

## EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO IR ASMENŲ, GALINČIŲ BŪTI EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO SAVININKAIS, SAMPRATA

**Doktorantas Gediminas Pranevičius**

Lietuvos teisės universitetas, Teisės Fakultetas, Tarptautinės teisės ir  
Europos Sąjungos teisės katedra  
Ateities g. 20, 2057 Vilnius  
Telefonas 2714669  
Elektroninis paštas gpranevicius@lpvp.lt

*Pateikta 2002 m. spalio 11 d.*

*Parengta spausdinti 2002 m. lapkričio 22 d.*

*Recenzavo Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius profesorius Saulius Katuoka ir Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių asociacijos prezidentas profesorius habil. dr. Leonas Kučinskas*

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

Straipsnyje analizuojama Europos Bendrijos prekių ženklo (prekių ženklo, įregistruoto pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Europos Tarybos reglamentą Nr. 40/94 „Dėl Bendrijos prekių ženklo“) samprata, komentuojama, kokie žymenys gali sudaryti Bendrijos prekių ženklą. Taip pat pateikiami komentarai apie subjektus, galinčius būti Bendrijos prekių ženklo savininkais.

1993 m. gruodžio 20 d. Europos Taryba priėmė reglamentą Nr. 40/94 „Dėl Europos Bendrijos prekių ženklų“ (toliau – reglamentas), kuris įsigaliojo nuo 1994 m. kovo 15 d. Reglamente pateikiama visiškai nauja prekių ženklų (šiam straipsnyje prekių ženklui prilyginamas ir paslaugoms žymėti skirtas ženklas) kategorija – Europos Bendrijos prekių ženklai (toliau – Bendrijos prekių ženklai), kuriuos užregistravus pagal reglamente nustatytą procedūrą minėtų ženklų apsauga tuo pačiu metu vienodai galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narėse be papildomos registracijos ar kitų formalumų. Reglamente nustatytą Bendrijos prekių ženklų registracijos sistemą administruoja specialiai tam įkurta Bendrijos institucija – Vidaus rinkos derinimo tarnyba (*the Office for Harmonisation in the Internal Market*) (toliau – VRHT), kuri šiuo metu įkurta Alikantės (*Alicante*) mieste Ispanijoje. VRHT yra juridinis asmuo ir turi įprastas Europos Bendrijos oficialių institucijų privilegijas bei imunitetus. 1996 m. – pirmaisiais VRHT veiklos metais VRHT gavo daugiau kaip 40 000 paraiškų registruoti Bendrijos prekių ženklą, nors tikėtasi, kad paraiškų skaičius nesieks 15 000. Nuo 1996 iki 2001 m. pabaigos VRHT įregistravo 132,218 Bendrijos prekių ženklų. 2002 metais (iki rugsėjo mėnesio) VRHT buvo pateikta 88,304 prekių ženklų paraiškos. Tai rodo ypač didelį prekių ženklų pareiškėjų susidomėjimą Bendrijos prekių ženklų registracijos sistema ir jos teikiama pranašumais.

Kol reglamentas dar nebuvo priimtas, pareiškėjui norint apsaugoti prekių ženklą Europos Bendriją sudarančių valstybių teritorijose reikėjo pateikti atskiras nacionalines paraiškas į visų atitinkamų valstybių patentų tarnybas ir už kiekvieną paraišką mokėti atskirus mokesčius arba pateikti tarptautinę paraišką pagal Madrido sutartį ar Madrido sutarties protokolą. Priėmus reglamentą tą patį rezultatą galima pasiekti viena Bendrijos prekių ženklo registracija, ir tai leidžia iš esmės sumažinti pareiškėjo laiko ir finansines sąnaudas, reikalingas minėtam prekių ženklui apsaugoti.

Bendrijos prekių ženklas yra vientisos prigimties. Kitaip tariant, jo registracija vienodai galioja visų Europos Bendriją sudarančių valstybių narių teritorijose. Tuo pačiu principu vadovaujamosi ir atsisakant registruoti Bendrijos prekių ženklą, tai yra jeigu bent vienoje iš Europos Bendriją sudarančių valstybių egzistuoja reglamente numatyti pagrindai neregistruoti Bendrijos prekių ženklo, Bendrijos prekių ženklas negali būti registruojamas.

Bendrijos prekių ženklų apsauga nėra kuo nors ypatinga (platesnė) lyginant su Europos Bendriją sudarančių valstybių atitinkamų nacionalinių įstatymų teikiama apsauga. Pagrindinis minėtos sistemos pranašumas tas, kad viena prekių ženklo registracijos paraiška siekiama apsaugoti šį prekių ženklą visoje Europos Bendrijos valstybių narių teritorijoje. Unifikuotos Bendrijos prekių ženklų registracijos sukūrimas yra pati efektyviausia priemonė, kuri gali padėti įgyvendinti praktikoje Bendrijos prekių ženklais paženklintų prekių bendrąją rinką. Manoma, kad Bendrijos prekių ženklų registracija iš esmės sumažins Europos Bendrijos valstybėse narėse prekių ženklų konfliktų kiekį bei iš jų kylančias kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui.

Kita vertus, bent jau artimiausiu metu Bendrijos prekių ženklų registracija nepakeis Bendrijos valstybių narių nacionalinių prekių ženklų registracijos sistemų. Bendrijos prekių ženklų sistemos egzistavimą lygiagrečiai su atitinkamomis nacionalinių valstybių prekių ženklų sistemomis natūraliai lemia prekių ženklų prigimtis (dažnai prekių ženklas dėl lingvistinių ir kultūrinių atskirų valstybių tautinių skirtumų gali egzistuoti tik tam tikra kalbine išraiška), be to, daugelis prekių ženklų naudojami vienos ar kelių valstybių teritorijoje ir jų savininkai ekonomiškai nesuinteresuoti registruoti minėtus ženklus visoje Europos Bendrijos teritorijoje.

1976 m. Europos Komisijos memorandume dėl Europos Bendrijos Prekių ženklo buvo įvardyti keturi pagrindiniai Bendrijos prekių ženkliui keliami tikslai [37]:

- 1) sukurti bendrą visos Europos Bendrijos teritorijoje galiojantį prekių ženklą, kad būtų išvengta atvejų, kada remiantis Europos Bendrijos valstybių narių nacionaliniais prekių ženklų įstatymais (nacionaline prekių ženklo registracija) draudžiama importuoti į minėtas valstybes prekes, kurios teisėtai realizuojamos kitose Europos Bendrijos valstybėse narėse, ir taip užtikrinti laisvo prekių judėjimo principo įgyvendinimą;
- 2) sukurti bendrą prekių ir paslaugų konkurencijos Europos Bendrijos valstybių narių teritorijose teisinį reglamentavimą;
- 3) įgyvendinus pirmąjį ir antrąjį tikslus, sukurti bendrą Europos Bendrijos prekių ir paslaugų rinką, kaip to siekiama Romos sutarties 12 straipsniu;
- 4) tam tikras ekonominio pobūdžio tikslas – skatinti prekių ir paslaugų rinkos globalizavimą bendroje Europos Bendrijos rinkoje.

Bendrijos ir nacionalinių lygių prekių ženklų registracijų sistemų egzistavimas sukelia dar vieną gana esminę kliūtį įgyvendinant laisvo prekių judėjimo principą. Pagal reglamentą, remiantis ankstesnį prioritetą turinčiais tapačiais ar panašiais nacionaliniais prekių ženklais, galima protestuoti Bendrijos prekių ženklo registraciją. Per nacionalines Bendrijos valstybių narių patentų tarnybas ir toliau galima registruoti ženklus, kurie labai sumažins galimų Bendrijos prekių ženklų variantų (ypač tai susiję su naujai sukurtais prekių ženklais) skaičių.

## **Bendrijos prekių ženklo samprata**

Bendrajai prasme Bendrijos prekių ženklas, remiantis reglamento 1 straipsnio 1 dalimi, suprantamas kaip prekėms arba paslaugoms žymėti skirtas ženklas, įregistruotas VRHT laikantis reglamente nurodytų sąlygų bei tvarkos. Reglamento 4 straipsnyje kalbama, kokie žymenys gali sudaryti Bendrijos prekių ženklą, nurodoma, kad Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, ypač žodžiai, įskaitant asmenų vardus, piešinius/eskizus, raides, skaitmenis, prekių ar jų pakuotės formą, jeigu tokie žymenys gali atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitam asmeniui priklausančių prekių ar paslaugų. Pažymėtina, kad ši reglamento nuostata yra lygiai tokia pati kaip 1998 m. gruodžio 21 d. ES Direktyvos Nr. 89/104 „Dėl valstybių narių įstatymų dėl prekių ženklų suvienodinimo“ (toliau – direktyva) 2 straipsnio formuluotė. Tokie patys

reikalavimai prekių ženklui įtvirtinti ir 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 (toliau – Prekių ženklų įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje.

Aptariamame reglamento straipsnyje numatyti du reikalavimai, kuriuos turi atitikti žymenys, galintys sudaryti Bendrijos prekių ženklą, t. y. (a) formos reikalavimą bei (b) turinio reikalavimą. Remiantis formos reikalavimu, žymenys gali būti įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklai tik tuo atveju, jei juos galima pavaizduoti grafiškai, tai yra paraiškoje įregistruotas Bendrijos prekių ženklas turi būti atkuriamas įprasta grafinių ženklų sistema, pavyzdžiui, išspausdinant raides, skaitmenis ar žymenis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 1994 m. Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (toliau – TRIPS sutartis) neįtvirtintas privalomas formos reikalavimas žymeniui, galinčiam sudaryti prekių ženklą, tačiau numatyta, kad sutarties narės (Europos Bendrija yra savarankiška TRIPS sutarties narė) gali papildomai nustatyti šį reikalavimą prekių ženklą sudarantiems žymenims [13, 15 str. 1 d.], kaip tai numatyta reglamente. Reglamento 4 straipsnyje nepateikiamas išsamus (baigtinis) žymenų, iš kurių gali būti sudarytas Bendrijos prekių ženklas, sąrašas. Nurodomi tik jų pavyzdžiai – žodžiai, įskaitant asmenų vardus, piešiniai, skaičiai ir t. t. Tai leidžia manyti, kad joks žymuo *per se* negali būti laikomas neregistruotinu, jeigu gali būti išreikštas grafine forma, todėl tiek spalvos, įvairūs atspalviai, tiek ir žymenys, išreiškiantys garsus, kvapą ar skonį, laikytini galinčiais sudaryti Bendrijos prekių ženklą [28, p. 184]. Bendrijos prekių ženklų registracijos taisyklėse neaiškinama, kokia tvarka turėtų būti pateikiama paraiška ir kaip joje turėtų būti aprašomas bei vaizduojamas ženklas, siekiant įregistruoti garsą, skonį ar kvapą kaip Bendrijos prekių ženklą. Remiantis 1996 m. spalio 26 d. VRHT prezidento priimtų rekomendacijų dėl Taryboje atliekamų veiksmų tvarkos B skyriaus 8 dalies 8.2. punktu, paraiška įregistruoti garsinį (muzikinį) prekių ženklą gali būti pateikiama, jeigu tokį ženklą galima būtų perteikti grafiškai, pavyzdžiui, muzikinių notacijų nurodymu. Taigi populiarių televizijos ar radijo laidų šaukiniai bei kiti panašaus pobūdžio muzikiniai kūriniai gali būti įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklas. Nors minėtose rekomendacijose visiškai neužsimenama apie skonio ar kvapo žymenis, nepaisant to manytina, kad jeigu tokie žymenys atitinka formos bei turinio reikalavimus, jie iš esmės turėtų būti laikomi galinčiais sudaryti Bendrijos prekių ženklą [31, p. 787]. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 5 straipsnyje, kitaip nei reglamente ir direktyvoje, numatytas baigtinis sąrašas žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą. Be to, pagal šio straipsnio dispoziciją negalima registruoti garsinių bei kvapinių (esencinių) prekių ženklų, nors 2000 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 123 patvirtintų Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 114.1.5. punkte numatyta, kad ženklai gali būti garsiniai, kvapiniai, jeigu gali būti pavaizduoti grafiškai. Šiuo atveju Prekių ženklų registravimo taisyklėse nustatytas platesnis žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašas nei Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme, todėl suinteresuotas asmuo, vadovaudamasis teisės aktų subordinacijos taisyklėmis (žemesnės kompetencijos institucijos priimtas teisės aktas privalo neprieštarauti aukštesnės kompetencijos institucijos priimtam teisės aktui), galėtų sėkmingai ginčyti garsinių ir kvapinių prekių ženklų registraciją Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.

Žodžiai ir/ar raidės, kuriais naudojantis VRHT pateikiamoje paraiškoje atkuriamas prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas, nebūtinai privalo būti nurodyti pagal Lotynų kalbos abėcėlę. Jie gali būti perteikti bet kuria kita – tiek oficialia, tiek ir neoficialia EB kalba [28, p. 184]. Ženklas gali būti išreikštas graikų kalbos abėcėlės simboliais, kurie, išskyrus Graikiją, nenaudojami jokiaje kitoje EB narėje. Pabrėžtina, kad įregistravus tokį ženklą kaip Bendrijos prekių ženklą, registracijos suteikiama apsauga galios net tik grafiniam šių raidžių/žodžių vaizdui pagal abėcėlę, bet ir jų reikšmei šia kalba. Tokiais atvejais paraiškoje įregistruoti Bendros prekių ženklą rekomenduotina greta pasirinktos abėcėlės šį ženklą papildomai perteikti lotynų abėcėlės simboliais [28, p. 184].

**Turinio reikalavimas** reiškia tai, kad Bendrijos prekių ženklas turi būti sudarytas iš tokių žymenų, kurie gali atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų.

Pabrėžtina, kad skiriamasis ženklų požymis visų pirma turi būti įvertintas atsižvelgiant į prekes ir/ar paslaugas, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas ir kurias taip siekiama atskirti nuo kitų vartotojams pateikiamų prekių ar paslaugų. Kitaip tariant, turi būti įvertinama, ar prekę, pažymėtą pareikštu registruoti ženklu „A“, bus galima atskirti nuo tokios pačios rūšies prekių, pažymėtos ženklu „B“, jeigu jos būtų sudėtos viena šalia kitos [38].

Atkreiptinas dėmesys, kad reglamentas mini papildomą ir visiškai naują prekių ženklų rūšį, t. y. ženklą, turintį reputaciją (*reputed trade mark*). Reglamento 8 straipsnio 5 punkte nustatytas sąlyginis pagrindas atsisakyti registruoti Bendrijos prekių ženklą, kai registruotinas ženklas tapatus ar panašus į ankstesnį ženklą, turintį reputaciją Europos Bendrijos valstybėje narėje. Tiek Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (6 bis straipsnis), tiek daugumos Paryžiaus konvencijos valstybių narių prekių ženklų įstatymai vartoja terminą *plačiai žinomas ženklas (well-known trade mark)* ypatingos apsaugos reikalaujančiam prekių ženklui apibrėžti, kuris, remiantis Paryžiaus konvencijos nuostatomis, turi būti saugomas net ir be jo registracijos (reglamento 8 straipsnio 2 dalies c punkte taip pat vartojamas terminas *plačiai žinomas prekių ženklas*, kartu teikiama nuoroda, kad ši sąvoka turėtų būti apibrėžiama pagal Paryžiaus konvenciją). Reglamente nustatyta, kad ženklas, turintis reputaciją, turi būti užregistruotas bent vienoje Europos Bendrijos valstybėje narėje ir joje ar kitoje Europos Bendrijos valstybėje narėje turėti reputaciją. Tiesa, reglamente nepateikiamas apibrėžimas, kas turėtų būti laikoma „reputacijos turėjimu“, ir, matyt, toks apibrėžimas paliktas nustatyti iš būsimos Europos Teisingumo Teismo praktikos šiais klausimais. Galima spėti, kad teismo praktikai bus gana sudėtinga užduotis nustatyti „ženklų, turinčių reputaciją“ pripažinimo kriterijus, kurie turėtų skirtis nuo plačiai žinomų prekių ženkluams taikomų standartų. Šis klausimas tampa dar sudėtingesnis, įvertinus, kad daugumoje Europos Bendriją sudarančių valstybių nustatant ženklų platų žinomumą galioja skirtingi absoliutūs dydžiai.

### **Bendrijos prekių ženklų pareiškėjų sąvoka**

Bendrajai prasme pareiškėjas suprantamas kaip asmuo arba asmenų grupė, padavę paraišką įregistruoti prekių ženklą. Paraiška – tai visuma dokumentų, kuriuos reglamente nustatyta tvarka VRHT turi pateikti pareiškėjas, norintis įregistruoti prekių ženklą. Kadangi pareiškėjas gali būti kiekvienas asmuo (paraiškos pateikimas VRHT dar nereiškia jos ir reglamente nustatytų reikalavimų atitikimo), tad tiksliau būtų, užuot aptarus Bendrijos prekių ženklų pareiškėjus, aptarti asmenis, galinčius būti Bendrijos prekių ženklų savininkais.

Nors Bendrijos prekių ženklas galioja tik EB teritorijoje, tačiau asmenys, kurie gali tapti šio ženklų savininkais, nėra tik EB valstybių narių piliečiai ar jose įregistruoti juridiniai asmenys. Be to, reikia pasakyti, kad taikant reglamentą juridiniai asmenys suprantami gana plačiai. Jais laikomos bendrovės bei kitos juridinio pobūdžio organizacijos, jeigu pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus tokiems asmenims leidžiama savo vardu turėti bet kokio pobūdžio teises ir pareigas, sudaryti sutartis arba atlikti kitus juridinius veiksmus, taip pat būti ieškovai ir atsakovai ginčus nagrinėjančiose institucijose [16, 3 str.]. Tokia subjektų, pagal reglamentą priskirtinų juridiniams asmenimis, įvairovė lemia tai, kad teisinis tokių asmenų statusas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus nebūtinai turi atitikti juridinio asmens statusą, todėl, pavyzdžiui, įmonės, pagal nacionalinius įstatymus neturinčios juridinio asmens teisių, tačiau atitinkančios nurodytus reikalavimus, taikant reglamentą bus laikomos juridiniais asmenimis.

Remiantis reglamento 5 straipsniu, Bendrijos prekių ženklų savininkai gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, taip pat asmenys, kurie pagal jiems taikomus nacionalinius įstatymus prilyginami pastariesiems, įskaitant pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtas valdžios įstaigas, jeigu jie priskirtini bent vienai toliau nurodytai asmenų grupei:

- a) Europos Bendrijos valstybių narių piliečiai (pagal EB Sutarties 2 skyriaus („įsikūrimo laisvė“) 58 (1) straipsnį kompanijos ar firmos, įsteigtos pagal valstybės narės įstatymus ir turinčios EB teritorijoje savo registruotą buveinę, centrinius valdymo organus arba pagrindinę savo veiklos vietą, turi būti traktuojamos taip pat kaip ir fiziniai

asmenys – valstybių narių piliečiai. Apibūdinant asmenis, galinčius būti Bendrijos prekių ženklo savininkais, sąvoka *piliečiai* turi būti suprantama plačiau ir apimti ne tik fizinius asmenis, bet ir kompanijas ir firmas, kaip nurodyta EB Sutartyje);

- b) kitų valstybių, esančių Paryžiaus konvencijos arba Sutarties, steigiančios Pasaulinę Prekybos Organizaciją (toliau – PPO) narėmis [3], piliečiai (Lietuvos Respublika yra Paryžiaus konvencijos narė nuo 1994 m.); arba
- c) valstybių, neprišijungusių prie Paryžiaus konvencijos, piliečiai, kurie nuolat gyvena Europos Bendrijos arba Paryžiaus konvencijai priklausančios valstybės teritorijoje arba joje turi savo buveinę ar tikrą ir veikiančią pramonės ar prekybos įmonę; arba
- d) bet kurios valstybės, nesančios Paryžiaus konvencijos ar Sutarties, steigiančios PPO nares, piliečiai, išskyrus (c) punkte nurodytus, jeigu ta valstybė, sprendžiant pagal paskelbtus duomenis, suteikia visų Europos Bendrijos valstybių narių piliečiams priklausantiems prekių ženkluams tokią pat apsaugą kaip ir savo piliečiams, ir jeigu iš Europos Bendrijos valstybių narių piliečių reikalaujama įrodyti prekių ženklo registravimo tikrumą jo kilmės šalyje. Tokiu įrodymu laikomas Bendrijos prekių ženklo įregistravimo faktas (abipusiškumo principas).

Be to, pagal reglamento 5 straipsnio 3 dalį asmenys, nurodyti (d) punkte, privalo įrodyti, jog prekių ženklas, kuriam įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą buvo pateikta paraiška, yra įregistruotas to ženklo kilmės šalyje, išskyrus atvejus, kuomet taikomas abipusiškumo principas. Kitaip tariant, nurodytas įrodymas nėra reikalingas tuomet, kai sprendžiant pagal paskelbtus duomenis EB valstybių narių piliečiams priklausantys prekių ženklai įregistruojami tose šalyje, nereikalaujant įrodyti ankstesnio ženklo įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo arba kaip nacionalinio prekių ženklo EB valstybėje narėje.

Nustatant, ar asmuo gali būti Bendrijos prekių ženklo savininkas, asmenys be pilietybės, kaip jie apibrėžiami 1954 metų rugsėjo 28 d. Niujorke pasirašytos Konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso 1 straipsnyje (tai asmenys, kurių jokia valstybė pagal savo galiojančius įstatymus nelaiko piliečiu; Lietuvos Respublikoje ši Konvencija buvo ratifikuota 1999 m. gruodžio 14 d. įstatymu Nr. VIII-1475), taip pat pabėgėliai, kaip jie apibrėžiami 1951 metų liepos 28 d. Ženevoje pasirašytos Konvencijos dėl pabėgėlių statuso, kuri buvo pakeista 1967 metų sausio 31 d. Niujorke pasirašytu Protokolu dėl pabėgėlių statuso, 1 straipsnyje, laikytini tos šalies piliečiais, kurioje turi nuolatinę gyvenamąją vietą [16, 5 str. 2 d.].

Bendrijos prekių ženklo savininkas gali būti net tik pavieniai fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys reglamento 5 straipsnio reikalavimus, bet ir tokių asmenų asociacijos (susivienijimai), kurie, be kita ko, turi teisę įregistruoti Bendrijos kolektyvinį prekių ženklą (toliau – Bendrijos kolektyvinis ženklas). Pastarasis pagal reglamento 64 straipsnio 1 dalį suprantamas kaip Bendrijos prekių ženklas, kurio savininkas yra asmenų asociacija (susivienijimas) ir kuris padeda atskirti asociacijos (susivienijimo) narių prekes ar paslaugas nuo kitiems asmenims priklausančių prekių ar paslaugų. Pagrindinė Bendrijos kolektyvinio ženklo teikiama nauda – galimybė visiems asociacijos nariams neregistruojant savo atskirų prekių ženklų žymėti jiems priklausančias prekes ir paslaugas bendru prekių ženklu. Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos asociacijos pripažįstamos turinčiomis teisę tapti Bendrijos kolektyvinio ženklo savininkais. Jau minėtame reglamento 64 straipsnyje įtvirtinama asociacijų rūšis bei jų teisiniui statusui keliami reikalavimai tam, kad jos galėtų būti pripažįstamos Bendrijos kolektyvinio ženklo savininkais. Remiantis šiuo straipsniu, paraišką įregistruoti Bendrijos kolektyvinį prekių ženklą gali pateikti gamintojų, paslaugų teikėjų ar prekybininkų asociacijos, kurios pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus savo vardu gali turėti bet kokio pobūdžio teises ir pareigas, sudaryti sutartis arba atlikti kitus juridinius veiksmus, taip pat būti ieškovai ir atsakovai ginčus nagrinėjančiose institucijose. Be to, Bendrijos kolektyvinio prekių ženklo savininkas taip pat gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešosios teisės normos. Taigi Bendrijos kolektyvinio prekių ženklo savininkui keliami du esminiai reikalavimai. Pirma, jis turi būti asociacija, antra, jis turi veikti kaip savarankiškas teisinių santykių subjektas [35, 11 d. 11.2 p.]. Pastarasis reikalavimas aktualus ta prasme, kad Bendrijos kolektyvinio ženklo savininku negalėtų tapti neįsteigtos (teisiškai neįregistruotos) asmenų asociacijos ar susivienijimai.

## Išvados

1. Bendrijos prekių ženklas suprantamas kaip bet koks žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Jis, laikantis reglamente nurodytų sąlygų bei tvarkos, turi būti įregistruotas VRHT. Bendrijos prekių ženklas gali būti ir tokių žymenų derinys.

2. Iš esmės Bendrijos prekių ženklas gali būti ženklas, kurį sudaro kvapas ar skonis, jei šie žymenys gali būti pavaizduoti grafiškai. Kvapas ir skonis gali būti užregistruoti kaip prekių ženklai, jei šie žymenys gali būti perteikti cheminėmis formulėmis. Tačiau kyla abejonių, ar tokie žymenys turi skiriamąjį požymį, kurio turėtų pakakti, kad asmuo galėtų atskirti minėtu žymeniu pažymėtas prekes ir paslaugas nuo kitų prekių ir paslaugų. Bendrijos prekių ženklų praktika iš esmės patvirtina, kad gali būti registruojami Bendrijos prekių ženklai, sudaryti tik iš skonio ar kvapo, tačiau tik tolesnė praktika parodys, kokia bus tokių prekių ženklų ateitis.

3. Bendrijos prekių ženklas gali būti įregistruota gaminio forma, jei ji atitinka daikto formos registracijos reikalavimus: yra ne tik forma, kurią lemia prekių rūšis, arba forma, būtina techniniam rezultatui gauti, arba forma suteikianti prekėms esminę vertę. Problema gali kilti dėl prekių ženklo santykio su pramoniniu dizainu, pavyzdžiui, automobilio *Mini Austin* (gamintojas – *Rover* koncernas) dizainas įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas (Reg. Nr. 143933).

4. Bendrijos prekių ženklas negali būti užregistruotas vynams ir spiritiniams gėrimams žymėti skirtas žymuo (žymenys), kuriame naudojama geografinė nuoroda, atitinkanti vietovės, kurioje pagaminti šie gėrimai, pavadinimą. Šios nuostatos trūkumas tas, kad ji netaikoma (pavyzdžiui, *Pilsner* alus iš Čekijos) ir kitų produktų (šokolado, sūrio, tabako ir taip toliau) grupėms.

5. Jei yra pagrindas atsisakyti registruoti Bendrijos prekių ženklą bent vienoje Europos Bendrijos valstybėje narėje, yra pagrindas atsisakyti registruoti Bendrijos prekių ženklą. Tai šiuo metu yra esminė kliūtis Bendrijos prekių ženklų sistemos plėtrai vykdyti.

6. Bendrijos prekių ženklo savininkas gali būti ir fizinis ir juridinis asmuo, kuris neprivalo būti Europos Bendrijos valstybės narės pilietis, turėti joje nuolatinę gyvenamąją vietą, savo buveinę ar būti kitaip susijęs su Europos bendrija. Savininkas gali būti ir tokių asmenų grupė. Tiek Lietuvos Respublikos piliečiai, tiek juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, įskaitant ir viešosios valdžios institucijas, turi teisę savo vardu įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

7. Juridinis asmuo gali būti Bendrijos prekių ženklo savininkas, jeigu pagal jam taikomą teisę jis turi veiksnumą veikti savo vardu, prisiimti bet kokių rūšių teises ir įsipareigojimus, sudaryti sutartis ar kitokius teisės aktus, būti ieškovas ir atsakovas. Reglamente nenustatyti reikalavimai fizinio asmens veiksnumui, tačiau manytina, kad turi būti taikomas analogijos metodas su juridinių asmenų veiksnumu. Jeigu fiziniam asmeniui pagal jo kilmės valstybės įstatymus leidžiama būti ir Bendrijos prekių ženklo savininku, tokiam asmeniui bus leidžiama būti ir Bendrijos prekių ženklo savininku.

8. Bendrijos prekių ženklo registracijai nėra keliamas ankstesnio naudojimo reikalavimas.

9. Asmenys, kilę ne iš Europos Bendrijos valstybės narės, negali tiesiogiai pateikti Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiškos ar atlikti kitų su Bendrijos prekių ženklo registracija susijusių veiksmų. Tais tikslais jie turi naudotis Europos Bendrijos Valstybėje veiklą vykdančio patentinio patikėtinio paslaugomis.



## LITERATŪRA

### Norminiai aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. – Vilnius: VĮ Teisinės informacijos centras, 2000.
2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Rinkinys – segtuvas. Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais. – Vilnius, 2000.
3. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos // Valstybės žinios. 1996 08 07. Nr. 75-1796.
4. 1989 m. birželio 27 d. Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas // Valstybės žinios. 1997 06 06. Nr. 50-1193.
5. 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas Nr. VIII-1981 // Valstybės žinios. 2000 10 31. Nr. 92-2844 (įsigaliojo nuo 2001 01 01).
6. 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas Nr. VIII-1871 // Valstybės žinios. 2000 07 31. Nr. 64-1937.
7. 1999 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas Nr. VIII-1248 // Valstybės žinios. 1999 07 09. Nr. 60-1948.
8. 1999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas Nr. VIII-1099 // Valstybės žinios. 1999 04 05. Nr. 30-856.
9. 1997 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įkeitimo įstatymas Nr. VIII-250 // Valstybės žinios. 1997 06 27. Nr. 60-1400.
10. 1996 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas Nr. I-1418 // Valstybės žinios. 1996 07 26. Nr. 71-1706; Valstybės žinios. 2000 09 07. Nr. 75-2272.
11. 1996 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas Nr. I-1274 // Valstybės žinios. 1996 05 02. Nr. 36-961.
12. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-198 įgyvendinimo“ // Valstybės žinios. 2001 02 02. Nr. 11-331.
13. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights // [www.wto.org](http://www.wto.org)
14. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks // [www.wipo.org/treaties/registration/index.html](http://www.wipo.org/treaties/registration/index.html)
15. Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community // [europa.eu.int/eur-lex/en/index.html](http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html)
16. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark. – OJ No L11 14.01.94. // [www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html](http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html)
17. Commission Regulation (EC) No 3288/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community Trade Mark for implementation of the agreements concluded in the framework of the Uruguay Round. – OJ No L349 31.12.1994.
18. Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing the Council Regulation on the Community Trade Mark. – OJ No 2-3/1995.
19. Commission Regulation (EC) No 2869/95 of 13 December 1995 on fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). – OJ No 2-3/1995.
20. Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of

the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). – OJ No 4/96.

21. 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 // [www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html](http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html)
22. European Council Directive No 89/552/EEC, 10 September 1984 on the harmonisation of the provisions of legal regulations and administrative actions of Member States relating to misleading advertisements” // <http://europa.eu.int/eur-lex/index.html>

### Specialioji literatūra

23. **Tatham A.** Europos Sąjungos teisė. – Vilnius: Eugrimas, 1999.
24. **Mikelėnas V.** Civilinis procesas. I dalis. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Justitia, 1997.
25. **Belov V. V.** „Intelektualnaja Sobstvenost. Zakonodatelstvo i Praktika Ievo Priminienija“. Jurist, 1997.
26. **Abbott F., Cottier T. and Gurry F.** The Intellectual Property system: Commentary and Materials. Part Two. 1999.
27. **Cornish W. R.** Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. – London: Sweet & Maxwell, 1999.
28. **Franzosi M.** (Ed.). European Community Trade Mark. Commentary to the European Community Regulations. – Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1997.
29. **Mostert F. W.** Famous and Well-Known Marks. – Butterworths, London, 1997.
30. **Prime T.** European Intellectual Property Law. – Dartmouth: Ashgate, 2000.
31. **Tatham D., Richards W.** ECTA Guide to E. U. Trade Mark Legislation. – London: Sweet & Maxwell, 1998.
32. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Design) // <http://www.oami.eu.int>

### Praktinė medžiaga

33. 1999 m. birželio 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337, 1999. Teismų praktika. 2000 Nr. 12.
34. „Atsargiai – užpatentuota“ // 2001 m. balandžio 11 d. Lietuvos verslo dienraštis „Verslo žinios“ Nr. 71 (981).
35. The Examination Guidelines, adopted by the President of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). OJ 1996.
36. Court of First Instance of the European Communities. Case T-163/98 Procter & Gamble Company v. OHIM ('Baby dray'), [1999] ECR II-2383. // <http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html>
37. Commission's Memorandum on the Creation of an EEC Trade Mark (1976). Bulletin of the European Communities' Supplement 8/76.
38. Case T-193/99 *Wm. Wrigley Jr. Company v OHIM ('DOUBLEMINT')*, paragraph 18./ Case T-331/99 *Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld GmbH v OHIM ('Giroform')*, paragraph 19. <http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html>



## *The Concept of European Community Trade Mark and Persons Entitled to Registration of European Community Trade Mark*

*Doctoral Candidate Gediminas Pranevičius*

*Law University of Lithuania*

### **SUMMARY**

*The 20th of December 1993 Council Regulation No. 40/94 „On the Community Trade Mark“ (hereinafter – „Regulation“) sets forth a system for registration of a Community trade mark which had the unitary character and equal effect throughout the Community: it shall not be registered, transferred or surrendered or be the subject of a decision revoking the rights of the proprietor or*



*declaring it invalid, nor shall its use be prohibited, save in respect of the whole Community. The Community trade mark system co-exists alongside with the national trade mark systems of the Community members. The main purpose for the Community trade mark is to create a true common market in goods and services marketed under trade marks thereby promoting the fundamental objectives of Art. 12 of the Treaty of Rome. Registration of the Community trade mark is conducted by the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs) which is now been established at Alicante, Spain. The Office is established on the normal basis for Community institutions with the normal privileges and immunities. In general the Community trade mark is understood as a trade mark for goods and services which is registered in accordance with the conditions contained in the Regulation. A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*

*As the proprietors of Community trade marks may be the following natural or legal persons:  
nationals of the Member States; or*

*nationals of other States which are parties to the Paris Convention for the protection of industrial property (hereinafter referred to as "the Paris Convention"), or to the Agreement establishing the World Trade Organization;*

*nationals of States which are not parties to the Paris Convention who are domiciled or have their seat or who have real and effective industrial or commercial establishments within the territory of the Community or of a State which is party to the Paris Convention; or*

*nationals, other than those referred to under subparagraph (c), of any State which is not party to the Paris convention or to the Agreement establishing the World Trade Organization and which, according to published findings, accords to nationals of all Member States the same protection for trade marks as it accords to its own nationals and, if nationals of the Member States are required to prove registration in the country of origin, recognizes the registration of Community trade marks as such proof.*

*If a registration is obtained by someone having no standing under the Regulations, the registration is at risk of being declared invalid.*

