

## 2016 metų Apeliacinio skyriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus apeliacijas dėl prekių ženklų, apžvalga

1. **KEULĖ RŪKĖ** – Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1746;
2. **GERMSHIELD** – Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1747;
3. **MĖSINGOS** – Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1780;
4. **Erdvinis ženklas** (kvepalų buteliuko vaizdas) – Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1780;
5. **MYRTOL** – Apeliacinio skyriaus sprendimas Nr. 2Ap-1801.



Žymuo „KEULĖ RŪKĖ BBQ & BEER“ (paraiškos Nr. 2014 2178) – VPB eksperto sprendimas neregistruoti priimtas dėl neatitikimo PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatomis. Šis punktas nustato, kad žymuo nepripažįstamas ženklu ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, etinėms visuomenėms normoms, žmoniškumo principams.

Apeliacinio skyriaus priimtas sprendimas reikšmingas 2 aspektais:

- žymens, sąmoningai užrašyto su rašybos klaida, vertinimas;
- nacionalinės žinybos nėra įpareigotos automatiškai įregistruoti tokį pat ar panašų ženklą, kuris registruotas Bendrijoje.

Pareikštoje apeliacijoje nebuvo ginčo dėl to, kad žymenyje naudojamas žodis, užrašytas su rašybos klaida, o tai neatitinka lietuvių kalbos rašybos reikalavimų.

Apeliacinis skyrius pažymi, kad teismų praktikoje jau yra pasisakyta dėl sąvokos „viešoji tvarka“ („visuomenės interesai“) kaip vertinamojo kriterijaus, todėl jo taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis (*Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas, apibendrinimo apžvalga, aprobuota LAT senato 2000-12-21 nutarimu Nr. 28*). Pabrėžtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-06-08 priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-20/2006 konstatavo, kad valstybinės kalbos vartojimo ir apsaugos taisyklės

priskirtos prie viešosios tvarkos valstybėje. Todėl ir prekių ženklai, kurie yra vartojami viešame gyvenime, turi neprieštarauti *viešajai tvarkai*. Kaip minėta, valstybinės kalbos vartojimo ir apsaugos taisyklės priskirtinos prie viešosios tvarkos valstybėje, todėl šių taisyklių vykdymas negali būti vertinamas kaip diskriminacinis prekių ženklų, sudarytų iš valstybinės kalbos žodžių, atžvilgiu.

Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo 19 straipsnyje nustatyta, kad valstybė rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu, sudaro sąlygas saugoti kalbos normas <...>. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra konstatavęs, kad konstitucinės valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas reiškia, kad lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė ir kad įstatymų leidėjas privalo nustatyti, kaip šios kalbos vartojimas užtikrinamas viešame gyvenime (*Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas; 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas; 2006 m. gegužės 10 d. nutarimas*). Todėl reikėtų pabrėžti, kad VPB, atsisakydamas įregistruoti žymenis, kurie neužtikrina lietuvių kalbos tinkamo vartojimo, siekia įgyvendinti minėtų nutarimų nuostatas. VPB pozicijos pagrįstumas bei teisėtumas yra patvirtintas ir 2013-10-25 Lietuvos Apeliacinio teismo sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2A-866/2013. Šioje byloje teismas konstatavo, kad VPB pagrįstai neregistravo netaisyklingo valstybinės kalbos vartojimo požiūriu žodžio, panaudoto prekių ženkle, nes tai pažeistų Valstybinės kalbos įstatymo atitinkamas nuostatas, tuo pačiu ir viešąją tvarką, nustatytą Konstitucijos 14 straipsnyje.

Identiškas ženklas „KEULĖ RŪKĖ BBQ & BEER“, priklausantis pareiškėjui, yra įregistruotas ESINT (registracijos Nr. 014167886). Europinėje teismų praktikoje ne kartą yra pažymėta, kad *„Bendrijos ženklų sistema yra autonominė, ankstesnės ženklų registracijos valstybėse narėse nėra lemiamos aplinkybės, tačiau į jas gali būti atsižvelgta Bendrijos prekių ženklo registracijos tikslais. Nė viena Reglamento Nr. 40/94 nuostata neįpareigoja VRDT priimti tokius pačius sprendimus, kokius panašioje situacijoje priima nacionalinės institucijos (žr. 2006-01-12 ESTT sprendimą, priimtą byloje C-173/04P, 49 p.)*. Taigi ESINT nesivadovauja ankstesne analogiškų ar netgi identiškų ženklų registravimo praktika tiek pačios ESINT, tiek ir valstybių narių, *vice versa* nacionalinės žinybos analogiškai nėra įpareigotos automatiškai įregistruoti tokį patį ar panašų ženklą, kuris registruotas Bendrijoje. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo 6 straipsnyje yra įtvirtintas „to paties ženklo įvairiose šalyse apsaugos nepriklausomumo“ principas, tai reiškia, kad prekių ženklų paraiškos padavimo ir registravimo sąlygos kiekvienoje Sąjungos šalyje nustatomos nacionalinių įstatymų; kurioje nors Sąjungos šalyje pagal nustatytas taisykles užregistruotas ženklas laikomas nepriklausomu nuo ženklų, užregistruotų kitose Sąjungos šalyse, įskaitant ir jo kilmės šalyje. Todėl ta aplinkybė, kad pareikštas ženklas yra įregistruotas kaip ES ženklas, neįpareigoja nacionalinės žinybos priimti tokį patį sprendimą, o būtina įvertinti žymens atitikimą nacionaliniams teisės aktams bei atsižvelgti į atitinkamo vidutinio vartotojo (šiuo konkrečiu atveju Lietuvos vartotojo) žymens suvokimą.

VPB eksperto sprendimas neregistruoti žymens „KEULĖ RŪKĖ BBQ & BEER“ paliktas galioti.

Aktuali nacionalinių teismų praktika: LAT 2006-06-08 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-20/2006; Lietuvos Apeliacinio teismo 2013-10-25 sprendimas civ. byloje Nr. 2A-866/2013.

## GERMSHIELD

Žymuo „GERMSHIELD“ (paraiškos Nr. 2014 1247) – VPB eksperto sprendimas neregistruoti priimtas pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų nuostatas.

Apeliacinio skyriaus sprendimas reikšmingas tuo aspektu, kad turi būti atsižvelgta į tai, kaip žymenį suvokia vidutinis prekių, kurioms žymuo registruojamas, vartotojas. Žymuo sudarytas iš dviejų prasminių anglų kalbos žodžių sudėties.

Sprendime nurodyta, kad iš esmės sutiktina dėl žymenį sudarančių žodžių „GERM“ ir „SHIELD“ reikšmių, nes tokias reikšmes teikia žodynas, visgi svarbu tai, kad pareikštą registruoti žymenį sudarantys bendrinės anglų kalbos žodžiai nėra dažnai naudojami Lietuvos vartotojų, kurių atžvilgiu ir turi būti vertinamas pareikšto registruoti nacionalinio prekių ženklo prasmės suvokimas. Anglų kalba, nors ir pakankamai gerai suprantama, vis tik nėra gimtoji. Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad žymenį prašoma įregistruoti plataus, kasdienio naudojimo 3 klasės prekėms - „muilas, įskaitant antibakterinį muilą ir dezinfekcinį muilą“, taigi vartotojas nėra priskirtinas kokiam nors specializuotai kategorijai, turinčiai atitinkamų žinių konkrečioje srityje.

Bendrojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad pakankamai didelė Europos vartotojų dalis turi elementarius anglų kalbos pagrindus (*2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimas byloje T-301/09, Citigate*). Atitinkamai, pareikšto registruoti žymens skiriamasis požymis vertintinas atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių vartotoją ir į tai, ar pareikštą registruoti žymenį sudaro elementarūs anglų kalbos žodžiai, ar ne.

Sprendime konstatuota, kad žodžiai „GERM“ ir „SHIELD“ nebus aiškiai, be papildomų pastangų (žodyno) suvokiami vidutinio Lietuvos vartotojo, be to, žymuo pareikštas registruoti kasdienio vartojimo prekei – muilui – kurią renkantis vartotojų pastabumo ir atidumo laipsnis nėra itin aukštas.

Apeliacija tenkinta ir priimtas sprendimas įregistruoti ženklą.

Aktuali nacionalinių teismų praktika: Lietuvos Apeliacinio teismo 2009-08-25 nutartis civ. byloje Nr. 2A-490/2009 (žymuo ORIENTAL SPA); Vilniaus apygardos teismo 2016-05-30 sprendimas civ. byloje e2-2568-585/2016 (žymuo brandsale.lt).

## MĖSINGOS

Žymuo „MĖSINGOS“ (paraiškos Nr. 2014 1401) - VPB eksperto sprendimas neregistruoti priimtas pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų, 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Apeliacinio skyriaus sprendimas aktualus šiais aspektais:

- kaip žymenį suvokia vidutinis prekių, kurioms žymuo registruojamas vartotojas;
- poreikis žymenį „palikti laisvą“ kitiems rinkos dalyviams;
- skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo, vertinimas.

Nors konkreiti sąvoka gali aiškiai ir neapibūdinti atitinkamų prekių ar paslaugų ir prieštaravimas žymens nuorodos į prekių charakteristikas nebūtų taikomas, vis dėlto jį būtų galima atmesti kaip neturintį jokio skiriamąjo požymio, remiantis tuo, kad atitinkama visuomenė jį suvoks tik kaip pateikiantį informaciją apie atitinkamų prekių ir (arba) paslaugų pobūdį, o ne kaip rodantį jų kilmę (2012 m. liepos 12 d. sprendimo *Medi (T-470/09)* 22 punktas).

Pareikštas registruoti žymuo „MĖSINGOS“ paties pareiškėjo nėra naudojamas kaip skiriamąjį požymį turintis elementas jo gaminamų gaminių apibūdinimui, yra pritaikomas kaip aprašomasis žodis atskiroms gaminių rūšims. Ekspertizės metu žymens suvokimas vidutinio vartotojo atžvilgiu įvertintinas tinkamai.

Pareiškėjas teigė, kad žymuo MĖSINGOS **nėra reikalingas** kitiems prekybininkams, jie gali naudoti kitokias arba labiau tiesiogines ir aiškesnes nuorodas arba sinonimus atitinkamoms prekių savybėms apibūdinti.

Tokie argumentai nėra reikšmingi, ekspertui nėra būtina įrodyti, kad tretiesiems asmenims dabar yra atsiradęs ar ateityje atsirastų poreikis ar konkretus interesas naudoti apibūdinamąjį žymenį, kurį prašoma įregistruoti (1999 m. gegužės 4 d. sprendimo *Chiemsee (C-108/97)* 35 punktas; 2004 m. vasario 12 d. sprendimo *Postkantoor (C-363/99)* 61 punktas). Taigi tai, ar yra sinonimų ar netgi labiau įprastų būdų perteikti apibūdinamąją reikšmę, neturi reikšmės (2004 m. vasario 12 d. sprendimo *C-265/00 Biomild* 42 punktas). Jeigu žodis pagal savo įprastą ir tiesioginę reikšmę yra apibūdinamasis, šis atsisakymo registruoti pagrindas negali būti paneigtas įrodžius, kad pareiškėjas yra vienintelis asmuo, kuris gamina ar gali gaminti nagrinėjamas prekes.

Skiriamąjo požymio įgyto dėl naudojimo vertinimas, atliktas ekspertizės metu, išanalizuotas tinkamai (plačiau žr. sprendimo motyvus).

VPB eksperto sprendimas neregistruoti žymens MĖSINGOS paliktas galioti.



Atsisakymas registruoti tarptautinį prekių ženklą (erdvinis buteliuko vaizdas) Nr. 450 944A. Apeliacijos pagrindai – PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 bei 7 punktai, 6 straipsnio 2 dalis.

Apeliacinio skyriaus sprendimas reikšmingas 2 aspektais:

- erdvinių ženklų, kuriuos sudaro vien forma, vertinimas;
- skiriamąjo požymio, įgyto dėl naudojimo, vertinimas.

Kad forma turėtų skiriamąjį požymį, ji turi smarkiai skirtis nuo formos, kurios tikisi vartotojas, ir ji turi smarkiai skirtis nuo sektoriaus normos ar papročių. Kuo labiau forma primena tą formą, kuri yra labiausiai tikėtina atitinkamam produktui, tuo didesnė tikimybė, kad ji neturės skiriamojo požymio (2002 m. balandžio 8 d. sprendimas *Maglite (C-136/02 P)*). Parfumerijos rinkoje naudojami įvairiausių formų buteliukai, esminis klausimas nagrinėjamu atveju yra tai, ar tokia forma laikytina tinkama identifikacine nuoroda vartotojui.

Skiriamojo požymio įgyto dėl naudojimo vertinimas, atliktas ekspertizės metu, išanalizuotas tinkamai (plačiau žr. sprendimo motyvus). Taip pat pažymėtina, kad **PŽĮ 6 straipsnio 2 dalis netaikytina 6.1.7 punkto atveju.**

VPB eksperto sprendimas atisakyti suteikti apsaugą erdviniam ženklui paliktas galioti.

Aktuali nacionalinių teismų praktika: LAT 2014-04-11 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-198/2014, *Schoetten* erdvinis ženklas).

## MYRTOL

Žymuo „MYRTOL“ (paraiškos Nr. 2014 1698) neregistruotas, VPB eksperto sprendimo pagrindai PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktų bei 6 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Apeliacinio skyriaus sprendimas reikšmingas šiais aspektais:

- minimalaus skiriamojo požymio laipsnio vertinimas;
- vidutinis prekių, kurioms žymuo registruojamas, vartotojas bei jo atidumo laipsnis;
- skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo, vertinimas – žymens naudojimas kaip sudėtinės kito registruoto ženklo dalies.

Pagal Europos teismų praktiką žodinis ženklas, kuris yra aprašomasis prekių ar paslaugų atžvilgiu, neabejotinai neturi jokio skiriamojo požymio (2007 m. birželio 12 d. sprendimo *TWIST & POUR (T-190/05)* 39 punktas).

*Standartizuotas mirtolis* ir *myrtol* yra identiškos sąvokos, Myrtol atitikmuo lietuvių kalboje – *mirtolis*, todėl pareiškėjo argumentai, kad pareikštas žymuo „Myrtol“ nėra tas pats, kad „standartizuotas mirtolis“ yra visiškai nepagrįsti.

Kuomet sprendžiamas klausimas dėl žymens skirtas 5 klasės prekėms atitikimo absoliutiems reikalavimams, **teismų praktikoje nurodyta**, kad „5 klasės prekių atveju vidutiniai vartotojai neapsiriboja asmenimis, turinčiais specialių žinių farmacijos srityje (gydytojai, farmacijos specialistai, pan.), (nors, atsižvelgiant į prekių specifiką, dalis asmenų, turinčių specialių žinių farmacijos srityje, taip pat sudarys tam tikrą dalį vidutinių šių prekių vartotojų). Didžioji dalis šios kategorijos prekių vidutinių vartotojų, nors ir protingai gerai informuotų, atidžių ir apdairių, tačiau neturinčių kokių nors specialių žinių farmacijos srityje, bus asmenys, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių tam tikri vaistai yra reikalingi: jie juos perka, vartoja patys, ar, prižiūrėdami kitus sergančius asmenis, rūpinasi, kad jie tinkamai vartotų tam tikrus vaistus, ir pan. (*Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Japonijos bendrovė Daiichi Sankyo Company, Limited v. Čekijos bendrovė Zentiva*

*k.s., bylos Nr. 3K-3-36/2011; 2006 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Prancūzijos bendrovė Sanofi- Synthelabo v. Vengrijos bendrovė Egis Gyogyszergyar RT, bylos Nr. 3K-3-202/2006).*

Tokios prekės kaip vaistai yra pakankamai specifinės prekės, todėl „kalbant apie vaistus, išduodamus pagal gydytojo receptą arba be jo (įskaitant vaistus nuo mažų sveikatos sutrikimų ir nedidelių negalavimų), galima manyti, jog pakankamai informuotų ir protingai pastabių bei nuovokių vartotojų pastabumo laipsnis yra didesnis“ (2010 m. gruodžio 15 d. sprendimo Tolposan (T-331/09) 26 p., 2012 m. kovo 15 d. sprendimo Zydus (T-288/08) 36 p).

VPB eksperto sprendime pateikta išvada, kad „**atitinkamos visuomenės pastabumo lygis vaistų preparatų atžvilgiu yra gana aukštas**“ atitinka teismų praktiką.

VPB ekspertui ekspertizės metu bei Apeliaciniam skyriui buvo pateikti įrodymai pagrindžiantys žymens „Myrtol“ skiriamąjo požymio įgijimą dėl naudojimo, išimtinai susiję tik su prekių ženklo „Gelomyrtol“ naudojimu. Nagrinėjamu atveju yra reikšminga teismų praktika tokio pobūdžio byloje, teigiančia, jog sąvoka „ženklų, kaip prekių ženklo naudojimas“ turi būti suprantama tik kaip nurodanti prekių ženklo naudojimą tam, kad atitinkami suinteresuotieji asmenys atpažintų prekę ar paslaugą kaip tam tikros įmonės prekę ar paslaugą. Toks atpažinimas ir kartu skiriamąjo požymio įgijimas gali atsirasti tiek dėl įregistruoto prekių ženklo sudedamosios dalies naudojimo kaip šio prekių ženklo dalies, tiek dėl kito prekių ženklo naudojimo kartu su įregistruotu prekių ženklu. Šiais dviem atvejais pakanka, kad dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys prekes ar paslaugas, ženklinamas prašomu įregistruoti prekių ženklu, iš tikrųjų suvoktų kaip tam tikros įmonės prekes ar paslaugas (*Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-353/03; 29-30 p.*).

Jau minėtose Gairėse (B dalis, Ekspertizė, Skiriamąjo požymio įgijimas, 8.5 naudojimo pobūdis, psl.13) nurodoma, kad nėra vertinami tokie įrodymai, kuriuose pateikiamas naudojimas žymens, kuris reikšmingai skiriasi nuo prašomo įregistruoti. Tik nedideli žymens pakeitimai, nepakeičiantys žymens skiriamąjo požymio, gali būti leidžiami (2010 m. sausio 15 d. Sprendimas PLAYNOW, R 0735/2009-2, ir 2010 m. vasario 9 d. Sprendimas EUROFLORIST, R 1291/2009-2).

Kaip nurodoma teismų praktikoje, „*paraišką pateikęs asmuo turi įrodyti, kad suinteresuotoji visuomenė tik tokia, o ne kokia nors kita galimu prekių ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas suvokia kaip pagamintas konkrečios įmonės*“ (2015-09-16 ESTT sprendimas byloje C-215/14). Todėl, nepaisant to, ar žymuo naudojamas kaip įregistruoto prekių ženklo dalis, ar kartu su įregistruotu prekių ženklu, esminė sąlyga yra ta, kad dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys manytų, kad žymeniu, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, žymimos prekės yra pagamintos konkrečios įmonės.

VPB eksperto sprendimas neregistruoti žymens MYRTOL paliktas galioti.

Aktuali nacionalinių teismų praktika: LAT 2011-02-07 nutartis 3K-3-36/2011 (citramonum); 2006-03-22 civ. byla Nr. 3K-3-202/2006 LODIGREL/CLOPIDOGRELUM).

Parengė: Apeliacinio skyriaus vedėja Asta Virbickienė