

## V. PRIVATINĖ TEISĖ

### PREKIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: TEISINIAI ASPEKTAI

**Dr. Darius Šttilis**

Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto Teisinės informatikos katedra  
Ateities g. 20, 2057 Vilnius  
Telefonas 271 45 71  
Elektroninis paštas sttilis@ltu.lt

*Pateikta 2003 m. kovo 28 d.*

*Parengta spausdinti 2003 m. rugpjūčio 6 d.*

*Recenzavo Lietuvos teisės universiteto sekretorius, Teisinės informatikos katedros docentas dr. Antanas Keras  
bei šio Universiteto Teisės fakulteto Kriminalistikos katedros lektorius dr. Rolandas Krikščiūnas*

#### S a n t r a u k a

Straipsnio tikslas – išanalizuoti pagrindines teises problemas, kylančias dėl prekių ženklų naudojimo elektronine forma. Bus mėginama apibendrinti minėtų problemų sprendimo būdus užsienyje bei pritaikyti užsienio valstybių praktiką Lietuvoje.

Straipsnyje taikomi lyginamosios analizės bei kiti metodai. Analizuojant prekių ženklų naudojimo elektronine forma teisinius aspektus naudojama užsienio valstybių doktrina bei periodine literatūra. Straipsnio dėstomąją dalį sudaro trys skyriai. Pirmajame trumpai apžvelgiamos teisinės problemos, susijusios su prekių ženklų naudojimu elektronine forma. Antrajame skyriuje analizuojama, kaip šios problemos sprendžiamos užsienyje. Trečiajame skyriuje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių prekių ženklų naudojimą elektronine forma, nuostatos. Straipsnio pabaigoje formuluojamos išvados.

I. Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai [26, 2 str. 1 d.]. Dėl internete<sup>1</sup> taikomų technologijų, kurios leidžia naudoti visas raiškos formas – tekstus, garsus, paveikslėlius, prekių ženklą tapo įmanoma naudoti ir elektronine forma. Spartus elektroninės prekybos plitimas lėmė tai, jog prekių ženklai tapo neatsiejama verslo naudojant elektroninę erdvę dalimi.

Tačiau ši nauja žymenų naudojimo forma ne tik spartina elektroninę prekybą, tačiau sukuria ir teisinių problemų, kurių aktualumas jau nebekelia abejonių. Siekiant apibūdinti prekių ženklų naudojimo internete teises problemas, trumpai paminėtini pagrindiniai prekių ženklų principai:

1) *teritorinis principas*. Tai vienas pagrindinių prekių ženklų principų, nurodantis, kad prekių ženklas iš prigimties yra nacionalinis. Nacionalinio patentų biuro prekių ženklo apsauga užtikrinama tik tos valstybės, kurioje šis ženklas užregistruotas, teritorijoje. Be abejo, yra galimybė prekių ženklą užregistruoti ir kitose valstybėse – Madrido sutartis bei 1989 m. Madrido protokolas suteikia prekių ženklų savininkams galimybę įteisinti savo prekių ženklą

---

<sup>1</sup> Priimta globalią elektroninę erdvę tapatinti su internetu, kuris dar vadinamas tinklų tinklu. Manoma, kad vienas tinklas – internetas – neegzistuoja, jį sudaro grupės privačių bei viešųjų, tarpusavyje sujungtų tinklų. Vietinis kompiuterių tinklas, neprijungtas prie interneto, taip pat sudaro elektroninę erdvę. Nepaisant to, šiame straipsnyje *interneto* ir *elektroninės erdvės* sąvokos bus vartojamos kaip sinonimai.

kitose tarptautinės sutarties šalyse dalyvėse paduodant vienintelę paraišką savo šalies patentų biurui. Tačiau ši galimybė egzistuoja tik tai tose valstybėse, kurios priklauso Madrido Sąjungai. Pavyzdžiui, JAV dar nėra Madrido Sąjungos narė;

2) *prioriteto principas* [14, art. 5]. Tai yra antras pagrindinis prekių ženklų teisės principas. Remiantis šiuo principu, jei tarp kelių prekių atsiranda prieštaravimų, anksčiau registruotas ženklas turi pirmenybę vėliau registruoto prekių ženklo atžvilgiu;

3) *ypatybės principas (Principle of Speciality)* [14, art. 5 par. 1]. Prekių ženklo apsauga užtikrinama tik keletui rūšių prekių ar paslaugų. Prekių ženklo pažeidimu gali būti laikomas apsaugoto ženklo naudojimas identifikuoti tiems patiems produktams ar paslaugoms, kurie yra identiškai arba panašūs į tuos, dėl kurių prekių ženklas yra įregistruotas. Šis principas taip pat reiškia, kad identiškas ženklas gali būti užregistruotas kitoms prekėms ar paslaugoms žymėti. Išimtys nustatytos daugumoje ES šalių. Šios išimtys susijusios su gerai žinomais ženklais arba ženklais, turinčiais reputaciją (*Trademarks with Reputation*). Tokiems ženkliams apsaugoti netaikomas ypatybės principas kitų norimų užregistruoti prekių atžvilgiu, jei potencialaus ženklo savininkai nesąžiningu būdu gali turėti iš to naudą [3, p. 6].

Teisinės atsakomybės problemų gali sukelti įprastas prekių ženklo naudojimas interneto tinklalapyje. Jei prekių ženklai naudojami interneto tinklalapyje, turi būti laikomasi bendrų taisyklių. Tai reiškia, kad jei kas nors norės naudoti prekių ženklą interneto tinklalapyje, jis arba turės turėti teises į tą ženklą, arba tą ženklą naudoti turėdamas ženklo savininko sutikimą [17, p. 6]. Vienas aspektas, dėl kurio prekių ženklo naudojimas interneto tinklalapyje skiriasi nuo tradicinio naudojimo, yra tarptautinė interneto prigimtis ir interneto puslapio pasiekiamumas – interneto puslapis pasiekiamas visame pasaulyje [41]. Galima teigti, kad interneto prigimtis prieštarauja pagrindiniam prekių ženklų teisės principui – teritoriniam principui: prekių ženklo apsauga apribota tos šalies teritorija, kurioje tas ženklas užregistruotas. Dėl visapusiško interneto puslapio prieinamumo prekių ženklas automatiškai naudojamas kiekvienoje pasaulio valstybėje. Kadangi prekių ženklą užregistruoti visose pasaulio valstybėse problematiška ir finansiškai nenaudinga, prekių ženklo savininkas rizikuoja, kad trečioje šalyje, kurioje kitas asmuo turi teises į tokį patį prekių ženklą, jis pažeidžia šio asmens teises [37].

Be įprasto prekių ženklų naudojimo interneto tinklalapiuose, teisinės atsakomybės problemų kyla, kai prekių ženklai naudojami kaip nuorodos, raktiniai žodžiai ar rėmeliai [3]. Egzistuoja įvairios nuomonės klausimu, ar prekių ženklo naudojimas interneto tinklalapyje kaip nuorodos, raktinio žodžio bei rėmelio gali pažeisti prekių ženklo savininko teises. Manoma, jog kyla ne tik praktinių, tačiau ir teisinio veikos vertinimo problemų. Mokslininkų nuomonės išsiskiria: problemų sprendimas reikalauja specialių normų arba problemos išsprendžiamos remiantis bendromis taisyklėmis, reglamentuojančiomis prekių ženklų apsaugą [17, p. 18; 19, p. 162].

Vienos iš aktualiausių problemų – prekių ženklų registravimo adresų srities simboliniais pavadinimais (toliau – domenai) problemos [30]. Domenai, kuriuos lengva atsiminti, tapo vertingu rinkodaros įrankiu. Vienas iš svarbiausių aspektų yra pasirinkti lengvai įsimenamą domeną, susijusį su įmonės veikla. Natūralu, kad praktikoje dažnai ketinama įgyti teises į pavadinimą, atitinkantį tam tikros įmonės prekių ženklą. Domenai registruojami pagal taisyklę „kas pirmas kreipiasi, tas ir užregistruoja“ [17, p. 13]. Tačiau ši taisyklė lėmė tai, kad kai kurie prekių ženklų savininkai negali naudoti ženklo kaip domeno [5], nes jis jau užregistruotas kito asmens. Kadangi domenai registruojami siekiant juos vėliau parduoti identiškų prekių ženklų savininkams, galima teigti, kad pavadinimų registravimo tvarka sukuria problemų prekių ženklų savininkams [36]. Užsienyje dėl tokio domenų registravimo jau kilo nemažai teisinių ginčų: *Panavision v Toeppen, Avery Dennison Corp v Sumpton, Harrods Ltd v UK Network Services Ltd* ir kt. [23].

Teisinių problemų, susijusių su domenais, kyla ir dėl teritorinio principo [17, p. 13]. Asmenys<sup>1</sup>, turintys tapačius prekių ženklus skirtingose valstybėse, dažnai nori gauti teises į tokį patį pagrindinio lygio „.com“ domeną. Taigi vienu metu tas pats domenas keliose

---

<sup>1</sup> Aut. past.: šiuo atveju – juridiniai asmenys.

valstybėse gali būti priskirtas skirtingoms įmonėms. Užregistravusi tarptautinį domeną „\*.com“ kita įmonė gali teigti, kad jos teisės į prekių ženklą pažeidžiamos. Tačiau nėra aišku, ar prekių ženklo naudojimas kaip domeno vardo laikytinas ženklo savininko teisių pažeidimu (kyla diskusijos, ar ši veika prilygintina prekės ženklo naudojimui). Užsienio teisinėje praktikoje dėl to kilo ne vienas ginčas: *Pitman Training Ltd v Nominet UK, Prince PLC v Pprince Sportswear Group Inc.* ir kiti [23]. Taip pat daug problemų atskirose valstybėse sukelia vadinamasis specialumo principas [17, p. 13]. Kai tas pats prekių ženklas gali būti užregistruotas skirtingoms prekėms ir paslaugoms atitinkamoje valstybėje žymėti, šio ženklo savininkai gali norėti gauti teises į identišką domeną, kuris yra tik vienas. Tokia situacija gali lemti daugumos domenų blokavimą [9, p. 260]. Taigi teisinės atsakomybės problemos gali kilti tiek dėl domenų teisinio statuso [13], tiek dėl jų naudojimo.

II. Viena iš opiausių problemų – teritorinio principo prieštaravimas elektroninės erdvės globalumui – kol kas nesprenžiamas tarptautiniuose norminiuose aktuose, o atskirose užsienio valstybėse tik diskutuojama. Šiuo metu teisės teoretikai ir praktikai diskutuoja, kaip sumažinti riziką pažeisti kitoje pasaulio valstybėje naudojamą prekių ženklą, jei prekių ženkli naudojami elektroninėje erdvėje. Vienas iš pasiūlymų yra tas, kad tik ženklo prieinamumas per internetą būtų nepakankamas požymis, rodantis prekių naudojimą kitoje šalyje, kad būtų reikalaujama papildomų kriterijų, kuriais remiantis būtų laikoma, jog prekių ženklas naudojamas kitoje valstybėje [32, p. 328, 336; 22, p. 934, 938]. Kriterijais galėtų būti interneto puslapyje vartojama kalba, pasiūlymo tam tikroms valstybėms pateikimas ar prekės (paslaugos), orientuotos į atitinkamą valstybę [8, p. 54; 17, p. 10]. Tačiau tokie kriterijai dar nebuvo patvirtinti ar nustatyti teisės aktais ar teismų precedentais. Autoriaus nuomone, minėtų kriterijų taikymas padėtų išspręsti egzistuojančias elektroninės erdvės prieštaravimo prekių ženklų naudojimo teritoriniam principui problemas, todėl nacionaliniu mastu būtina pakeisti/papildyti prekių ženklų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus.

Aktuali teisinės atsakomybės pagrindų nustatymo už žymens naudojimą tokiuose elektroninės erdvės komponentuose kaip raktiniai žodžiai ir nuorodos problema. Kitų asmenų prekių ženklų naudojimas interneto puslapio raktiniuose žodžiuose gali pažeisti prekių ženklų savininkų teises. Kai kuriuose teismo procesuose užsienyje teismai nusprendė, kad trečiosios šalies ženklo naudojimas raktiniuose žodžiuose neturint prekių ženklo savininko leidimo ar sutikimo yra prekių ženklo pažeidimas. Pavyzdžiui, byloje *Road Tech Computer Systems v Mandata* teismas konstatavo, kad kito asmens prekių ženklo naudojimas raktiniuose žodžiuose siekiant pritraukti interneto vartotojus laikytinas prekių ženklo pažeidimu [33]. Prie panašios išvados buvo prieita ir *Playboy Enterprises* [20] bei *Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label* [34] bylose. Kiti sprendimai buvo paremti nesąžiningos konkurencijos teise teigiant, kad toks nurodymas buvo klaidinantis ir žalingas. Tiksliai tais atvejais, kai raktinio žodžio naudotojas vartodavo terminą, susijusį su jo paties verslu, toks ženklo naudojimas buvo teisėtas [17, p. 17]. Tačiau atskirose valstybėse skirtingai traktuojama *prekių ženklo naudojimo* sąvoka, todėl kai kuriose užsienio valstybėse galima situacija, jog prekių ženklo naudojimas interneto puslapių raktiniuose žodžiuose nebus traktuojamas kaip prekių ženklų savininkų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. Autoriaus nuomone, problemų gali kilti civilinės teisės tradicijos valstybėse, kuriose teismo precedentų priėmimo procesas neturi tokios laisvės, taigi labiau priklausomas nuo galiojančių įstatymų nuostatų.

Problemiška nustatyti teisinės atsakomybės pagrindus už prekių ženklų naudojimą nuorodose ir rėmeliuose. Nors kai kurioje literatūroje nurodoma, jog apsaugotų ženklų įdėjimas į nuorodas ar rėmelius nepažeidžia teisės aktų reikalavimų [28], užsienio valstybių teisinė praktika parodė, jog netgi įprastinės nuorodos naudojimas kai kuriais atvejais gali būti pripažįstamas kaip prekių ženklo pažeidimas. Tai dažniausiai susiję su plačiai žinomais prekių ženklais. Pavyzdžiui, jei interneto puslapyje naudojamas vardas nesuderinamas su prekių ženklo reputacija – Disnėjaus prekių ženklas pornografijos puslapyje, – itin žinomo ženklo reputacija gali būti paveikta ir veika gali būti pripažįstama neteisėtu apsaugoto prekių ženklo pažeidimu [17, p. 18]. Viena iš bylų, kai prekių ženklo panaudojimas nuorodoje buvo

pripažintas prekių ženklą savininko teisių pažeidimu – *Playboy Enterprises, Inc. v. Universal Tel-A-Talk* [42].

Anksčiau išvardyti prekių ženklų panaudojimo elektroninėje erdvėje būdai nėra tradiciniai. Pavyzdžiui, prekių ženklą naudojant kaip raktinį žodį ženklas nėra vizualiai matomas. Tai naujas prekių ženklų naudojimo būdas, nes iki šiol ženklų naudojimas buvo siejamas su vizualiu jo naudojimu. Tačiau šiuo metu kai kuriose užsienio valstybėse situacija yra tokia, kad prekių ženklų naudojimas nuorodose ar raktiniuose žodžiuose formaliai negali būti laikomas prekių ženklų savininko teisių pažeidimu, todėl egzistuoja nuomonė, jog prekių ženklų įstatymai taisytini suteikiant prekių ženklui apsaugą nuo jo neteisėto naudojimo (netradicine forma) internete [29].

Nagrinėtinis teisinis atsakomybės pagrindų už domenų naudojimą elektroninėje erdvėje nustatymo problema. Kaip jau minėta, domenai dažniausiai registruojami laikantis pirmenybės principo – kas pirmas kreipiasi, tas ir užregistruoja. Jei kreipiamasi dėl adresų srities simbolinio pavadinimo, kuris nebuvo užregistruotas, registravimo, toks pavadinimas užregistruojamas. Taigi bet kas gali užregistruoti bet kokį domeną.

Ar adresų srities simbolinis pavadinimas gali pažeisti apsaugoto prekių ženklą savininko teises? Paminėtina, jog Europos Sąjungos mastu prekių ženklų apsauga derinama direktyva 89/104/EEC [14] (Prekių ženklų direktyva), kuria apibrėžiamas prekių ženklas, taip pat veiksmai, galintys pažeisti prekių ženklą savininko teises [8, p. 7]. Prekių ženklų pažeidimo būtina sąlyga yra prekių ženklų naudojimas, aprašytas direktyvos 5 straipsnyje. Adresų srities simbolinis pavadinimas simbolizuoja tam tikrą „centrinį kompiuterį“ internete. Tačiau tokie pavadinimai dažnai sutampa su prekių ženklais, todėl jie turi ir tam tikrą papildomą funkciją, t. y. simbolizuoja bendrovės prisistatymą internete [10, p. 187]. Tai patvirtina ir ginčų dėl adresų srities simbolių pavadinimų esmė – visi jie kyla dėl minėtų pavadinimų kaip tam tikrų identifikatorių [8, p. 9]. Šiuo metu dauguma autorių, taip pat ir užsienio valstybių teismai, sutinka, jog ši adresų srities simbolinio pavadinimo verslo/produktų identifikavimo funkcija yra svarbi. Todėl paprasčiausias domeno vardo naudojimas atitinka prekių ženklų naudojimo požymį [4, p. 402; 25, p. 326; 7, f. 476], nurodytą minėtoje direktyvoje, dėl to adresų srities simbolinio pavadinimo naudojimas kvalifikuotinas kaip prekių ženklų naudojimas [8, p. 10], taigi kaip prekių ženklą savininko teisės naudoti prekių ženklą pažeidimas.

Reikia patikslinti, jog prekių ženklų pažeidimu gali būti laikomi tik tam tikri veiksmai komercinėje veikloje. Vien faktas, jog asmuo pasirinko domeną su „.com“ pagrindinio lygio pavadinimu, neliudija naudojimo komercinėje veikloje. Šiuo metu domenai su „.com“ pagrindinio lygio pavadinimu dažnai naudojami ir nekomercinėje veikloje. Kai kurie autoriai nurodo, jog bet koks apsaugoto ženklo naudojimas nemokslinėse priemonėse laikytinas komerciniu naudojimu [24, p. 380]. Tačiau ši nuomonė kritikuotina, nes internetas yra ne tik komercijos terpė. Jeigu fizinis asmuo užregistruoja domeną ir naudoja jį nekomerciniais tikslais, tokia veika negali būti pripažinta prekių ženklų pažeidimu, net jei ženklas turi reputaciją. Paminėtina, jog netgi ne bet koks žymens naudojimas komercinėje veikloje laikomas prekių ženklų pažeidimu. Koks ženklų naudojimas laikomas pažeidimu, nurodyta minėtoje direktyvoje 89/104/EEC. Šie požymiai (su nedideliais skirtumais) pateikiami ir atskirų užsienio valstybių įstatymuose. Visų pirma ženklo savininkas turi teisę uždrausti naudoti žymenį, tapatų įregistruotam ženklui, tokioms pačioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti. Taip pat savininkas gali uždrausti naudoti žymenį, atitinkantį įregistruotą ženklą, tapatioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti ar klaidinamai panašų jį, jeigu yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti<sup>1</sup>. Išskyrus Austriją ir Ispaniją, visos ES šalys narės į savo nacionalinius įstatymus yra įtraukusios Prekių ženklų direktyvos (89/104/EEC) 5 straipsnio 2 dalies nuostatą, kurioje nurodoma, jog ženklo savininkas gali uždrausti naudoti žymenį, atitinkantį įregistruotą ženklą nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti ar klaidinamai jį panašų, jeigu įregistruotas ženklas turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens varto-

<sup>1</sup> Panašios nuostatos išdėstytos daugelio valstybių prekių ženklų įstatymuose: Austrijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Švedijos ir kt. // Šaltinis: *Bubert I., Buening M.* Trademark Law: Domain Name Issues – European Jurisdiction. ESPRIT project 27028. Electronic Commerce Legal Issues Platform // <http://www.eclip-project.org> (paskutinį kartą prieita: 2002 m. kovo 3 d.), p. 21.

jimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai [8, p. 22]. Galima teigti, jog remiantis šiomis nuostatomis prekių ženklo pažeidimu gali būti laikomi tik tam tikri ženklo naudojimo atvejai, atitinkantys nurodytus požymius. Tuo tarpu kitais atvejais atsakomybė domenų savininkams nekyla. Taigi teisių į prekių ženklą pažeidimas susijęs su prekėmis bei paslaugomis, siūlomomis interneto puslapyje [21].

Derėtų trumpai aptarti specialumo principo prieštaravimo adresų srities simbolinių pavadinimų sistemai problemą. Literatūroje nurodoma, jog kai kurie prekių ženklų savininkai negalės užregistruoti identiško domeno, nes tai bus padarę kiti asmenys, veikiantys kitose komercinės veiklos srityse. Tokia situacija nepažeidžia prekių ženklų savininkų teisių. Tai veikiau nesugebėjimo greitai susiorientuoti, koks svarbus internetas komerciniams santykiams, padarinys [8, p. 32]. Autoriaus manymu, išeitis galėtų būti papildomų domenų registravimo galimybių suteikimas adresų srities simboliniuose pavadinimuose pateikiant papildomų požymių, atsižvelgiant į klasę (pvz., pavyzdys.it.lt).

Daugiau diskusijų sukelia situacija, kai domenas užregistruojamas (rezervuojamas), tačiau interneto puslapis nėra prieinamas. Ar tokie veiksmai laikytini prekių ženklo pažeidimu? I. Bubern, M. Buening mano, jog egzistuoja kelios priežastys, dėl kurių tokie veiksmai turėtų būti laikomi pažeidimu: pirma, ketinimas naudoti ženklą (internetu puslapis vis dar ruošiamas ar ketinamas naudoti kitu būdu, t. y. parduoti kitai bendrovei, dažniausiai prekių ženklo savininkui), antra – tikslas blokuoti adresų srities simbolinį pavadinimą, kad jo negalėtų naudoti konkurentai [8, p. 10].

Pirmuoju atveju dažnai atsitinka, jog tam tikri asmenys, dažnai vadinami neteisėtai užėmusiais adresų srities simbolinius pavadinimus (*Cybersquatters*<sup>1</sup>), registruoja domenus, susijusius su kitomis įmonėmis (identiškus įmonių užregistruotiems, dažniausiai plačiai žinomiems prekių ženklams), siekiant šioms įmonėms perparduoti į jų prekių ženklus panašius arba identiškus adresų srities simbolinius pavadinimus [35]. Tačiau kai kurių valstybių teismo praktika parodė, jog tokiais atvejais teisė naudoti adresų srities simbolinį pavadinimą gali būti atimama [6, p. 233]. Dažnai adresų srities simboliniai pavadinimai teismo sprendimais perduodami iš juos užregistravusių asmenų bendrovėms, kurios turi įregistravusios teises į atitinkamus prekių ženklus [5]. Tai gali būti daroma tik įrodžius ketinimus naudoti adresų srities simbolinį pavadinimą siekiant pelno.

Keliose bylose Vokietijoje teismai konstatavo, jog domeno vardas laikomas naudojamu, jeigu savininkas pateikia pasiūlymą įsigyti domeną [8, p. 13]. Netgi jeigu pasiūlymas nebūna pateiktas, teismai yra ne kartą įpareigoję nepažeisti ieškovo teisių. Tai paremta argumentu, jog registracijos išlaidos liudija ketinimą naudoti adresų srities simbolinį pavadinimą [31, p. 1981, 1983]. Panašios bylos buvo išnagrinėtos Italijoje, Prancūzijoje ir kitose valstybėse. Beveik visose bylose pagrindas pripažinti veiką, pažeidžiančią prekių ženklą, buvo tai, jog prekių ženklas buvo plačiai žinomas ir papildomai apsaugotas<sup>2</sup>. Remiantis tokia nuostata beveik visi adresų srities simbolinio pavadinimo naudojimo atvejai gali būti pripažinti pažeidžiantys ženklo savininko teises. Tačiau autorius norėtų pabrėžti, jog jei neteisėti veiksmai bus susiję su paprastu ženklu, šie veiksmai nebus traktuojami kaip pažeidimas. Todėl galima daryti išvadą, jog nuo veiksmų, kai ketinama naudoti domeno vardą, yra apsaugoti tik reputaciją turintys prekių ženklai. Be to, autoriaus nuomone, tradicinė prekių ženklų teisė nelabai tinka tokiems atvejams reglamentuoti: gana sunku argumentuoti, jog prekių ženklas pažeidžiamas tik todėl, kad užregistruotas adresų srities simbolinis pavadinimas. Tokiai nuomonei pritaria ir I. Bubern, M. Buening, nurodydami, jog vien fakto, kad adresų srities simbolinio pavadinimo registravimą patvirtina WHOIS<sup>3</sup> paieškos sistema, negalima laikyti naudojimu komercinėje veikloje [8, p. 13]. Taigi sunku suvokti, kaip adresų srities simbolinio pavadinimo registravimas gali pažeisti prekių ženklą. Autoriaus nuomone, šioje srityje siekiant užtikrinti prekių ženklų savininkų teisę naudoti prekių ženklus taikytinos specialios teisės normos.

<sup>1</sup> Aut. past.: dažniausiai tai būna fiziniai asmenys, tačiau gali būti ir juridinis asmuo.

<sup>2</sup> Aut. past.: remiantis direktyvos 89/104/EEC 5 str. 2 d. nuostatomis.

<sup>3</sup> Aut. past.: WHOIS – adresų srities simbolinių pavadinimų duomenų bazė.

*Ad notanda*, kad iki šiol nesukurtas tarptautinis mechanizmas, leidžiantis užtikrinti žymių ir gerai žinomų prekių ženklų savininkų teises elektroninėje erdvėje. Tai pabrėžiama ir tyrimuose dėl domenų. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos atliktų tyrimų metu buvo pateiktos tam tikros rekomendacijos, pavyzdžiui, turi būti sukurtas mechanizmas žymių ir gerai žinomų prekių ženklų savininkams įsigyti išskirtinę teisę į kai kuriuos ar visus pagrindinio lygio adresų srities simbolinius pavadinimus, kai ženklas yra žymus arba gerai žinomas didelėje geografinėje teritorijoje ir yra užregistruotas skirtingose klasėse (daiktams ir paslaugoms). Išskirtinė teisė reikštų, kad niekas kitas be savininko negali registruoti prekių ženklo kaip adresų srities simbolinio pavadinimo [39].

JAV jau pradėta kovoti su tokiomis veikomis priimant tam tikrus norminius aktus [36]. Kaip pavyzdį galima paminėti JAV Vartotojų apsaugos nuo domeno neteisėto pasisavinimo įstatymą (*Anticybersquatting Consumer Protection Act*), kuriuo tam tikra prasme buvo kodifikuoti JAV teismų precedentai [15] ir kuris draudžia nesąžiningai bei siekiant gauti naudos registruoti adresų srities simbolinį pavadinimą, atitinkantį kito asmens prekių ženklą ar panašų į jį [2, p. 3] bei leidžia prekių ženklų savininkams imtis priemonių prieš tokius neteisėtus veiksmus. Įstatymas nustato adresų srities simbolinio pavadinimo perdavimo procedūrą, jei konstatuojamas prekių ženklo savininko teisių pažeidimas. Taip pat labai svarbi įstatymo nuostata, įteisinanti *in rem* atvejus, kai užprotestuojamas gali būti pats adresų srities simbolinis pavadinimas (jei savininko neįmanoma nustatyti) [15]. Reikia pabrėžti, jog įstatymas numato atitinkamas apsaugos priemonės ir fiziniams asmenims [16].

Taisyklės, skirtas spręsti ginčus, susijusius su adresų srities simboliniais pavadinimais, yra priėmusi ir Kinija. 2000 m. Kinijoje patvirtintos Ginčų, susijusių su Kinijos domenais, sprendimo taisyklės iš esmės skirtos kovoti su piktybišku adresų srities simbolinių pavadinimų registravimu. Kilusius ginčus sprendžia visuomeninė organizacija – Kinijos ekonomikos ir prekybos arbitražo komisija. Tai rodo, jog Kinijoje pasirinkta ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka. Nepaisant pranašumų, priimtose taisyklėse tam tikra prasme ir kritikuotinos, pavyzdžiui, jos saugo komercines struktūras, bet ne fizinius asmenis, ir t. t. [43].

Aptartinos situacijos, kai asmuo, užregistravęs adresų srities simbolinį pavadinimą, neketina jo naudoti. Tokiais veiksmais gali būti siekiama neleisti domenu naudotis konkurentams ar pan. Vienoje byloje Belgijos teismas buvo priverstas nuspręsti, jog atsakovas teisėtai užregistravo adresų srities simbolinį pavadinimą, atitinkantį trečiosios šalies prekių ženklą, pripažindamas, jog prekių ženklo savininko teisės nebuvo pažeistos, nes domenas nebuvo naudojamas [11, p. 37]. Taip pat ir kiti teismo sprendimai parodė, jog domeno blokavimas negali būti laikomas teisių į prekių ženklą pažeidimu [8, p. 19]. Manoma, kad ši problema gali būti sprendžiama konkurencijos teisės normomis, tačiau, autoriaus nuomone, teoriškai konkurencijos teisės normas galima pritaikyti tik tuo atveju, jei atsakovas yra juridinis asmuo, o jei domeną blokuoja fizinis asmuo, konkurencijos normų pritaikyti negalima. Taigi vėl išryškėja specialių ginčų nagrinėjimo taisyklių poreikis.

Kaip jau minėta, kai kuriose užsienio valstybėse priimami nauji teisės aktai problemoms, susijusioms su adresų srities simboliniais pavadinimais, spręsti. Vis dėlto daugelyje kitų valstybių specialių įstatymų, skirtų reglamentuoti nesąžiningą domeno registraciją, kol kas nėra. Ginčus, susijusius su nesąžininga registracija, bando spręsti teismai. Autoriaus nuomone, toks ginčų sprendimo būdas nepanaikina problemos, nes domenas nėra dažnai perduodamas laimėjusiai šaliai. Rusijoje teismo praktika sukaupta bandant spręsti su adresų srities simboliniais pavadinimais susijusias problemas, galiojančiais įstatymais tikrai apibrėžė esamas problemas [38]. Teismai ėmėsi vienintelės priemonės – uždraudė naudotis domenu. Tačiau visais atvejais domenas nebūdavo perduodamas ir jo tolesnis likimas tapdavo neaiškus.

Pažymėtina, jog vis labiau populiarėja ikiteisminės ginčo sprendimo priemonės, kurias siūlo domenų registruotojai. Kaip pavyzdį galima paminėti ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) adresų srities simbolinių pavadinimų ginčų sprendimo taisyklės. ICANN, atsakinga už adresų srities simbolinių pavadinimų sistemos techninį valdymą, priėmė Domenų ginčų sprendimo taisyklės (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP)), kurios įsigaliojo nuo 1999 m. gruodžio mėnesio [41, part. 5]. Šios Taisyklės

šaliai, manančiai, kad jos teisės pažeistos, suteikia tam tikras galimybes pagal šias Taisykles ginti savo teises. Domenų registravimo sutartyse įrašoma, jog pavadinimo savininkas, kitai šaliai pareiškus pretenzijas, sutinka ginčą perduoti spręsti tam tikrai institucijai pagal nurodytą ginčų sprendimo tvarką [5]. Remiantis taisyklėmis galima tikrai atšaukti registraciją arba perduoti adresų srities simbolinį pavadinimą [6, p. 238]. Tačiau šios Taisyklės taikomos dėl pagrindinio lygio pavadinimų tokių kaip „.com“, „.net“ bei kitų ir netaikomos atskirose valstybėse registruotiniams pavadinimams, pavyzdžiui, „.lt“, išskyrus kai kurias išimtis. Nepaisant to, per pirmuosius 15 mėnesių įsigaliojus šioms taisyklėms jau buvo iškelta daugiau kaip 4000 bylų [41, part. 5].

Kai kuriose valstybėse jau yra priimtos taisyklės. Jomis remiantis minėtos problemos sprendžiamos sutartinių įsipareigojimų pagrindu. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje domenų registruoja nepelno organizacija „Nominet“. Ši organizacija yra išleidusi domenų registracijos taisykles, nustatančias tam tikras „kas pirmas kreipiasi, tas ir užregistruoja“ principo išimtis. Remiantis taisyklėmis asmuo, turintis teises į tam tikrą domeno vardą, turi sutikti ginčą perduoti spręsti nustatyta tvarka, jeigu:

- pareiškėjas turi teises į tokį patį ar panašų prekių ženklą;
- domeno vardas užregistruotas nesąžiningai [18, p. 3].

Ginčų sprendimo procedūroje minimas neišsamus veiksnys, kuriais remiantis nustatoma, jog domeno vardas naudojamas/užregistruotas nesąžiningai, sąrašas. Pavyzdžiui:

- domeno vardas užregistruotas siekiant jį perparduoti pareiškėjui arba jo konkurentui ir gauti pelno;
- domeno vardas užregistruojamas siekiant blokuoti pareiškėjo, turinčio teises į tokį patį prekių ženklą, teisę užregistruoti tokį domeną ir pan. [18, p. 3].

Tačiau reikia pabrėžti, jog tokios taisyklių nuostatos egzistuoja tik keliose valstybėse. Taigi anksčiau minėtų problemų sprendimo būdai ir procedūros tiek tarptautiniu mastu, tiek atskirose užsienio valstybėse dar tik pradedami įgyvendinti, be to, skiriasi. Tam reikia ir tarptautinių teisės aktų, ir teisės aktų (taisyklių) atskirose valstybėse.

Siekiant išvengti teisinės atsakomybės, susijusios su prekių ženklų savininkų teisių pažeidimu, svarstyta galimybė registruoti adresų srities simbolinius pavadinimus kaip prekių ženklus. Mokslininkai bei teisininkai diskutuoja dėl papildomos adresų srities simbolių pavadinimų teisinės apsaugos, nes vien adresų srities simbolinio pavadinimo registravimas, remiantis pavadinimų registravimo taisyklėmis, nėra pakankama teisinė apsauga. Norint, kad adresų srities simbolinio pavadinimo apsauga būtų geresnė, adresų srities simbolių pavadinimus patariama registruoti kaip prekių ženklus [8, p. 75].

Tačiau manytina, jog tokia adresų srities simbolinio pavadinimo apsauga, kai pavadinimas registruojamas kaip prekių ženklas, nėra ideali. Autoriaus nuomone, yra kelios priežastys, neleidžiančios visiškai išnaudoti tokios adresų srities simbolinio pavadinimo apsaugos:

- galima atšaukti prekių ženklą, jei jis nenaudojamas tam tikrą laiką (dažniausiai 5 metus). Tikėtina, jog prekių ženklo tik kaip adresų srities simbolinio pavadinimo naudojimas nepatenkins prekių ženklo naudojimo reikalavimų ir atsiras teisinių prielaidų prekių ženklo registracijai panaikinti;
- adresų srities simbolinį pavadinimą kaip prekių ženklą gali registruoti tik įmonės/bendrovės. Fizinis asmuo, norintis apsaugoti savo vardu adresų srities simbolių pavadinimų registre (registruotą pavadinimą, to padaryti negali).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šiame skyrelyje, galima daryti išvadą, jog tradicinė prekių ženklų teisė tik iš dalies saugo prekių ženklų savininkų teises nuo neteisėto žymens naudojimo elektroninėje erdvėje. Tačiau problemų kyla ir dėl teritorinio prekių ženklų apsaugos veikimo principo prieštaravimo elektroninės erdvės globalumui bei prekių ženklų naudojimui netradicine forma. Teisinės atsakomybės pagrindų nustatymo problemų sukelia situacijos, kai domenai užregistruojami siekiant juos parduoti gerai žinomų ženklų savininkams. Jos spręstinos atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas bei atliktų tyrimų išvadas.

III. Kaip suprantamas prekių ženklo naudojimas Lietuvoje? Paminėtina, jog 2000 m. spalio 10 d. priimta nauja Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo redakcija Nr. VIII–1981 jau yra suderinta su Europos Sąjungos 89/104/EEC 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo nuostatomis [27], todėl šio įstatymo nuostatos daug nesiskiria nuo direktyvos 5 straipsnio nuostatų. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nurodyta, kad įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris:

- atitinka įregistruotą ženklą tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti;
- atitinka įregistruotą ženklą tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti arba yra klaidinamai panašus į jį, jeigu yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su ženklu;
- atitinka įregistruotą ženklą nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti arba yra klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotas ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai [26, 38 str. 1 d.].

Autoriaus nuomone, turint omenyje teritorinio principo prieštaravimą elektroninės erdvės globalumui, įstatymo nuostatos nesprendžia ženklo naudojimo elektroninėje erdvėje problemos. Galima pateikti pavyzdį: analogiškas prekių ženklas naudojamas kitoje valstybėje tapačioms prekėms per internetą parduoti. Šias prekes galima užsisakyti ir Lietuvoje. Ar tokie veiksmai bus laikomi Lietuvos asmens, užregistravusio prekių ženklą Lietuvoje, teisių pažeidimu? Remiantis dabartine Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo redakcija, nesvarstant situacijos, ar prekių ženklo naudojimas interneto puslapyje laikytinas žymens naudojimu, greičiausiai taip. Autoriaus nuomone, kad būtų išvengta teisinių ginčų šioje srityje, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme turi būti padaryti atitinkami pakeitimai, atsižvelgiant į prekių ženklų naudojimo specifiką internete bei užsienio mokslininkų rekomendacijas (H. J. Omsels, M. E. Haas, I. Bubern, M. Buening), t. y. reikia nustatyti, ar ženklo prieinamumas per internetą yra pakankamas požymis, rodantis ženklo naudojimą. Jei ne – tikslinga nustatyti, kokie požymiai laikytini ženklo naudojimu valstybėje, jei ženklas yra internete. Tai galėtų būti interneto puslapyje vartojamos kalbos požymis, rinkos požymis ar pan.

Teisinės atsakomybės problemų Lietuvoje gali sukelti ženklo naudojimas nuorodose arba raktiniuose žodžiuose. Kaip jau minėta, kai kuriose valstybėse problema yra ta, jog toks ženklo naudojimas nelaikomas prekių ženklo savininko teisių pažeidimu. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nustatyta, jog ženklo savininkas, vadovaudamasis minėto įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali uždrausti:

- tokiu žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotę;
- siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas;
- importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes;
- naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje;
- gaminti tokį žymenį arba laikyti jo pavyzdžius siekiant atlikti bet kuriuos anksčiau nurodytus veiksmus [26, 38 str. 2 d.].

Autoriaus nuomone, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas nereglamentuoja situacijos, kai ženklas laikomas elektroninėje erdvėje ir naudojamas kaip nuoroda ar raktinis žodis. Užsienyje teismo precedentais nustatyta, jog toks naudojimas pažeidžia ženklo savininko teises. Atsižvelgiant į tai svarstyтина, ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 4 punkto nereikėtų papildyti nuostata: „ar kitaip naudoti elektroniniu būdu kompiuterių tinkluose“. Ši nuostata apimtų ir tuos atvejus, kai ženklas naudojamas ne vizualiai, o laikomas, pavyzdžiui, kaip interneto puslapio raktinis žodis siekiant pritraukti kuo daugiau lankytojų. Tai naujas prekių ženklo naudojimo būdas, tačiau jis turėtų būti reglamentuojamas autorių teisių įstatymuose. Be to, tokiu atveju prekių ženklo naudojimu būtų laiko-



mas ir naudojimas nuorojoje bei žymens panaudojimas adresų srities simboliniame pavadinime.

Nagrinėtina situacija Lietuvoje susijusi su teisinės atsakomybės pagrindų nustatymu prekių ženklus registruojant adresų srities simboliniais pavadinimais. Remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu tapačių ženklų skirtingose klasėse gali būti užregistruota ne vienas. Šiems ženklų savininkams tampa sunku užregistruoti tapatų adresų srities simbolinį pavadinimą, nes unikalus adresų srities simbolinis pavadinimas pasaulyje gali būti tik vienas (gali skirtis tik pagrindinio lygio pavadinimo dalis, pavyzdžiui, „\*.com“, „\*.lt“ ir t. t.). Pavyzdžiui, prekių ženklas „Rūta“ gali būti užregistruotas Lietuvoje skirtingų klasių prekėms arba paslaugoms žymėti, tačiau tik vienas iš savininkų galės užregistruoti adresų srities simbolinį pavadinimą „[www.ruta.lt](http://www.ruta.lt)“. Autoriaus nuomone, gali būti dvi išeitys iš tokios situacijos:

- įteisinti adresų srities simbolinio pavadinimo pirmojo užregistravimo principą (su tam tikrais apribojimais, susijusiais su valstybinių institucijų teisėmis į adresų srities simbolinius pavadinimus, ir pan.), pagal kurį pirmasis, pateikęs paraišką užregistruoti adresų srities simbolinį pavadinimą, įgyja teisę jį naudoti;
- papildyti adresų srities simbolinio pavadinimo su pagrindinio lygio .lt adresu pavadinimus tam tikrais skiriamaisiais simboliais atsižvelgiant į prekių/paslaugų klases, pavyzdžiui, „[www.ruta.in.lt](http://www.ruta.in.lt)“, ar pan.

Kol bendras sprendimas nepriimtas, praktikoje galimos situacijos, kai bendrovė A, užregistravusi prekių ženklą tam tikroje klasėje, negalės šio ženklo registruoti adresų srities simboliniu pavadinimu, nes tai jau bus padariusi bendrovė B. Ar bendrovės A prekių ženklo naudojimas adresų srities simboliniame pavadinime gali būti traktuojamas kaip šios bendrovės intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas? Autoriaus nuomone, jei veika atitiks Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje nurodytus požymius, ji bus laikoma prekių ženklo savininko teisių pažeidimu, tačiau dabartinės įstatymo redakcijos 38 straipsnio 2 dalyje išvardyti žymens naudojimo būdai neapima naudojimo elektroninėje erdvėje. Apie įstatymo patikslinimą, susijusį su šia problema, jau kalbėta šioje dalyje anksčiau.

Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikoje reputaciją turintys prekių ženklai neapsaugoti nuo nesąžiningos adresų srities simbolinių pavadinimų registracijos. Autoriaus nuomone, šią situaciją nulėmė ta aplinkybė, jog prekių ženklų teisė neviseškai tinka reglamentuoti tokius atvejus, kai ženklas nėra iš tikrųjų naudojamas (nors domeno vardas ir užregistruojamas). Šio straipsnio antroje dalyje jau buvo minėta, jog tradicinėmis prekių ženklų teisės normomis ši problema neturėtų būti reglamentuojama, nes vargu ar domeno rezervavimas, siekiant jį parduoti žinomo prekių ženklo savininkui, pripažintinas žymens naudojimu ir kartu veiksmais, pažeidžiančiais prekių ženklo savininko teises. Tai tiksliausia daryti pasinaudojus specialiais teisės aktais (JAV, Kinijos pavyzdžiai) arba priimančiais taisykles, kurios užtikrintų apsaugą remiantis sutartiniais santykiais. Antruoju atveju, autoriaus nuomone, normos, apsaugančios prekių ženklų savininkus nuo nesąžiningo adresų srities simbolinio pavadinimo registracijos, galėtų būti įtrauktos ir į domenų ginčų nagrinėjimo taisykles.

Šiuo metu Lietuvoje visiškai nenustatyta ginčų dėl adresų srities simbolinių pavadinimų sprendimo procedūra. „Litnet“ patvirtintose adresų srities simbolinių pavadinimų registravimo taisyklėse nurodoma, jog užsakovas, sudarydamas adresų srities simbolinį pavadinimą, negali pažeisti trečiųjų asmenų teisių [1, p. 5], taip pat užsakovas asmeniškai atsako už trečiųjų asmenų pramoninės nuosavybės teisių ir autorių teisių pažeidimus sudarant ar naudojant adresų srities simbolinį pavadinimą [1, p. 5]. Taigi visa atsakomybė perkeliama asmeniui, registravusiam domeną, o „Litnet“ lieka nuošalyje. Autoriaus nuomone, kilusius ginčus, susijusius su domenais, jei domenai pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, galima bandyti spręsti remiantis galiojančiomis teisės normomis. Tačiau šis ginčų sprendimo būdas turi keletą esminių trūkumų:

- teismas, spręsdamas kilusį ginčą, gali tik uždrausti naudoti adresų srities simbolinį pavadinimą, tačiau negali įpareigoti perduoti teisių į adresų srities simbolinį pavadinimą laimėjusiai šaliai. Adresų srities simbolinio pavadinimo statusas pakinta;
- prekių ženklų teisė ne visuomet pajėgi spręsti su domeno vardu registravimu susijusius ginčus.

Autoriaus nuomone, norint veiksmingai spręsti ginčus, susijusius su adresų srities simboliniais pavadinimais, reikia nustatyti tokių ginčų sprendimo procedūrą. Lietuvoje turi būti sukurta paprasta ginčų, susijusių su adresų srities simboliniais pavadinimais, sprendimo procedūra. Ši procedūra padėtų spręsti tokius ginčus kaip tyčinis ir nesąžiningas adresų srities simbolių pavadinimų registravimas, taip pat kitus ginčus.

Kad adresų srities simbolinis pavadinimas būtų saugomas įstatymų, adresų srities simbolinio pavadinimo dalį galima užregistruoti kaip prekių ženklą. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, ženklų registracija vykdoma pagal tarptautinę prekių ir paslaugų ženklų registraciją. Todėl registruojant adresų srities simbolinį pavadinimą kaip prekių ženklą gali kilti klausimas, kokiose klasėse ženklą užregistruoti. Nors Lietuvoje ir egzistuoja atskira klasė, pavyzdžiui, naudojimas internete, tačiau tai problemos neišsprendžia. Paminėtini tokie apribojimai, nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose: remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu registruoti prekių ženklus gali fiziniai ir juridiniai asmenys, tačiau prekių ženklai būtinai registruojami tam tikroms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti [26, 11 str.]. Esant tokiai situacijai kyla klausimas, kaip gali užtikrinti savo adresų srities simbolių pavadinimų apsaugą asmenys, nevykdantys komercinės–ūkinės veiklos (remiantis minėtu adresų srities simbolių pavadinimų apsaugos variantu)? Autoriaus nuomone, tokia adresų srities simbolių pavadinimų apsauga nesprendžia problemos esmės ir būtina nustatyti atskirą adresų srities simbolių pavadinimų teisinę apsaugą.

## Išvados

1. Prekių ženklų naudojimas elektronine forma sukelia teisinių problemų dėl elektroninės erdvės savybių prieštaravimo pagrindiniams prekių ženklų principams.

2. Intelektualios nuosavybės apsaugos srityje užsienio valstybėse teisinės atsakomybės pagrindų nustatymo problemų kyla dėl žymenų naudojimo elektronine forma (teritorinio principo prieštaravimas elektroninės erdvės globalumui ir pan.). Nacionaliniai įstatymų leidėjai turi išspręsti teritorinio principo prieštaravimo elektroninės erdvės globalumui problemą tikslindami prekės ženklo naudojimo požymius, be to, *prekės ženklo naudojimo* sąvoka turi apimti ir jo naudojimą netradicine forma elektroninėje erdvėje (kaip nuoroda, rėmelis ar raktinis žodis).

3. Tradicinė prekių ženklų teisė neviseiškai tinka siekiant prekių ženklų savininkus apsaugoti nuo nesąžiningo adresų srities simbolinių pavadinimų registravimo. Ši apsauga galėtų būti pasiekta pasinaudojant naujais teisės aktais ar taisyklėmis (apsaugą įgyvendinančiomis sutartinių įsipareigojimų pagrindu).

4. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugotų objektų naudojimą, iš dalies nenurodo naujų technologijų. Turėtų būti patikslintos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos dėl *prekės ženklo naudojimo elektroninėje erdvėje* sąvokos. Lietuvos prekių ženklų teisė nepajėgi apsaugoti prekių ženklų savininkus nuo nesąžiningo domeno vardų registravimo – tai galėtų padaryti teisės aktų pagrindu patvirtintos ar sutartinių įsipareigojimų pagrindu veikiančios domeno vardų ginčų reguliavimo taisyklės.



## LITERATŪRA

1. **Adresų** srities simbolinio pavadinimo sudarymo tvarka // <http://www.domreg.lt/itpolicy.html> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. vasario 6 d.).
2. **Anticybersquatting** Consumer Protection Act // [http://www.eff.org/Infrastructure/DNS\\_control/s1255\\_1999\\_bill.html](http://www.eff.org/Infrastructure/DNS_control/s1255_1999_bill.html) (paskutinį kartą prieita: 2003 m. sausio 12 d.).
3. **Ardalionovič M. V.** Setevaja adresacija i sredstva individualizaciji // Tretja vserosijskaja konferencija „Pravo i Internet: teorija i praktika“. – Moskva, 2000. [http://www.conf3.park.ru/any\\_r.asp?URL=yaku.asp](http://www.conf3.park.ru/any_r.asp?URL=yaku.asp) (paskutinį kartą prieita 2003 m. vasario 26 d.)
4. **Bettinger.** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. – Deutschland, 1997.
5. **Blakeney M.** Interfacing Trade Marks and Domain Names // [www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61\\_text.html](http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61_text.html) (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 13 d.).
6. **Brinson J. D., Radcliffe M. F.** Internet Law and Business Handbook. – Quality Books, 2000.
7. British Telecommunications plc. v One In A Million Ltd, Court Appeal, 23 July 1998 // England Law Report, 1998.
8. **Bubert I., Buening M.** Trademark Law: Domain Name Issues – European Jurisdiction. ESPRIT project 27028. Electronic Commerce Legal Issues Platform // <http://www.eclip-project.org> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 3 d.).
9. **Bucking J.** Namens und Kennzeichensrecht im Internet (Dimainrecht). – Stuttgart, 1999.
10. **Bucking.** Internet Domains – Neue Wege und Grenzen des burgerlich-rechtlichen Namensschutzes. – Neue Juristische Wochenschrift, 1997.
11. **Comm.** Bruxelles (psdt), 3/1/97 // Droit de l'informatiue et des telecoms, 1997.
12. **Decision** 1999 01 19 (1999/C23/01) OJCE // <http://europa.eu.int> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 1 d.).
13. **Dolkas D. H., Menser S. T.** Is a Domain Name „Property“? // Journal of Internet Law, 2001. <http://www.gcwf.com/> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. sausio 10 d.).
14. **EC directive** 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks // <http://members.tripod.com/~EECO/directiv.htm> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 9 d.).
15. **Eisenberg J. M.** A Guide to the Anticybersquatting Consumer Protection Act // Journal of Internet Law, 2001, March. <http://www.gcwf.com/> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. sausio 10 d.).

16. **Eisenberg J. M.** A Guide to the Anticybersquatting Consumer Protection Act // Journal of Internet Law, 2001, March. <http://www.gcwf.com/> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 10 d.).
17. **Eisenberg J. M.** People, Too: New California Anti-Cybersquatting Law Enhances Protections For Individual Persons // Journal of Internet Law, 2001, February. <http://www.gcwf.com/> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 10 d.).
18. **EUCLIP** Draft Brochure. Legal Issues of Electronic Commerce – A Practical Guide for SMEs // <http://www.eclip-project.org> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 3 d.).
19. **European** Country Reports – UK // <http://www.bakerinfo.com> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. sausio 12 d.).
20. **Gahtan A. M., Kratz M. P. J.** Internet Law: A Practical Guide to Legal and Business Professionals. – Carswell: Thomson Professional Publishing, 1998.
21. **Goodin D.** Judge acts in „metatag“ case // CNNET News, September 15, 1997. <http://news.com.com/2100-1023-203251.html?legacy=cnet> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 3 d.).
22. **Haas G., Tissot O.** Les regles de nommage de l'Internet en question? // Revue de Droit de McGill, 1999, Vol 44(4), <http://www.juriscom.net/chronique/basedonnes.htm> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 3 d.).
23. **Haas M. E.** Die französische Rechtsprechung zum Konflikt zwischen Domain-Namen und Kennzeichenrechten. – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International, 1998.
24. **Hutchinson J. P.** Can Trade Mark Protection Respond to the International Threat of Cybersquatting? // The Journal of Information, Law & Technology, 2001 (1). <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/01-1/hutchinson.html> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. sausio 10 d.).
25. **Innis V.** Les signes distinctifs. – Bruxelles, Lancier, 1997.
26. **Kur A.** Internet und Kennzeichenrecht. Praxis des Online-Rechts. – Weinheim, 1998.
27. **Lietuvos Respublikos** prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92.
28. **Lietuvos Respublikos** prekių ženklų įstatymo projekto aiškinamasis raštas Nr. P–2800 // <http://www.lrs.lt> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 3 d.).
29. **Linking, Framing and Metatagging: Challenges for Trademarks Owners** // <http://www.khlaw.com/metatag.htm> <http://www.khlaw.com/metatag.htm> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 4 d.).
30. **Mordvinov V. A.** Setevaja adresacija i sredstva individualizaciji // Tretja vserosijskaja konferencija „Pravo i Internet: teorija i praktika“. – Moskva, 2000. [http://www.conf3.park.ru/any\\_r.asp?URL=yaku.asp](http://www.conf3.park.ru/any_r.asp?URL=yaku.asp) (paskutinį kartą prieita 2003 m. kovo 4 d.).
31. **Mueller M.** Trademarks and Domain Names: Property Rights and Institutional Evolution in Cyberspace // Trademarks and Domain Names. <http://istweb.syr.edu> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. vasario 14 d.).
32. **Nordemans A.** Internet-Domains und zeichenrechtliche Kollisionen. – Neue Juristische Wochenschrift, 1997.
33. **Omsels H. J.** Die Kennzeichenrechte im Internetrecht. – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1997.
34. **Paisner & co.** IP Briefing // The Quarterly Briefing of the Computer, Media and IP Group, July 2000, Issue 23.
35. **Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label** // Danny Sullivan. Metatags lawsuits. <http://www.searchenginewatch.com/resources/metasuits.html> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 4 d.).
36. **Radcliffe M.** Advanced Domain Name and Trademark Issues // Journal of Internet Law. [http://www.gcwf.com/articles/journal/jil\\_jan02\\_1.html](http://www.gcwf.com/articles/journal/jil_jan02_1.html) (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 7 d.).
37. **Radcliffe M.** Domain Names: ICANN and New Remedies Against Cybersquatting // Journal of Internet Law, 2000. No. 1. <http://www.gcwf.com/> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. sausio 10 d.).
38. **Siegel M.** Trademarks and the Net – Can the Two Coexist? // Internet law. <http://www.suite101.com> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 9 d.).
39. **Strach A.** Spori o domenach (Rosijskije mirovije tendenciji) // Law and Internet. <http://www.russianlaw.net> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. vasario 7 d.).
40. **The Management** of Internet Domain Names and Addresses: Intellectual Property issues. Final Report of the WIPO internet Domain Name Process // <http://wipo.2.wipo.int> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. vasario 23 d.).
41. **The Recognition** of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name System. Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process // <http://wipo2.wipo.int/> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. sausio 9 d.).
42. **Trademark** in the Internet // <http://www.bitlaw.com/internet/trademarks.html> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. sausio 29 d.).

43. **Tucker R. L.** Information Superhighway Robbery: The Tortious Misuse of Links, Frames, Meta-tags, and Domain Names // Virginia Journal of Law and Technology. Fall 1999. <http://www.vjolt.net/vol4/v4i2a8-tucker.html> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 4 d.).
44. **Wu R.** New Rules for Resolving Chinese Domain Name Disputes – A Comparative Analysis // The Journal of Information, Law and Technology. 2001 (1). <http://elj.wareick.ac.uk/jilt/01-1/wu.html> (paskutinį kartą prieita: 2003 m. kovo 3 d.).



## *The Use of Trademarks in Cyberspace: Legal Aspects*

*Dr. Darius Štītis*

*Law University of Lithuania*

### **SUMMARY**

*The main purpose of the article – to analyze legal problems related to the use of trademarks in cyberspace. The developments of cyberspace have given rise to an unprecedented economic and social changes, but they also have other side: the emergence of new legal problems. The author points to the unique features of cyberspace. The present work deals with some legal regulation problems of use of trademarks in cyberspace.*

*A trademark is a way of distinguishing one person's product or service from that of another person. Trademarks protect the goodwill and reputation associated with a product or service. Unlike other forms of intellectual property, rights in trademarks arise only upon their use, rather than upon their creation. Trademarks are major commercial instruments that play an important role in the electronic market place. However, in cyberspace the trademark owner is faced by severe difficulties in controlling the legitimate use of his trademark. Because trademarks are so valuable it is inevitable that there will be disputes relating to their use in cyberspace. Trademarks are possibly more valuable in cyberspace than elsewhere. Disputes relating to cyberspace can be divided into several types.*

*In the first part of the present article legal problems, related to trademarks are briefly discussed. The problems arise from the basic principles of trademark law and the nature of cyberspace. Besides other legal problems, this part undertakes a survey of trademark issues connected with the registration and use of domain names. For example, since two or more businesses may be using the same trademark in a legitimate manner, the issue arises as to which entity is entitled to use the trademark as a part of its internet address. Also, it is not clear whether the placement of a trademark on the internet is „use“ for trademark purposes. A further issue is whether trademark use would be found to infringe rights in each jurisdiction from which a user may access the web site. Other legal problems, related to the use of trademark in cyberspace, are discussed too.*

*In the second part the international experience and the experience of foreign states are studied in the field of use of trademarks in cyberspace. The author analyses application of international and foreign legal acts. Also decisions of foreign courts are studied. In the third part the provisions of Lithuanian laws related to use of trademarks in electronic form are studied. At the end of the present work the conclusions are presented.*

