

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINIO REGLAMENTAVIMO DĖL PLAČIAI ŽINOMŲ IR REPUTACIJĄ TURINČIŲ PREKIŲ ŽENKLŲ SUDERINIMAS SU EUROPOS SAJUNGOS TEISE

Doktorantas Gediminas Pranevičius

Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės teisės ir
Europos Sąjungos teisės katedra
Ateities g. 20, 2057 Vilnius
Telefonas 271 46 69
Elektroninis paštas gpranevicius@lpvp.lt

Pateikta 2003 m. birželio 13 d.

Parengta spausdinti 2003 m. rugsėjo 21 d.

*Recenzavo Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės docentas
dr. Ignas Vėgelė ir šios katedros docentas dr. Justinas Žilinskas*

S a n t r a u k a

Straipsnyje komentuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinis plačiai žinomų prekių ir reputaciją turinčių prekių ženklų reglamentavimas. Atkreiptinas dėmesys į atitinkamų teisės nuostatų interpretavimą, lyginant jas su analogiškais tarptautinės teisės nuostatomis. Straipsnyje siūloma Europos Sąjungos teisėje nustatyti aiškius kriterijus, kuriais remiantis žymuo galėtų būti pripažintas esąs plačiai žinomu ar turinčiu reputaciją.

Prekių ženklas yra ta grandis, per kurią gamintojas ar paslaugų teikėjas palaiko ryšį su vartotoju. Prekių ženklas identifikuoja gamintoją ir ilgam laikui pasilieka vartotojo sąmonėje kaip tam tikros prekės ar paslaugos kokybės ir jos atitikimo jo lūkesčius įvertinimas. Geros ir kokybiškos produkcijos gamintojai, kaip ir aukšto lygio paslaugų teikėjai, yra suinteresuoti turėti tam tikrą pastovų savo produkcijos žymėjimą, kuris per ilgesnį vartojimo laiką vartotojo sąmonėje asocijuotųsi su tam tikra aukštos kokybės produkcija. Kuo ilgesnį laiką vartotojui yra pažįstami ir reklamuojami prekių ženklai, žymintys aukštos kokybės produkciją, tuo labiau tarp vartotojų auga šių prekių ženklų, o kartu ir jų savininkų įmonių reputacija [9].

XXI amžiuje visuomenei dėl išvystytų informacinių technologijų sudarytos idealios sąlygos įsigyti prekių, pažymėtų prekių ženklais, žinomais net ir atokiausiose pasaulio vietose. Dabar nebūtina pačiam žmogui įsitikinti, ar tam tikra prekė yra kokybiška; žmogus gali spręsti apie prekės kokybę iš tą prekę žyminčio prekių ženklo reputacijos. Prekių ženklo reputacija gali būti sukurta per ilgą prekių ženklo vartojimo laiką arba per aktyvią ir įtaigią reklamos kompaniją, nors prekė, žymima minėtu prekių ženklu, gali kokybiškai ir neišsiskirti iš konkurentų gaminamų analogiškų prekių.

Stambiesiems gamintojams jau neužtenka vienos ar kelių valstybių rinkos jų prekių realizacijai; laisvos prekybos sutartys ar vienos grupei valstybių ekonominės erdvės sukūrimas atveria gamintojams naujas rinkas jų prekėms realizuoti.

Kadangi prekių ženklas yra turtas, plačiai žinomi prekių ženklai skatina daugelį nesąžiningos konkurencijos veiksmų nevengiančių ūkio subjektų pasinaudoti ne jiems priklausančio plačiai žinomo prekių ženklo reputacija, naudojantis tapačiu arba klaidinančiai panašiu prekių ženklu savo gaminamai produkcijai žymėti [14]. Daugumoje valstybių įprasta nuostata, kad teisinė apsauga prekių ženkliui suteikiama nuo jo registracijos nacionalinėje prekių ženklų tarnyboje datos. Todėl paplitęs reiškinytis, kai asmenys savo vardu užsiregistruoja kitiems asmenims priklausančius plačiai žinomus prekių ženklus ir taip priverčia plačiai žinomo

prekių ženklo savininką iš jų išpirkti teises į minėto prekių ženklo vartojimą toje valstybėje. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) specialiai dėl plačiai žinomų prekių ženklų klausimu sudarytos ekspertų komisijos 1995 m. posėdyje priimtame memorandume teigiama, kad „Nacionalinės prekių ženklų tarnybos susiduria su prekių ženklų „piratavimo“ reiškiniu, kai vadinamieji prekių ženklų „piratai“ pateikia paraiškas įregistruoti prekių ženklus anksčiau už tikruosius ženklų savininkus“ [14].

Paprastai prekių ženklai registruojami tokiose valstybėse, kuriose gamintojas ar paslaugų teikėjas turi komercinės veiklos interesą. Smulkiam ir vidutiniam gamintojui užtenka užregistruoti savo prekių ženklus keliose valstybėse, nes labai retai jų veikla peržengs 3–10 valstybių sienų apribotas prekybines rinkas. Tuo tarpu pasauliniams gamybiniais konsorciumams jų gaminamos produkcijos rinka yra visas pasaulis. Dažnai stambios kompanijos laiku nespėja užregistruoti savo prekių ženklų visose pasaulio valstybėse, be to, ženklų registracija reikalauja didelių finansinių investicijų. Dėl šios priežasties į daugelio valstybių prekių ženklų registrus laiku nėra įtraukiami plačiai žinomi pasaulinio lygio prekių ženklai, o tai ir sudaro sąlygas vadinamiesiems prekių ženklų „piratams“ savo vardu pirmiesiems užsiregistruoti minėtus prekių ženklus.

Pirmą kartą plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka paminėta 1925 m. lapkričio 6 d. Haagoje iš dalies papildytos ir pakeistos Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (toliau – Paryžiaus konvencija) 6 *bis* straipsnyje. Iki šių dienų minėtas straipsnis išlieka pagrindine tarptautinės teisės norma, apibrėžiančia plačiai žinomų prekių ženklų statusą.

Paryžiaus konvencijos 6 *bis* straipsnis numato, kad:

„(1) Sąjungos šalys įsipareigoja valstybinių institucijų iniciatyva (*ex officio*), jeigu tai leidžia tos šalies įstatymai, arba suinteresuoto asmens prašymu atmesti arba pripažinti registraciją negaliojančia ir uždrausti naudoti prekių ženklą, jeigu ženklas atkartoja, imituoja kitą ženklą arba yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su juo, kadangi registravimo arba panaudojimo šalies kompetentingas organas pripažįsta, kad tas ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas kaip ženklas asmens, kuris naudojasi šios Konvencijos privilegijomis ir panaudoja jį tokiems pat arba panašioms gaminiams. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai esminė ženklo dalis yra žinomo ženklo atkartojimas arba imitavimas, dėl kurio jis gali būti supainiotas su kitu ženklu.

(2) Reikalavimui dėl plačiai žinomo prekių ženklo savininko teises pažeidžiančio prekių ženklo registracijos panaikinimo pateikti nustatomas ne trumpesnis kaip penkerių metų terminas, skaičiuojamas nuo atitinkamo prekių ženklo registracijos datos. Sąjungos šalys turi teisę numatyti terminą, per kurį gali būti reikalaujama uždrausti naudoti tokį prekių ženklą.

(3) Terminas nėra nustatomas reikalavimų dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo arba naudojimo uždraudimo pateikimui dėl prekių ženklų, užregistruotų arba naudojamų nesąžiningu būdu [5].

Paryžiaus konvencijos 6 *bis* straipsnis nustato, kas turėtų būti laikoma plačiai žinomu prekių ženklo pažeidimu ir kokios teisinės sankcijos turėtų būti taikomos pažeidėjui. Tačiau Paryžiaus konvencija nenurodo, koks prekių ženklas turėtų būti pripažįstamas plačiai žinomu.

Plačiai žinomo prekių ženklo nustatymo kriterijai yra plačiau aptarti 16 (2) ir 16 (3) 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos [6] (toliau – TRIPS) straipsniuose, kurie numato:

„16 (2) Paryžiaus konvencijos (1967 m.) 6 *bis* straipsnis turi būti taikomas *mutatis mutandis* ir paslaugų atžvilgiu. Nustatant platų prekių ženklo žinomumą turi būti įvertintas šio prekių ženklo žinomumas tarp atitinkamų vartotojų, taip pat prekių ženklo žinomumas valstybės narės teritorijoje kaip prekių ženklo reklaminės kampanijos rezultatas.

16 (3) Paryžiaus konvencijos (1967 m.) 6 *bis* straipsnis turi būti taikomas *mutatis mutandis* prekėms ir paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu prekių ženklo vartojimas toms prekėms ir paslaugoms rodys kokį nors ryšį tarp jų ir registruoto prekių ženklo savininko ir jeigu toks vartojimas pažeistų registruoto prekių ženklo savininko interesus“ [13].

TRIPS sutartis ir Paryžiaus konvencija taikomos Lietuvoje, nes Lietuvos Respublika yra pasirašiusi ir ratifikavusi šias tarptautines sutartis. TRIPS sutarties 1 straipsnis numato, kad sutartį pasirašiusios valstybės yra įpareigosios savo nacionalinėje teisėje nustatyti teisės normas, atitinkančias TRIPS sutarties reikalavimus, bei joms paliekama teisė nustatyti dar palankesnę teisinę reglamentavimą, nei jis numatytas TRIPS sutartyje. Analogiškai ir Paryžiaus konvencijos 6 *bis* straipsnis nėra taikomas Lietuvos Respublikoje tiesiogiai. Taigi Paryžiaus konvencijos nuostatos ir TRIPS sutarties nuostatos dėl plačiai žinomo prekių ženklo statuso teisinio reglamentavimo privalo būti perkeltos į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir negali būti taikomos tiesiogiai.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo [3] (toliau – Prekių ženklų įstatymas) 9 straipsnis reglamentuoja plačiai žinomo prekių ženklo teisinę apsaugą, numatydamas, kad prekių ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jį gerai žino tam tikras visuomenės sluoksnius. Prekių ženklas, Lietuvos Respublikoje pripažintas plačiai žinomu, saugomas ir neįregistruotas. Prekių ženklas plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje pripažįstamas teismine tvarka.

Plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisės galima išskirti į dvi skirtingas grupes priklausomai nuo plačiai žinomo prekių ženklo registracijos fakto. Papildomai be bendrų prekių ženklo savininkui numatytų teisių, Lietuvos Respublikoje pripažinto plačiai žinomu prekių ženklo (neįregistruoto prekių ženklo) savininkas turi teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti pramoninėje ar komercinėje veikloje bet kurį žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiu, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl tapačių ir (ar) panašių prekių, kurioms plačiai žinomas prekių ženklas naudojamas. Tuo tarpu pripažinto plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje įregistruoto ženklo savininkas, be bendrų prekių ženklo savininkui numatytų teisių, turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo pramoninėje ar komercinėje veikloje naudoti bet kurį žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo prekių ženklo atgaminiu, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti, nes tuo žymeniu pažymėtas netapačias ir nepanašias prekes ir (ar) paslaugas galima susieti su tomis prekėmis ir (ar) paslaugomis, kurios žymimos plačiai žinomu prekių ženklu, ir dėl to gali būti pažeistos registruoto plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisės.

Vadovaujantis Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir esant suinteresuoto asmens prašymui, prekių ženklo registracija turi būti pripažinta negaliojančia, jei registruotas prekių ženklas yra tapatus arba klaidinančiai panašus į kitą asmeniui priklausantį plačiai žinomą prekių ženklą.

1988 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos direktyva 89/104/EEC dėl valstybių narių prekių ženklų teisės suderinimo [7] (toliau – Direktyva) ir 1993 m. gruodžio 20 d. Europos Sąjungos reglamentas 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [8] (toliau – Reglamentas) taip pat mini „plačiai žinomo prekių ženklo„ sąvoką. Direktyvos 4 straipsnio 1 dalis numato, kad prekių ženklas neturi būti registruojamas, o jei jau yra įregistruotas, ši registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu:

jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui ir prekės bei paslaugos, kurioms jis yra pareikštas registruoti ar yra įregistruotas, yra tapačios su prekėmis ir paslaugomis, kurių atžvilgiu yra saugomas minėtas ankstesnis prekių ženklas;

dėl jo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą ir dėl lyginamų prekių ženklų prekių ir paslaugų tapatumo ar panašumo egzistuoja galimybė, kad tam tikra dalis visuomenės bus suklaidinta, įskaitant asociaciją, turinčią ankstesnį prekių ženklą.

Direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kas yra suprantama kaip „ankstesnis prekių ženklas“ šios sąvokos Direktyvos 4 straipsnio 2 dalies vartojimo kontekste. Viena iš „ankstesnio prekių ženklo„ definicijų pateikiama Direktyvos 4 straipsnio 2 dalies (d) punkte, kur numatyta, kad „ankstesniu prekių ženklu“ bus laikomas prekių ženklas, kuris buvo pripažintas esančiu plačiai žinomu registruojamo ar jau užregistruoto prekių ženklo paraiškos registruoti padavimo dieną arba šiam prekių ženklui prašomos prioriteto datos dieną.

Reglamento 8 straipsnio 2 dalies (c) punktas numato analogiškas kaip anksčiau minėtos Direktyvos nuostatas, tik jos adaptuotos Bendrijos prekių ženklu.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, galime teigti, kad Prekių ženklų įstatymas, skirtingai nei Direktyva ir Reglamentas, reglamentuoja prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar atsisakymo registruoti prekių ženklą dėl plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisių pažeidimo atvejus. Prekių ženklų įstatyme nėra numatytos Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies (b) punkto nuostatos, tai yra pagal Prekių ženklų įstatymo reikalavimus užtenka nustatyti, kad įregistruotas prekių ženklas yra tapatus arba klaidinančiai panašus į kitam asmeniui priklausančią plačiai žinomą prekių ženklą, kad tokio prekių ženklo registracija galėtų būti pripažinta negaliojančia. Tuo tarpu tiek pagal Direktyvą, tiek pagal Reglamentą privalo būti nustatyta vartotojų klaidinimo galimybė, jiems asocijuojant lyginamus prekių ženklus.

Be to, Prekių ženklų įstatyme nėra numatyta, kada turi būti nustatytas plačiai žinomo prekių ženklo statusas, kad jo pagrindu būtų galima pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia. Todėl pagal Prekių ženklų įstatymą yra galimas atvejis, kai asmuo įregistruoja prekių ženklą registracijos metu neegzistuojant jokiai plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisių pažeidimui, tuo tarpu vėliau rinkoje atsiradus plačiai žinomam prekių ženklui, minėto prekių ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia. Beje, teisminė praktika dėl plačiai žinomų prekių ženklų nuosekliai laikosi principo, kad prekių ženklo platus žinomumas nustatomas teismo proceso laikotarpiui. Teismui pripažinus, kad teismo proceso laikotarpiu tam tikras prekių ženklas yra plačiai žinomas, tai yra pagrindas pripažinti kito prekių ženklo registraciją negaliojančia, nepriklausomai nuo to, kad minėto prekių ženklo registracijos dieną ieškovo prekių ženklas nebuvo plačiai žinomas. Tuo tarpu Direktyva ir Reglamentas numato, kad plačiai žinomo prekių ženklo egzistavimo fakto nustatymo data privalo sutapti su registruoto ar pateikto registruoti prekių ženklo paraiškos registruoti padavimo arba prioriteto data. Šis Prekių ženklų įstatymo neatitikimas Direktyvos ir Reglamento reikalavimą yra nepalankus registruoto prekių ženklo savininkui. Šis subjektas nėra užtikrintas, kad ateityje jo prekių ženklo registracija nebus pripažinta negaliojančia, ir tai iš esmės skiriasi nuo Reglamente nuosekliai įtvirtinto principo, saugojančio ankstesnių teisių galiojimą.

Kitas skirtumas yra susijęs su plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisių įgyvendinimo laikotarpiu. Pagal Direktyvą ir Reglamentą reikalaujama, kad atitinkamos tarnybos (EB valstybių narių nacionaliniai patentų biurai ir Vidaus rinkos (prekių ženklų ir dizaino) harmonizavimo tarnyba) atsisakytų registruoti prekių ženklą, kuris pažeidžia ankstesnio plačiai žinomo prekių ženklo savininko teises. Iš to plaukia, kad šios tarnybos yra įpareigosios *ex officio* nustatyti šį pagrindą arba patvirtinti jo neegzistavimą prieš priimančią sprendimą dėl prekių ženklo registracijos [10]. Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą šis pagrindas yra nustatinėjamas tik esant suinteresuoto asmens prašymui ir tik užregistravus prekių ženklą.

Įvertinus Lietuvos Respublikos teisinį plačiai žinomo prekių ženklo statuso reglamentavimą, galima daryti išvadą, kad iš esmės Lietuvos Respublikos teisės nuostatos atitinka atitinkamus TRIPS ir Paryžiaus sutarties reikalavimus dėl plačiai žinomų prekių ženklų. Tačiau jos nėra tiksliai suderintos su atitinkamomis Direktyvos ir Reglamento nuostatomis, o tai atitinkamai turi įtakos registruoto ar plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisių apimčiai.

Paryžiaus konvencija ir TRIPS sutartis mini tik plačiai žinomo prekių ženklo sąvoką. Tuo tarpu Direktyva ir Reglamentas papildomai prie plačiai žinomo prekių ženklo sąvokos nurodo iki tol prekių ženklų teisės teorijoje nežinomą sąvoką „reputaciją turintis prekių ženklas“. Išskiriamos kelios kategorijos prekių ženklų, kurioms suteikiama ypatinga apsauga, kitokia nei įprastiems registruotiems prekių ženkliams. Esminis skirtumas, kad plačiai žinomi prekių ženklai yra saugomi ir neregistruoti, tuo tarpu „reputaciją turintys prekių ženklai“ gali būti saugomi juos įregistravus įprasta tvarka. Nuo paprastų prekių ženklų jie skiriasi tuo, kad jiems suteikiama didesnė teisinė apsauga.

Paminėtina Direktyvos 5 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad reputaciją EB valstybėje narėje turinčio ir registruoto prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti tretiesiems asmenims be jo sutikimo naudoti komercinėje veikloje žymenis netapačių ir panašių prekių lyginant su prekėmis, kurioms saugomas reputaciją turintis prekių ženklas, jei šie žymenys yra tapatūs arba panašūs į tokią reputaciją turintį prekių ženklą ir jeigu dėl tokių žymenų vartojimo įgy-

jamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to prekių ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

Reglamente analogiškos nuostatos dėl Bendrijos prekių ženklų yra numatytos Reglamento 9 straipsnio 1 dalies (c) punkte. Skirtumas, kad Bendrijos prekių ženklas turi turėti reputaciją EB, o ne kurioje nors vienoje iš EB valstybių narių [11].

Papildomai Reglamento 8 straipsnio 5 dalis numato, kad registruotas reputaciją turintis Bendrijos prekių ženklas yra sąlyginis pagrindas atsisakyti registruoti Bendrijos prekių ženklą nepanašių prekių ir paslaugų su prekėmis ar paslaugomis, kurioms saugomas reputaciją turintis Bendrijos prekių ženklas.

Įdomu, kad Direktyvoje ir Reglamente nėra bandoma unifikuoti plačiai žinomo prekių ženklo nustatymo kriterijus, išskyrus pateikiant nuorodą, kad plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka atitinka Paryžiaus konvencijos 6 *bis* straipsnyje pateikiamą sąvoką. Todėl kiekvienoje EB valstybėje narėje plačiai žinomų prekių ženklų nustatymo praktika gali būti labai skirtinga [12]. 1997 m. WIPO patirtintame memorandume dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos nurodytos plačiai žinomų prekių ženklų nustatymo rekomendacijos: prekių ženklas turi būti žinomas tam tikrai vartotojų grupei, turi būti įvertinta to prekių ženklo reklama, reputacija, vertė ir t. t. Tačiau rekomendacijos nenustato, koks procentas vartotojų, žinančių konkretų prekių ženklą, yra pakankamas, kad būtų galima pripažinti šį prekių ženklą plačiai žinomu. Pavyzdžiui, Vokietijos teisminėje praktikoje nustatytas 60 proc. žinomumas.

Dėl „reputaciją turinčio prekių ženklo“ pasirinkta priešinga pozicija. Nors nei Direktyva, nei Reglamentas nepateikia kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kas yra laikoma „reputaciją turinčiu prekių ženklu“, tačiau kriterijus galės nustatyti Teisingumo Teismas, kuris nagrinės šį klausimą, spręsdamas teisminę bylą [10]. Svarbiausia yra nustatyti žinomumo procentą, nes kiti kriterijai yra panašūs kaip ir nustatant plačiai žinomo prekių ženklo statusą. Teisingumo Teismui nustačius šiuos kriterijus, jie būtų universaliai taikomi visose EB valstybėse narėse. Iki šio meto tokia byla Teisingumo Teisme dar nebuvo nagrinėta.

„Reputaciją turinčio prekių ženklo“ sąvoka yra nauja Lietuvos Respublikos teisėje. Ši sąvoka nebuvo vartojama 1993 m. birželio 3 d. redakcijos Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatyme. Dabartinės redakcijos Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to prekių ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

Įdomu atkreipti dėmesį, kad įstatymų leidėjas, drausdamas asmenims komercinėje veikloje naudoti žymenis, kurie pažeidžia įregistruoto ir reputaciją turinčio prekių ženklo savininko teises, nenumato šio pagrindo tarp kitų pagrindų pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia. Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnyje, kur išdėstyti sąlyginiai pagrindai pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, nėra numatytas specifinis pagrindas panaikinti prekių ženklo registraciją dėl ankstesnės reputaciją turinčio prekių ženklo registracijos. Manytina, kad tai yra tam tikras įstatymo leidėjo nenuoseklumas: kam yra reikalinga prekių ženklo registracija, jeigu draudžiama šį konkretų prekių ženklą naudoti komercinėje veikloje. Jeigu reputaciją turinčio prekių ženklo savininkui suteikiama teisė drausti žymens naudojimą komercinėje veikloje, logiška, kad jam taip pat turėtų būti suteikta teisė uždrausti šio žymens kaip prekių ženklo registraciją. Tai gerokai palengvintų reputaciją turinčio prekių ženklo savininko teisių įgyvendinimą, leidžiant išvengti daugelio galimų teisminių ginčų. Be to, kaip buvo minėta, tai neatitinka atitinkamų Reglamento nuostatų.

Lietuvos Respublikos teisėje, kaip ir atitinkamoje EB teisėje, nenustatyti „reputaciją turinčio prekių ženklo“ nustatymo kriterijai. Tikėtina, kad tai sukels daug problemų, teismui sprendžiant, ar konkretus prekių ženklas yra plačiai žinomas, ar turintis reputaciją. Teismui bus neaišku, kur yra riba tarp plačiai žinomo ir reputaciją turinčio prekių ženklo, tuo labiau, kad pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo suteikiamų teisių apimtį neaišku, kuo skiriasi reputaciją turintis prekių ženklas nuo įregistruoto plačiai žinomo prekių ženklo.



ŠALTINIAI

Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautinės sutartys

1. **Lietuvos Respublikos** civilinis kodeksas. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2000.
2. **Lietuvos Respublikos** civilinio proceso kodeksas. – Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002.
3. **Lietuvos Respublikos** prekių ženklų įstatymas Nr. VIII–1981 // Valstybės žinios. 2000 m. spalio 31 d. Nr. 92–2844.
4. **Lietuvos Respublikos** prekių ir paslaugų ženklų įstatymas. 1993 m. birželio 3 d. redakcijos Nr. I–173.
5. **1883 m. kovo 20 d.** Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos // Valstybės žinios. 1996 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 75–1796.
6. **Sutartis** dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos. 1994 m. balandžio 15 d. (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) // www.wto.org.

Europos Sąjungos teisės aktai

7. **First** Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. – OJ No L40 11.02.89 P. 1. // www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html.
8. **Council** Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark. – OJ No L11 14.01.94. P. 1. // www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html.

Specialioji literatūra

9. **Cornish W. R.** Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. – London: Sweet & Maxwell. Fourth edition, 1999.
10. **Franzosi M.** (Ed.). European Community Trade Mark. Commentary to the European Community Regulations. – Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1997.
11. **P.A.C.E. van der Kooij.** The Community Trade Mark Regulation, An Article by Article Guide. – London: Sweet & Maxwell, 2000.
12. **Gastinel E., Milford M.** The Legal Aspects of the Community Trade Mark. – The Hague, Kluwer Law International, 2001.
13. **Mostert F. W.** Famous and Well – Known Marks. London: Butterworths, 1997.
14. **Memorandum** prepared by the International Bureau (WIPO). „Protection of Well Known Marks: Results of the Study by the International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation“. Committee of Experts On Well – Known Marks, Meeting in Geneva, 13–16 November 1995.



Harmonisation of the Legal Regulations of the Republic of Lithuania Regarding Well-Known and Reputation Having Trade Marks with the Relevant EC Law

Doctoral Candidate Gediminas Pranevičius

Law University of Lithuania

SUMMARY

Upon legal evaluation of regulation of the status of a well-known trade mark in the Republic of Lithuania, it can be concluded that basically the legal rules of the Republic of Lithuania comply with the relevant requirements for well-known trade marks set forth in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and 20 March 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property. However, they are not precisely approximated with the relevant provisions of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Directive) and Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark (Regulation), which has impact on the volume of the proprietary rights to the registered or well-known trade mark, accordingly.

The reputed trade mark is a new legal term in Community law, for which there is no official definition so far. It is also a new term in the Lithuanian trade mark law. Also there is no intention in the Directive and Regulation to unify the criteria for identification of a well-known trade mark, except by providing a reference that the term of a well-known trade mark meets the term provided in article 6 bis of the Paris Convention. Therefore, practice of identification of well-known and reputed trade marks may differ significantly from state to state in the EC and may be defined unilaterally only upon a decision of the European Court of Justice. The tendency is that the definition of the reputed Community trade mark will mainly deal with the reputation of a mark (qualitative criterion) and not its notoriety. The quantitative criterion of notoriety will likely serve as an indicator of a trade mark's reputation but not as a precondition with a fixed minimum degree of notoriety within the trade circles concerned.

In the law of the Republic of Lithuania, likewise in the relevant EC law, criteria for identification of "trade mark having a reputation" are not established. Presumably, in practice it will cause many problems for court when solving whether a particular trade mark is a well-known or has a reputation. Evaluating the scope of the rights granted by the Law on Trade Marks of the Republic of Lithuania the difference of a trade mark having a reputation from the registered well-known trade mark is not clear.

