

Remontuoti ar neremontuoti? Naujausia ES Teisingumo teismo praktika dizaino sirtyje

METIDA

Advokatės Redos Žabolienės kontora

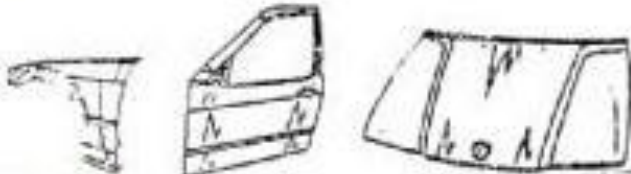


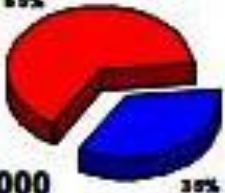



Inga Lukauskiene

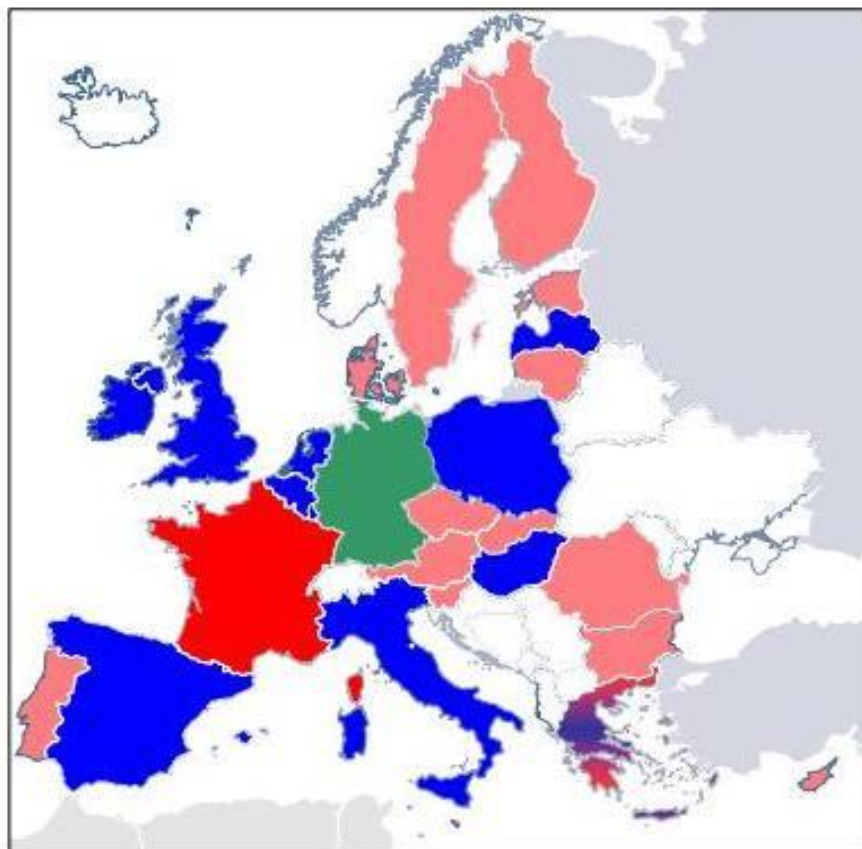
Advokatė, patentinė patikėtinė

2015-12-07



EU-15 market of body-integrated visible („must match“) spare parts

Parts	Size and share of the market
 <p>Car body panels</p>	 <p>€ 7.500.000.000</p>
 <p>Integrated lighting</p>	 <p>€ 1.380.000.000</p>
 <p>Automotive glass</p>	 <p>€ 1.160.000.000</p>
<p>Total Market</p>  <p>€ 10.040.000.000</p> <p>Blue = free (IAM) market Red = captive (OES) market</p>	



- Blue:** Member States with a Repairs Clause and thus free competition
- Dark Red:** Member States without a Repairs Clause and design protection for spare parts
- Red:** Member States without a Repairs Clause where, however, prior to harmonising the design law, there were de facto no design interferences; former law had not finally answered the spare parts question
- Green:** Germany: Assurance of the vehicle makers to the German Government not to use (possible) design protection for hampering competition in the spare parts market until the spare parts issue is solved at EU level

Atsarginių dalių apsauga

- Reglamento dėl Bendrijos dizaino Nr. 6/2002 4 str. 2d. - dizainas, pritaikytas ar panaudotas gaminiui, kuris yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, yra laikomas nauju ir turinčiu individualių savybių tikrai:
 - a) jeigu ta sudedamoji dalis, ją įmontavus į sudėtinį gaminį, išlieka matoma pastarąjį įprastai naudojant ir
 - b) tik tada, kai tos sudedamosios dalies matomos savybės atitinka naujumo ir individualių savybių reikalavimus.

„Įprastas naudojimas“ yra su galutiniu naudotoju siejamas naudojimas, išskyrus techninę priežiūrą, apžiūrą ar taisymą.

"sudėtinis gaminys" – tai gaminys, susidedantis iš daugelio sudedamųjų dalių, kurias galima pakeisti tą gaminį išardant ir vėl surenkant



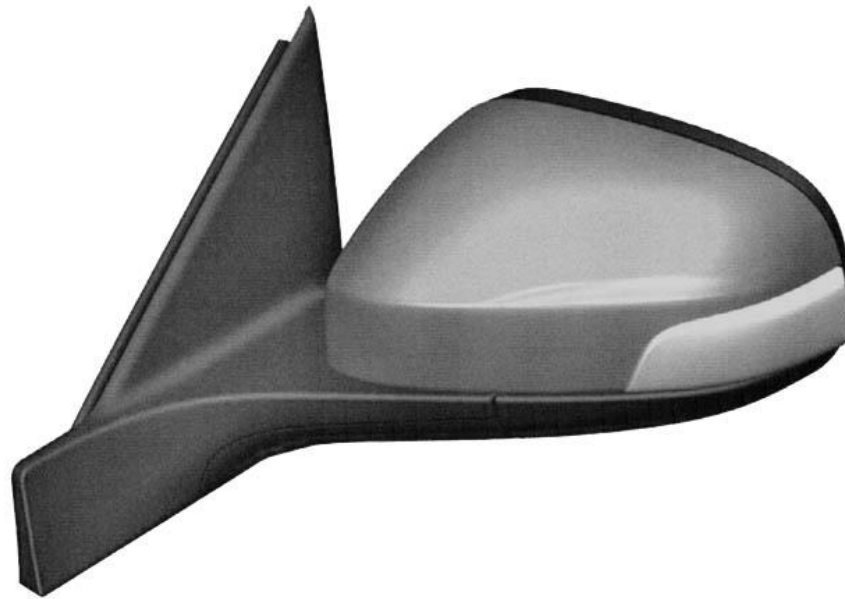
“sudedamoji dalis”



Taisymo išimtis

- Reglamento dėl Bendrijos dizaino Nr. 6/2002 110 str. 1 d. - kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas sudėtinio gaminio sudedamąja dalimi esantis dizainas, pagal 19 str. 1 d. nuostatas naudojamas taisant tą sudėtinį gaminį, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą
- Tarybos Direktyvos dėl dizaino teisinės apsaugos Nr. 98/71 14 str. - valstybės narės laiko galiojančiomis esamas teisinės nuostatas, reglamentuojančias sudedamosios dalies, naudojamos sudėtiniam gaminiui taisyti, kad būtų atkurta jo pirminė išvaizda, dizaino naudojimą, ir tas nuostatas keičia tik siekdamos liberalizuoti tokių dalių rinką.

METIDA



Dilema -

- ar remiantis taisymo išimtimi taip pat yra leidžiama panaudoti ir prekių ženklą be jo savininko sutikimo



2013-05-15 d. Turino apylinkės teismui *Ford* pareiškė ieškinį *Wheeltrims* dėl teisių pažeidimo

Ford prašė:

- uždrausti *Wheeltrims* gaminti ir prekiauti prekių ženklais „Ford“ pažymėtais ratlankių gaubtais ir bet kokia kita neleistina forma naudoti šį prekių ženklą Sąjungoje;
- nurodyti šiai bendrovei atlyginti *Ford* patirtą žalą.

Kas teisis:

Ford Motor Company

- Registruotas prekių ženklas automobiliams, atsarginėms dalims ir aksesuarams žymėti
- Naudojamas ir ratlankių gaubtams žymėti
- Naudojimas be sutikimo nėra pateisinamas atsakginės dalies paskirties nurodymu

Weeltrims Srl

- Prekiauja ratlankių gaubtais su tiksliais įvairių prekių ženklų kopijomis ir be jų
- Remiasi „taisymo išlyga“
- Paskirtis yra ne nurodyti prekių kilmę, bet identifikuoti gaminio, kaip visumos (automobilio) gamintoją
- Jeigu toks naudojimas būtų neteisėtas, tai kliudytų laisvai konkurencijai

Turino apylinkės teismo argumentai:

- Teismo manymu, tokiu *Wheeltrims* elgesiu pažeidžiamos prekių ženklu „Ford“ suteikiamos teisės
- Naujojimas nėra būtinas nurodyti ratlankių gaubtų paskirtų arba jų suderinamumą su „Ford“ preke
- Tačiau akivaizdu, kad taisymo išlygos taisymo išimtis nėra aiški, dėl kurios Italijos teismų praktikoje susiformavo dvi viena kitai prieštaraujančios nuomonės

Konkuruojančios nuomonės:

Siauroji nuomonė

- taisymo išlyga leidžia tokiam gamintojui, koks yra *Wheeltrims*, prekiauti atsarginėmis dalimis, tapačiomis originalioms dalims, **tik jeigu gaminant šias atsargines dalis siekiama atkurti pirminę sudėtinio gaminio išvaizdą**, ir kad pagal ją **leidžiama nukrypti tik nuo dizainui**, o ne nuo kitai pramoninės nuosavybės teisei, konkrečiai įregistruotam prekių ženklui, **suteiktos apsaugos**.

Plačioji nuomonė:

- taisymo išlyga yra bendro pobūdžio ir jos taikymo sritis turi būti suprantama plačiai, atsižvelgiant į būtinybę gražinti sudėtiniam gaminiams jų pirminę išvaizdą, **neatsižvelgiant į tai, ar yra kitų pramoninę nuosavybę saugančių teisių**, be kita ko, išplaukiančių iš prekių ženklo registracijos. Šia būtinybe siekiama leisti atsarginių dalių gamintojui veikti rinkoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir originalių dalių gamintojui, nesvarbu, kokio pobūdžio apsaugos pastarasis reikalauja, leidžiant atsarginių dalių gamintojui atkurti visas – ir funkcines, ir estetines – originalių dalių savybes.

Prejudiciniai klausimai:

- Ar taisymo išlygos taikymas taip, kad šiomis nuostatomis atsarginių dalių ir aksesuarų **gamintojui būtų suteikiama teisė naudoti įregistruotus trečiųjų šalių prekių ženklus, siekiant suteikti galutiniam naudotojui galimybę atkurti pirminę sudėtinio gaminio išvaizdą**, netgi jei prekių ženklo savininkas aptariamam skiriamuoju žymeniu žymi atsargines dalis arba aksesuarus, skirtus montuoti į sudėtinį gaminį taip, kad jie būtų matomi išoriškai ir prisidėtų prie sudėtinio gaminio išvaizdos sukūrimo, yra suderinamas su Sąjungos teise?
- Ar taisymo išlyga turi būti aiškinama taip, kad ji pagrindžia trečiųjų šalių, gaminančių atsargines dalis ir aksesuarus, subjektinę teisę, **ir ar ši subjektinė teisė apima šių trečiųjų šalių teisę žymėti kitiems asmenims priklausančiu įregistruotu prekių ženklu savo atsargines dalis ir aksesuarus net ir tada, jei prekių ženklo savininkas aptariamam skiriamuoju žymeniu žymi atsargines dalis ar aksesuarus, skirtus įmontuoti į sudėtinį gaminį taip, kad jie būtų matomi ir prisidėtų prie sudėtinio gaminio išvaizdos sukūrimo?**

Prekių ženklų apsaugos išimtys

- Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 12 str. - Bendrijos prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti <...> prekių ar teikiamų paslaugų rūšies, kokybės, kiekio, paskirties, vertės, geografinės kilmės, pagaminimo laiko nuorodas arba kitas jų charakteristikas; prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį; jeigu toks naudojimas neprieštaruja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.“

Galiojanti teismų praktika

- C-228/03 (*Gillette byla*)- Kai trečioji šalis naudoja prekių ženklą, kurios savininkė ji nėra, toks naudojimas yra būtinas nurodyti šios trečiosios šalies parduodamos prekės paskirtį tuomet, **kai toks naudojimas praktiškai yra vienintelis būdas perduoti visuomenei visą suprantamą informaciją apie šią paskirtį**, siekiant išsaugoti sąžiningą konkurencijos sistemą šios prekės rinkoje
- C-63/97 (*BMW byla*) – prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti trečiajai šaliai naudoti prekių ženklą su tikslu informuoti visuomenę, kad ji atlieka prekių ženklu žymimų paties prekių ženklo savininko ar su jo sutikimu į rinką išleistų **prekių remontą ar priežiūrą**, išskyrus jeigu prekių ženklas yra naudojamas tokiu būdu, kad gali sudaryti įspūdį, jog yra komercinis ryšys tarp kito subjekto ir prekių ženklo savininko, o ypač, kad perpardavėjo verslas yra susijęs su prekių ženklo savininko distribuciniu tinklu ar yra specialūs santykiai tarp dviejų subjektų

Verdiktas:

- Direktyvos 98/71 14 straipsnyje ir Reglamento Nr. 6/2002 110 straipsnyje **nenukrypstama** nuo Direktyvos 2008/95 ir Reglamento Nr. 207/2009 nuostatų
- **neleidžiama**, nukrypstant nuo Direktyvos 2008/95 ir Reglamento Nr. 207/2009 nuostatų, automobilių atsarginių dalių ir aksesuarų, kaip antai ratlankių gaubtų, gamintojui ženklinti savo prekes žymeniu, tapačiu prekių ženklui, kurį automobilių gamintojas įregistravo, be kita ko, tokioms prekėms, be išankstinio šio prekių ženklo savininko sutikimo, remiantis tuo, kad toks šio prekių ženklo naudojimas yra vienintelė priemonė suremontuoti atitinkamą automobilį gražinant jam, kaip sudėtiniam gaminiui, pirminę išvaizdą

Taigi – remontuoti ar neremontuoti?



BMW vs. Round and Metal Ltd

- atsarginė dalis yra be prekių ženklo
- atsarginė dalis nėra saugoma kaip savarankiškas dizainas
- siekiama atkurti originalią gaminio išvaizdą, o ne pagerinti





METIDA Advokatės Redos Žabolienės kontora

Gynėjų g. 16

LT-01109 Vilnius

T. +370 5 249 0830

F. +370 5 249 0833

E.p. info@metida.lt

www.metida.lt