

img1

## LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

### NUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2022 m. sausio 12 d.  
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Gedimino Sagačio (pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės užsienio bendrovės „Chanel SARL“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. vasario 11 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės užsienio bendrovės „Chanel SARL“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti prekių ženklą.

Teisėjų kolegija

nustatė:

#### I. Ginčo esmė

1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – ir PŽĮ) 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą absoliutų atsisakymo registruoti ženklą pagrindą, kai žymuo neturi jokio skiriamojo požymio, ir 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą tokio žymens pripažinimo ženklu galimybę, jei ženklas dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį, aiškinimo ir taikymo.
2. Ieškovė užsienio bendrovė „Chanel SARL“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus (toliau – ir VPB Apeliacinis skyrius) 2016 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 2Ap-1780 iš dalies 3 klasės prekių „parfumerijos gaminiai“ atžvilgiu.
3. Nurodė, kad 2014 m. sausio 22 d. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai (PINO) pateikė prašymą dėl tarptautinio figūrinio prekių ženklo, turinčio buteliuko vaizdą (tarptautinės paraiškos Nr. 450 944 A), vėlesnio teritorinio apsaugos išplėtimo į Lietuvos Respubliką. Minėtas prekių ženklas, kurio pradinės registracijos data yra 1980 m. sausio 29 d., registruotas 3 klasės prekėms „parfumerijos gaminiai, kosmetikos gaminiai, muilas, grimas, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų priežiūros gaminiai, dantų pastos, milteliai“. PINO informavo atsakovą apie ieškovės kreipimąsi. Atsakovas atliko ieškovės ženklo ekspertizę ir atsisakė registruoti ženklą tuo metu galiojusio PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 6 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindais. Ieškovė pateikė apeliaciją atsakovo Apeliaciniam skyriui, tačiau pastarasis ginčijamą 2016 m. spalio 4 d. sprendimu apeliaciją atmetė.
4. Ieškinyje pažymėjo, kad erdvinis prekių ženklas, kuriame yra naudojamas buteliuko vaizdas, negali būti laikomas neturiniu skiriamojo požymio, kadangi jis išsiskiria savo originaliomis savybėmis, tokiomis kaip: 1) kvadratu pjaustytas stiklo flakonas su nuožulniais kraštais, kuris yra charakterizuojamas savo dailiomis linijomis ir modernistiniu paprastumu; 2) turintis plačius pečius ir siaurą kaklą; 3) turintis aštuonkampį kamštį. Kaip visuma šis flakonas bei originalus kamštis sukuria labai elegantišką įvaizdį, kuriuo būtent „Chanel“ klasikinis buteliukas ir gali lengvai išsiskirti iš kitų. Todėl tai nėra standartinė ar įprasta 3 klasės prekių pakuotės forma. Kadangi daugelis 3 klasės prekių gamintojų naudoja skirtingo dizaino ir kompozicijų butelius (talpyklas), siekdami savo prekes individualizuoti, kad vartotojai atskirtų skirtingų gamintojų prekes, todėl originalaus dizaino butelis atlieka ne dekoratyvinę, o, priešingai, identifikacinę funkciją, leidžiančią vartotojams atskirti konkrečių prekių gamintoją.

#### II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

5. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. spalio 20 d. sprendimu ieškiniu netenkino.
6. Nurodė, kad ieškovė siekia įregistruoti tam tikros talpyklos erdvinės formos vaizdą. Byloje sprendžiamas ginčas, ar ieškovės nurodomas erdvinis buteliuko formos žymuo turi skiriamąjį požymį, ar toks žymuo yra arba vien forma, kurią lemia pačių prekių rūšis, arba forma, būtina techniniam rezultatui gauti, arba forma, suteikianti prekėms esminę vertę, ir ar tokį skiriamąjį požymį jis yra įgijęs dėl naudojimo Lietuvoje.
7. Vertindamas atsisakymą registruoti prekių ženklą PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu, teismas pažymėjo, jog, remiantis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos gairėmis (toliau – ESINT gairės) daugeliu atvejų tinkamas žymens įvertinimas vertės požiūriu galimas tik turint įrodymų, kad estetinė formos ar kitos savybės vertė savaime gali nulemti produkto komercinę vertę ir vartotojo pasirinkimą. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, jog parfumerijos gaminių galėtų būti perkamas būtent dėl jo buteliuko (talpyklos) formos.
8. Teismas pažymėjo, kad būtent prekės specifika (nagrinėjamu atveju – parfumerijos gaminyje) lemia tai, jog šios prekės techniškai negali būti realizuojamos nesupakuotos, o atitinkamos pakuotės – nepaženklintos papildomais žodiniais ar vaizdiniais žymenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2005). Be to, kai kalbama apie erdvinis prekių ženklus, tokius kaip atitinkamos pakuotės, talpyklos ir pan., kaip yra ginčijamojo erdvinio prekių ženklo atveju, būtina turėti omenyje tai, kad vartotojas paprastai yra produkto, esančio toje pakuotėje ar talpykloje, vartotojas. Jam šiuo atveju būtent produktas yra svarbiausia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2006).
9. Teismas pripažino, kad ieškovė, norėdama įrodyti, jog vartotojas jos produktą perka ne tik dėl paties parfumerijos gaminio, kuris yra būtent ginčo talpykloje, bet ir dėl talpyklos, kurią norima įregistruoti kaip prekių ženklą, turi pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Tokią pačią išvadą teismas padarė ir dėl gaminio talpyklos skiriamojo požymio įgijimo pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

10. Teismas nusprendė, kad ieškovės pateikti duomenys apie parfumerijos prekių pardavimą Lietuvos Respublikoje parodo tik tam tikrą kiekį prekių, kurios yra parduodamos valstybėje, į kurią prekių ženklo apsauga siekia išplėsti ieškovė. Teismo vertinimu, šie duomenys nepagrindžia, ar ieškovės prekių ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį, taip pat ar jos prekės talpykla yra perkama vien dėl jos formos, o ne dėl gaminio, esančio jos viduje.
11. Ieškovės teiktos reklaminės nuotraukos bei kita reklaminė medžiaga parodo, jog ieškovė savo pareikštą įregistruoti prekių ženklą (parfumerijos gaminio buteliuką) naudoja su kitais prekių ženklais – būtent žodiniais, kurie ir leidžia identifikuoti gaminio gamintoją ir su juo siejamą prekių ženklą.
12. Teismas pabrėžė, kad sociologinės apklausos, atliktos Prancūzijos Respublikoje, parodo tam tikrą dalį Prancūzijos Respublikos apklaustųjų visuomenės narių, kurie atpažįsta ginčo prekių ženklą ir identifikuoja ieškovės prekę dėl jos talpyklos, tačiau šie duomenys neparodo atpažįstamumo rezultatų Lietuvos Respublikos visuomenėje. Atsižvelgdamas į tai, teismas taip pat nusprendė, jog ieškovė neįrodė įgyto prekių ženklo skiriamojo ženklo dėl naudojimo valstybėje, kurioje prašoma išplėsti prekių ženklo apsaugą.
13. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ieškovė neįrodė aplinkybės, jog jos prašomas įregistruoti erdvinis prekių ženklas (parfumerijos gaminio buteliuko vaizdas) turi įgijęs skiriamąjį požymį Lietuvos Respublikoje, į kurios teritoriją šio prekių ženklo apsaugą norima išplėsti. Ieškovė neįrodė, kad gaminio talpykla įgijo bent minimalų skiriamąjį požymį ar kad jos gaminių vidutinis vartotojas Lietuvos Respublikoje galėtų atpažinti būtent iš talpyklos, be papildomų vaizdinių ar žodinių prekių ženklų, naudojamų kartu su prašomu įregistruoti prekių ženklu. Vien ta aplinkybė, jog ieškovės parfumerijos gaminiai yra parduodami Lietuvoje, nesudaro pagrindo spręsti, jog jie yra parduodami būtent dėl to, kad ieškovės prašomas įregistruoti prekių ženklas yra atpažįstamas ir iš esmės skiriasi nuo kitų tos pačios rūšies gaminių būtent dėl jo talpyklos, o ne dėl kitų kartu su talpykla naudojamų prekių ženklų.
14. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2021 m. vasario 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2020 m. spalio 20 d. sprendimą paliko nepakeistą.
15. Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Madrido sutarties protokolo nuostatas nacionalinės paraškos arba nacionalinės registracijos pagrindu atlikta prekių ženklo tarptautinė registracija, t. y. įregistravimas PINO Tarptautinio biuro registre, suteikia galimybę išplėsti registraciją į bet kurią iš pareiškėjo nurodytų vadinamosios Madrido sąjungos valstybių, nereikalaujant kiekvienoje iš šių valstybių pateikti savarankišką parašką ženklo įregistruoti. Kita vertus, bet kuri valstybė, kurioje prašoma tarptautinės registracijos prekių ženklo apsaugos, turi teisę atsisakyti suteikti tokią apsaugą remdamasi Paryžiaus konvencijos nuostatomis, jeigu tarptautinės registracijos ženklas neatitinka nacionalinės teisės reikalavimų.
16. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklo registracijos protokolo (toliau – ir Madrido protokolas) nuostatos yra įgyvendintos ir detalizuotos Lietuvos Respublikos nacionaliniuose teisės aktuose. Pagal PŽĮ 31 straipsnio 1 dalį, jeigu tarptautinės registracijos ženklas neatitinka šio įstatymo 6 straipsnio reikalavimų arba jeigu šio įstatymo nustatyta tvarka yra paduotas protestas dėl ženklo registracijos, Valstybinis patentų biuras Madrido sutarties protokolo nustatytais terminais informuoja Tarptautinį biurą, kad tokio ženklo apsauga Lietuvos Respublikoje visiškai ar iš dalies negali būti suteikta.
17. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl prekių ženklo rūšies, nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą ir pasisakydamas apie prekių ženklą kaip apie erdvinį, iš esmės netinkamai argumentavo sprendimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad visoms prekių ženklų žymenų kategorijoms turi būti taikomi tie patys skiriamojo požymio vertinimo kriterijai. Atsisakant registruoti neturintįs skiriamųjų požymių prekių ženklus, nedaromas joks skirtumas tarp įvairių prekių ženklų kategorijų. Be to, kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad, atsižvelgiant į tai, jog prašomas registruoti prekių ženklas, nors ir nepripažintinas erdviu, tačiau jei pagrindinis elementas yra susijęs su forma (išvaizda), todėl pagal analogiją gali būti remiamasi teismų praktika, kurioje analizuoti erdvinį ženklo registravimo ypatumai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2014).
18. Teisėjų kolegija nurodė, kad būtent ieškovei teko pareiga įrodyti prašomo įregistruoti žymens skiriamojo požymio turėjimą ir tai, kad suinteresuotoji visuomenė ženklo suvokia kaip prekių komercinės kilmės šaltinį.
19. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovė prašo įregistruoti prekių ženklą – buteliuko vaizdą, kuris yra pateiktas paraškoje ties INID kodu 540. Pati ieškovė pripažįsta, kad prekės vaizdas nėra kokybiškas, kadangi jo pirminė registracija atlikta dar 1980 m. Teisėjų kolegija vertino, kad iš pateiktoje paraškoje esančio vaizdo neįmanoma spręsti apie ieškovės nurodomus vaizdinio prekių ženklo skiriamuosius požymius – kvadratu pjaustytą stiklo flakoną su nuožulniais kraštais, siaurą apvalų kaklą, aštuonkampį kamštį, kadangi dėl vaizdo kokybės jie yra neįžūriniai.
20. Nurodė, kad vertinant, ar prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, nėra reikalaujama originalumo, tačiau suinteresuotoji visuomenė ženklo turi suvokti kaip prekių komercinės kilmės šaltinį. Ieškovės teikti įrodymais (įvairi reklaminė medžiaga) parodo, kad ieškovė savo pareikštą įregistruoti prekių ženklą (parfumerijos gaminio buteliuką) naudoja su kitais prekių ženklais – žodiniais, kurie ir leidžia identifikuoti prekės gamintoją ir su juo siejamą prekių ženklą, tačiau byloje nėra duomenų, jog ieškovės prašomą registruoti prekių ženklą visuomenė sietų būtent su ieškovės prekėmis.
21. Teisėjų kolegija iš viešai prieinamų duomenų (pavyzdžiui, google.lt paieškos sistema *vaizdai*, paieškos raktiniai žodžiai *bottles of perfume* (kvėpalų buteliukai)) nustatė, kad kvadrato formos buteliukas ir (ar) aštuonkampis kamštis yra dažnai pasitaikantys tarp 3 klasės prekių („parfumerijos gaminiai“), todėl laikytini ganėtinai įprastos formos. Byloje nėra duomenų, kad vidutinis, pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuvokus vartotojas ieškovės prašomą įregistruoti prekių ženklo vaizdą, kuris nėra kokybiškas ir detalus tiek, kiek ieškovė pateikia aprašyme, galėtų atskirti nuo kitų gamintojų ir sieti jį būtent su ieškovės parduodamomis prekėmis.
22. Teisėjų kolegija nurodė, kad, siekiant įvertinti ieškovės prašomą įregistruoti prekių ženklą 3 klasės prekių kategorijoje, nėra tikslinga spręsti, kaip šį ženklą suvokia vartotojas, kuriam taikomi aukštesni pastabumo ir apdairumo kriterijai. Byloje nėra įrodymų, jog tai, kad ieškovės parduodamos prekės yra ganėtinai brangios, lemia didesnį vartotojo apdairumą ir išprusimą. Be to, 3 klasės prekių (parfumerijos gaminių) yra didelė įvairovė, pasižyminti dideliu kainų skirtumu. ESINTgairėse pažymėta, kad jeigu prekės, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, yra plataus pobūdžio, nesvarbu, kad faktiniai žymenų požymiai gaminiai yra brangios prekės, nes visuomenė apims visus perspektyvius paraškoje nurodytų prekių pirkėjus, įskaitant neprabangias ir pigesnes prekes, jeigu ženklą prašoma įregistruoti plačiai kategorijai (ESINTgairės, B dalis „Nagrinėjimas“, 4 skyrius „Vartotojai“).
23. Teisėjų kolegija nusprendė, kad ieškovės pateiktas vartotojų tyrimas Prancūzijos Respublikoje nėra aktualus sprendžiant dėl prekių ženklo skiriamojo požymio turėjimo ir (ar) įgijimo Lietuvos Respublikoje, kadangi prekių ženklo apsauga grindžiama teritorialumo principu. Tai, kad ieškovės pateikti įrodymai, t. y. Prancūzijos Respublikoje atliktas tyrimas – sociologinės apklausos, patvirtina šio prekių ženklo atpažįstamumą jo kilmės šalyje (Prancūzijoje), neparodo atpažįstamumo rezultatų Lietuvos Respublikos visuomenėje. Be to, teisėjų kolegija patį tyrimą vertino kaip įrodymą su trūkumais, kadangi jis yra neišsamus, o jame esančios informacijos nepakanka ieškovės argumentams pagrįsti.
24. Teisėjų kolegija taip pat nusprendė, kad ieškovės pateikti duomenys apie parfumerijos prekių pardavimą Lietuvos Respublikoje parodo tik tam tikrą kiekį prekių, kurios yra parduodamos valstybėje, į kurią prekių ženklo apsaugą siekia išplėsti ieškovė, tačiau šie duomenys nepagrindžia, kad ieškovės prekių ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį. Tai, kad ieškovė per 2008–2014 metus pardavė daugiau nei 40 455 vnt. savo gaminių, o per 2015–2019 metus – 35 376 vnt., rodo tik pardavimo apimtį. Tačiau nėra žinoma, kokia tai yra rinkos dalis, taigi šie duomenys nepakankami padaryti išvadas, kad didesnė vartotojų dalis Lietuvos Respublikoje tokį ieškovės žymenį būtinai atpažins, nes jis yra gausiai perkamas.
25. Teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad reklamos kitose Europos Sąjungos šalyse narėse įrodymai turi reikšmės

vertinant prekių ženklo skiriamojo požymio įgijimą Lietuvos Respublikoje. Tai, kad ieškovė, plėtodama savo veiklą, skyrė investicijų, reklamavo ginčo prekių ženklą, patvirtina įprastą verslo praktiką ir tai yra antraeilis įrodymas, nepagrindžiantis, kad visuomenė, kuriai skirtos nagrinėjamos prekės, žymenį laiko komercinės kilmės nuoroda.

### III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

26. Ieškovė kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2021 m. vasario 11 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. spalio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
- 26.1. Nors Lietuvos apeliacinis teismas ir ištaisė Vilniaus apygardos teismo klaidą, identifikuojant prekių ženklo rūšį, tačiau skundžiamą nutartį grindė argumentais, susijusiais su erdvinio prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimu, todėl skundžiama nutartis yra nepagrįsta:
- 26.1.1. ženklą skiriamojo požymio vertinimą lemia ženklas ir jo vaizdo prasmė, todėl, priklausomai nuo ženklo rūšies, ženklo vaizdo ir prasmės vertinimas gali būti skirtingas. Teismas, ieškovės ženklo skiriamąjį požymį vertindamas taip, tarsi prekių ženklas būtų erdvinis, o ne vaizdinis, nukrypo nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) praktikos bei netinkamai taikė PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nes piešinio, kuriame yra pavaizduotas buteliukas, prasmė yra buteliuko piešinys, tuo tarpu erdvinės formos prasmė – konkreti talpykla;
- 26.1.2. teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartimi civilinėje byloje [Nr. 3K-3-198/2014](#), kurioje buvo pasisakyta, kad atsižvelgiant į tai, jog prašomas registruoti prekių ženklas, nors ir nepripažintinas erdvinis, tačiau jei pagrindinis elementas yra susijęs su forma (išvaizda), todėl pagal analogiją gali būti remiamasi teismų praktika, kurioje analizuoti erdvinio ženklo registravimo ypatumai; minėtoje byloje buvo sprendžiama dėl šokolado plytelės piešinio skiriamojo požymio vertinimo šokolado ir šokolado gaminių atžvilgiu, todėl akivaizdu, kad šios bylos ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) yra skirtingas;
- 26.1.3. teismas vertino ne paraškoje nurodyto prekių ženklo skiriamąjį požymį (nes jo vaizdas „nėra kokybiškas“), o abstrakčios kvadrato formos buteliuko ir (ar) aštuonkampio kamščio vaizdą, remdamasis [google.lt](#) paieškos pagal raklinius žodžius *bottles of perfume* („kvepalų buteliukai“) rezultatais, nors ieškovės prekių ženklas yra pareikštas 3 klasės („parfumerijos gaminiai“), o ne 21 klasės („buteliukai, talpyklos“) prekėms žymėti. Tai lėmė, kad ieškovės prekių ženklo skiriamasis požymis liko nevertintas;
- 26.1.4. ženklo vaizdo kokybė nėra skiriamojo požymio vertinimo objektas – tuo atveju, jeigu pareikšto registruoti prekių ženklo vaizdas neatitinka PŽĮ arba Prekių ženklų registravimo taisyklių reikalavimų, VPB ekspertas, nustatęs paraškos trūkumus, pagal PŽĮ 42 straipsnio 2 dalį nurodo juos pašalinti. Todėl tai, kad apeliacinės instancijos teismas savo nutartį iš dalies grindė bloga ženklo vaizdo kokybe, o savo išvadas grindė kitu objektu nei prekių ženklo vaizdas, iš esmės lėmė neteisingos ir nepagrįstos teismo nutarties priėmimą ir bylos esmės neatskleidimą;
- 26.1.5. tai, kad ieškovės prekių ženklas vis dėlto turi skiriamąjį požymį, liudija ir apsaugos jam suteikimas kitose šalyse – Azerbaidžane, Egipte, Gruzijoje, Kazachstane, Kirgizijoje, Latvijoje, Maroke, Lenkijoje, Rusijoje, Tadžikistane, Tunise bei Ukrainoje. Kiti ieškovei priklausantys itin panašūs prekių ženklai yra registruoti ir kitose pasaulio valstybėse. Be to, ESINT yra įregistravusi daug erdvinio prekių ženklų be papildomų žodinių elementų 3 klasės prekėms žymėti, ir tokių ženklų yra žymiai daugiau nei tokių, kokius yra atsisakyta registruoti;
- 26.1.6. apsaugos suteikimas ES šalyse narėse ar analogiškų ženklų registracija ESINT yra reikšminga aplinkybė vertinant ieškovės prekių ženklo skiriamąjį požymį per se (savaimė), nes bent jau ES šalyse narėse reikalavimai prekių ženklams yra suderinti ir turi būti taikomi vienodai.
- 26.2. Nors apeliacinės instancijos teismas teisingai identifikavo ieškovės prekių ženklo rūšį, tačiau net ir nenagrinėjo, ar šis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį per se, be to, visi skundžiamos nutarties argumentai yra susiję su erdvinio prekių ženklo, o ne vaizdinio prekių ženklo skiriamojo požymio ar įgyto skiriamojo požymio vertinimu, todėl Lietuvos apeliacinis teismas netinkamai aiškino ir taikė PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir ESTT praktikos, o tai ir lėmė nepagrįstos bei neteisingos nutarties priėmimą. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad prekių ženklai su buteliuko piešiniu turi skiriamąjį požymį 3 klasės prekių atžvilgiu:
- 26.2.1. apeliacinės instancijos teismas tinkamai nevertino, ar ieškovės prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, nes skundžiamos nutarties argumentai dėl skiriamojo požymio vertinimo ir skiriamojo požymio įgijimo yra pateikti kartu, ignoruojant aiškų PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies atskyrimą. Tai lėmė neteisingą tiek skiriamojo požymio, tiek įgyto skiriamojo požymio vertinimą ir tai, kad prekių ženklo skiriamasis požymis per se iš viso nebuvo vertinamas. Tai sudaro savarankišką teisinį pagrindą panaikinti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį;
- 26.2.2. prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas, visų pirma, atsižvelgiant į prekes ir paslaugas, kurioms siekiama įgauti apsaugą ir, antra, į tai, kaip jį suvokia atitinkama visuomenė, kurią sudaro vidutiniai šių prekių ar paslaugų vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti, pastabūs ir nuovokūs;
- 26.2.3. laikantis įstatyme įtvirtinto reglamentavimo (neregistruotini žymenys, „neturintys jokio skiriamojo požymio“), taip pat atsižvelgiant į susiformavusią teismų praktiką, pakanka, kad registruojamas žymuo turėtų tik *minimalų skiriamąjį požymį*;
- 26.2.4. pagal ESINT gairėse pateiktą prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo praktiką, vaizdiniai prekių ženklai neturi skiriamojo požymio tais atvejais, kai jie yra ypač paprasti ženklai, sudaryti iš elementarių geometrinių figūrų, taip pat susideda iš prekių ar paslaugos, kurioms ženklas registruojamas, vaizdo (Gairių 4 dalis „Absoliutūs atsisakymo pagrindai“, 3 skyrius „Skiriamojo požymio neturintys ženklai“, 5 ir 6 punktai). Nagrinėjamu atveju buteliuko piešinys nėra ženklas, sudarytas iš elementarių geometrinių formų, jis neilustruoja registruojamų prekių vaizdą. Tai, kad parfumerijos gaminiai yra parduodami supilstyti į buteliukus, taip pat nesudaro pagrindo abejoti dėl ieškovės prekių ženklo skiriamojo požymio, nes buteliuko vaizdas nenurodo jokių prekių charakteristikų, kuriais laikomos prekių rūšis, kokybė, kiekis, paskirtis, vertė, geografinė kilmė arba prekių pagaminimo laikas. Apeliacinės instancijos teismas dėl šių ieškovės argumentų nepasisakė, nors jie sudaro ženklo skiriamojo požymio vertinimo esmę;
- 26.2.5. nagrinėjamu atveju pareikštas registruoti tarptautinis figūrinis prekių ženklas yra erdvinio „Chanel“ buteliuko, išsiskiriančio savo kvadratu pjaustytu stiklo flakonu su nuožulniais kraštais, kuris yra charakterizuojamas savo dailiomis linijomis ir modernistiniu paprastumu, turinčio plačius pečius ir siaurą apvalų kaklą bei aštuonkampį kamštį, *piešinys*. Tai nėra „talpykla“, buteliukas ar kitoks erdvinis objektas. Vaizdinio žymens (tarptautinės paraškos Nr. 450 944 A) paraška yra vertintina 3 klasės prekių „parfumerijos gaminiai“ atžvilgiu;
- 26.2.6. prekių ženkle yra originalaus buteliuko vaizdas (piešinys), tai nėra standartinio, elementaraus buteliuko piešinys.

Pavaizduotas buteliukas yra originalus dėl savo formos, toks buteliukas yra naudojamas nuo 1921 metų ieškovės prekėms žymėti. Tai, kad buteliuko vaizdas yra originalus, pripažino ir pirmosios instancijos teismas;

- 26.2.7. butelių vaizdai (piešiniai), ypač originalūs, yra registruojami kaip prekių ženklai, ir netgi kaip erdviniai prekių ženklai, kurie savo sandara yra dar artimesni šios klasės prekėms. Tokių registracijų pavyzdžiai byloje buvo pateikti bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Atlikus vaizdinių (figūrinių) 30 klasės prekėms žymėti registruotų prekių ženklų pagal tą patį Nicos vaizdinių elementų klasifikacijos indeksą paiešką, tokių ES prekių ženklų registre rasta net 194. Taigi akivaizdu, kad prekių ženklai su buteliuko piešiniu turi skiriamąjį požymį 3 klasės prekių atžvilgiu.
- 26.3. Net ir tuo atveju, jeigu ieškovės prekių ženklas būtų erdvinis, jis dėl savo originalumo laikytinas turinčiu skiriamąjį požymį, nes tokios formos buteliukas nėra standartinis, jis turi skiriamąjį požymį 3 klasės prekių atžvilgiu:
- 26.3.1. ESTT 2004 m. spalio 7 d. sprendime dėl erdviųjų prekių ženklų vertinimo yra nurodęs, kad „ypač erdviniai prekių ženklai, sudaryti iš prekių, pavyzdžiui skysčių <...> pakuotės <...> turi suteikti galimybę <...> atskirti šias prekes nuo kitų [monių] prekių. <...> tik prekių ženklas, kuris labai skiriasi nuo atitinkamos sektoriaus normų ir [pročių bei dėl to <...> turi skiriamąjį požymį šios nuostatos prasme“ (byla C-136/02 P);
- 26.3.2. ieškovės buteliukas negali būti laikomas neturiniu skiriamąjo požymio, kadangi išsiskiria savo originaliomis savybėmis, tokiomis kaip: 1) kvadratu pjaustytas stiklo flakonas su nuožulniais kraštais, kuris yra charakterizuojamas savo dailiomis linijomis ir modernistinių paprastumų; 2) turintis plačius pečius ir siaurą kaklą; 3) turintis aštuonkampį kamštį. Kaip visuma šis flakonas bei originalus kamštis sukuria labai elegantišką įvaizdį, kuriuo „Chanel“ klasikinis buteliukas lengvai išsiskiria iš kitų. Akivaizdu, kad tai nėra standartinė ar įprasta 3 klasės prekių pakuotės forma;
- 26.3.3. Vilniaus apygardos teismas pirminiame sprendime pažymėjo, kad „siekiama įregistruoti žymens forma yra ypatingo ir išskirtino dizaino“; taip pat teismas priėmė ieškovės argumentus, kad „pats prašomas registruoti kvepalų buteliuko formos žymuo yra gerai pasaulyje žinomas modernaus meno kūrinys, unikalus savo forma“. Taigi tokiais išvadomis teismas pripažino, kad ieškovės buteliukas, jeigu jis būtų registruojamas kaip erdvinis prekių ženklas, turi skiriamąjį požymį, nes jį sudaranti buteliuko forma yra unikali;
- 26.3.4. remiantis ESTT praktika „jeigu žymenis sudaro pačių prekių forma <...> gali būti sunkiau padaryti išvadą dėl skiriamąjo požymio <...>“. Tačiau šiuo atveju buteliukas nėra prekė, kuriai žymėti yra registruojamas prekių ženklas, nes šioje byloje yra sprendžiama dėl prekių ženklo, skirto 3 klasės prekėms „parfumerijos gaminiai“ žymėti, tai yra paprastai skystos konsistencijos, beformės prekės;
- 26.3.5. sprendžiant dėl to, ar buteliuko forma laikytina tinkama identifikacine nuoroda vartotojui, pažymėtina, kad parfumerijos rinkoje yra naudojami įvairūs buteliukai, o ne standartiniai buteliukai visų gamintojų gaminiams. Daugelis 3 klasės prekių gamintojų naudoja skirtingo dizaino ir kompozicijų butelius (talpyklas), siekdami individualizuoti savo gaminių pakuotes bei talpyklas, kad pagal juos vartotojai atskirtų skirtingų gamintojų prekes. Taigi, originalaus dizaino buteliukas atlieka ne dekoratyvinę, o priešingai – identifikacinę funkciją, kadangi leidžia vartotojams išskirti konkrečių prekių gamintoją;
- 26.3.6. pasisakydamas dėl vartotojų pastabumo laipsnio, apeliacinis teismas taip pat suklydo, parfumerijos gaminius prilygindamas kasdienio vartojimo prekėms. Vartotojų pastabumo laipsnis, kaip ne kartą yra patvirtinta teismų praktikoje, priklauso nuo konkrečių prekių. Šiuo atveju yra kalbama apie parfumerijos produktus, kurie dažniausiai yra pardavinėjami specializuotose parduotuvėse bei prekybos centruose. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog rinkdamiesi šias prekes, vartotojai tam skiria itin daug dėmesio, nes jas renka pagal jų kainą, savybes bei asmeninius poreikius ar pomėgius, šiuo atveju itin aktualus ir vartotojų lojalumas konkrečiam gamintojui, dėl to vartotojai vien iš buteliuko formos gali identifikuoti, kurio gamintojo yra konkretus parfumerijos gaminy. Šių prekių kaina taip pat žymiai skiriasi ir gali svyruoti nuo kelių eurų iki kelių šimtų ar tūkstančių eurų, atsižvelgiant į konkrečios prekės gamintoją. Todėl 3 klasės prekės gali būti laikomos tiek kasdieninio naudojimo, tiek ir prabangos prekėmis. Dėl šių minėtų prekių specifškumo vartotojai skirs daugiau dėmesio šių prekių įsigijimui bei domėjimuisi apie konkrečias prekes ar jų savybes. Taigi prekių „parfumerijos gaminiai“ atžvilgiu vartotojų pastabumo laipsnis iš tiesų yra didesnis, nes tokios prekės yra brangios, jos nėra kasdienio vartojimo prekės (jos nėra perkamos kasdien taip, kaip maisto produktai), parfumerijos gaminius vartotojas renka itin atidžiai.
- 26.4. Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl įgyto skiriamąjo požymio vertinimo (PŽĮ 6 straipsnio 2 dalis) yra nepagrįsti, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos teismų ir ESTT praktikai:
- 26.4.1. teismų praktikoje yra suformuluota pozityvioji taisyklė, kad, vertinant skiriamąjo požymio įgijimą dėl naudojimo, turi būti atsižvelgiama į visus jį patvirtinančius duomenis. Kurios nors rūšies įrodymų nepateikimas savaime neeliminuoja galimybes pripažinti prekių ženklą neįgijusiu skiriamąjo požymio dėl naudojimo. Laikantis ESTT praktikos, vertinant aplinkybes, galinčias patvirtinti, jog prekių ženklas tapo tinkamas atitinkamai prekei ar paslaugai atskirti, turi būti atsižvelgta į: prekių ženklo rinkos dalį, kurioje prekių ženklas yra naudojamas; šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę; įmonės investicijų, skirtų šio ženklo reklamai, dydį; į tai, kiek yra suinteresuotų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas, kaip konkrečios įmonės prekes ar paslaugas; į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (bylos C-108/97 ir C-109/97, 51 paragrafas). Be to, pirmiau nurodytos aplinkybės yra tik orientaciniai kriterijai. Tam, kad prekių ženklas būtų pripažįstamas įgijusiu skiriamąjį požymį dėl naudojimo, nėra būtina pateikti visų pirmiau minėtų kriterijų įrodymus;
- 26.4.2. nagrinėjamu atveju teismų praktikoje nustatyti kriterijai buvo pritaikyti neteisingai, nepagrįstai nenustačius dėl naudojimo įgyto skiriamąjo požymio. Ieškovė byloje pateikė įrodymus dėl prekių ženklo naudojimo dažnumo (apimties), geografinių ribų ir trukmės bei įmonės investicijų, skirtų šio ženklo reklamai, dydžio, tačiau apeliacinės instancijos teismas juos taikė netinkamai;
- 26.4.3. teismas, kritiškai vertindamas pardavimo apimtį pagrindžiančius įrodymus ir „išskaičiuodamas“, kiek procentų Lietuvos moterų statistškai pirkė ar naudojo šiuos parfumerijos gaminius, ignoravo aplinkybę, kad šios konkrečios prekės yra sąlyginai brangios, todėl ir jų vartotojų skaičius yra mažesnis;
- 26.4.4. sprendžiant dėl įgyto skiriamąjo požymio, visos jį patvirtinančios aplinkybės turi būti vertinamos kartu. Teismas iš viso nevertino aplinkybės, kad buteliukas, kurio vaizdas yra pareiškėme registruoti tarptautiniame figūriniame prekių ženkle, yra naudojamas daugybę metų. Kvepalais klasikiniam buteliuke, kurio vaizdą yra siekiama įregistruoti kaip figūrinių prekių ženklą, prekiaujama nuo 1921 m. Taip pat ženklas buvo ir yra nuolat reklamuojamas spaudoje, įvairiuose leidiniuose bei žurnaluose, prekių kataloguose, skrajutėse, reklaminiuose stenduose, madų demonstravimo renginiuose, televizijoje bei internete. Prekėmis, kurios yra žinomos šiuo ženklu, yra intensyviai prekiaujama visame pasaulyje, visose ieškovės ir jos partnerių parduotuvėse. Taip pat siekiama įregistruoti kaip prekių ženklo buteliuko atvaizdas buvo panaudotas daugelyje renginių kaip „Chanel“ namų simbolis;
- 26.4.5. teismas taip pat nepagrįstai kritiškai pasisakė, jog „tai, kad ieškovė, plėtodama savo veiklą, skyrė investicijų, reklamavo ginčo prekių ženklą, patvirtina įprastą verslo praktiką“, nes, priešingai, remiantis ESTT praktika, investicijų ženklo reklamai dydis yra vienas iš kriterijų, itin svarbių sprendžiant apie įgytą skiriamąjį požymį. Teismas, pasisakydamas, kad pardavimo apimtis ir išlaidos reklamai yra antraeiliai įrodymai, remiasi gana senu ESPIT sprendimu byloje T-378/07, neatsižvelgdamas į tai, kad tiek

27.6. Ieškovės argumentai dėl skiriamąjo požymio įgyjimo dėl naudojimo ir pateikti įrodymai yra susiję ne su buteliuko paveikslėlio (vaizdo) naudojimu parfumerijos prekių srityje, o su šių prekių buteliukų pavyzdžiais, t. y. su parfumerijos gaminių buteliukais. Kadangi ieškovė ženklo skiriamąjį požymį grindžia žymens suvokimu kaip figūrinių, o skiriamąjo požymio įgyjimą grindžia erdvinio žymens



naudojimo pavyzdžiais, tai įrodo ieškovės pozicijos nenuoseklumą.

- 27.7. Visi byloje esantys ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad visais atvejais ant prekybos esančių ieškovės kvėpalų buteliukų yra nurodomi kiti prekių ženklai (CHANEL, COCO, EGOISTALLURE, MADEMOISELLE, CHANCE ir kt.) bei grafiniai elementai. Todėl ieškovė į bylą nepateikė tinkamų įrodymų, pagrindžiančių būtent ginčo žymens intensyvų naudojimą Lietuvoje. Ieškovės pateikti įrodymai neįrodo būtinųjų sąlygų, kad visuomenė, kuriai skirtos aptariamoms prekėms, nagrinėjamą žymenį laiko komercinės kilmės nuoroda; kitaip tariant, šie įrodymai yra susiję su ne ginčo žymens naudojimu, o su prekių ženklo „Chanel“ ir kitų ieškovės ženklų naudojimu.
- 27.8. Kasacinio skundo argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo ESTT praktikos, ignoruodamas pardavimo apimtį, yra nepagrįstas. Iš byloje esančių pardavimo apimtį patvirtinančių lentelių („Fragrances International“ pažymos) negalima nustatyti, kokia yra būtent ginčo žymeniu žymimų prekių pardavimo apimtis, be to, lentelėse pateikti absoliutūs skaičiai neleidžia daryti jokios išvados dėl ženklo užimamos rinkos dalies bei vertės rinkoje. Teismų praktikoje pripažįstama, jog toks įrodymas vienas pats negali būti pakankamas, kad nagrinėjamas žymuo įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo; nurodyti kiekybiniai duomenys yra tik rodikliai, kuriuos turi patvirtinti kiti įrodymai.
- 27.9. Apeliacinės instancijos teismo atliktas su reklama susijusių įrodymų, kaip antraeilių įrodymų, vertinimas yra pagrįstas ir atitinka teismų praktiką. Pateiktuose prieduose nurodytas buteliuko panaudojimas nesuteikia jokio aiškumo ir neatsako į pagrindinį klausimą, kaip nagrinėjamą prekių ženklą suvokia suinteresuota visuomenė.
- 27.10. Apeliacinės instancijos teismas tinkamai rėmėsi teritorialumo principu, kuriuo grindžiama prekių ženklų apsauga. Kadangi nagrinėjamu atveju žymens skiriamasis požymis ir jo įgijimas turi būti vertinami būtent Lietuvos vartotojų atžvilgiu, ieškovės nurodytas Prancūzijoje atliktas tyrimas nelaikytinas tinkamu įrodymu šiai aplinkybei pagrįsti, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai yra šio ženklo žymens kilmės šalis, be to, tikėtina, kad šios valstybės gyventojams galėtų žinomos nurodyto žymens sukūrimo ir naudojimo aplinkybės, kurios gali būti reikšmingos vertinant žymens suvokimą tarp vartotojų.
- 27.11. Kasaciniame skunde pati ieškovė patvirtina, kad ji nėra tyrusi, ar toks buteliukas Lietuvoje yra laikytinas identifikacine nuoroda vartotojui. Pasvarstymai dėl tikėtina panašių apklausų rezultatų galimybės Lietuvoje nėra pagrįsti jokiais įrodymais.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

#### IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – [ir CPK](#)) 353 straipsnio 1 dalį, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Pagrindo peržengti kasacinio skundo ribas nenustatyta ([CPK 353 straipsnio 2 dalis](#)).
29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl tarptautinio vaizdinio prekių ženklo, turinčio buteliuko vaizdą, apsaugos išplėtimo į Lietuvos Respubliką. Tiek civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas atmetė ieškinio reikalavimą, pripažinę, kad ieškovės prekių ženklas negali įgyti teisinės apsaugos Lietuvos Respublikoje, nes jis *ab initio* (nuo pradžių) neturi skiriamojo požymio ir byloje nėra duomenų, kad būtų jį įgijęs dėl naudojimo.
30. Ginčo šalys kasaciniame skunde ir atsiliepime į kasacinį skundą pateikia įvairius argumentus ir, siekdamos juos pagrįsti, cituoja teismų praktiką, be kita ko, tuos pačius sprendimus arba tų pačių sprendimų skirtingus punktus. Tačiau esmė viena – ar ginčo vaizdinis prekių ženklas (tarptautinės paraiškos Nr. 450 944 A), skirtas 3 klasės prekėms „parfumerijos gaminiai“ žymėti, atsižvelgiant į PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 2 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, Lietuvos Respublikoje gali būti saugomas kaip prekių ženklas.

#### *Dėl prekių ženklo rūšies*

31. Apeliacinės instancijos teismas ginčo prekių ženklą (tarptautinės paraiškos Nr. 450 944 A) vertino kaip vaizdinį (figūrinį), bet ne erdvinį prekių ženklą, pateikdamas tai pagrindžiančius argumentus. Šis apeliacinės instancijos teismo pateiktas vertinimas kasaciniu skundu nėra ginčijamas, taigi ir nesudaro kasacinio nagrinėjimo dalyko ([CPK 353 straipsnio 1 dalis](#)).

#### *Dėl tarptautinės prekių ženklo registracijos*

32. Vienas iš fundamentalių prekių ženklų teisinės apsaugos principų yra teritorialumo principas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje [Nr. e3K-3-376-421/2018](#); 2019 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-120-469/2019). Šis principas, viena vertus, reiškia, kad tik ten, kur prekių ženklas yra apsaugotas tos valstybės teisės aktu nustatyta tvarka, savininkas turi išimtinės teises į prekių ženklą ir gali jas įgyvendinti. Kita vertus, net ir esant ženklui apsaugotam tos valstybės teisės aktu nustatyta tvarka vienoje ar keliose valstybėse, ženklo apsauga nebus automatiškai suteikiama toje valstybėje, kur ženklas nėra apsaugotas tos valstybės teisės aktu nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. 3K-3-188/2013](#)).
33. Lietuva yra Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo narė, o tai, vadovaujantis šio protokolo 1 straipsniu, lemia, jog ji kartu yra ir Madrido sąjungos, kuriai priklauso prie Madrido sutarties prisijungusios šalys, narė. Madrido sąjungos esmė – tarptautinės organizacinės sistemos, skirtos centralizuotam prekių ženklų registravimui tarptautiniame registre ir tarptautinės registracijos suteikiamos apsaugos išplėtimui į bet kurią susitariančiąją šalį, sukūrimas. Nagrinėjamoje byloje būtent ir yra susiklosčiusi situacija, kad ieškovė, naudodamasi Madrido sistema, siekia prekių ženklo tarptautinės registracijos suteikiamos apsaugos išplėtimo į Lietuvos Respubliką.
34. Prekių ženklo registravimas pagal tarptautinę Madrido sistemą suteikia galimybę išplėsti tarptautinės registracijos suteikiamą apsaugą kiekvienoje iš Madrido sutarties arba Protokolo valstybių narių, į kurią valstybę narė nepraneša Tarptautiniam biurui, kad atsisako suteikti ženklui apsaugą. Nesant tokio pranešimo, ženklui toje valstybėje suteikiama tokia pati apsauga, kaip ir nacionalinės registracijos pagrindu įregistruotam prekių ženklui.

35. Madrido protokolo 5 straipsnyje nustatyta, kad jeigu leidžia įstatymai, bet kuri susitariančiosios šalies tarnyba, kuriai Tarptautinis biuras 3<sup>ter</sup> 1 arba 2 straipsnyje nurodytomis sąlygomis praneša apie tarptautinės registracijos suteikiamos apsaugos išplėtimą į tą šalį, turi teisę pranešimu apie atsisakymą suteikti apsaugą pareikšti, kad šioje susitariančiojoje šalyje ženklui – tokio išplėtimo objektui apsauga negali būti suteikta. Toks atsisakymas gali būti pagrįstas tik tokiais motyvais, kurie Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos nustatytais sąlygomis galėtų būti taikomi apie atsisakymą suteikti apsaugą pranešančioje tarnyboje tiesiogiai pareiškiamam ženklui. Tačiau negalima atsisakyti suteikti apsaugą arba ją apriboti vien dėl to, kad įstatymai leidžia registruoti tik ribotą klasių arba prekių ar paslaugų skaičių. To paties straipsnio 2 dalies a papunktyje nustatyta, kad bet kuri tokia teise norinti pasinaudoti tarnyba per jos taikomų įstatymų nustatytą laiką, bet, kaip nurodyta b ir c papunkčiuose, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo tos dienos, kada Tarptautinis biuras išsiunčia tai tarnybai 1 punkte nurodytą pranešimą apie išplėtimą, praneša Tarptautiniam biurui apie atsisakymą, nurodydama visus jo motyvus. PŽĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuo tarptautinės ženklo registracijos, kurioje nurodoma Lietuvos Respublika, datos pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį arba teritorinio išplėtimo po tarptautinės registracijos (toliau – vėlesnis teritorinis išplėtimas) datos pagal Madrido protokolo 3<sup>ter</sup> straipsnio 2 dalį tarptautinės registracijos ženklas turi *tokią pačią teisinę apsaugą kaip ir šio įstatymo nustatyta tvarka pareikštas registruoti ženklas*. PŽĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos tarptautinės registracijos ženklas turi *tokią pačią teisinę apsaugą kaip ir ženklas, kuris būtų įregistruotas vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis*, jeigu vadovaujantis Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis tarptautinės registracijos ženklui nebuvo atsisakyta suteikti apsaugą Lietuvos Respublikoje arba jeigu toks atsisakymas vėliau buvo atšauktas.
36. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, kuri yra Lietuvos teisinės sistemos dalis ir tiesioginio taikymo aktas, 6 straipsnyje yra įtvirtintas to paties ženklo įvairiose valstybėse narėse apsaugos nepriklausomumo principas, kuris lemia tai, kad identiško ženklo registracija vienoje valstybėje narėje negali nulemti valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimo suteikti ar atsisakyti suteikti apsaugą konkrečiam prekių ženklui. Minėtos konvencijos 6 straipsnyje „Ženklo registravimo sąlygos; to paties ženklo įvairiose šalyse apsaugos nepriklausomumas“ nustatyta, kad: (1) prekių ženklų paraiškos padavimo ir registravimo sąlygos kiekvienoje Sąjungos šalyje nustatomos nacionalinių įstatymų; (2) tačiau ženklas, dėl kurio vienos Sąjungos šalies pilietis padavė paraišką kurioje nors kitoje Sąjungos šalyje, negali būti atmestas arba paskelbtas negaliojančiu, remiantis tuo, kad jis nebuvo pareikštas, užregistruotas arba atnaujintas kilmės šalyje; (3) kurioje nors Sąjungos šalyje pagal nustatytas taisykles užregistruotas ženklas laikomas nepriklausomu nuo ženklo, užregistruoto kitose Sąjungos šalyse, įskaitant ir jo kilmės šalį.
37. Ginčui aktualios PŽĮ redakcijos 3 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta, kad šis įstatymas taikomas kiekvienam prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti skirtam ženklui, kuris yra arba Valstybiniam patentų biurui paduotos paraiškos registruoti ženklo objektas, arba yra įregistruotas šio įstatymo nustatyta tvarka, arba yra Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės ženklo registracijos objektas. Pagal minėto įstatymo 31 straipsnio 1 dalį, jeigu tarptautinės registracijos ženklas neatitinka šio įstatymo 6 straipsnio reikalavimų, Valstybinis patentų biuras Madrido protokolo nustatytais terminais informuoja Tarptautinį biurą, kad tokio ženklo apsauga Lietuvos Respublikoje visiškai ar iš dalies negali būti suteikta.
38. Taigi nors ginčo prekių ženklą Lietuvoje ir siekiama apsaugoti tarptautinės registracijos pagrindu, sprendžiant dėl pareikšto ženklo atitikties PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 2 dalyje įtvirtintiems reikalavimams, nėra jokie skirtumai, ar ženklas būtų pareikštas registruoti kaip nacionalinis prekių ženklas, ar – kaip ir yra šiuo atveju – jį Lietuvos Respublikoje siekiama apsaugoti tarptautinės registracijos pagrindu (taip pat žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje [Nr. 3K-3-198/2014](#)).
39. Lietuvos dalyvavimas Madrido sistemoje neturi jokios įtakos teritorialumo principo taikymui, kai sprendžiama dėl konkretaus prekių ženklo tarptautinės registracijos suteikiamos apsaugos išplėtimo į Lietuvos Respubliką. Sprendžiant dėl to, ar ginčo prekių ženklas gali būti saugomas Lietuvos Respublikoje pagal PŽĮ *per se* (savaimė) nėra svarbu, ar jis yra (ar nėra) registruotas kitose valstybėse. Identiško prekės ženklo registracija vienoje valstybėje ar kelse valstybėse negali nulemti valstybės kompetentingos institucijos sprendimo suteikti ar atsisakyti suteikti apsaugą konkrečiam prekių ženklui.

#### *Dėl PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo*

40. PŽĮ 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Šiame įstatyme prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti.
41. Pagrindinė prekių ženklo funkcija – užtikrinti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekės ar nurodytos paslaugos komercinės kilmės nuorodą. Tokiu būdu prekių ženklas, leisdamas atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, atlieka šio prekių ženklo žyminių prekių ar paslaugų kilmės nustatymo funkciją. Todėl nagrinėjant *a priori* (iš anksto) ir neatsižvelgiant į realų žymens naudojimą reikia patikrinti, ar pateiktas žymuo leistų tikslinei visuomenei atskirti atitinkamas prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, kai ji turės rinktis įsigydamas šias prekes ar paslaugas. Ir priešingai, toks prekių ženklas, pagal kurį vartotojas ar galutinis naudotojas negalėtų identifikuoti prekių ar paslaugų komercinės kilmės, neatliktų pagrindinės prekių ženklo funkcijos ir nesudarytų sąlygų šią prekę ar paslaugą įsigyjantiems vartotojams vėlesnio įsigijimo metu pasirinkti tą pačią prekę ar paslaugą, jeigu patirtis buvo teigiama, arba kita, jeigu ji buvo neigiama.
42. PŽĮ 6 straipsnio, reglamentuojančio absoliučius atsisakymo registruoti ženklo arba jo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindus, 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad žymuo nepripažįstamas ženklu ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis neturi jokio skiriamąjo požymio.
43. Prekių ženklo skiriamasis požymis, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, reiškia, kad šis prekių ženklas leidžia identifikuoti prekę, kuriai prašoma registracijos, kaip pagaminatą konkrečios įmonės, ir taip atskirti šią prekę nuo kitų įmonių prekių (žr. ESTT 2011 m. spalio 20 d. sprendimo C-344/10 P ir C-345/10 P 42 punktą, ir jame nurodytą teismo praktiką). Sprendžiant dėl skiriamąjo požymio, vertinimą reikia grįsti *a priori* nagrinėjamo žymens savybėmis, neatsižvelgiant į konkretų jo naudojimą.
44. Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, toks skiriamasis požymis turi būti vertinamas, visų pirma, atsižvelgiant į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma registruoti prekių ženklą, ir, antra, atsižvelgiant į tai, kaip nagrinėjamas prekes ar paslaugas suvokia atitinkama visuomenė, kurią sudaro vidutiniai šių prekių ar paslaugų vartotojai (žr., pvz., ESTT (anksčiau - EBTT) 2002 m. birželio 18 d. sprendimo byloje C-299/99 59, 63 punktus; 2005 m. liepos 7 d. sprendimo byloje C-353/03 25 punktą).
45. Siekiant atlikti visapusišką vertinimą ir nustatyti, ar prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, reikia atsižvelgti tiek į bendrą jo daromą įspūdį, tiek į atskirus prekių ženklą sudarančius elementus. Tam, kad prekių ženklas būtų įregistruotas, nepakanka, kad jis būtų originalus – reikia, kad jis iš esmės skiriasi nuo prekyboje paprastai naudojamų nagrinėjamų prekių pagrindinių formų ir kad nebūtų laikomas paprastu šių formų variantu ar net galimu jų variantu (žr. ESBT 2015 m. spalio 7 d. sprendimo byloje T-244/14 38 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; 2019 m. birželio 28 d. sprendimo byloje T-340/18 39 punktą). Be to, tam, kad PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas absoliutus atsisakymo registruoti ženklo pagrindas nebūtų taikomas, pakanka minimalaus skiriamąjo požymio (žr., pvz., ESBT 2007 m. birželio 13 d. sprendimo byloje T-441/05 42 punktą; taip pat žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje [Nr. e3K-3-376-421/2018](#)). Tačiau tai, ar konkretus prekių ženklas turi reikalingą minimalų skiriamąjį požymį, vertintina kitų bylų išspręsti reikšmingų aplinkybių kontekste.
46. Nagrinėjamo atveju ieškovė siekia tarptautinio figūrinio prekių ženklo, turinčio buteliuko vaizdą (tarptautinės paraiškos Nr. 450 944 A),

vėlesnio teritorinio apsaugos išplėtimo į Lietuvos Respubliką. Pažymėtina, kad, kilus teisminiam ginčui, pareiga įrodyti prašomo įregistruoti žymens skiriamąjį požymį turėtiną ir tai, kad suinteresuotoji visuomenė ženklą suvokia kaip prekių komercinės kilmės šaltinį, teko ieškovei.

47. Ieškovė kasaciniu skundu ginčija apeliacinės instancijos teismo atliktą ženklo skiriamąjį požymio vertinimą, naudodant ne parašikoje nurodyto vaizdinio prekių ženklo skiriamuosius požymius, bet abstrakčios kvadrato formos kvėpalams skirtų buteliukų vaizdus, pasitelkiant [google.lt](http://google.lt) paieškos pagal raktinius žodžius *bottles of perfume* (kvėpalų buteliukai) rezultatus. Kaip teigia ieškovė, ginčo prekių ženklas yra pareikštas 3 klasės („parfumerijos gaminiai“), o ne 21 klasės („buteliukai, talpyklos“) prekėms žymėti. Teisėjų kolegija šiuos kasacinio skundo argumentus pripažįsta teisiskai nepagrįstais.
48. Pažymėtina, kad 3 klasės prekės „parfumerijos gaminiai“, kurioms žymėti pareikštas ieškovės prekių ženklas, – tą nurodo ir ieškovė – yra skystos (su retonis išimtimis – kietos) formos. Taigi, daugeliu atvejų tokios prekės pagal savo specifiką techniškai negali būti realizuojamos nesupakuotos (taip pat žr., pvz., ESBT 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo byloje T-862/19 37 punktą; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2005). Pagal ieškovės byloje pateiktus įrodymus ginčo prekių ženklas (su skirtingais žodiniais elementais) yra naudojamas kvėpalams. Vadinas, siekiant įvertinti atitinkamų rinkoje esančių kvėpalų buteliukų (t. y. kvėpalų talpyklų) įvairovę ir ginčo prekių ženklo skiriamąjį požymį tame kontekste, raktinių žodžių *bottles of perfume* panaudojimas yra logiškas. Ieškovė nenurodo jokių argumentų, o kasacinis teismas neturi pagrindo daryti išvados, kad tokių raktinių žodžių paieškoje panaudojimas iškreipė realius rinkoje esančius duomenis ir rezultatus ir kad tie rezultatai būtų esmingai kitokie, jeigu atliekant paiešką būtų panaudoti kitokie raktiniai žodžiai.
49. Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl prastos ginčo prekių ženklo vaizdo kokybės nesuteikia pagrindo daryti išvados, kad teismas dėl to iš viso neatliko (negalėjo atlikti) prekių ženklo skiriamąjį požymio vertinimo ar kad kokybiškas prekių ženklo vaizdas nagrinėjamu atveju būtų galėjęs lemti priešingą išvadą, sprendžiant dėl prekių ženklo atitikties skiriamąjį požymio reikalavimui. Priešingai, apeliacinės instancijos teismas atsizvelgė į bendrą išpūdį, kurį sudaro visi ieškovės nurodomi skiriamąjį požymio elementai, ir juos sulygino su rinkoje esančių kvėpalų buteliukų įvairove ir išvaizda.
50. Kasaciniame skunde taip pat keliamas klausimas dėl galimybės atliekant vaizdinio prekių ženklo skiriamąjį požymio vertinimą remtis teismų praktika, kurioje analizuoti erdvinį ženklų registravimo ypatumai. Ieškovės nuomone, apeliacinės instancijos teismo išvada dėl galimybės nagrinėjamu atveju pagal analogiją remtis teismų praktika dėl erdvinį prekių ženklų skiriamąjį požymio nustatymo yra nepagrįsta, nes padaryta nepagrįstai remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje, kurios *ratio decidendi* nesutampa su nagrinėjamos bylos. Ieškovės manymu, sprendžiant dėl skiriamąjį požymio, turėjo būti remiamasi prekių ženklo vaizdu, koks jis pateiktas parašikoje.
51. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar 2014 m. balandžio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2014, be kita ko, yra nurodęs, jog „...> atsizvelgiant į tai, kad ieškovo prekių ženklą, nors ir nepripažintino erdvinį, pagrindinis elementas yra šokolado plytelės išvaizda (taip pat ir forma), pagal analogiją gali būti remiamasi teismų praktika, kurioje analizuoti erdvinį ženklų registravimo ypatumai <...>“. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, jog tai, kad ankstesnėje byloje buvo sprendžiama dėl šokolado plytelės piešinio skiriamąjį požymio vertinimo šokolado ir šokolado gaminių atžvilgiu, o nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl konkretaus buteliuko piešinio skiriamąjį požymio vertinimo 3 klasės prekių „parfumerijos gaminiai“ atžvilgiu, nedaro bylų *ratio decidendi* iš esmės skirtingų. Šiuo atveju sprendžiamas teisės klausimas yra tas pats – kaip vertinti ženklo skiriamąjį požymį, kai pareikšta registruoti ne erdvinę formą, o erdvinės formos vaizdą (nagrinėjamu atveju – buteliuko trimatis vaizdas).
52. Situacijai, kai prekių ženklai sutampa su prekių vaizdu, būdinga, kad pačių prekių pobūdis (pavyzdžiui, skysčiai) lemia prekių pardavimą tam tikrose pakuotėse (ESTT2006 m. sausio 12 d. sprendimas byloje C-173/04, 29-31 punktai). Todėl jei tokiais atvejais kaip prekių ženklą siekiama registruoti ne erdvinę formą, o erdvinės formos atvaizdą, kuris iš esmės yra priklausomas nuo juo žymimų prekių išorės, erdvinį prekių ženklų skiriamąjį požymio vertinimo kriterijų taikymas, sprendžiant dėl vaizdinio prekių ženklo skiriamąjį požymio, gali būti neišvengiamas. Be to, pati ieškovė, siekdama įrodyti prekių ženklo skiriamąjį požymį, pateiktame išskirtinių savybių aprašyme nurodo erdviniams prekių ženkams būdingas savybes, tokias kaip „kvadratu įjaustytas stiklo flakonas“, „aštuoniakampis kamštis“.
53. Pagal suformuotą nuoseklią jurisprudenciją, erdvinį prekių ženklą, sudarytą iš pačios prekės formos, skiriamųjų požymių vertinimo kriterijai nesiskiria nuo tų, kurie taikomi kitoms prekių ženklų kategorijoms. Tačiau taikydamas šiuos kriterijus vidutinis vartotojas nebūtinai taip pat suvoks erdvinį prekių ženklą, sudarytą iš pačios prekės vaizdo, ir žodinių ar vaizdinių prekių ženklą, sudarytą iš žymens, *nepriklausomo nuo jo žymimų prekių išorės*. Iš tiesų vidutiniai vartotojai, nesant grafinių ar tekstinių elementų, nėra įpratę priežiuoti prekių kilmės, remdamiesi jų ar pakuotės forma, todėl nustatyti tokio erdvinio prekių ženklo skiriamąjį požymį gali būti sunkiau negu žodinio ar vaizdinio prekių ženklo (žr., pvz., ESBT 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo byloje T-862/19 36 punktą ir jame nurodytą ankstesnę tiek ESTT, tiek ESBT praktiką: ESTT 2003 m. balandžio 8 d. sprendimo byloje C-53/01–C-55/01 48 punktą, ESTT 2011 m. spalio 20 d. sprendimo C-344/10P ir C-345/10 P 45, 46 punktus, ESBT 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo T-68/18 17 punktą; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2005; 2014 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje [Nr. 3K-3-198/2014](#); kt.).
54. Konkrečiai tariant, kadangi prekiaujant skystu gaminiu jo supilstymas į tarą neišvengiamas, vidutinis vartotojas jai pirmiausia suteikia paprastą taros funkciją. Erdvinis prekių ženklas, kurį sudaro tokia tara, gali būti skiriamasis tik jeigu leidžia vidutiniui, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam šios prekės vartotojui atskirti šią prekę nuo kitų įmonių prekių, neanalizuojant ir nesutelkiant ypatingo dėmesio (žr. ESBT 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo byloje T-68/18 18 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; taip pat pagal analogiją žr. ESTT 2004 m. vasario 12 d. sprendimo byloje C-218/01 53 punktą).
55. Esant tokioms sąlygoms, juo labiau forma, kurią prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, yra panaši į tikėtiną atitinkamos prekės formą, juo didesnė tikimybė, kad ji neturės skiriamąjį požymio. Skiriamąjį požymį turi tik prekių ženklas, kuris *labai skiriasi nuo sektoriaus normų ar įpročių* ir dėl to gali atlikti esminę kilmės nuorodos funkciją (žr. ESTT 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo sujungtose bylose C-456/01 P ir C-457/01 P 39 punktą; 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo C-783/18 P 24 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; taip pat pagal analogiją žr. 2004 m. vasario 12 d. sprendimo byloje C-218/01 49 punktą).
56. Dėl to, jog rinkoje yra daug formų, su kuriomis vartotojas susiduria, mažai tikėtina, kad jis manytų, jog tam tikra formos rūšis priklauso konkrečiam gamintojui, o ne atspindi šiai rinkai būdingą įvairovę. Iš tiesų didelė rinkoje jau esančių originalių arba išgalvotų formų įvairovė riboja tikimybę, kad konkreti forma bus laikoma labai besiskiriančia nuo šioje rinkoje vyraujančios normos ir kad dėl šios priežasties vartotojai ją identifikuos vien dėl išskirtinumo ar originalumo (ESBT 2019 m. birželio 28 d. sprendimas byloje T-340/18, 36 punktas, 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimas byloje T-862/19, 40 punktas). Vien fakto, kad atitinkama forma yra vienos iš įprastų šios rūšies prekių formų atmaina, nepakanka pripažinti, jog prekių ženklas turi skiriamąjį požymį (žr., pvz., ESBT 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo byloje T-862/19 41 punktą).
57. Kadangi teismų praktika, išplėtotą erdvinį prekių ženklų, sudarytų iš pačios prekės formos, srityje taikoma ir tada, kai prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vaizdinis prekių ženklas, apeliacinės instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsizvelgė į bendrai prekyboje naudojamas kvėpalų buteliukų formas, medžiagas, iš kurių jos pagamintos, tam, kad įvertintų, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas turi skiriamųjų požymių. Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas kasacinę tvarka skundžiamą nutartį ir nusprenddamas, kad ginčo prekių ženklas neatitinka PŽI 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinto reikalavimo, pateikė išsamius tokio vertinimo argumentus. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ginčo prekių ženklo išorinis vaizdas yra ganėtinai įprastos formos. Be to, atsizvelgdamas į byloje surinktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovės prašomą įregistruoti prekių ženklą Lietuvos visuomenė siety būtų sutu su ieškovės prekėmis. Tai įrodyti buvo ieškovės pareiga ([CPK 178 straipsnis](#)). Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai ieškovės pateiktą vartotojų tyrimą



Prancūzijos Respublikoje, atsižvelgdamas į prekių ženklų apsaugos teritorialumo principą, vertino kaip neaktualų, sprendžiant dėl ginčo prekių ženklų skiriamojo požymio turėjimo, kadangi ieškovė turėjo įrodyti, kaip minėtas ženklas suvokiamas būtent Lietuvos visuomenėje.

58. Apeliacinės instancijos teismo atliktas prekių ženklo vizualinis skiriamąjį požymį sudarančių savybių įvertinimas bei šių savybių sulyginimas su rinkoje naudojamų kvėpalų buteliukų savybėmis, tuo tikslu pasitelkiant google.lt paiešką, nagrinėjamu atveju suteikė pagrindą šiam teismui padaryti išvadą, kad ieškovės prekių ženklas, kurį sudaro pačios prekės įpakavimo formos vaizdas, atsižvelgiant į kasacinio teismo ir ESTT bei ESBT jurisprudencijoje suformuluotus skiriamojo požymio nustatymo kriterijus erdviniams prekių ženkams, iš esmės nėra toks, kuris reikšmingai skirtųsi nuo to sektoriaus normų ar įpročių, ir neturi pakankamai savybių, kad vidutinis vartotojas galėtų susieti ieškovės prekių pakuotę su prekės komercinės kilmės nuoroda. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovė neįrodė skiriamojo požymio egzistavimo *ab initio*.
59. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, sprenddamas dėl PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinto absoliutaus atsisakymo registruoti ženklą pagrindo nagrinėjamu atveju buvimo, tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas bei nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu suformuotos praktikos.

#### *Dėl PŽĮ 6 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo*

60. Jeigu prekių ženklas *ab initio* neturi skiriamojo požymio PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, jis galibūti įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo.
61. PŽĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ar 4 punktuose nustatytais atvejais žymuo gali būti pripažintas ženklui ir jo registracija negali būti paskelbta negaliojančia, jeigu iki paraškos padavimo datos, po paraškos padavimo ar ženklo registracijos datos ženklas dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį.
62. Pažymėtina, kad PŽĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos tikslas – užtikrinti teisinę apsaugą tiems prekių ženkams, kurie skiriamąjį požymį įgijo ir tapo prekių komercinės kilmės nuoroda dėl jų naudojimo. Įsitikinti, ar prekių ženklas tikrai tapo kilmės nuoroda, galima tik remiantis atitinkamos visuomenės dalies turimu faktiniu šio ženklo suvokimu.
63. Tam, kad prekių ženklas dėl naudojimo įgytų skiriamąjį požymį, reikia, kad bent didelė atitinkamos visuomenės dalis (angl. *significant proportion of the relevant section of the public*) pagal prekių ženklą tam tikras prekes ar paslaugas atskirtų kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės (ESBT 2007 m. rugėjo 12 d. sprendimas byloje T-141/06, 32 punktas; pagal analogiją taip pat žr. ESTT 1999 m. gegužės 4 d. sprendimo byloje C-108/97 ir C-109/97 52 punktą ir 2005 m. liepos 7 d. sprendimo byloje C-353/03 30 punktą, ESINT ekspertizės vadovo p. 633–634). Šis atskyrimas turi vykti dėl žymens naudojimo kaip prekių ženklo. Remtis atitinkamos visuomenės dalies turimu faktiniu šio ženklo suvokimu galima tinkamai apibrėžus susijusius asmenis, kuriems skirtos atitinkamos prekės, nes būtent dėl jų prekių ženklas turi atlikti savo pagrindinę funkciją. Be to, dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis turi būti įrodytas visoje teritorijoje, kurioje prekių ženklas tokio požymio neturėjo *ab initio*.
64. Visuomenės atpažinimą, o kartu ir skiriamojo požymio įgijimą gali lemti tiek įregistruoto prekių ženklo elemento naudojimas kaip šio prekių ženklo dalies, tiek kito prekių ženklo naudojimas kartu su įregistruotu prekių ženklu. Tačiau abiem atvejais svarbu, jog dėl tokio naudojimo suinteresuoti asmenys iš tiesų manytų, kad atitinkama prekė ar paslauga, žymina vienu prekių ženklu, kurį prašoma įregistruoti, yra pagaminta ar suteikta konkrečios įmonės (ESTT sprendimas byloje C-353/03 30 punktas, 2013 m. balandžio 18 d. sprendimas byloje C-12/12, 27 punktas). 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 suinteresuoti asmenys manytų, jog žymeniu, kurį prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, žymimos prekės yra pagamintos konkrečios įmonės (ESBT 2013 m. balandžio 18 d. sprendimas byloje C-12/12, 28 punktas).
65. Siekiant nustatyti, ar nagrinėjamas žymuo dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį, reikia visapusiškai įvertinti duomenis, galinčius patvirtinti, kad pagal prekių ženklą galima identifikuoti atitinkamas prekes ar paslaugas kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės ir dėl to atskirti šias prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Tuo tikslu gali būti atsižvelgta, be kita ko, į tokius veiksmus kaip prekių ženklo užimamą rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas; šio prekių ženklo naudojimo intensyvumą, geografinį paplitimą ir trukmę; įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį; kiek yra suinteresuotų asmenų, kurie pagal prekių ženklą atskiria prekes ar paslaugas kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės; taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus; visuomenės nuomonės apklausas (žr., pvz., ESTT 1999 m. gegužės 4 d. sprendimo sujungtose bylose C-108/97 ir C-109/97 49 ir 51 punktus, 2006 m. birželio 22 d. sprendimo byloje C-25/05 P 75 punktą, 2005 m. liepos 7 d. sprendimo byloje C-353/03 31 punktą; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2014; 2018 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-376-421/2018; taip pat žr. ESINT ekspertizės vadovą (angl. *Guidelines for Examination. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Part B. Examination. Section 4. Absolute Grounds for Refusal* (2021 m. kovo 1 d. versija) [interaktyvus]. <<https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2004000000>>, p. 634–635).
66. Vertinant, ar ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį pagal PŽĮ 6 straipsnio 2 dalį, svarbu turėti omenyje, kad tai ne taisyklė, bet taisyklės išimtis, ir, *inter alia* (lot. be kita ko), tai reiškia, jog turi būti konstatuojama, kad ženklas gali atlikti prekių komercinės kilmės (komercinio šaltinio) identifikavimo funkciją (žr., pvz., ESBT 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo T-262/04 61 punktą; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2013; 2018 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-376-421/2018, kt.).
67. Atsižvelgiant į konkrečiuose ūkio sektoriuose egzistuojančią konkurenciją, gamintojai, siekdami atkreipti vartotojų dėmesį, deda pastangas savo produktus atskirti nuo konkurentų prekių, be kita ko, kiek tai susiję su jų išvaizda ir pakuotės koncepcija. Todėl vidutinis vartotojas dėl naudojimo gali pradėti suvokti atitinkamų prekių pakuotės formą kaip jų komercinės kilmės nuorodą. Prekių ženklo skiriamojo požymio pagal minėtą nuostatą įgijimas dėl naudojimo reiškia, jog prekės įpakavimo forma gali būti pripažinta prekių ženklu su sąlyga, kad tokia forma ilgainiui dėl naudojimo įgijo gebėjimą atskirti vienos įmonės prekes nuo kitų įmonių prekių ir tapo tos prekės komercinės kilmės nuoroda.
68. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prekių ženklo skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo įrodinėjo, pateikdama duomenis, patvirtinančius ieškovės prekių ženklo (buteliuko) vaizdinį panaudojimą „Chanel“ kvėpalų reklamose spaudoje (tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio valstybėse), renginiuose, lauko reklamoje, menininkų kūriniuose, publikacijose spaudoje. Be to, ieškovė pateikė „Chanel“ kvėpalų su ginčo prekių ženklu sudarančių buteliukų pardavimo kieki Lietuvoje laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2014 m. patvirtinančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai kvalifikavo šiuos įrodymus kaip antrinius, kurie prireikus gali papildyti dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio tiesioginius įrodymus, atsižvelgdamas į tai, kad nei pardavimo mastas, nei reklaminė medžiaga neįrodo, ar visuomenė, kuriai skirtos nagrinėjamos prekės, ginčo žymenį laiko komercinės kilmės nuoroda. Kaip minėta, įsitikinti, ar prekių ženklas tikrai tapo prekės komercinės kilmės nuoroda, galima tik remiantis atitinkamos visuomenės dalies turimu faktiniu šio prekės ženklo suvokimu. Tuo tarpu reklaminė medžiaga patvirtina ne faktinį visuomenės šio prekės ženklo suvokimą, bet informacijos, susijusios su ginčo prekių ženklu, sklaidą. Tas pats pasakytina ir apie pardavimo kieki, kuris visų pirma patvirtina, jog Lietuvoje konkretūs vartotojai pasirenka įsigyti konkrečias ieškovės gaminamas prekes dėl to, kad jos atitinka jų lūkesčius, ir neįrodo, jog ginčo prekės ženklas dėl naudojimo Lietuvoje įgijo skiriamąjį požymį ir tapo pajėgus užtikrinti, jog Lietuvos visuomenė vien tik iš jo atpažins prekes, kurias yra pagaminusi ieškovė. Be to, kaip teisingai savo skundžiamoje nutartyje nurodė apeliacinės instancijos teismas, vien

tik duomenys apie prekės pardavimo kiekį savaime nesudaro galimybės įvertinti prekės užimamos rinkos dalį ir iš tokių duomenų spręsti, ar didesnė vartotojų dalis Lietuvos Respublikoje tokį ieškovės žymenį būtina atpažinti kaip ieškovės gaminamų prekių komercinės kilmės nuorodą. Tai, jog reklaminė medžiaga ir pardavimo kiekis gali būti laikomi tik antriniais įrodymais, prireikus galinčiais patvirtinti tiesioginius įrodymus, pripažįstama teismų jurisprudencijoje (žr. ESBT 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimo byloje T-378/0754, 55 punktus; 2015 m. balandžio 21 d. sprendimo byloje T-359/12 115 punktą; ESINT ekspertizės vadovo (2021 m. kovo 1 d. versija) p. 637; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje [Nr. e3K-3-376-421/2018](#)).

69. Teisėjų kolegija taip pat daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog ieškovės pateiktas vartotojų tyrimas Prancūzijos Respublikoje nėra aktualus sprendžiant dėl prekių ženklo skiriamojo požymio turėjimo ir (ar) igijimo Lietuvos Respublikoje. Būtent prekių ženklų teisinės apsaugos srityje galiojantis teritorialumo principas lemia, kad sprendžiant, ar ginčo prekių ženklas atitinka PŽĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus reikalavimus, skiriamojo požymio igijimas dėl naudojimo turi būti nustatomas, atsižvelgiant į tai, kaip ginčo prekės ženklas suvokiamas būtent Lietuvos visuomenėje. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovė nepateikė jokių pirminių įrodymų, kurie pagrįstų, jog ginčo prekės ženklas dėl naudojimo yra atpažįstamas Lietuvos visuomenės kaip „Chanel“ kvepalų komercinės kilmės nuoroda, skiriamojo požymio igijimas dėl naudojimo negalėjo būti įrodytas antriniais įrodymais, t. y. duomenimis apie pardavimo kiekį ir reklaminę medžiagą.
70. Kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas neatribuoja PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 2 dalyje įtvirtintų teisės normų, yra nepagrįsti. Iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio yra aišku ir suprantama, kur yra pateikiamas teismo vertinimas, kad ginčo prekių ženklas neturi skiriamojo požymio, o kur – kad nėra igijęs skiriamojo požymio dėl naudojimo. Kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatskleidė bylos esmės ar neteisingai vertino byloje pateiktus įrodymus ([CPK 185 straipsnis](#)), yra nepagrįsti ir atmetini.
71. Apibendrinant išdėstytus argumentus, nėra pagrindo daryti išvados, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas kasacinę tvarka ginčijamą nutartį, neteisingai aiškino ir taikė PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 2 dalyje įtvirtintas teisės normas, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, aktualios nagrinėjamam ginčui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kasacinis skundas yra atmetamas, o apeliacinės instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista ([CPK 359 straipsnio](#) 1 dalies 1 punktas).

#### *Dėl bylinėjimosi išlaidų*

72. Nesant byloje pateiktų ginčo šalių prašymų išspręsti jų bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme metu turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo bei šias išlaidas patvirtinančių įrodymų, teisėjų kolegija nesprendžia minėto klausimo.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

nutaria:

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.  
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Teisėjai

Gediminas Sagatys

Sigita Rudėnaitė

Egidija Tamošiūnienė