

**2020 M. BALANDŽIO - BIRŽELIO MĖN.
AKTUALIOS TEISMŲ PRAKTIKOS
PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SRITYJE
APŽVALGA**

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

1.1. Lietuvos apeliacinio teismo (LApT) praktikos apžvalga

LapT 2020 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-389-585/2020 dėl nuosavybės teisių į domenus perkėlimo.

Ieškovas bankrutuojanti kredito unija (toliau – BKU) „Taupkasė“ ieškiniu prašė pripažinti ieškovės teisę į atsakovui Ž. V. priklausančius domenų www.taupkase.lt ir www.taupkase.lt vardus ir perkelti šių domenų registraciją ieškovei, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinyje nurodoma, kad ieškovės bankroto administratoriui tapo žinoma, kad domenai www.taupkase.lt ir www.taupkase.lt savavališkai registruoti ne ieškovės, o atsakovo (jos steigėjo, pajininko ir buvusio valdybos nario) vardu. Domenai yra klaidinamai panašūs į ieškovės pavadinimą ir prekės ženklą „Taupkasė“. Domenai buvo registruoti atsakovo vardu nesąžiningai, t. y. siekiant juos valdyti atsakovo nuosavybe, žinant, kad jie bus analogiškai unijos pavadinimui bei bus de facto naudojami ieškovės interesais. Pažymima, kad paraiška dėl prekės ženklo registracijos buvo pateikta 2012 m. spalio 22 d., o domenas www.taupkase.lt buvo įregistruotas tik 2012 m. gruodžio 4 d., registruojant minėtą domeną, ieškovė turėjo neabejotinas teises į prekės ženklą.

Atsakovas Ž. V. prašė ieškinį atmesti nurodydamas, kad priešingai nei teigia ieškovė, šalių teisiniai santykiai nulemti atsakovo veiksmų, kuriais jis siekdamas teisėto tikslo – vystyti kredito unijos projektą, todėl atsakovas leido jai neatlygintinai naudotis jam nuosavybės teise priklausančiais domenais. Iki unijos bankroto paskelbimo atsakovas veikė išimtinai unijos interesais: buvo valdybos narys, pajininkas, savo asmeninėmis lėšomis ne kartą stiprino jos kapitalą, neatlygintinai veikė kaip vienas iš projekto pagrindinių organizatorių ir vykdytojų. Atsakovo iniciatyva buvo sugalvotas ir pasiūlytas tiek kredito unijos pavadinimas „Taupkasė“, tiek ir jos prekės ženklas. Atsakovas teigė, kad leisdamas ieškovei naudotis jo įregistruotais domenais, veikė sąžiningai, išreiškė gerą valią. „Taupkasės“ žodžio naudojimas šiai veiklai buvo atsakovo idėja, todėl jis pagrįstai turėjo teisę užregistruoti domenus savo vardu, o juos perleisti unijai tik tuomet, kai būtų dėl to susitarta.

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 3 d. sprendimu ieškinį tenkino – pripažino ieškovei BKU „Taupkasė“ priklausančius domenų www.taupkase.lt ir www.taupkase.lt vardus ir perkėlė šių domenų registraciją ieškovei.

Atsakovas Ž. V. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl ankstesnės teisės registruojant domeną, pažymėjo, kad iš Reglamente (EB) Nr. 874/2004 pateikiamos sąvokos „ankstesnė teisė“ nėra pagrindo daryti išvados, kad šios teisės atsiradimas turi būti siejamas tik su jos oficialaus pripažinimo ar registracijos momentu. Galimi atvejai, kai kito asmens teisė, patenkanti į Reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą, buvo oficialiai pripažinta ir/ar registruota vėliau, nei ginčijamas domeno vardas, tačiau tai savaime nereiškia, kad tokia teisė nebuvo ieškovo įgyta iki ginčo domeno registracijos ir nėra „ankstesnė teisė“ Reglamento nuostatų prasme. Tačiau, byloje nesant įrodymų, kad ieškovė koku nors būdu iki atsakovui registruojant domeną [taupkase.lt](http://www.taupkase.lt) buvo parodžiusi interesą ar pareiškusi ketinimą savo veikloje bet kokia forma naudoti žymenį TAUPKASĖ arba tokį žymenį jau buvo naudojusi, nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovė iki ginčo domeno registracijos atsakovo vardu 2012 m. balandžio 30 d. buvo įgijusi kokią nors apibrėžtą teisę naudoti ginčo žymenį, kurią būtų galima pripažinti „ankstesne teise“ Reglamento 10 straipsnio prasme. Todėl apeliacinės instancijos teismas darė išvadą, kad atsakovui registruojant domeną, ieškovė neturėjo ankstesnės teisės Reglamento (EB) Nr. 874/2004 10 straipsnio 1 dalies prasme. Tuo tarpu Reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos teisės turėjimas yra būtina sąlyga ginčo domeno registracijos panaikinimui, nesvarbu, ar ieškinys konkrečioje byloje yra grindžiamas domeno vardo registracija neturint teisėto intereso, ar nesąžininga domeno vardo registracija, ar vėlesniu nesąžiningu domeno vardo naudojimu.

Dėl sąžiningumo registruojant domeną teismas pasakė, kad principas „kas pirmas, tas laimi“ yra svarbus ir bendru atveju taikytinas, bet negali būti suabsoliutinamas, kai nustatomas trečiųjų asmenų teisių

pažeidimas. Todėl esminė nustatinėtina aplinkybė byloje, kuriose įrodinėjamas trečiojo asmens teisių pažeidimas, yra atsakovo sąžiningumas. Ieškinį grįsdama atsakovo nesąžiningumu, ieškovė privalo atsakovo nesąžiningumą įrodyti.

Sprendžiant dėl galimo ieškovės kaip prekių ženklo savininkės teisių pažeidimo, Teismui buvo svarbu tai, kad atsakovas, įregistravęs domenų, jų naudojimą ir valdymą perdavė ieškovei ir ieškovė atsakovo domenų naudojo savo veikloje. Teismas pažymėjo, kad atitinkamo žymens, netgi jeigu toks žymuo tapatus registruotam prekių ženkliui, disponavimo teisės turėjimas savaime, jeigu nėra pažeidžiamos prekių ženklo savininkės teisės, įstatymu nedraudžiamas. Atsakovas nurodė, kad domenų įregistravimą naudoti ieškovei ir tokį registravimo tikslą patvirtina atsakovo veiksmai – domenai nuo įregistravimo buvo perduoti ieškovei ir naudojami tik jos veikloje. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, patvirtinančių grėsmę, kad atsakovas gali pradėti naudoti ginčo domenų savo komercinėje veikloje, juo labiau – naudoti juos teikdamas su ieškove nesusijusios kilmės paslaugas, kurioms registruotas ieškovės prekių ženklas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad atsakovas savo veikloje ūkiniais - komerciniais tikslais ginčo domenų nenaudojo ir, priešingai negu nustatė pirmosios instancijos teismas, nėra grėsmės, kad gali juos tokiu būdu naudoti. Atsižvelgiant į tai, Teismas nutarė, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas registruodamas domeną turėjo atitinkamų ketinimų naudoti žymenį koku nors ieškovės kaip prekių ženklo savininkės teises pažeidžiančiu būdu - vykdant komercinę veiklą naudoti žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti. Nenustatytas ir galimas visuomenės dalies suklaidinimas kaip klaidinamo panašumo pasekmė pagal galiojusios redakcijos PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 2 punktą (aktualios redakcijos PŽĮ 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas), todėl pirmosios instancijos teismo išvada apie žymenų (klaidinamą) panašumą nustatytais aplinkybėmis neturi teisinės reikšmės.

Apeliacinės instancijos teismas darė išvadą, kad ieškovės teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimas šioje byloje nenustatytas.

Atsakovas nurodė, kad domenų registravimą savo vardu tam, kad jie būtų naudojami teisės į žymenį vėliau įgijusios ieškovės veikloje. Tokia registravimo priežastis kaip atsakovo interesas nėra savaime neteisėtas ir nesuvaržo ieškovės kaip prekių ženklo savininkės teisių, nepažeidžia ieškovės teisių į juridinio asmens pavadinimą ir sąžiningos konkurencijos taisyklių.

Išnagrinėjęs bylą Teismas apeliacinį skundą tenkino, o pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškinys atmestas.

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



LapT 2020 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-373-881/202 dėl prekių ženklo pažeidimo nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.

Ieškovai R. B., I. B. ir V. P. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami uždrausti atsakovams A. M., V. L., A. Š. ir MB „Maitinimas ir pramogos“ visiems kartu ir bet kuriam jų atskirai koncertinėje ir bet kokioje kitoje veikloje, kuri patenka į Nicos klasifikacijos 9 ir 41 klasėse nurodytas paslaugas, naudoti prekių ženklą „HIPERBOLĖ“; priteisti ieškovams solidariai iš atsakovų dėl neteisėto prekių ženklų „HIPERBOLĖ“ naudojimo padarytus nuostolius bei bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinyje nurodyta, kad ieškovai kartu su M. G. ir A. Š. yra grupės „Hiperbolė“ įkūrėjai ir nariai. Grupė įkurta 1974 metų pavasarį, tais pačiais metais R. B. sugalvojo pavadinimą „Hiperbolė“. <...> 2000 m. sausio 20 d. ieškovų vardu Valstybiniame patentų biure įregistruotas grafinis prekių ženklas „HIPERBOLĖ“. 2018 m. balandžio 6 d. ieškovai pateikė paraišką dėl žodinio prekių ženklo, priimtas teigiamas sprendimas. Ieškovams priklausantys prekių ženklai (toliau – ir Prekių ženklai) registruoti 9 klasės bei 41 klasės paslaugoms. Ieškovams tapo žinoma, kad susikūrusi muzikinė grupė pasivadino „HIPERBOLĖ projektas“. Grupės nariai ir organizatorius yra atsakovai. Atsakovai naudoja prekių ženklą „HIPERBOLĖ“ viešojoje erdvėje (feisbuke, žymi koncertų plakatus, reklamuoja veiklą) ir užsiima analogiška veikla, t. y. rengia koncertus ir muzikinius turus per Lietuvą ir užsienyje, atlikdami žinomiausius ieškovų sukurtus muzikinius kūrinius, kurie identifikuojami kaip grupės „Hiperbolė“ kūriniai. Ieškovų teigimu, atsakovai naudoja ieškovų prekių ženklu tapatų (klaidinamai panašų) žymenį tapačioms paslaugoms žymėti, naudojasi prekių ženklų reputacija ir taip silpnina jų skiriamąjį požymį, kuo pažeidžia Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – ir PŽĮ) 38 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus. <...>

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – uždraudė atsakovams A. M., V. L., A. Š. ir MB „Maitinimas ir pramogos“ visiems kartu ir bet kuriam jų atskirai koncertinėje ir bet kokioje kitoje veikloje, kuri patenka į Nicos klasifikacijos 9 ir 41 klasėse nurodytas paslaugas, naudoti prekių ženklą „HIPERBOLĖ“; priteisė iš atsakovės MB „Maitinimas ir pramogos“ ieškovų naudai žalos atlyginimą; kitą ieškinio dalį atmetė.

Apeliaciniu skundu ieškovai R. B., I. B. ir V. P. prašė pakeisti pirmos instancijos teismo sprendimą – priteisti ieškovų patirtą žalą solidariai iš visų atsakovų, taip pat priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas ir atitinkamai pakeisti pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

Byloje apeliacinės instancijos teismas įvardijo, kad apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl solidariosios atsakomybės taikymo prekių ženklų savininko teises pažeidusiems asmenims. Pirmos instancijos teismas konstatavęs, kad naudą iš padaryto prekių ženklų savininko pažeidimo (pajamas už bilietus) gavo tik vienas iš atsakovų – MB „Maitinimas ir pramogos“, žalos atlyginimą apeliantams priteisė tik iš pastarosios atsakovės. Apeliaciniame skunde apeliantai ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį priteisti žalos atlyginimą tik iš vieno atsakovo.

Apeliacinis teismas vertino tai, kad apeliantai nereiškė reikalavimo priteisti iš atsakovų įstatyme (pavyzdžiui, Prekių ženklų įstatymo (bylai aktualios redakcijos, galiojusios iki 2019 m. sausio 1 d.) 51 straipsnio 4 dalyje) numatyto atlyginimo, o prašė kaip žalą priteisti iš atsakovų grynąjį pelną (iš gautų pajamų už bilietų pardavimą atėmus turėtas išlaidas). Esant tokiam byloje pareikštam reikalavimui ir patiems apeliantams pripažįstant, kad atsakovų koncertinė veikla buvo vykdoma taip, jog atsakovai A. M., V. L., A. Š. koncertavo, o MB „Maitinimas ir pramogos“ gaudavo pajamas už tokius koncertus, pirmosios instancijos teismo sprendimas tenkinti apeliantų reikalavimą dėl žalos atlyginimo tik atsakovo juridinio asmens atžvilgiu, pripažintas pagrįstu.

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



LapT 2020 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-320-407/2020 dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius žalos padarymo grėsmę ateityje, prekių ženklo „valsčius“ pripažinimo plačiai žinomam Lietuvos Respublikoje, uždraudimo atsakovams bet kokia forma naudoti žymenį „valsčius“, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Ieškovė UAB „Dimstis“ kreipėsi į teismą ieškinyje prašydama pripažinti ieškovės UAB „Dimstis“ naudotą prekių ženklą „valsčius“ plačiai žinomam Lietuvos Respublikoje; uždrausti atsakovams G. D., A. D. ir UAB „Laikraštis „Valsčius“ bet koku būdu ar forma naudoti žymenį „valsčius“ ar klaidinamai į jį panašų žymenį leidiniuose, kurie yra ar būtų leidžiami atsakovų kartu ar atskirai ar juridinių asmenų, kurių dalyviais yra / būtų bent vienas iš atsakovų, įskaitant šio žymens naudojimą juridinių asmenų, kurių dalyviais yra / būtų bent vienas iš atsakovų, pavadinime, reklamoje, komercinėje dokumentacijoje, interneto tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose, domenų pavadinimuose, elektroninių paštų pavadinimuose, taip pat bet kokią kitą naudojimą; priteisti solidariai iš visų atsakovų neturtinės ir turtinės žalos atlyginimą; priteisti solidariai iš atsakovų G. D. ir A. D. turtinės žalos atlyginimą; priteisti iš atsakovo A. D. turtinės žalos atlyginimą; priteisti solidariai iš visų atsakovų 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovė nurodė, kad ji yra 1993 m. gruodžio 14 d. įsteigta įmonė, kurios pagrindinė ekonominė veikla buvo laikraščio „valsčius“ leidyba. Laikraštis buvo leidžiamas Šakių rajone 5 000 vnt. tiražu. Ieškovė pagrindines pajamas gaudavo iš reklamų, skelbimų užsakymų laikraštyje bei pačio laikraščio pardavimų. 2016 m. rugsėjo 16 d. laikraščio „valsčius“ redaktorė G. D. ir tuo metu ieškovės direktoriaus pareigas ėjęs A. D., kurie taip pat buvo ir yra ieškovės akcininkai ir turi 44 proc. jos akcijų, savavališkai nusprendė ir išleido paskutinį laikraščio „valsčius“ numerį, kuriame pranešė apie laikraščio „valsčius“ leidybos nutraukimą ir viso kolektyvo atsisveikinimą su skaitytojais. Atsakovė G. D. 2016 m. rugsėjo 20 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą (toliau – VPB) dėl prekių ženklo „LAIKRAŠTIS .valsčius.“ registracijos. Šio prekių ženklo registracijos paskelbimas įvyko 2017 m. kovo 10 d. Atsakovės G. D. vardu 2016 m. rugsėjo 26 d. įsteigta nauja įmonė – UAB „Laikraštis „Valsčius“, kuri perėmė ieškovės laikraščio leidybos verslą. Ieškovės teigimu, atsakovai atliko bendrus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kuriais padarė turtinės ir neturtinės žalos ieškovei, todėl jiems kyla solidari civilinė atsakomybė. Atsakovai neteisėtai naudoja plačiai žinomą ieškovės prekių ženklą „valsčius“, be ieškovės sutikimo perdavė ir panaudojo jos komercinę paslaptį sudarančią informaciją naujai įsteigtos įmonės veikloje, perviliojo konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojus. Dėl to ieškovė laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. negavo 8 514 Eur grynojo pelno, patyrė 10 000 Eur neturtinės žalos.

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovei iš atsakovo A. D. 1 000 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovų A. D. ir G. D. 62 772,62 Eur (23 351,72 Eur ir 39 420,90 Eur) žalos atlyginimo, iš atsakovų A. D., G. D. ir UAB „Laikraštis „Valsčius“ 8 514 Eur žalos atlyginimo, taip pat priteisė iš atsakovų 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2017 m. birželio 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2019 m. birželio 13 d. papildomu sprendimu paskirstė šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas ir priteisė iš ieškovės solidariai atsakovams A. D., G. D. ir UAB „Laikraštis „Valsčius“ 4 527,51 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Ieškovė UAB „Dimstis“ ir atsakovai G. D., A. D. ir UAB „Laikraštis „Valsčius“ pateikė apeliacinius skundus.

Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje, be kita ko, pasisakė dėl ieškovės reikalavimo pripažinti prekių ženklą „valsčius“ plačiai žinomam Lietuvos Respublikoje ir kitų reikalavimų, susijusių su prekių ženklo savininko teisių apsauga. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju nors ir ilgalaikis, tačiau santykinai nedidelio tiražo (5 000 egzempliorių) periodinio leidinio, t. y. laikraščio, kurio pavadinime naudotas žymuo „valsčius“, platinimas nedidelėje Šakių rajono savivaldybėje, nesudaro pagrindo pripažinti šį žymenį Lietuvos Respublikoje plačiai žinomam prekių ženklu. Ieškovė nepateikė nei visuomenės nuomonės tyrimų rezultatų, nei jokių kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad žymuo „valsčius“ yra plačiai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje Lietuvos Respublikoje ir yra siejamas būtent su ieškovės leistu laikraščiu (CPK 178 straipsnis). Ieškovė teigė, kad įstatymo nuostata „ženklas yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės

sluoksnyje“ nebūtinai turi apimti visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Anot ieškovės, PŽĮ 9 straipsnio 1 dalies nuostata „ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomam“ reiškia, kad tokiam prekių ženklui apsauga suteikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisėjų kolegija su šiais argumentais iš dalies sutiko, tačiau pažymėjo, kad žymuo, kurį prašoma pripažinti plačiai žinomam, turi būti atpažįstamas ir žinomas didžiojoje visuomenės ar tam tikro jos sluoksnio dalyje. Kadangi ieškovė tokių aplinkybių neįrodė, teismas iš esmės pagrįstai atsisakė pripažinti ginčo žymenį kaip Lietuvos Respublikoje plačiai žinomą ieškovės prekių ženklą.

Ieškovė byloje taip pat įrodinėjo, kad atsakovai pažeidė Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktų nuostatas, draudžiančias nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Teismas byloje nustatė atsakovų neteisėtus veiksmus, t. y. ieškovės komercinės paslapties atskleidimas ir panaudojimas bei ieškovės darbuotojų perviliojimas į naujai įsteigtą įmonę lėmė tai, kad ieškovės vykdyta pagrindinė ekonominė veikla – laikraščio leidyba – faktiškai buvo nutraukta ir perkelta į konkuruojantį ūkio subjektą. Dėl tokių atsakovų bendrų veiksmų ieškovei buvo padaryta žala, t. y. ieškovė negavo pajamų, kurias būtų gavusi, jeigu nebūtų buvę minėtų neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje įrodytas priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir ieškovei kilusios žalos negautų pajamų forma (t. y. negauto grynojo pelno), kurią apskaičiavo auditorius (CK 6.247 straipsnis).

Apeliacinės instancijos teismas pakeitė Vilniaus apygardos teismo sprendimą, perskirstydamas iš atsakovų priteisiamas žalos atlyginimo sumas ir jų dydžius bei padidindamas galutinę priteisiamų bylinėjimosi išlaidų sumą.

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

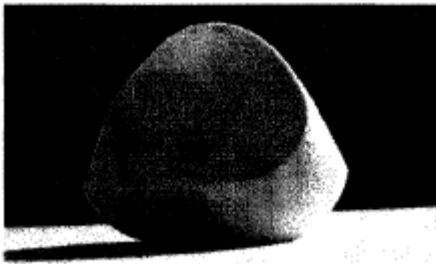
2. EUROPOS SAJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOS APŽVALGA

2.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikos apžvalga

ESTT 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje Nr. C-237/19 Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. prieš Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 3 straipsnio 1 dalies e punkto ii ir iii papunktį išaiškinimo.

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (toliau – Gömböc Kft.) ir Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Valstybinis intelektinės nuosavybės biuras, Vengrija) (toliau – Biuras) ginčą, kilusį dėl to, kad Biuras atmetė Gömböc Kft. pateiktą paraišką įregistruoti erdvinį prekių ženklą kaip nacionalinį prekių ženklą.

2015 m. vasario 5 d. Gömböc Kft. pateikė paraišką įregistruoti erdvinį žymenį kaip prekių ženklą prekėms, kurias sudaro „dekoratyvinės prekės“, priskiriamos prie Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti (toliau – Nicos sutartis) 14 klasės, ir „dekoratyvinės prekės iš kristalo bei porceliano“, taip pat „žaislai“, atitinkamai priskiriami prie šios sutarties 21 ir 28 klasių. Šis žymuo pavaizduotas taip:



Biuras atmetė šią paraišką, remdamasis Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies b punkto antra ir trečia pastraipomis. Biuro nuomone, žymenyje, kurį prašoma įregistruoti, pavaizduotas vienalytis kūnas, sudarytas iš dviejų simetriškų ir viena kitai statmenų plokštumų ir septynių lygių sienų bei briaunų, atskiriančių minėtas sienas. Šis objektas yra pareiškėjos pagrindinėje byloje prekė „Gömböc“, t. y. išgaubtas mono-monostatinis kūnas, pagamintas iš vienalytės medžiagos. Jis turi tik vieną stabilų ir vieną nestabilų pusiausvyros tašką, t. y. iš viso du pusiausvyros taškus. Dėl pačios formos minėtas objektas visada grįžta į pusiausvyros padėtį. Biuras nusprendė, kad prašomą įregistruoti žymenį sudaro erdvinis objektas, kuris dėl savo išorės dizaino ir vienalytės medžiagos visada grįžta į pusiausvyros padėtį. Paties objekto forma kaip visuma skirta tam, kad būtų pasiektas techninis tikslas – kad kūnas grįžtų į pradinę padėtį.

Gömböc Kft. skundai dėl Biuro sprendimo buvo atmesti pirmojoje ir antrojoje instancijose, todėl ši bendrovė pareiškė ieškinį dėl šio sprendimo peržiūros prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teisme.

Vengrijos aukščiausiasis teismas Teisingumo Teismui pateikė šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar Direktyvos [2008/95] 3 straipsnio 1 dalies [e punkto ii papunktis] tuo atveju, kai žymenį sudaro tik prekės forma, turi būti aiškinamas taip, kad žymenų, sudarytų tik iš prekės formos, atveju:

a) nagrinėti, ar prekių forma būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti, galima tik remiantis registruojamu grafiniu vaizdu; ar

b) taip pat galima atsižvelgti į tikslinę visuomenės suvokimą?

T. y. ar galima atsižvelgti į tai, kad tikslinė visuomenė žino, jog forma, kurią prašoma įregistruoti, būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti?

2. Ar Direktyvos [2008/95] 3 straipsnio 1 dalies [e punkto iii papunktis] reikia aiškinti taip, kad atsisakymo registruoti pagrindas taikytinas tik iš prekės formos sudarytiems žymenims, kurių atveju nustatyti, ar ta forma prekėms suteikia esminę vertę, galima atsižvelgiant į pirkėjo turimas žinias apie grafiškai pavaizduotą prekę arba jo suvokimą apie ją?

3. Ar Direktyvos [2008/95] 3 straipsnio 1 dalies [e punkto iii papunktis] reikia aiškinti taip, kad atsisakymo registruoti pagrindas taikytinas žymenims, sudarytiems tik iš prekės formos:

a) kuriai dėl jos individualių savybių jau taikoma apsauga pagal dizaino teisę; ar

b) formos, kuri tik dėl estetinio vaizdo suteikia prekėms tam tikrą vertę?

Pasisakydamas dėl pirmojo klausimo Teisingumo Teismas nusprendė, kad, taikant šį atmetimo pagrindą, preziumuojamas atitinkamos visuomenės suvokimas apie žymenį nėra lemiamas elementas, tačiau kompetentingai institucijai tai gali būti naudingas vertinimo elementas nustatant esmines žymens savybes. Teisingumo Teismas pritarė Komisijos nuomonei, kad minėtas atmetimo pagrindas taikomas žymeniui, kurį sudaro atitinkamos prekės forma, neparodanti visų pagrindinių savybių, reikalingų siekiamam techniniam rezultatui gauti, jeigu viena iš pagrindinių savybių, reikalingų šiam techniniam rezultatui gauti, yra matoma minėtos prekės formos grafiniame vaizde. Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad nors būtina pradėti nuo formos, kuri grafiškai pavaizduota nagrinėjamame žymenyje, antrasis analizės etapas negali būti atliekamas tam tikrais atvejais neatsižvelgiant į papildomus elementus, susijusius su nagrinėjamos prekės funkcija.

Teisingumo Teismas konstatavo, kad forma, iš kurios sudarytas šis žymuo, yra apčiuopiamas matematinio atradimo simbolis. Kadangi kompetentinga institucija manė, jog dėl tokios aplinkybės ši forma tapo išskirtine ir patraukiančia dėmesį, ji galėjo padaryti išvadą, kad tai yra esminė savybė, <...> ir kad reikėjo išnagrinėti, ar forma, iš kurios sudarytas nagrinėjamas žymuo, dėl šios aplinkybės suteikia prekei esminę vertę.

Tai, kad tokia savybė savaime nėra susijusi su estetiniais formos aspektais, nereiškia, kad negali būti taikomas Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis. Šiuo klausimu Teisingumo teismui buvo svarbu pažymėti, kad žodžių junginys „forma, kuri suteikia prekei esminę vertę“ nereiškia vien prekės formos, turinčios tik meninę ar dekoratyvinę vertę. Klausimas, ar forma suteikia prekei esminę vertę, turi būti nagrinėjamas remiantis kitais svarbiais elementais, įskaitant šios formos ypatingumą kitų atitinkamoje rinkoje paprastai esančių formų atžvilgiu (pagal analogiją žr. 2014 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 32 ir 35 punktus).

Trečiuoju klausimu Teismas pasisakė, kad analizė, leidžianti nustatyti dizaino individualias savybes, skiriasi nuo analizės, nurodytos antrajame prejudiciniame klausime, kurią kompetentinga valdžios institucija turi atlikti, siekdama nustatyti, ar žymenį sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį.

Taip pat Teismas atkreipė dėmesį, kad negalima atmesti galimybių, jog tokios rūšies prekių esminę vertę gali lemti ne forma, bet kiti elementai, pavyzdžiui, jų sukūrimo istorija, gamybos būdas, atsižvelgiant į tai, ar jos pagamintos pramoniniu būdu, ar amatininkų, juose esančios medžiagos, kurios gali būti retos ar brangios, arba jų dizainerio tapatybė.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

1. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad siekiant nustatyti, ar žymenį sudaro tik prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti, nepakanka tik grafinio šio žymens vaizdo. Kita nei tik šis grafinis vaizdas informacija, kaip antai atitinkamos visuomenės suvokimas, gali būti naudojama siekiant nustatyti nagrinėjamo žymens pagrindines savybes. Nors į informaciją, kurios nematyti iš žymens grafinio vaizdo, gali būti atsižvelgta nustatant, ar šios savybės atlieka nagrinėjamos prekės techninę funkciją, ši informacija turi būti gauta iš objektyvių ir patikimų šaltinių ir negali apimti atitinkamos visuomenės suvokimo.

2. Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad į atitinkamos visuomenės suvokimą ar žinojimą apie prekę, grafiškai pavaizduotą žymenyje, kurį sudaro tik šios prekės forma, gali būti atsižvelgta siekiant nustatyti esminę šios formos savybę. Šioje nuostatoje įtvirtintas atmetimo pagrindas gali būti taikomas, jei iš objektyvių ir patikimų įrodymų matyti, kad vartotojų pasirinkimą pirkti nagrinėjamą prekę iš esmės lemia tokia savybė.

3. Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatytas atsisakymo registruoti pagrindas neturi būti sistemingai taikomas žymeniui, kurį sudaro tik prekės forma, kai šios prekės vaizdas yra saugomas pagal dizaino teisę arba kai žymenį sudaro tik dekoratyvinės prekės forma.

Susipažinti su visu ESTT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant [čia](#).



ESTT 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas byloje Nr. C-772/18 dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 5 straipsnio 1 dalies, siejamos su šios direktyvos 5 straipsnio 3 dalies b ir c dalimis, išaiškinimo.

2011 m. balandžio 4 d. Suomijoje gyvenantis fizinis asmuo B priėmė iš Kinijos atsiųstus 150 guolių, kurie yra naudojami kaip atsarginės dalys transmisijos mechanizmuose, generatoriuose ir varikliuose, taip pat statant tiltus ir tramvajus. Šie guoliai buvo pažymėti žymeniu, atitinkančiu žodinį tarptautinį prekių ženklą INA, kuris visų pirma skirtas „guoliams“ ir kurio savininkė yra A.

2011 m. balandžio 12 d., po to, kai B vardu buvo atlikti muitinės formalumai, jis pasiėmė siuntą iš Helsinkio-Vantos oro uoste esančio muitinės sandėlio, kur siunta buvo saugoma, ir parsivežė ją į savo gyvenamąją vietą. Po kelių savaičių guoliai buvo perduoti trečiajam asmeniui, kad būtų eksportuoti į Rusiją. Už šias paslaugas B gavo cigarečių bloką ir konjako butelį.

Nagrinėdamas B iškeltą baudžiamąją bylą dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, į kurią dėl civilinių interesų įstojo A, Helsingin kārājāoikeus (Helsinkio pirmosios instancijos teismas, Suomija) išteisino B, remdamasis tuo, kad nebuvo įrodyta, jog jis padarė tyčinę veiką. Vis dėlto minėtas teismas uždraudė B tęsti ar kartoti tokius veiksmus ir nurodė sumokėti A kompensaciją ir atlyginti žalą.

B apskundė sprendimą Helsingin hovioikeus (Helsinkio apeliacinis teismas, Suomija). Minėtas teismas, remdamasis 2015 m. liepos 16 d. Sprendimu TOP Logistics ir kt. (C-379/14, EU:C:2015:497), nusprendė, pirma, kad tam tikros apimties B veikla prilygsta sandėliavimo ir pervežimo veiklai ir kad jis nesiekė gauti ekonominės naudos; antra, kad šiuo atveju gautas atlyginimas nebuvo susijęs su ekonominiu prekių naudojimu vykdant komercinę veiklą, bet yra tik atlygis už tai, kad B prekes saugojo kito asmens naudai. Atsižvelgęs į šiuos elementus, Helsingin hovioikeus nusprendė, kad B nenaudojo prekybos veikloje pagrindinėje byloje nagrinėjamam registruotam prekių ženklui tapataus žymens, todėl A prašymas sumokėti kompensaciją ir atlyginti žalą yra nepagrįstas. A apskundė šį sprendimą Korkein oikeus (Aukščiausiasis teismas, Suomija).

Korkein oikeus tvirtina, kad iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos nėra aišku, ar ekonominės naudos, kurią fizinis asmuo gavo dėl tariamo teisių į prekių ženklą pažeidimo, dydis yra svarbus veiksnys nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas prekybos veikloje.

Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismui buvo pateikti šie prejudiciniai klausimai:

1. Ar naudos, kurią fizinis asmuo gavo iš tariamo teisių į prekių ženklą pažeidimo, dydis yra reikšmingas vertinant, ar šio asmens veiksmai laikytini prekių ženklo naudojimu prekybos veikloje, kaip apibrėžta Direktyvos [2008/95] 5 straipsnio 1 dalyje, ar tik asmeniniu naudojimu? Jei fizinis asmuo naudoja prekių ženklą: ar nustatant, kad jis naudojamas prekybos veikloje, reikalaujama, kad būtų įvykdyti kiti kriterijai, o ne tik gaunama ekonominė nauda iš aptariamąs veiklos, susijusios su prekių ženklu?

2. Jei preziumuojama, kad ekonominė nauda turi tam tikrą reikšmę, tačiau dėl ekonominės naudos, kurią gavo asmuo, mažareikšmiškumo ir dėl to, kad nebuvo įvykdyti kiti kriterijai, pagal kuriuos nustatomas naudojimas prekybos veikloje, negalima daryti prielaidos, kad šis asmuo prekių ženklą naudojo savo paties ekonominėje veikloje, ar yra įvykdyta naudojimo prekybos veikloje, kaip tai suprantama pagal Direktyvos [2008/95] 5 straipsnio 1 dalį, sąlyga, jei fizinis asmuo prekių ženklą naudojo kito asmens naudai ir to asmens prekybos veikloje, net jeigu jis nėra to kito asmens įdarbintas darbuotojas?

3. Ar prekes saugantis asmuo naudoja prekių ženklą prekėms, kaip tai suprantama pagal Direktyvos [2008/95] 5 straipsnio 1 dalį ir 3 dalies b punktą, jei į valstybę narę išsiųstas ir ten į laisvą apyvartą išleistas prekių ženklų pažymėtas prekes bendrovės, kuri perparduoda tas prekes, vardu priėmė ir saugojo asmuo, kuris nevykdo prekių importo ir eksporto veiklos ir neturi leidimo valdyti muitinės ir mokesstinio sandėlio?

4. Ar galima daryti prielaidą, kad asmuo importuoja prekių ženklų pažymėtas prekes, kaip tai suprantama pagal Direktyvos [2008/95] 5 straipsnio 3 dalies c punktą, jei tos prekės buvo importuotos ne to asmens užsakymu, tačiau jis leido naudotis prekių perpardavėjui savo adresu ir perpardavėjo vardu priėmė į laisvą apyvartą išleistas prekes valstybėje narėje, sandėliavo jas kelias savaites ir perdavė jas pervežti į ne [Europos Sąjungoje] esančią šalį, kad jos ten būtų parduotos?

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos 5 straipsnio 3 dalies b ir c punktais, turi būti aiškinama taip, kad komercinės veiklos nevykdantis asmuo, kuris priima akivaizdžiai ne asmeniniam naudojimui skirtas prekes, kurios buvo atsiųstos jo adresu iš trečiosios šalies ir kurios be prekių ženklo savininko sutikimo pažymėtos prekių ženklu, išleidžia jas į laisvą apyvartą ir jas saugo, turi būti laikomas naudojančiu prekių ženklą prekybos veikloje, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį.

Teisingumo Teismas, išnagrinėjęs jam pateiktus klausimus, nusprendė:

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos 5 straipsnio 3 dalies b ir c punktais, turi būti aiškinama taip, kad komercinės veiklos nevykdantis asmuo, kuris priima akivaizdžiai ne asmeniniam naudojimui skirtas prekes, kurios buvo atsiųstos jo adresu iš trečiosios šalies ir kurios be prekių ženklo savininko sutikimo pažymėtos prekių ženklu, išleidžia jas į laisvą apyvartą ir jas saugo, turi būti laikomas naudojančiu prekių ženklą prekybos veikloje, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį.

Susipažinti su visu ESTT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant [čia](#).

ESTT 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje Nr. C-567/18 Coty Germany GmbH prieš Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon ES Sàrl dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) redakcijos, galiojusios iki jo pakeitimo 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), 9 straipsnio 2 dalies b punkto ir 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) 9 straipsnio 3 dalies b punkto išaiškinimo.

Coty, platinanti kvepalus, turi licenciją naudoti Europos Sąjungos prekių ženklą DAVIDOFF, įregistruotą numeriu 876 874 (toliau – nagrinėjamas prekių ženklas), saugomą prekėms „parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika“.

Amazon Services Europe suteikia tretiesiems pardavėjams galimybę interneto svetainės amazon.de dalyje „Amazon-Marketplace“ siūlyti savo prekes. Pardavimo atveju, šių prekių pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos tarp tokių trečiųjų pardavėjų ir pirkėjų. Minėti pardavėjai turi galimybę dalyvauti programoje „Siuntimas per Amazon“, pagal kurią prekes sandėliuoja Amazon grupei priklausančios bendrovės, prie kurių priskiriama ir sandėlį valdanti Amazon FC Graben. Atitinkamas prekes siunčia išorės paslaugų teikėjai.

2014 m. gegužės 8 d. bandomasis Coty pirkėjas interneto svetainėje amazon.de iš trečiosios pardavėjos (toliau – pardavėja) įsigijo kvepalų „Davidoff Hot Water EdT 60 ml“ buteliuką, jis buvo išsiųstas per Amazon grupę pagal minėtą programą. Po to, kai Coty įspėjo pardavėją, kad nagrinėjamo prekių ženklo suteikiamos teisės dar nėra pasibaigusios, kiek tai susiję su prekėmis, pastarosios patikėtomis Amazon FC Graben pagal minėtą programą, nes jos nebuvo išleistos į Sąjungos rinką, pažymėtos šiuo prekių ženklu paties savininko arba su jo sutikimu, pardavėja įsipareigojo nutraukti pažeidimą. Už šio įsipareigojimo pažeidimą jai grėsė sankcijos.

2014 m. birželio 2 d. raštu Coty paragino Amazon Services Europe jai perduoti visus pardavėjos turimus ginčijamu prekių ženklu pažymėtus kvepalų buteliukus. Amazon Services Europe perdavė Coty paketą su 30 kvepalų buteliukų. Po to, kai kita Amazon grupei priklausanti bendrovė pranešė Coty, kad 11 iš 30 perduotų buteliukų priklausė kitam pardavėjui, Coty pareikalavo, kad Amazon Services Europe nurodytų jai šio kito pardavėjo pavardę (pavadinimą) ir adresą, nes 29 iš 30 buteliukų atveju nagrinėjamo prekių ženklo suteikiamos teisės dar nebuvo pasibaigusios. Amazon Services Europe atsakė, kad negali patenkinti šio prašymo.

Manydama, kad Amazon Services Europe ir Amazon FC Graben veiksmais pažeidžiamos teisės į nagrinėjamą prekių ženklą, Coty su ieškiniu kreipėsi į Landgericht (Apygardos teismas, Vokietija), kuris šį Coty ieškinį atmetė. Coty pateiktas apeliacinis skundas buvo atmestas, nes apeliacinės instancijos teismas, be kita ko, nusprendė, kad Amazon Services Europe nagrinėjamų prekių nei sandėliavo, nei siuntė, ir kad Amazon FC Graben šias prekes sandėliavo pardavėjos ir kitų pardavėjų prašymu.

Coty pateikė kasacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui.

Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

Ar asmuo, sandėliuojantis trečiojo asmens prekes, kuriomis pažeidžiamos teisės į prekių ženklą, nežinodamas apie tokį pažeidimą, šias prekes sandėliuoja, turėdamas tikslą jas siūlyti ar pateikti rinkai, jei siūlyti minėtas prekes arba pateikti jas rinkai ketina tik trečiasis asmuo?

Nagrinėdamas pateiktą klausimą Teisingumo Teismas priminė, kad kiek tai susiję su elektroninės prekyvietės eksploatavimu, prekių ženklaus tapačius ar panašius į juos žymenis elektroninės prekyvietės operatoriui priklausančioje svetainėje naudoja ne pats prekyvietės operatorius, bet prekyvietės operatoriaus klientai – pardavėjai (šiuo klausimu žr. 2011 m. liepos 12 d. Sprendimo L’Oréal ir kt., C-324/09, EU:C:2011:474, 103 punktą). Taip pat ir tai, kad sukuriama žymeniui naudoti būtinos techninės sąlygos ir gaunamas atlygis už šią paslaugą, nereiškia, kad asmuo, kuris teikia šią paslaugą, pats naudoja minėtą žymenį (šiuo klausimu žr. 2010 m. kovo 23 d. Sprendimo Google France ir Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 57 punktą ir 2011 m. gruodžio 15 d. Sprendimo Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, 29 punktą).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą Teisingumo Teismas atsakė taip:

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 9 straipsnio 2 dalies b punktas ir 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad asmuo, trečiojo asmens prašymu sandėliuojantis prekes, kuriomis pažeidžiamos teisės į prekių ženklą, nežinodamas apie tokį pažeidimą, neturi būti pripažįstamas sandėliuojančiu šias prekes siūlymo ar pateikimo rinkai tikslais, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas, jei šis asmuo pats nesiekia šių tikslų.

Susipažinti su visu ESTT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant [čia](#).

ESTT 2020 m. balandžio 30 sprendimas byloje Nr. C-650/17 Royalty Pharma Collection Trust prieš Deutsches Patent- und Markenamt dėl 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (OL L 152, 2009, p. 1) 3 straipsnio a punkto išaiškinimo.

Royalty Pharma yra Europos patento (DE) EP 1 084 705 (toliau – pagrindinėje byloje nagrinėjamas pagrindinis patentas), kurio paraiška pateikta 1997 m. balandžio 24 d., savininkė. Patentas susijęs su gliukozės kiekio žinduolių kraujyje sumažinimo metodu naudojant fermento dipeptidilpeptidazės IV (toliau – DP IV) inhibitorius ir taip reguliuojant cukraus kiekį kraujyje.

Sitagliptinas yra DP IV inhibitorių sudedamoji dalis. Šį produktą po pagrindinio patento paraiškos padavimo dienos sukūrė pagrindinėje byloje nagrinėjamo patento licenciatas. Šis licenciatas gavo naują patentą, apimančią sitagliptiną, kuriuo remiantis jam buvo išduotas PAL.

2014 m. gruodžio 17 d. Royalty Pharma pateikė DPMA PAL paraišką dėl sitagliptino, remdamasi pagrindinėje byloje nagrinėjamu pagrindiniu patentu ir 2007 m. kovo 21 d. Europos vaistų agentūros (EMA) išduotu leidimu pateikti į rinką medicinos produktą, parduodamą pavadinimu „Januvia“.

2017 m. balandžio 12 d. DPMA atmetė šią paraišką, motyvuodama tuo, kad neįvykdyta Reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio a punkte nustatyta sąlyga. Ši tarnyba nusprendė, kad nors sitagliptinas atitinka DP IV inhibitoriaus funkcinę apibrėžimą, pateiktą pagrindinėje byloje nagrinėjamo pagrindinio patento apibrėžtyje, šiame patente šis produktas nėra konkrečiai atskleidžiamas, todėl konkreti veiklioji sudedamoji dalis nebuvo pateikta atitinkamos srities specialistui. Taigi, DPMA teigimu, minėto patento apsaugos objektas neatitinka vėliau sukurto medicinos produkto, kuris buvo parduodamas pavadinimu „Januvia“. Išdavus apsaugos liudijimą produktui, kuris nėra pagrindinėje byloje nagrinėjamo pagrindinio patento dalykas, būtų pažeisti Reglamento (EB) Nr. 469/2009 tikslai.

Šį sprendimą Royalty Pharma apskundė Bundespatentgericht (Federalinis patentų teismas, Vokietija). Bundespatentgericht nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar pagal Reglamento (EB) Nr. 469/2009 3 straipsnio a punktą produktas yra saugomas galiojančio pagrindinio patento tik tuomet, kai jis priskiriamas prie patento apibrėžties punktuose apibrėžto apsaugos objekto, todėl specialistui pateikiamas kaip konkretus įgyvendinimo būdas?

2. Ar Reglamento (EB) Nr. 469/2009 3 straipsnio a punkto reikalavimai pakankamai neįvykdomi, jeigu nagrinėjamas produktas atitinka patento apibrėžties punktuose pateiktą bendrą veikliųjų medžiagų kategorijos funkcinę apibrėžimą, tačiau pagrindinio patento saugomoje techninėje teorijoje nėra išskiriamas kaip konkretus įgyvendinimo būdas?

3. Ar pagal Reglamento (EB) Nr. 469/2009 3 straipsnio a punktą produktas nėra apsaugotas galiojančio pagrindinio patento, jeigu jis patenka į patento apibrėžties punktuose pateiktą funkcinę apibrėžimą, tačiau vykdant savarankišką išradimo veiklą buvo sukurtas jau po to, kai buvo pateikta pagrindinio patento paraiška?

Pasisakydamas dėl pirmojo ir antrojo klausimo Teisingumo Teismas priminė, kad siekiant nustatyti, ar atitinkamas produktas apsaugotas galiojančio pagrindinio patento, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio a punktą, reikia patikrinti, jei šis produktas nėra aiškiai paminėtas šio patento apibrėžtyje, ar minėtas produktas būtinai ir konkrečiai nurodytas vienoje iš šios apibrėžties punktų. Šiuo tikslu turi būti įvykdytos dvi kumuliacinės sąlygos. Pirma, šis produktas, atitinkamos srities specialisto, vertinančio pagal pagrindinio patento aprašymą ir brėžinius, požiūriu, turi neišvengiamai būti priskiriamas prie šio patento apsaugoto išradimo. Antra, atitinkamos srities specialistas, atsižvelgdamas į visą šiame patente pateiktą informaciją ir remdamasis technologijų lygiu to paties patento paraiškos padavimo ar prioriteto datą, turi galėti konkrečiai identifikuoti šį produktą (šiuo klausimu žr. 2018 m. liepos 25 d. Sprendimo Teva UK ir kt., C-121/17, EU:C:2018:585, 52 punktą).

Trečiuoju klausimu Teismas priminė, kad, siekiant taikyti Reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio a punkte nustatytą sąlygą, apsaugos, suteikiamos pagrindinio patento, objektas turi būti nustatytas šio patento paraiškos padavimo ar prioriteto datą. Jeigu būtų galima atsižvelgti į tyrimų, atliktų po minėto patento

paraiškos padavimo ar prioriteto datos, rezultatus, PAL savininkas galėtų nepagrįstai naudotis šių rezultatų apsauga, net jeigu jie nebuvo žinomi nė vieną iš minėtų datų.

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad PAL nesiekama išplėsti pagrindinio patento suteiktos apsaugos taikymo srities taip, kad ji apimtų ne tik šio patento apsaugotą išradimą. Su Reglamento Nr. 469/2009 tikslu, pagal kurį PAL suteikiamu papildomu išimtinumo laikotarpiu skatinami tyrimai ir šiam tikslui sudaroma investicijų, atliktų vykdant šį tyrimą, padengimo galimybė, nesuderinamas PAL suteikimas produktui, kuris nepriskiriamas prie pagrindinio patento apsaugoto išradimo, nes toks PAL nėra susijęs su šiame patente išdėstytais mokslo tyrimų rezultatais (šiuo klausimu žr. 2018 m. liepos 25 d. Sprendimo Teva UK ir kt., C-121/17, EU:C:2018:585, 39 ir 40 punktus).

Išnagrinėjęs pateiktus klausimus Teisingumo Teismas nusprendė:

1. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo 3 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad produktas yra apsaugotas galiojančio pagrindinio patento, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jeigu jis atitinka bendrą funkcinį apibrėžimą, pateiktą viename iš pagrindinio patento apibrėžties punktų, ir neišvengiamai priskiriamas prie išradimo, saugomo pagal šį patentą, net jeigu jis konkrečiai neišskirtas kaip konkretus įgyvendinimo būdas, išplaukiantis iš minėto patento techninės teorijos, kai atitinkamos srities specialistas, remdamasis savo bendromis žiniomis atitinkamoje srityje paraiškos padavimo ar prioriteto datą ir atsižvelgdamas į technologijų lygį tą pačią datą ir į visą šiame patente pateiktą informaciją, gali ją konkrečiai identifikuoti.

2. Reglamento Nr. 469/2009 3 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad produktas nėra apsaugotas galiojančio pagrindinio patento, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jeigu jis, nors ir patenka į šio patento apibrėžties punktuose pateiktą funkcinį apibrėžimą, buvo sukurtas vykdant savarankišką išradimo veiklą po pagrindinio patento paraiškos padavimo datos.

Susipažinti su visu ESTT sprendimu galima ESTT interneto svetainėje arba paspaudžiant [čia](#).