principą draudžiami tokie teisės aktai, kaip Bulgarijos teisės aktai, atsižvelgiant į sankcijų, numatytų už Baudžiamojo kodekso 172b straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką, t. y. didelės laisvės atėmimo bausmės, subendrintos su didele bauda, griežtumą. Šiomis aplinkybėmis tas teismas patikslina, kad galimybės sutrumpinti bausmę ir sustabdyti jos vykdymą yra ribotos ir kad kartu su šiomis bausmėmis skiriamas suklastotų prekių konfiskavimas ir sunaikinimas

Tokiomis aplinkybėmis Rayonen sad – Nesebar (Nesebero apylinkės teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar teisės aktai ir jurisprudencija, pagal kuriuos teisių subjekto patirta žala yra NK 172b straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtų nusikalstamų veikų sudėties požymis, suderinami su 2004 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB normomis dėl žalos, sukeltos neteisėtai naudojantis intelektinės nuosavybės teisėmis?

2. Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar Bulgarijos Respublikoje jurisprudencijoje įtvirtinta automatiška prezumpcija žalai – parduodamų prekių vertės, apskaičiuotos pagal teisėtai pagamintų prekių mažmenines kainas, dydžio – nustatyti suderinama su 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB normomis?

3. Ar teisės aktai, kuriuose nenustatyta riba tarp administracinio nusižengimo (dabar galiojančio ZMGO 127 straipsnio 1 dalis ir 2016 m. galiojusio ZMGO 81 straipsnio 1 dalis), nusikalstamos veikos pagal NK 172b straipsnio 1 dalį ir, jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, nusikalstamos veikos pagal NK 172b straipsnio 2 dalį, suderinami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnyje įtvirtintu teisėtumo, susijusio su nusikalstamomis veikomis, principu?

4. Ar NK 172b straipsnio 2 dalyje numatytos bausmės (laisvės atėmimo bausmė nuo 5 iki 8 metų ir bauda nuo 5 000 iki 8 000 BGN) suderinamos su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu principu (bausmės griežtumas turi atitikti padarytą nusikalstamą veiką)?

Dėl 1 ir 2 klausimo ESTT pasisakė taip: kadangi Direktyva 2004/48 netaikoma nacionalinėms nuostatoms, susijusioms su baudžiamosiomis procedūromis ir baudžiamosiomis sankcijomis intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju, šios direktyvos išaiškinimas, kurio prašė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmuoju ir antruoju klausimais, nėra būtinas pagrindinei bylai, susijusiai tik su baudžiamuoju procesu, išspręsti. Buvo padaryta išvada, kad pirmasis ir antrasis klausimai yra nepriimtini.

Į 3 ir 4 klausimus ESTT atsakė taip:

3. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: pagal nusikalstamų veikų ir bausmių teisėtumo principą nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad tuo atveju, kai vykdant komercinę veiklą prekių ženklas naudojamas neturint išimtinės teisės turėtojo sutikimo, tie patys veiksmai gali būti kvalifikuojami ir kaip administracinis nusižengimas, ir kaip nusikalstama veika, nenumatant jokių kriterijų, leidžiančių atskirti administracinį nusižengimą nuo nusikalstamos veikos, o baudžiamojoje teisėje ir prekių ženklų teisėje šis pažeidimas (administracinis nusižengimas ar nusikalstama veika) apibūdinamas panašiai ar net identiškai.

4. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip: pagal ją draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje už pakartotinį arba didelių neigiamų pasekmių sukeliantį prekių ženklo naudojimą komercinėje veikloje neturint išimtinės teisės turėtojo sutikimo yra numatyta penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.

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

2.2. Atrinktų svarbiausių Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (ESBT) bylų apžvalga

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2023 m. lapkričio 7 d. sprendimas byloje Nr. T-299/22 Sattvica, S. A., v. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO).

2001 m. liepos 9 d. garsus futbolininkas Diego Armando Maradona pateikė paraišką EUIPO įregistruoti ES žodinį prekių ženklą „DIEGO MARADONA“. 2020 m. lapkričio 25 d. Diego Armando Maradona mirė.

Sattvica, S. A yra Buenos Airėse (Argentina) įkurta įmonė, priklausanti buvusiam futbolininko Diego Armando Maradonos advokatui. Sattvica, S. A 2021 m. sausio 27 d. pateikė prašymą EUIPO dėl ES prekių ženklo „DIEGO MARADONA“ perleidimo remdamasi dviem jo naudai išduotais dokumentais: komercinio naudojimo leidimu ir prekių ženklo naudojimo sutartimi. EUIPO įrašė teisių perdavimą į registrą. Diego Armando Maradonos įpėdiniai prašė EUIPO pripažinti tokį teisių perleidimą negaliojančiu. 2022 m. kovo mėn. sprendime EUIPO konstatavo, kad Sattvica, S. A nepateikė dokumentų, tinkamai patvirtinančių prekių ženklo perdavimą jos naudai. Sattvica, S. A Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateikė ieškinį prašydama panaikinti EUIPO sprendimą.

Išnagrinėjęs bylą Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad Sattvica, S. A pateikti dokumentai formaliai nepateisina prekių ženklo perleidimo jos naudai pagal sutartį, kurią pasirašė abi šalys (Sattvica ir Maradona). Tuo labiau, kadangi Diego Armando Maradona mirė prieš pateikiant prašymą įregistruoti teisių perdavimą, Sattvica, S. A negalėjo ištaisyti nustatytų pažeidimų. Sattvica, S. A taip pat negalėjo pateikti jokių kitų dokumentų. Teismas pažymėjo, kad leidimai naudoti prekių ženklą „DIEGO MARADONA“ formaliai nepateisina minėto ženklo perdavimo Sattvica, S. A naudai pagal tarp abiejų šalių pasirašyta sutartį.

Atsižvelgus į tai, Bendrasis Teismas pritarė EUIPO apeliacinės tarybos išvadoms ir Sattvica, S. A ieškinį atmetė.

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