

img1

## LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

### NUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2023 m. vasario 2 d.

Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gedimino Sagačio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Algirdo Taminsko,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnaginėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarnosios akcinės bendrovės „Vandens ratas“ ir A. S. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarnosios akcinės bendrovės „Gedaleksas“ ieškinį atsakovams A. S., uždarajai akcinei bendrovei „Vandens ratas“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo ir domeno perleidimo.

Teisėjų kolegija

nustatė:

#### I. Ginčo esmė

1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių prekių ženklo ir domeno savininko teisių gynimą, aiškinimo ir taikymo.
2. Ieškovė UAB „Gedaleksas“ ieškiniu prašė teismo uždrausti atsakovei UAB „Vandens ratas“ savo veikloje naudoti domeną [www.geraskatilas.lt](http://www.geraskatilas.lt) ir žymenį „geras katilas“, pripažinti ieškovės teises į domeną [www.geraskatilas.lt](http://www.geraskatilas.lt), jį perduodant ieškovei.
3. Ieškovė nurodė, kad ji nuo 2009 m. prekiauja šildymo įrenginiais, įskaitant įvairius katilus. Ieškovės vardu yra registruotas grafinis prekių ženklas „GERI KATILAI.LT“ ir domenas [gerikatilai.lt](http://gerikatilai.lt). Ieškovė sužinojo, kad atsakovė UAB „Vandens ratas“ prekiauja šildymo įrenginiais per UAB „Vandens ratas“ direktoriaus A. S. vardu registruotą domeną [geraskatilas.lt](http://geraskatilas.lt). Ieškovė 2017 m. liepos 1 d. ir 2018 m. birželio 8 d. įsitikino, kad atsakovės anksčiau naudotas interneto tinklalapio dizainas bei parduodamų prekių atvaizdavimas pasikeitė ir tapo labai panašus į ieškovės naudojamą interneto puslapio dizainą bei prekių vaizdavimą. Ieškovė ir atsakovė yra konkurentės, nes abi prekiauja iš esmės vienodomis prekėmis. Ieškovės grafinis prekių ženklas yra žinomas Lietuvos rinkoje. Atsakovė iki 2017 m. prekybą internetu vykdė per domeną [vandensratas.lt](http://vandensratas.lt), tačiau jį pakeitė į ginčo domeną, kuris yra labai panašus į ieškovės grafinį prekių ženklą bei domeną. Ieškovė teigė, kad atsakovo nesąžiningos konkurencijos veiksmai daro ieškovei turtingą ir neturtingą žalą.

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

4. Vilniaus apygardos teismas 2021 m. liepos 12 d. sprendimu dėl ieškinio pagrindo ieškinį atmetė; pripažino elementus „GERI“ ir „KATILAI“ nesaugotiniais ieškovės UAB „Gedaleksas“ prekių ženklu, reg. Nr. 78247. Teismas išaiškino šalims, kad sprendimas dėl ieškinio pagrindo yra galutinis sprendimas dėl šios ginčo dalies, atitinkamai stabdoma bylos dalis dėl žalos atlyginimo priteisimo iki teismo sprendimo dėl ieškinio pagrindo įsiteisėjimo.
5. Teismas nustatė, kad ieškovė UAB „Gedaleksas“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1994 m. liepos 12 d., jos vadovas ir akcininkas yra S. B. Vadovaujantis prekių ženklo registracijos Nr. 78247 liudijimu, ieškovės vardu 2018 m. balandžio 12 d. yra registruotas grafinis prekių ženklas [gerikatilai.lt](http://gerikatilai.lt). Ieškovė nuo 2009 m. pradėjo vykdyti prekybą internetu per jai priklausančią domeną [www.gerikatilai.lt](http://www.gerikatilai.lt), kuris registruotas 2009 m. rugpjūčio 18 d. Atsakovė UAB „Vandens ratas“ Juridinių asmenų registre registruota 1998 m. gegužės 5 d., jos vadovas ir akcininkas yra A. S. Atsakovės vardu yra registruotas ginčo domenas [www.geraskatilas.lt](http://www.geraskatilas.lt); registravimo data 2017 m. birželio 4 d. Atsakovė, be minėto domeno, dar naudoja domenus [www.vandensratas.lt](http://www.vandensratas.lt) bei [www.voniujums.lt](http://www.voniujums.lt). Ieškovė 2018 m. sausio mėn. išsiuntė pretenziją, siūlydama nutraukti galimai nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir nenaudoti prekių ženklo svetainės pavadinime.

img2


6. Ieškovės prekių ženklas  yra registruotas (paraiška 2017-12-15, registracija 2018-04-12), o

img3

atsakovo A. S. prekių ženklas  registruotas vėliau (paraiška 2020-11-16, registracija 2020-12-10).

7. Teismas nurodė, kad (nesaugomus) ženklo elementus teismas gali nustatyti spręsdamas šalių ginčą dėl prekių ženklo savininko teisių apimties. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – ir PŽĮ) 6 straipsniu, ženkle gali būti elementų, kurie negalėtų būti registruojami kaip atskiri (savarankiški) ženklai. Toks ženklas gali būti saugomas tik kaip visuma, jeigu nėra šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų. Tokie elementai laikomi nesaugomais ir nesuteikia ženklo savininkui išimtinę teisių į juos.
8. Teismas įvertino, kad žodinis žymuo „geri katilai“ suprantamas kaip žodžių junginys, sudarytas iš dviejų dėmenų – žodžių „geri“ ir „katilai“. Žodis „geri“ yra aprašomasis elementas, kuris charakterizuoja jį apibūdinantį daiktavardį ir yra vartojamas daugelio asmenų, įtraukiant šį elementą tiek į juridinių asmenų pavadinimus, tiek ir atitinkamus prekių ženklus ar domenų pavadinimus. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kai sprendžiama dėl ženklo (ar atitinkamo ženklo elemento) apsaugos apimties, *inter alia* (be kita ko), dėl kito ženklo klaidinamo panašumo, būtent ženklo (ženklų elemento), „stiprumas“ ar „silpnumas“ ir yra aplinkybė, lemianti išimtinę teisių į prekių ženklą ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. 3K-3-479/2013](#)). Taigi, žymuo „geri“ ar „geras“ yra

silpnas elementas, neturintis stipraus skiriamąjo požymio, neatlieka jokios identifikacinės funkcijos ir tam tikrais atvejais žymi atitinkamų paslaugų ar prekių charakteristiką, todėl yra laikytinas aprašomuoju. Žodis „katilas“ komercinė prasme vartotinas kaip apibūdinantis tam tikrą produkciją, kurios prekyba užsiima ginčo šalys (pavyzdžiui, šildymo katilai, granuliniai katilai, dujiniai kondensaciniai katilai ir kt.). Žodis „katilas“ šiuo atveju taip pat neturi jokio skiriamąjo požymio ir iš esmės yra aprašomojo pobūdžio. Šio žodžio panaudojimas šalių domenu pavadinimuose pagrindžia jų vykdumą su prekyba tam tikrais įrenginiais susijusią veiklą.

9. Teismas pažymėjo, kad, pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 14 straipsnio 1 dalies b punktą ir ją atitinkantį PŽĮ 18 straipsnio 1 dalies 2 punktą, prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti kitiems asmenims vykdant komercinę veiklą naudoti žymenis arba nuorodas, neturinčius skiriamųjų ženklo požymių arba susijusių su prekių ar paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilmine, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ar paslaugų charakteristikomis. Todėl ieškovės grafinio prekių ženklo elementai „geri“ ir „katilai“ nėra saugotini (PŽĮ 6 straipsnis), taigi, ieškovės prekių ženklo žodinis žymuo „geri katilai“ yra nesaugomas ir ieškovė neturi išimtinių teisių į šį žymenį.
10. Teismas nurodė, kad kasacinis teismas dėl PŽĮ 14 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio santykio pasisakė, jog darytina išvada, kad prekių ženklų ir kitų komercinių žymenų savininkų interesai yra saugomi ir ginami, visų pirma, nuo nesąžiningų kitų asmenų veiksmų, sukeliančių painiavos su prekių ženklu, ūkio subjektu ar jo veikla galimybe; antra, nuo veiksmų, kurie pažeidžia kito ūkio subjekto interesus kitaip, nei sukeliant painiavos galimybe. Tačiau abiem atvejais prekių ženklo ar kito komercinio žymens savininko interesai yra ginami, jei prekių ženklas ar kitas komercinis žymuo turi skiriamąjį požymį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-297-1075/2020). Toje pačioje nutartyje kasacinis teismas pažymėjo, kad tai, ar žymuo turi skiriamąjį požymį, t. y. atlieka identifikavimo funkciją, nustatoma kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Sprendžiant dėl žymens skiriamąjo požymio buvimo, lemiamą reikšmę turi būti teikiama visuminiam išpūdžiui, kurį žymuo palieka visuomenei, o ne atskirų jo detalių analizei. Remiantis bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle, įrodyti aplinkybę, ar žymuo turi skiriamąjį požymį, turi asmuo, kuris remiasi Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu.
11. Teismas taikė Komisijos 2004 m. balandžio 28 d. reglamento (EB) Nr. 874/2004, nustatančio .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus, (toliau – ir Reglamentas Nr. 874/2004) 21 straipsnį, kad registruotas domeno vardas gali būti panaikintas atitinkama neteisme ar teismine tvarka, kai tas vardas yra toks pat ar klaidinamai panašus į vardą, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę pripažįstama arba nustatoma 10 straipsnio 1 dalyje minėta teisė, ir kai jis: a) jo savininko buvo užregistruotas pastarajam neturint į tą vardą teisių ar teisėtų interesų; arba b) buvo užregistruotas ar yra naudojamas nesąžiningai.
12. Teismas nusprendė, kad ieškovės domeno [www.gerikatilai.lt](http://www.gerikatilai.lt) registracija ir naudojimas yra ankstesni negu atsakovės domeno [www.geraskatilas.lt](http://www.geraskatilas.lt) registracija. Ieškovė žymenį „geri katilai“ naudoja vykdydama internetinę prekybą šildymo, šaldymo bei vėdinimo įranga per savo domeną [www.gerikatilai.lt](http://www.gerikatilai.lt). Atsakovės UAB „Vandens ratas“ veiklą vykdoma per tris skirtingas interneto svetaines, ir taip atitinkamoje svetainėje išrūšiuojamas atitinkamos kategorijos prekės. Nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovės domenas, esant minimam registruotam ieškovės prekių ženklu, buvo registruotas turint nesąžiningų ketinimų, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies b punktą. Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 4 dalies prasme ieškovei kyla kliūčių reikšti pretenzijas dėl nesaugomo žymens naudojimo.
13. Teismas nusprendė, kad ieškovė neturi jokių išimtinių teisių į žodžių junginį „geri katilai“ ar „geras katilas“, kadangi toks žymuo nėra saugotinas. Ši teismo nustatyta aplinkybė paneigia ieškovės argumentus dėl atsakovės atliekamų nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kadangi atsakovės veiksmai naudojant žymenį „geras katilas“ ginčo domene savaime negali kenkti ieškovės galimybėms konkuruoti būtent tuo aspektu, jog ieškovė neturi jokių išimtinių teisių į nesaugomą žymenį „geri katilai“, t. y. ieškovė neturi teisės pasisavinti žodinio žymens, kuris tiesiogiai apibūdina teikiamas paslaugas. Todėl ieškovė neįrodė ir turinti teisę reikalauti domeno teisių perkėlimo ieškovės žinion. Kadangi ieškovė neturi išimtinių teisių į žodinį žymenį „geri katilai“ Reglamento Nr. 874/2004 10 straipsnio 1 dalies prasme, atsakovų (ne)sąžiningumo naudojantis ginčo domeno vardu, kaip kitos būtinos sąlygos pagal šio Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, nustatymas nebeturėtų reikšmės šios teisės normos taikymo pagal analogiją aspektu. Byloje nėra nustatyta nei ieškovės kaip prekių ženklo savininkės teisių pažeidimo PŽĮ 14 straipsnio 2 dalies kontekste, nei atsakovų atliekamų nesąžiningos konkurencijos veiksmų Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto kontekste. Todėl teismas atmetė ieškinį.
14. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gedaleksas“ apeliacinį skundą, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 12 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir uždrausti atsakovei UAB „Vandens ratas“ savo veikloje naudoti žymenį „geras katilas“ bei domeną [www.geraskatilas.lt](http://www.geraskatilas.lt), taip pat įpareigoti atsakovus A. S. ir UAB „Vandens ratas“ perduoti ieškovei UAB „Gedaleksas“ domeną [www.geraskatilas.lt](http://www.geraskatilas.lt).
15. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad, esant ginčui dėl prekių ženklo skiriamųjų požymių buvimo, teismas, siekdamas tinkamai ir teisingai išnagrinėti bylą, turi ne tik teisę, bet ir privalo svarstyti klausimą ir pasisakyti, ar ieškovės grafinių prekių ženklą sudarantys elementai „GERI KATILAI“ saugomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](http://www.lrt.lt/nuotrauka/1075/2020), 77 punktą).
16. Dominuojančių prekių ženklo elementu pripažįstamas elementas, kuris dėl savo vizualinio išskirtinumo (dydžio, padėties ženklo kompozicijoje, naudojamų spalvų) ar semantinės reikšmės yra pirmiausia vartotojo pastebimas ir išlieka jo atmintyje. Taigi, vertinant sudėtinio prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių dominavimą, būtina atsižvelgti į kiekvienos iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes (pvz., dydį, ryškų grafinių pavaizdavimą ir kt.), jas palyginti su kitų sudedamųjų dalių savybėmis. Be to, dar gali būti atsižvelgiama į skirtingų sudedamųjų dalių atitinkamą vietą kompleksinio prekių ženklo konfigūracijoje (žr., pvz., Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (toliau – ESBT) 2013 m. sausio 31 d. sprendimo byloje T-54/12 24 par.; 2002 m. spalio 22 d. sprendimo byloje T-6/01 35 par.; 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimo byloje T-341/13 67 par.).
17. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovės grafinio prekių ženklo elementų visumos: atskirus žodinius elementus „GERI“ ir „KATILAI“ aiškino siaurai, apsiribodamas tik lingvistiniu (pažodiniu) jų aiškinimu ir žodyne pateiktomis reikšmėmis.
18. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad vizualiai matyti, jog ieškovės prekių ženklą  sudarą spalvinių-žodinių ir spalvinių-figūrinių (vaizdinių) elementų derinys: raudonos spalvos žodinis elementas „GERI“ ir mėlynos spalvos žodinis elementas „KATILAI“. Žodinio elementą „GERI KATILAI“ sudarantys žodžiai „geri“ ir „katilai“ yra silpni elementai. Žymenų „geri katilai“ ir „geras katilas“ reikšmės dėl skirtingų skaičiais kaitomo daiktavardžio formų panaudojimo (vienaskaita arba daugiskaita) yra vienodos (tapачios). Tačiau turi būti vertinami ne atskiri elementai, bet dominuojantis ieškovės prekių ženklo kompozicijos žodinis elementas (žodžių junginys) „GERI KATILAI“, kuris vartotojo suvokimu išpūdžiui turi didesnę reikšmę (labiau įsimenamas, prisimenamas). Teismui tai sudarė pagrindą vertinti, kad visuomenės klaidinimas vis dėlto egzistuoja.
19. Apeliacinės instancijos teismas paaiškino, kad savaime elemento atsikartojimas skirtingiems subjektams priklausančiuose juridinių asmenų pavadinimuose ir domenuose nebūtinai reiškia, kad jis turėtų būti pripažintas nesaugomu. Jis tokiu atveju galėtų būti laikomas silpnu ženklu elementu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-663/2015), o pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl to, ar ankstesnis ieškovės grafinis prekių ženklas „GERI KATILAI.LT“ buvo įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo.

20. Norint pripažinti, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, reikia, kad didelė atitinkamos visuomenės dalis, remdamasi šiuo prekių ženklu, atitinkamas prekes ar paslaugas atskirtų kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės (žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) 1999 m. gegužės 4 d. prejudicinio sprendimo sujungtose bylose C-108/97 ir C-109/97 54 punktą; 2005 m. liepos 7 d. prejudicinio sprendimo byloje C-353/03 26 punktą ir jame nurodytą praktiką). Reikia atsižvelgti į tokius veiksnius kaip prekių ženklo užinama rinkos dalis, jo naudojimo intensyvumas, geografinis paplitimas ir trukmė, įmonės investicijų, skirtų jam reklamuoti, dydis, tai, kokia suinteresuotosios visuomenės dalis pagal prekių ženklą prekes ar paslaugas atskiria kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės, ir prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimai. Be to, vien aplinkybės, kad žymuo buvo naudojamas jau tam tikrą laikotarpį, nepakanka, siekiant įrodyti, jog visuomenė, kuriai skirtos nagrinėjamos prekės ar paslaugos, jį suvokia kaip komercinės kilmės nuorodą (žr., pvz., ESTT 2005 m. liepos 7 d. prejudicinio sprendimo byloje C-353/03 31 punktą ir jame nurodytą praktiką; ESBT 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimo byloje T-304/16 27, 29 punktus ir juose nurodytą praktiką).
21. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, prekių ženklo naudojimas apima ir tuos atvejus, kai prekių ženklo savininkas naudoja jį kaip domeno vardą. Tokių atveju su domeno vardo naudojimu susiję įrodymai turi būti vertinami, sprendžiant, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo.
22. Žymuo, kuris, be prekių ženklo funkcijos klasikine prasme, atlieka ir kitas funkcijas, skiriamąjį požymį turi tik tuomet, jeigu atitinkama visuomenė gali jį iš karto suprasti kaip juo žymimų prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuorodą, kurios paskirtis – leisti jai neklystant atskirti prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas nuo kitos komercinės kilmės prekių ir paslaugų. Tokia informacija, kaip antai prisijungimų prie interneto savininko svetainės skaičius, šios svetainės užinama vieta pagal apsilankymo iš įvairių šalių dažnumą arba tai, kiek kartų ginčijamo prekių ženklo ar jo išvestinių prekių ženklų buvo ieškoma per interneto paieškos sistemas, yra duomenys, galintys padėti įrodyti, kad ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo (ESBT 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimas byloje T-304/16, 42 punktas ir jame nurodyta praktika, 46 punktas).
23. Apeliacinės instancijos teismas vertino, kad UAB „Spinter tyrimai“ 2021 m. kovo 22 d.–balandžio 2 d. atlikta gyventojų apklausa buvo tiriamas žymenų *gerikatilai.lt* ir *geraskatilas.lt* galimo panašumo vertinimas. Tyrimo metu buvo apklausta 517 respondentų. Apklausos metodas buvo CAWI (angl. *Computer assisted web interview*), t. y. klausimyno negalima užpildyti kelis kartus. Respondentams buvo parodyti abu žymenys: *gerikatilai.lt* ir *geraskatilas.lt*, ir užduotas klausimas: „Ar Jūs, kaip vartotojas, rinkdamasis prekę ar paslaugą, galėtumėte suklysti ir vietoj vieno prekių ženklo prekės ar paslaugos pasirinkti kito prekių ženklo prekę ar paslaugą?“ Į šį klausimą 57 proc. respondentų atsakė „taip“, 43 proc. – „ne“.
24. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apklausa sudaro pagrindą pripažinti, jog ginčo domenas *geraskatilas.lt* yra klaidinamai panašus į ieškovės grafinį prekių ženklą sudarantį žodinį elementą „GERI KATILAI“ ir į ieškovės domeno vardą *gerikatilai.lt*, nes didžioji visuomenės dalis (57 proc.) painioja žymenis *gerikatilai.lt* ir *geraskatilas.lt*.
25. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad ankstesnis ieškovės grafinis prekių ženklas, kurį sudaro dominuojantis žodinis elementas „GERI KATILAI“ nepaisant šio elemento skiriamojo požymio silpnumo, yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo ir iki ginčo domeno įregistravimo buvo žinomas Lietuvos rinkoje (buvo naudojamas internetinėje prekyboje, veikiančioje per domeną *gerikatilai.lt*), taip pat didesnė dalis visuomenės yra klaidinama (painiojama) dėl tapačių, vienodas reikšmės turinčių žymenų „geri katilai“ ir „geras katilas“, per kuriuos (domenus *gerikatilai.lt* ir *geraskatilas.lt*) prekiaujama analogiškais šildymo įrenginiais.
26. Apeliacinės instancijos teismas vertino antstolio 2020 m. rugsėjo 9 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, pagal kurį, įvedus paieškos sistemoje *google.lt* žodžius „geras katilas“, buvo nukreipiama tik į ginčo domeną (atsakovės internetinę parduotuvę), o įvedus žodžius „geri katilai“, nukreipiama ir į ieškovės, ir į atsakovės domenus.
27. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė turi teisę uždrausti atsakovei naudoti žymenį „geras katilas“, nes: 1) vėlesnis ginčo žymuo „geras katilas“ yra tapatus ieškovės grafinio prekių ženklo dominuojančiam žodiniam elementui „GERI KATILAI“ bei domeno vardui *gerikatilai.lt* ir ginčo žymeniu „geras katilas“ žymimos prekės (šildymo įrenginiais) yra tapatos prekės (ar paslaugos), kurioms (Nicos klasifikacijos 35 klasės) yra įregistruotas ieškovės grafinis prekių ženklas; 2) dėl žymenų „geri katilai“ ir „geras katilas“ tapatumo (vienodo sukuriama bendro įspūdžio) painiojasi (yra klaidinama) didžioji dalis visuomenės; 3) iki ginčo domeno įregistravimo ieškovės žymuo „GERI KATILAI“ buvo įgijęs skiriamąjį požymį ir atsakovai nesąžiningai pasinaudojo ženklo panašumu, pažeisdami jo skiriamąjį ženklo požymį.
28. Nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimas įtvirtintas Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje. Pagal Konkurencijos įstatyme įtvirtintą teisinį reglamentavimą veiksmai yra siejami su dviem kumulatyviomis sąlygomis: 1) turi prieštarauti ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams ir tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti; 2) būtina nustatyti, kad yra lyginamų prekių ženklų ar žymenų tapatumas ar panašumas ir bent viena iš alternatyvių sąlygų (jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą; arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija; arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435-916/2016). Teismas, sprenddamas dėl domeno vardo panaikinimo ar perdavimo, turi konstatuoti ne tik aptartą painiavos galimybę, bet ir tokios painiavos tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-22-969/2019, 80 punktas).
29. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad nuo 2011 m. ieškovės interneto parduotuvėje, veikiančioje per domeną *gerikatilai.lt*, yra parduodami šildymo įrenginiai. Atsakovai 2017 m. birželio mėn. išplėtė UAB „Vandens ratas“ parduodamų prekių asortimentą ir pradėjo prekiauti įvairiomis šildymo prekėmis (įvairiais katilais) per pakeistą (įregistruotą naują) ginčo domeną *geraskatilas.lt*, kuris yra tapatus ieškovės grafinio prekių ženklo dominuojančiam žodiniam elementui ir domenui bei per ginčo domeną prekiaujama analogiškais prekėmis (šildymo įrenginiais). Taigi, atsakovė, 2017 m. birželio mėn. pradėjusi veikti per tapatų žymenį „geras katilas“ ir pritraukdama pirkėjus į savo interneto svetainę, veikiančią per tapatų ginčo domeną, įgijo nesąžiningą pranašumą prieš ieškovę. Tokie atsakovų veiksmai prieštarauja sąžiningai ūkinės veiklos praktikai ir kenkia ieškovės kaip ūkio subjekto galimybėms konkuruoti (Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Todėl apeliacinės instancijos teismas uždraudė atsakovei savo veikloje naudoti žymenį „geras katilas“ ir ginčo domeną *geraskatilas.lt* ir įpareigojo atsakovus domeną perduoti ieškovei.

### III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

30. Kasaciniu skundu atsakovai UAB „Vandens ratas“ ir A. S. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 12 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
- 30.1. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, nustatančios taisykles, kaip nustatyti prekių ženklo atskiro elemento skiriamojo požymio (ne)turėjimo aplinkybę. Pagal nuosekliai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, tai, ar atskiras prekių ženklo elementas turi skiriamąjį požymį, priklauso nuo to, ar tas elementas yra aprašomasis prekių ir paslaugų, kurioms žymėti skirtas prekių ženklas, atžvilgiu. Žodinio elemento atžvilgiu vertinamas būtent tokio žodinio elemento (o ne viso prekių ženklo) gebėjimas atskirti prekes ir paslaugas. Šioje stadijoje nevertinamas visas prekių ženklo sukuriamas įspūdis, dominuojantys elementai ar visuomenės klaidinimo galimybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-



- 30.2. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas sprendimu išaiškino, kad žodinio elemento skiriamąjo požymio turėjimo aplinkybė privalo būti vertinama, atsižvelgiant į visą prekių ženklo kuriamą išpūdį, dominuojančius elementus bei visuomenės klaidinimo aplinkybės buvimą. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos ir nustatydamas žodinio elemento skiriamąjį požymį vertino tas aplinkybes, kurios yra neaktualios nustatant, ar žodinis elementas turi skiriamąjį požymį. Teismas, nustatydamas prekių ženklo elemento nesaugomą pobūdį, iš viso neturėjo vertinti tariamos klaidinimo galimybės. Nors teismas pats konstatavo, kad ginčo prekių ženklo žodiniai elementai yra aprašomieji (o tai pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ir konstatuoja skiriamąjo požymio nebuvimą), teismas vis tiek nustatė jų skiriamąjį požymį.
- 30.3. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, nustatančios sąlygas, kada prekių ženklas pripažintinas įgijusiu skiriamąjį požymį dėl naudojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2013; 2014 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2014; 2018 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-376-421/2018; 2020 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-297-1075/2020 ir kt.). Pagal nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, norint pripažinti, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, reikia, kad didelė atitinkamos visuomenės dalis, remdamasi šiuo prekių ženklu, atitinkamas prekes ar paslaugas atskirtų kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės. Skiriamąjo požymio įgijimas negali būti nustatytas remiantis vien bendrais ir abstrakčiais duomenimis. Reikia atsižvelgti į tokius veiksnius kaip: 1) prekių ženklo užimama rinkos dalis, 2) jo naudojimo intensyvumas, 3) geografinis paplitimas ir trukmė, 4) įmonės investicijų, skirtų jam reklamuoti, dydis, 5) tai, kokia suinteresuotosios visuomenės dalis pagal prekių ženklą prekes ar paslaugas atskiria kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės, ir 6) prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimai.
- 30.4. Taigi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra tiesiogiai konstatavęs, kad vien prekių ženklo naudojimas yra nepakankamas skiriamąjo požymio įgijimui konstatuoti ir šis institutas turėtų būti taikomas tik išimtiniais atvejais. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas skundžiamu sprendimu nevertino bei nenustatė nė vienos iš šių aplinkybių ir konstatavo ginčo prekių ženklo žodinio elemento skiriamąjo požymio įgijimą iš esmės tik dėl to, kad prekių ženklas buvo naudojamas. Pagal apeliacinės instancijos teismo išaiškinimą, tam, kad būtų konstatuotas įgytas prekių ženklo skiriamasis požymis, pakanka ženklą naudoti. Tačiau toks išaiškinimas ne tik keičia prekių ženklų teisės pamatinius principus dėl prekių ženklo skiriamąjo požymio reikalavimo, bet ir sudaro prielaidas iškraipyti sąžiningą konkurenciją, nepagrįstai suteikiant kai kuriems subjektams teises į bendrinius pavadinimus, kurie negali būti užupuojami.
- 30.5. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2006; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2009; 2018 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-238-378/2018; 2018 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-313/2018; 2020 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-297-1075/2020). Apeliacinės instancijos teismas ne tik nenustatė nesąžiningų atsakovų veiksmų, bet ir perskirstė įrodinėjimo našta, nurodydamas, kad ne ieškovė turėjo įrodyti atsakovų nesąžiningumą, bet atsakovai turėjo įrodyti savo veiksmų sąžiningumą. Teismo iškeltas reikalavimas atsakovams įrodyti savo sąžiningumą yra ne tik praktiškai neįgyvendinamas, bet dar ir sudarantis prielaidas ateityje tretiesiems subjektams reikšti nepagrįstus reikalavimus Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio pagrindu.
- 30.6. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies taikymo. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo perleisti jam domeną, turi būti tiriamos Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193-686/2015; 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-22-969/2019; 2020 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-297-1075/2020). Apeliacinės instancijos teismas pats tiesiogiai nurodė, jog šių sąlygų netyrė, bet ieškovės reikalavinį perleisti jai domeną tenkino, nenurodydamas tam jokio teisinio pagrindo, taip sukūrė teisinį neapibrėžtumą, kokių pagrindu domenai gali būti perimami iš teisėtų jų savininkų.
- 30.7. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 261 straipsnio 3 dalį, kadangi turėjo priimti sprendimą tik dėl ieškinio pagrindo, tačiau išsprendė ieškinio reikalavimus iš esmės. Teismas, vertindamas ginčo prekių ženklo žodinio elemento skiriamąjo požymio įgijimo aplinkybę, peržengė bylos ribas ir taip pažeidė CPK 320 straipsnio 1 dalį, nors ieškovas net neįrodinėjo šios aplinkybės.
31. Ieškovė UAB „Gedaleksas“ atsiliepimu į kasacinį skundą prašo atsakovų kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
- 31.1. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atskiri ieškovės prekių ženklo žodiniai elementai „GERI“ ir „KATILAI“ prekių ženklo kompozicijoje yra silpnai, tačiau pagrindinis ir dominuojantis elementas (žodžių junginys) yra „GERI KATILAI“, kuris vartotojo suvokimo išpūdžiui turi didesnę reikšmę (labiau įsimenamas, prisimenamas), todėl turi skiriamąjį požymį.
- 31.2. Nustatant suklaidinimo galimybes egzistavimą, prekių ženklai turi būti palyginti įvertinant bendrą ženklų vizualų, fonetinį ir semantinį panašumą. Palyginimas turi būti parentas bendrų ženklų sukuriamu išpūdžiu, turint omenyje jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (ESTT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95, 23 punktą).
- 31.3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas lygiai taip pat yra nurodęs, jog globalus suklaidinimo galimybes įvertinimas, priklausantis nuo vizualinio, fonetinio ir prasminio konkrečių ženklų panašumo, turi būti parentas bendrų jų sukuriamu išpūdžiu, konkrečiai – jų skiriamaisiais ir dominuojamais (svarbiausiais) elementais, tai, kaip ženklus suvokia konkrečių prekių ar paslaugų vidutinis vartotojas, paprastai ženklą suvokiantis kaip visumą ir neanalizuojantis jo atskirų detalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2013).
- 31.4. Valstybinio patentų biuro (toliau – ir VPB) Metodinių nurodymų dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo, patvirtintų Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1996 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 28, 2.2 punkte nustatyta, kad ženklų panašumą lemia juose esančių elementų bendrumas. Panašumui turi įtakos sutampiančių ir nesutampiančių elementų santykis, taip pat jų svarba ženklų kompozicijoje. Bendriausias ženklų panašumo kriterijus yra bendras suvokimo išpūdys, kurį sukelia ženklas ir jo vaizdo prasmė, dėl ko vartotojai ūkinėje veikloje gali ženklus supainioti, nepaisant tam tikrų juos sudarančių elementų skirtumų.
- 31.5. Teismų praktikoje konstatuota, kad tai, kaip ženklus suvokia konkrečių prekių ar paslaugų vidutinis vartotojas, turi lemiamą vaidmenį globaliai (bendrai) sprendžiant dėl suklaidinimo galimybes. Vidutinis vartotojas paprastai ženklą suvokia kaip visumą ir neanalizuoja jo atskirų detalių. Dėl šių priežasčių globaliai (bendrai) vertinant, vidutinis vartotojas turi būti laikomas protingai gerai informuotu, protingai atidžiu ir apdairiu. Tačiau dėmesys turi būti atkreiptas į tai, kad vidutinis vartotojas tik retais atvejais turi galimybę tiesiogiai palyginti du skirtingus ženklus, bet turi patikėti (remtis) nepilnais (netobulais, angl. *imperfect*) jų (ženklų) atvaizdais, kuriuos jis išlaikė savo atmintyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2003).
- 31.6. Europinėje teismų praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad, vertinant žymens skiriamąjo požymio buvimą, analizuojami ne tik atskiri žymenį sudarantys elementai, bet ir jų sudaromas junginys, nes vien aplinkybė, kad kiekvienas iš šių elementų atskirai neturi skiriamųjų požymių, nereiškia, kad jo negali turėti jų junginys. Šiai teismų praktikai pritaria ir ją ginčiuose cituoja ir Valstybinis patentų

- 31.7. Ieškovės prekių ženklas Valstybinio patentų biuro yra įregistruotas 2018 m. balandžio 12 d. (anksčiau už atsakovo), vadinasi, ieškovės grafinis prekių ženklas atitiko ir iki šiol atitinka PŽĮ 6–7 straipsnių reikalavimus, t. y. turi skiriamąjį ženklo požymį. Žodiniams elementams nekeliami unikalumo ar išskirtinumo reikalavimai, visi reikalavimai elementams aiškiai įtvirtinti PŽĮ 7 straipsnyje. Ieškovei nesuprantama, kodėl ji turi įrodinėti beveik 4 metus įregistruoto jai priklausančio prekių ženklo pavienių žodinių elementų skiriamąjį požymį, tuo labiau kodėl minėti elementai turėtų būti vertinami atskirai (o ne kaip junginys) bei atsietai nuo prekių ženklo kompozicijos. Jeigu, atsakovų nuomone, ieškovės prekių ženklas neatitinka PŽĮ reikalavimų, tam yra specialios procedūros VPB. Nėra priimto VPB i teismo sprendimo, kad ieškovės prekių ženklas yra negaliojantis. Priešingai, pačių atsakovų prekių ženklo registracija yra pripažinta negaliojančia, kaip klaidinimai panaši į ieškovės (Valstybinio patentų biuro 2021 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 2Ap-2153 neregistruoti prekių ženklo „Geras katilas.lt“; dėl šio sprendimo panaikinimo ieškinį atmetė Vilniaus apygardos teismas 2022 m. sausio 7 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2022 m. spalio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-602-881/2022).
- 31.8. Esminė tokiose bylose nustatinėtina aplinkybė yra atsakovo sąžiningumas. Sprendžiant dėl atsakovo sąžiningumo, svarbios ne tik domeno registravimo, bet ir jo naudojimo aplinkybės. Taigi, kilus ginčui, turi būti vertinamas atsakovo sąžiningumas tiek registruojant, tiek vėliau naudojant domeną, o nustačius nesąžiningumą, domeno registracija gali būti panaikinama ginant ankstesnių teisių į jo vardą sudarantį žymenį turėtojus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. e3K-3-68-469/2017](#)). Ieškove byloje įrodinėjo, kad atsakovai domeną ir žymenį naudojo nesąžiningai, todėl atsakovai, laikydamiesi priešingos pozicijos, turėjo tai paneigti. Domenas [www.geraskatilas.lt](http://www.geraskatilas.lt) buvo pasirinktas ne atsitiktinai, o siekiant pritraukti ieškovės klientus, tą patys atsakovai pripažino kasacinio skundo 82 punkte.
- 31.9. Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnis reguliuoja tik domeno vardo panaikinimą, tuo tarpu patikslintu ieškiniu buvo prašoma ne panaikinti, o uždrausti naudoti domeną bei įpareigoti atsakovą jį perleisti. Šie ieškovės teisių gynbos būdai nustatyti Konkurencijos įstatymo 15–16 straipsniuose bei PŽĮ 70 straipsnio 1 dalyje, o ne Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnyje. Taigi, apeliacinės instancijos teismas visiškai pagrįstai nepasisakė dėl šio Reglamento 21 straipsnio 1 dalies taikymo.
- 31.10. Dėl sprendimo dėl ieškinio pagrindo ribų peržengimo apeliacinės instancijos teismo nutartyje – 2021 m. gegužės 19 d. ieškovė teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, ieškinyje buvo grindžiamas neteisėtais atsakovų veiksmais, susijusiais ir su domenu [www.geraskatilas.lt](http://www.geraskatilas.lt) naudojimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad net ir tuo atveju, jei sprendimas dėl ieškinio pagrindo galimai yra didesnės apimtys, nei tikėjosi dalyvaujantys byloje asmenys, ir didesnės apimtys, nei dėl to buvo pareikštas procesinis jų prašymas, tokiai situacijai vertinti pagal analogiją negali būti taikomos proceso normos ir jas aiškinanti teismų praktika dėl ieškinio ribų peržengimo, nes šios bet kokių atvejų nebuvo viršytos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. 3K-3-360-916/2020](#)). Pirmosios instancijos teismas informavo šalis apie ketinimą priimti sprendimą dėl ieškinio pagrindo. Teismas turėjo teisę priimti procesinį sprendimą dėl visų nematerialiųjų ieškinio reikalavimų, dėl kurių atsakovai turėjo galimybę pasisakyti ir pasisakė savo procesiniuose dokumentuose.

Teisėjų kolegija

konstatuoja:

#### IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

32. Pagal [CPK 353 straipsnio](#) 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, 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).

#### *Dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto aiškinimo ir taikymo*

33. Remiantis Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekių ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekių ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla, arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis.
34. Kaip matyti iš Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto teisinio reguliavimo, be bendrosios Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies taikymui būtinos nustatyti sąlygos (veiksmai turi prieštarauti ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti), *kumuliatyviai* turi būti nustatytos kitos Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymui būtinos sąlygos: (1) savavališkas naudojimas žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekių ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekių ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, ir (2) – *alternatyviai* – jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla, arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis (taip pat žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#) 45–47 punktus).
35. Kaip nurodyta ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje, Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas neapibrėžia konkrečių žymenų rūšių, kurioms jis būtų taikomas. Ūkio subjektą ar jo veiklą (parduodamas prekes ir (ar) teikiamas paslaugas) gali identifikuoti ne tik prekių ženklas, bet ir kiti įvairūs žymenys, pavyzdžiui, juridinio asmens pavadinimas, domenas ir kt. Tokie žymenys dažnai vadinami verslo identifikatoriais. Tai reiškia, kad į Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo sritį patenka tokie žymenys, kurie identifikuoja tam tikrą ūkio subjektą ar jo veiklą, t. y. išskiria ūkio subjektą ar jo veiklą iš kitų ūkio subjektų ar jų veiklos. Kitaip tariant, tam, kad būtų galima remtis apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos, visų pirma, žymuo turi turėti skiriamąjį požymį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#) 50 punktą).
36. Taigi, Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu galėtų būti ginamos ieškovės, kaip ankstesnio domeno [gerikatilas.lt](http://gerikatilas.lt) (įregistruotas 2009 m. rugpjūčio 18 d.) savininkės, teisės. Tam turi būti nustatyta minėtos teisės normos taikymui būtinų sąlygų

*visuma*: ieškovei priklausančiame domene naudojamo žymens „GERI KATILAI“ skiriamasis požymis, atsakovės UAB „Vandens ratas“ naudojamo domeno *geraskatilas.lt* tapatumas ar panašumas į ieškovei priklausančiame domene esantį žymenį, atsakovės veiksmų atitiktis vienai iš Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų alternatyvių sąlygų.

*Dėl žymens „GERI KATILAI“ skiriamojo požymio*

37. Žymens skiriamojo požymio įrodinėjimas Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme iš esmės nesiskiria nuo prekių ženklų ar juos sudarančių elementų skiriamojo požymio įrodinėjimo standartų pagal Prekių ženklų įstatymą.
38. Vertinant žymens, pareikšto registruoti kaip prekių ženklą, atitiktį įstatyme nustatytiems absoliutiems reikalavimams, nėra reikalaujama žymens originalumo, tačiau suinteresuotoji visuomenė ženklą turi suvokti kaip prekių komercinės kilmės šaltinį. Pavyzdžiui, kaip nurodoma ir ESBT praktikoje, žymens, kaip prekių ženklą, įregistravimas priklauso ne nuo tam tikro prekių ženklą savininko išradinumo ar vaizduotės laipsnio nustatymo, o nuo žymens galėjimo leisti atskirti prekių ženklą parašą pateikusio asmens prekes ar paslaugas nuo tų, kurias siūlo konkurentai (ESBT 2007 m. birželio 13 d. sprendimas byloje T-441/05, 50 punktas).
39. Prekių ženklas turi leisti atitinkamam paprastam prekių ar paslaugų vartotojui, kuris yra pakankamai gerai informuotas, pastabus ir nuovokus, atskirti atitinkamą produktą nuo kitų įmonių produktų neatliekant analitinio ar lyginamojo tyrimo ir neatkreipiant ypatingo dėmesio (žr., pvz., ESTT 2004 m. vasario 12 d. sprendimo byloje C-218/01 53 punktą, 2006 m. sausio 12 d. sprendimo byloje C-173/04 P 29 punktą; taip pat žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-376-421/2018](#) 30 punktą).
40. Kaip nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, prekių ženklas skiriamąjį požymį gali būti įgijęs dėl naudojimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-297-1075/2020 55 punktą).
41. Pagal suformuotą nuoseklią teismų praktiką, 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 (žr., pvz., ESBT 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimo byloje T-141/06 32 punktą; 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; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. sausio 12 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-118-969/2022](#) 63 punktą). Šis atskyrimas turi vykti dėl žymens naudojimo kaip prekių ženklą. 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 atitikti savo pagrindinę funkciją. Be to, dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis turi būti įrodytas visoje teritorijoje, kurioje prekių ženklas tokio požymio neturėjo *ab initio* (nuo pradžių) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. sausio 12 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-118-969/2022](#) 63 punktą).
42. Skiriamojo požymio turėjimas ar jo įgijimas dėl naudojimo turi būti vertinamas atsižvelgiant, pirmą, į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, antra, į tai, kaip nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją gali suvokti vidutinis, pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas (žr., pvz., ESTT 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; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#) 59 punktą). Skiriamasis požymis įgyjamas dėl naudojimo, kai suinteresuotieji asmenys atpažįsta prekę kaip pagamintą ar suteiktą tam tikros įmonės dėl ženklo naudojimo kaip prekių ženklą (ESTT 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-299/99, 64 punktas, 2005 m. liepos 7 d. sprendimas byloje C-353/03, 26 punktas; taip pat žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-376-421/2018](#) 28 punktą).
43. Visuomenės atpažinimą, o kartu ir skiriamojo požymio įgijimą gali lemti tiek įregistruoto prekių ženklą elemento naudojimas kaip šio prekių ženklą dalies, tiek kito prekių ženklą naudojimas kartu su įregistruotu prekių ženklą. Tačiau abiem atvejais svarbu, jog dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys iš tiesų manytų, kad atitinkama prekė ar paslauga, žymima vienu prekių ženklą, kurį prašoma įregistruoti, yra pagaminta ar suteikta konkrečios įmonės (ESTT 2005 m. liepos 7 d. sprendimas byloje C-353/03, 30 punktas, 2013 m. balandžio 18 d. sprendimas byloje C-12/12, 27 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. e3K-3-118-969/2022](#), 64 punktas). Todėl, nepaisant to, ar žymuo naudojamas kaip įregistruoto prekių ženklą dalis, ar kartu su įregistruotu prekių ženklą, esminė sąlyga yra ta, kad dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys manytų, jog žymeniu žymimos prekės yra pagamintos konkrečios įmonės (ESTT 2013 m. balandžio 18 d. sprendimas byloje C-12/12, 28 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. e3K-3-118-969/2022](#), 64 punktas).
44. 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 ženklą užimamą rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas; šio prekių ženklą naudojimo intensyvumą, geografinį paplitimą ir trukmę; įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį; kiek yra suinteresuotųjų 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 (žr., pvz., ESTT 1999 m. gegužės 4 d. sprendimo sujungtose bylose C-108/97 ir C-109/97 49 ir 51 punktus, 2005 m. liepos 7 d. sprendimo byloje C-353/03 31 punktą, 2006 m. birželio 22 d. sprendimo byloje C-25/05 P 75 punktą; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2014; 2018 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-376-421/2018](#) 35 punktą; 2022 m. sausio 12 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-118-969/2022](#) 65 punktą).
45. Teismų praktikoje taip pat nurodyta, kad vertinant, ar ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo, svarbu turėti omenyje, kad tai ne taisyklė, bet taisyklės išimtis, ir, *inter alia*, tai reiškia, jog turi būti konstatuojama, kad ženklas gali atlikti 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. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-376-421/2018](#) 35 punktą; 2022 m. sausio 12 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-118-969/2022](#) 66 punktą).
46. Sąvoka „ženklą, kaip prekių ženklą, naudojimas“ turi būti suprantama tik kaip nurodanti prekių ženklą naudojimą tam, kad atitinkami suinteresuotieji asmenys atpažintų prekę ar paslaugą kaip tam tikros įmonės prekę ar paslaugą (pirmiau nurodytas ESTT 2005 m. liepos 7 d. sprendimas byloje C-353/03, 29 punktas).
47. Prekių ženklą naudojimas apima ir tuos atvejus, kai prekių ženklą savininkas naudoja jį kaip domeno vardą. Tokiu atveju su domeno vardo naudojimu susiję įrodymai turi būti vertinami, sprendžiant, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#) 57 punktą).
48. ESBT yra nurodęs, kad tą patį elementą įmanoma naudoti ir kaip prekių ženklą, ir kita forma, pavyzdžiui, kaip interneto svetainės pavadinimą



ar jo dalį. Tačiau žymuo, kuris, be prekių ženklo funkcijos klasikine prasme, atlieka ir kitas funkcijas, skiriamąjį požymį turi tik tuomet, jeigu atitinkama visuomenė gali jį iš karto suprasti kaip juo žymimų prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuorodą, kurios paskirtis – leisti jai neklystant atskirti prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas nuo kitos komercinės kilmės prekių ir paslaugų (ESBT 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimas byloje T-304/16, 42 punktą ir jame nurodyta praktika). Tokia informacija, kaip antai prisijungimų prie interneto savininko svetainės skaičius, šios svetainės užimama vieta pagal apsilankymo iš įvairių šalių dažnumą, arba tai, kiek kartų ginčijamo prekių ženklo ar jo išvestinių prekių ženklų buvo ieškoma per interneto paieškos sistemas, yra duomenys, galintys padėti įrodyti, kad ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Tą patį galima pasakyti apie savininko ar kitų interneto svetainių puslapių ištraukas įvairiomis kalbomis, kuriose matyti ginčijamas prekių ženklas ar jo išvestiniai prekių ženklai, jeigu pateikti duomenys gali įrodyti svarbų ginčijamo prekių ženklo naudojimą būtent kaip prekių ženklo (ESBT 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimas byloje T-304/16, 46 punktą; taip pat žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#) 57 punktą).

49. Remiantis ESBT išaiškinimais, pardavimo mastas ir reklaminė medžiaga yra antraeiliai įrodymai, prireikus galintys papildyti pareiškimuose pateikiamus tiesioginius įrodymus, susijusius su skiriamojo požymio įgijimu dėl naudojimo. Iš tikrųjų pardavimo mastas ir reklaminė medžiaga neįrodo, kad visuomenė, kuriai skirtos nagrinėjamos prekės, žymenį laiko komercinės kilmės nuoroda (žr., pvz., ESBT 2010 m. rugsėjo 29 sprendimo byloje T-378/07, 54 punktą).
50. Aptartos teisinio reglamentavimo nuostatos ir teismų praktikoje esantys išaiškinimai taikytini taip pat ir tais atvejais, kai sprendžiama dėl atitinkamo prekių ženklo elemento (ne viso prekių ženklo) skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo.
51. Įvertinusi pirmiau aptartą teisinį reguliavimą ir nuoseklią teismų praktiką, kasacinio teismo teisėjų kolegija iš esmės teisiškai pagrįstais pripažįsta kasacinio skundo argumentus, kad apeliacinės instancijos teismo vertinimas dėl žymens „GERI KATILAI“ skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo yra prieštaringas dėl toliau nurodomų aplinkybių:
- 51.1. Tai, kad ieškovei priklausantis žymuo „GERI KATILAI“ buvo ir yra naudojamas (skundžiamo sprendimo 54 punktą), savaime nepagrindžia, kad jis yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Apeliacinės instancijos teismo argumentai šiuo atveju tiesiog rodo, kad atitinkamas žymuo buvo naudojamas.
- 51.2. Kiti teismo pateikti argumentai (apeliacinės instancijos teismo sprendimo 49–53 punktai), be kita ko, dėl visuomenės nuomonės apklausų vertinimo, yra ne dėl žymens „GERI KATILAI“ skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo, bet dėl domeno *geraskatilas.lt* klaidinamo panašumo į ieškovės žodiniame-vaizdiniame prekių ženkle esantį žodinį elementą „GERI KATILAI“ ir į ieškovės domeno vardą *gerikatilai.lt*. Pažymėtina, kad painiojimas žyмену, besiskiriančių dviem raidėmis, reiškiančiomis daugiskaitą ar vienaskaitą (*gerikatilai.lt* („GERI KATILAI“) ir *geraskatilas.lt* („GERAS KATILAS“)), yra natūralus, bet tai niekaip nerodo, kad žymuo „GERI KATILAI“ yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Tai, kad egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybės savaime jokių būdu nereiškia žymens „GERI KATILAI“ skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo. Skiriamojo požymio neturintys žymenys nėra saugomi nei prekių ženklų, nei konkurencijos teisės nuostatomis, *inter alia*, nuo suklaidinimo galimybių.
- 51.3. Apeliacinės instancijos teismas teisingai nurodė (skundžiamo sprendimo 48 punktą), kad prekių ženklo naudojimas apima ir tuos atvejus, kai prekių ženklo savininkas jį naudoja kaip domeno vardą. Tačiau nutartyje tolesnių argumentų nagrinėjamos bylos kontekste nepateikė, o iš esmės analizavo galimą visuomenės klaidinimą tarp žyмену *gerikatilai.lt* ir *geraskatilas.lt*.
52. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, apibendrindama anksčiau nurodytus argumentus, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas žymens „GERI KATILAI“ skiriamąjį požymį konstatavo nenustatęs teisiškai reikšmingų sąlygų, nurodytų šios nutarties 38–50 punktuose.

*Dėl atsakovės UAB „Vandens ratas“ veiksmų kvalifikavimo pagal Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą*

53. Kaip minėta šios kasacinio teismo nutarties 33–36 punktuose, Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymui, be bendrosios Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies taikymui būtinos sąlygos, būtina nustatyti: (1) lyginamų prekių ženklų ar žyмену *tapatumą ar panašumą* ir (2) *bent vieną iš alternatyvių sąlygų* (jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą; arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija; arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija; arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis).
54. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymą grindė šiomis aplinkybėmis: (1) ginčo domenas *geraskatilas.lt* yra *klaidinamai panašus* į ieškovės grafinį prekių ženklą sudaranti žodinį elementą „GERI KATILAI“ ir į ieškovės domeno vardą *gerikatilai.lt*; (2) dėl žyмену „geri katilai“ / „geras katilas“ tapatumo (vienodo sukuriamo bendro įspūdžio) *painiojasi (yra klaidinama) didžioji dalis visuomenės*; (3) visuomenės klaidinimas nėra Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo sąlyga, tačiau šio pažeidimo nebuvimas savaime nereiškia, kad negali būti pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą įtvirtintą teisės normą; (4) atsakovė, 2017 m. birželio mėn. pradėjusi veikti naudodama *tapatų* žymenį „geras katilas“ ir pritraukdama pirkėjus į savo interneto svetainę, veikiančią per *tapatų* ginčo domeną, įgijo nesąžiningą pranašumą prieš ieškovę.
55. Nors skundžiamame sprendime konkrečiai nenurodyta, pagal kurią (ar kurias) iš Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų alternatyvių sąlygų kvalifikuojami atsakovės veiksmai, tiek pirmiau nurodytos faktinės aplinkybės, tiek skundžiamo sprendimo motyvų visuma sudaro pagrindą spręsti, kad, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės veiksmai „sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą“.
56. Pažymėtina, kad kasacinis teismas su domenų vardais susijusiuose ginčiuose Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą painiavos sąvoką aiškina, be kita ko, pagal analogiją remdamasis Komisijos 2004 m. balandžio 28 d. reglamento (EB) Nr. 874/2004 aiškinimo ir taikymo praktika Lietuvos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje [Nr. e3K-3-22-969/2019](#) ir 2020 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#)).
57. Apeliacinės instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė nekvestionuoja ginčo domeno registracijos ir neprašo jos panaikinti, bet prašo uždrausti žymenį „geras katilas“ bei ginčo domeną *geraskatilas.lt* naudoti atsakovės veikloje ir ginčo domeną neatlygintinai perduoti ieškovei. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepasisakė dėl Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio (skundžiamo sprendimo 59 punktą).
58. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies taikymo.
59. Teisėjų kolegija pirmiau nurodytą apeliacinės instancijos teismo argumentą pripažįsta teisiškai nepagrįstu. Pats ieškinio reikalavimų formulavimas kaip prašymas uždrausti atsakovei savo veikloje naudoti domeną *geraskatilas.lt* ir žymenį „geras katilas“, pripažinti ieškovės UAB „Gedaleksas“ teises į domeną *geraskatilas.lt*, perduodant šį domeną ieškovei, nereiškia, jog gali būti eliminuojamos ginčams dėl tokio specifinio objekto naudojimo teisėtumo teismų praktikoje suformuluotos taisyklės. Priešingas aiškinimas leistų, tiesiog atitinkamai pakeičiant reikalavimo formulotę, nesilaikyti teismų praktikoje suformuluotų taisyklių ir kriterijų.

60. Reglamento Nr. 874/2004 dalykas apibrėžtas 1 straipsnyje, nurodant, kad šiuo reglamentu nustatomos .eu Aukščiausiojo lygio domeno (ALD) įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisyklės bei registracijai taikomi viešosios tvarkos principai, minimi Reglamento (EB) Nr. 733/2002 5 straipsnio 1 dalyje. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, susijęs su plėtinio .lt, taigi nurodytas Reglamentas šioje byloje nėra tiesiogiai taikytinas teisės aktas, tačiau jo nuostatos aktualios vertinant tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius nacionalinių teisės normų kontekste ir atitinkamai formuojant nacionalinių teismų praktiką (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#) 64 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
61. Pagrindinės šiai bylai aktualios taisyklės dėl Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies taikymo yra suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartyje civilinėje byloje [Nr. e3K-3-22-969/2019](#) ir 2020 m. lapkričio 11 d. nutartyje civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#). Skiriamojo požymio ir jo įgyjimo dėl naudojimo vertinimas yra aktualus taip pat ir kalbant pagal analogiją taikytino Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio atveju (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#) 72 punktą).
62. Atkreiptinas dėmesys, kad abiejose anksčiau minėtose bylose, kuriose buvo priimtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. e3K-3-22-969/2019](#) ir 2020 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#), taip pat, be kita ko, buvo prašoma perduoti ieškovui domeno vardą (domeno vardo registraciją), o ne panaikinti registraciją. Tai, kad būtent taip formuluojami ieškinio reikalavimai (uždrausti atsakovei savo veikloje naudoti domeną *geraskatilas.lt* ir žymenį „geras katilas“; pripažinti ieškovės UAB „Gedaleksas“ teises į domeną *geraskatilas.lt*, perduodant šį domeną ieškovei), savaime neeliminuoja Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio taikymo pagal analogiją ginčijamiems teisiniams santykiams.
63. Kasacinio teismo teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad tarp šalių kilusio ginčo atveju Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnis reglamentuoja panašius teisinius santykius (Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnis nustato platesnį atvejų skaičių (galimybę) šio Reglamento nuostatų taikymui, t. y. pažeidimui pagal šį teisės aktą konstatuoti).
64. Kaip matyti tiek iš Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnyje įtvirtinto teisinio reglamentavimo, nurodytos teisės normos viena kitos neeliminuoja; gali būti konstatuotas pažeidimas tiek pagal Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tiek ir pagal Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalį, jeigu nustatoma nurodytų teisės normų taikymui reikalingų sąlygų visuma.

#### *Dėl Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo*

65. Iš skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas, sprenddamas dėl reikalavimo uždrausti atsakovei naudoti vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje žymenį „geras katilas“, be kita ko, rėmėsi Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi (skundžiamo sprendimo 60–64 punktai).
66. Atsakovų kasaciniame skunde tiesiogiai nesiremiama tuo, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi.
67. Atkreiptinas dėmesys, kad Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata pagal savo teisinę prigimtį yra susijusi su nuostata, kuri yra įtvirtinta Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte (taip pat žr. *mutatis mutandis* (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje [Nr. e3K-3-297-1075/2020](#) 41, 52 punktus). Tačiau, kaip jau buvo minėta šios nutarties 33–36, 53 punktuose pateiktuose išaiškinimuose, Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintos teisės normos taikymui, turi būti nustatyta atitinkamų sąlygų visuma.
68. Atsižvelgiant į tai, kasaciniam teismui šioje nutartyje konstatavus, kad apeliacinės instancijos teismas žymens „GERI KATILAI“ skiriamąjį požymį konstatavo nenustatęs teisiskai reikšmingų sąlygų (žr. šios nutarties 52 punktą), nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl Reglamento Nr. 874/2004 21 straipsnio 1 dalies taikymo (žr. šios nutarties 59 punktą) ir kad tai sudaro pagrindą skundžiamą sprendimą panaikinti ir bylą perduoti apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka (žr. šios nutarties 73 punktą), teisėjų kolegija pripažįsta esant pagrindą pasisakyti ir dėl galimų ieškovės teisių gynbos ribų pagal Prekių ženklų įstatymą.
69. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovei priklausantis prekių ženklas „GERI KATILAI.LT“ (rėg. Nr. 78247), kuriam registruoti, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, paraiška buvo paduota 2017 m. gruodžio 15 d., yra vėlesnis negu atsakovei priklausantis domenas *geraskatilas.lt*, kuris buvo įregistruotas 2017 m. birželio 4 d. Tai reiškia, kad ieškovės reikalavimai: (1) uždrausti atsakovei UAB „Vandens ratas“ savo veikloje naudoti domeną *geraskatilas.lt* ir (2) pripažinti ieškovės UAB „Gedaleksas“ teises į domeną *geraskatilas.lt* perduodant šį domeną ieškovei, negali būti grindžiami ieškovės, kaip prekės ženklo „GERI KATILAI.LT“ (rėg. Nr. 78247) savininkės, teisių pažeidimu. Ieškovės reikalavimas uždrausti atsakovei UAB „Vandens ratas“ savo veikloje naudoti žymenį „geras katilas“ yra nukreiptas į ateitį, todėl iš principo galėtų būti grindžiamas ieškovės, kaip prekių ženklo „GERI KATILAI.LT“ (rėg. Nr. 78247) savininkės, teisių pažeidimu. Tačiau tam ieškovė byloje turėtų įrodyti tiek minėtą prekių ženklą sudarancio žodinio elemento „GERI KATILAI“ skiriamąjį požymį, tiek tai, kad tokios apimtys uždraudimas būtų proporcinga jos, kaip prekių ženklo savininkės, teisių gynimo priemonė.
70. Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, nepažeidamas kitų savininkų teisių, įgytų iki įregistruoto ženklo paraiškos padavimo arba prioriteto datos, šio ženklo savininkas turi teisę uždrausti kitiems asmenims, neturintiems jo sutikimo, vykdam komercinę veiklą, naudoti bet koki žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti, kai: 1) žymuo yra tapatus ženklui ir juo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms ženklas yra įregistruotas; 2) žymuo yra tapatus ženklui arba į jį panašus ir juo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms ženklas yra įregistruotas, arba į jas panašios, jeigu yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės; tikimybė suklaidinti apima tikimybę susieti žymenį su ženklu; 3) žymuo yra tapatus ženklui arba į jį panašus, nepaisant to, ar juo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios, panašios ar nepanašios į tas, kurioms ženklas buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją Lietuvos Respublikoje ir jeigu dėl to žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama ženklo pranašumais, pažeidžiamas skiriamasis ženklo požymis arba pakenkiama ženklo reputacijai.
71. Teisėjų kolegija pažymi, kad Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti pagrindai spręsti dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo yra *savarankiški*, jiems taikyti turi būti nustatyta atskirų sąlygų visuma. Tuo tarpu iš apeliacinės instancijos teismo sprendimo 64 punkte nurodomų argumentų nėra galima daryti vienareikšmės išvados, kuria iš Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų normų remiasi teismas, gindamas ieškovės, kaip prekių ženklo „GERI KATILAI.LT“ (rėg. Nr. 78247) savininkės, teises ir sprenddamas dėl uždraudimo atsakovams naudoti žymenį „geras katilas“. Todėl apeliacinės instancijos teismo abstrakti nuoroda į Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalį negali būti laikoma pagrįsta.
72. Tuo atveju, jei nagrinėjamoje byloje būtų nustatyta, kad registruoto kombinuoto prekių ženklo „GERI KATILAI.LT“ (rėg. Nr. 78247) žodinis elementas „GERI KATILAI“ turi skiriamąjį požymį, sprendžiant dėl uždraudimo atsakovei naudoti žymenį „geras katilas“, turėtų būti, be kita ko, sprendžiama, ar nagrinėjamu atveju tokios apimtys draudimas, kaip prašo ieškovė, būtų suderinamas su proporcingumo principu.



73. Apeliacinės instancijos teismas, netinkamai aiškindamas ir taikydamas materialiosios teisės normas, nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, nenustatė ir neištyrė visų aplinkybių, teisiškai reikšmingų sprendžiant dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo pagal Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalį. Tai galėjo turėti įtakos neteisingo sprendimo priėmimui. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra naikintinas, byla perduodama apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka ([CPK 346](#) straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai, 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas).
74. Apeliacinės instancijos teismui nagrinėjant bylą iš naujo apeliacine tvarka, be kita ko, turėtų būti:
- 74.1. atsižvelgiant į šios nutarties 37–50 punktuose nurodytus kriterijus ir kasacinio teismo praktiką nustatytos ir įvertintos aplinkybės, kurių pagrindu būtų galima spręsti, ar žymuo „GERI KATILAI“ turi skiriamąjį požymį;
- 74.2. atsižvelgiant į šios nutarties 33–36, 53, 56 punktuose nurodytus kriterijus ir kasacinio teismo praktiką nustatytos ir įvertintos aplinkybės, kurių pagrindu būtų galima spręsti dėl nesąžiningos konkurencijos elemento atsakovės UAB „Vandens ratas“ veiksmuose (ne)buvimo Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto kontekste;
- 74.3. atsižvelgiant į šios nutarties 69–72 punktuose nurodytus kriterijus ir kasacinio teismo praktiką nustatytos ir įvertintos aplinkybės, kurių pagrindu būtų galima spręsti dėl ieškovės, kaip prekių ženklo „GERI KATILAI.LT“ (reg. Nr. 78247) savininkės, teisių pažeidimo ir jų gynimo apimties pagal Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalį.
75. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų, kaip neturinčių įtakos bylos baigčiai, teisėjų kolegija nepasisako.

*Dėl bylinėjimosi išlaidų*

76. Kadangi byla perduodama apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui ([CPK 93 straipsnis](#)).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

n u t a r i a :

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Teisėjai

Gediminas Sagatys

Donatas Šernas

Algirdas Taminskas