

## EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISĖS

### 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](mailto: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 katedros vedėjas 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 pristatomos pagrindinės Europos Bendrijos prekių ženklo (prekių ženklo, įregistruoto pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Europos Tarybos reglamentą Nr. 40/94 „Dėl Bendrijos prekių ženklo“) savininko teisės, analizuojamas šių teisių turinio santykis su Europos Bendrijos valstybių narių ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų registruoto prekių ženklo savininkui suteikiamomis teisėmis. Straipsnyje analizuojamos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės, susijusios su ženklo apsauga, tai yra apsauga nuo panašių ar tapačių prekių ženklų registracijos, nesąžiningos konkurencijos ir t. t. Analizuojama Bendrijos prekių ženklo savininko teisių išsėmimo doktrina, atvejai, kada Bendrijos prekių ženklo savininkas negali įgyvendinti savo turimų teisių, analizuojamos Bendrijos prekių ženklo savininko turinės teisės.

### 1. Bendrijos prekių ženklo savininko teisės, susijusios su prekių ženklo apsauga

1957 m. gegužės 25 d. Romos sutartis, steigianti Europos Ekonominę Bendriją (toliau – EB), sudarė prielaidas regioniniu lygmeniu sukurti bendra registracija paremtą prekių ženklų apsaugos sistemą. Šia sutartimi buvo siekiama, be kita ko, sukurti bendrą Europos Bendrijos prekių ir paslaugų rinką, todėl jau aptariant sutarties pasirašymą buvo suprasta, kad to bus neįmanoma pasiekti nesuvienodinus EB valstybių narių nacionalinių įstatymų dėl prekių ženklų apsaugos, o tolesnėje ateityje – nesukūrus visų EB valstybių narių bendro prekių ženklų registro. 1993 m. gruodžio 20 d. Europos Taryba priėmė reglamentą Nr. 40/94 „Dėl Bendrijos prekių ženklo“ (toliau – reglamentas; įsigaliojo 1994 m. kovo 15 d.), kuriuo buvo sukurta visiškai nauja prekių ženklų apsaugos sistema, paremta bendra registracija, vienu metu ir vienodai galiojančia visų EB valstybių narių teritorijose.

Reglamentu nustatyta Bendrijos prekių ženklų registracijos sistemą administruoja specialiai tam įkurta EB institucija – „Vidaus rinkos (prekių ženklų ir dizaino) derinimo tarnyba“ (*the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*) (toliau – VRHT), kuri šiuo metu įsikūrusi Alikantės (Alicante) mieste Ispanijoje. Bendrijos prekių ženklo savininko teisės atsiranda tik nuo Bendrijos prekių ženklo įregistravimo įgaliotoje VRHT datos. Nuo paraiškos registruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo VRHT datos iki Bendrijos prekių ženklo registracijos VRHT datos pareikštas registruoti Bendrijos prekių ženklas turi pirmenybę vėliau pateiktų paraiškų registruoti tapačius ar panašius Bendrijos prekių ženklus atžvilgiu.

Bendrijos prekių ženklo savininko teisės nustatytos reglamento 9 straipsnyje. Pažymėtina, kad šios teisės išdėstytos „negatyviu“ principu, t. y. reglamente nustatomi su prekių ženklų naudojimu susiję veiksmai, kuriuos draudžiama atlikti tretiesiems asmenims be Bendrijos prekių ženklo savininko sutikimo. Bendrijos prekių ženklo savininko sutikimas, kad tretieji asmenys atliktų konkrečius veiksmus, susijusius su Bendrijos prekių ženklo savininko teisėmis, tam tikrais atvejais turi būti išreikštas rašytine forma bei įregistruotas VRHT, pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklo nuosavybės teisių perdavimo, įkeitimo bei licencinės sutartys turi būti įregistruotos VRHT, siekiant, kad tokios sutartys galiotų trečiųjų asmenų atžvilgiu EB valstybių narių teritorijose [16, 23 str.]. Reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, taip pat kaip Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje, nustatoma, kokius žymenis Bendrijos prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims naudoti komercinėje veikloje negavus jo sutikimo. Pažymėtina, kad aptariamame reglamento straipsnyje iš esmės kartojami pagrindiniai trys sąlyginiai atsisakymo registruoti Bendrijos prekių ženklą atvejai, numatyti reglamento 8 straipsnyje. Reglamento 9 straipsnio 1 dalis suteikia įregistruoto Bendrijos prekių ženklo savininkui papildomas teises, susijusias su tokio žymens naudojimo komercinėje ūkinėje veikloje uždraudimu nepaisant to, ar siekiama tokį žymenį įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą.

Visų pirma remdamasis reglamento 9 straipsnio 1 dalimi, Bendrijos prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti žymenį, atitinkantį Bendrijos prekių ženklą tapačioms prekėms ir/ar paslaugoms žymėti. Toks veiksmas *per se* laikytinas nesąžininga verslo praktika [28, p. 293] ir yra draudžiamas. Daugumos EB valstybių narių nacionaliniai įstatymai už tokius prekių ženklo savininko teises pažeidžiančius veiksmus numato tiek civilinę, tiek baudžiamąją atsakomybę [27, p. 716]. Beje, baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą kitos įmonės prekių ženklo naudojimą nustatyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 204 straipsnyje („Kitos įmonės prekių ir paslaugų ženklo naudojimas“).

Antra, Bendrijos prekių ženklo savininkas gali uždrausti tretiesiems asmenims komercinėje veikloje naudoti žymenis, dėl kurių tapatumo ar panašumo į Bendrijos prekių ženklą bei dėl tokiomis žymenimis žymimų prekių ir/ar paslaugų tapatumo Bendrijos prekių ženklu žymimoms prekėms ir/ar paslaugoms egzistuoja tikimybė, kad dalis visuomenės bus klaidinama (suklaidinimo galimybė taip pat apima ir tokio žymens asociacijos su Bendrijos prekių ženklu galimybę) [16, 9 str. 1 d. (b) p.]. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju reikia įrodyti, kad toks trečiojo asmens žymens naudojimas klaidino tam tikrą vartotojų grupę (vertinami vartotojai tų prekių ir paslaugų, kurioms įregistruotas Bendrijos prekių ženklas).

Bendrijos prekių ženklo ir lyginamo trečiojo asmens žymens tapatumo ar panašumo klausimo sprendimas nėra reglamentuojamas reglamente ir sprendžiamas pagal atskirų EB valstybių narių nacionalinius įstatymus. Europos Teisingumo Teismas byloje C-317/91 *Audi AG v. Deutsche Renault AG* patvirtino, kad, nesant EB teisės aktų dėl EB valstybių narių pramoninės nuosavybės teisių derinimo, EB valstybių narių nacionalinė teisė apibrėžia suteikiamas pramoninės nuosavybės teises, kiek tai susiję su tos valstybės jurisdikcija [28, p. 300]. Apibūdinant bendrus įvairių EB valstybių narių taikomų metodikų dėl prekių ženklų tapatumo ar panašumo nustatymo kriterijus, galima išskirti, kad nustatant prekių ženklų tapatumą ar panašumą vertinamas lyginamų žymenų vizualus, fonetinis ir semantinis (prasminis) panašumas [27, p. 700]. Skirtingos metodikos taikomos žodinių, grafinių bei kombinuotų prekių ženklų tapatumui ar panašumui nustatyti. Ženklų tapatumą lemia visų juose esančių elementų detalių (užrašų, figūrų, grafikos, spalvų) sutapimas. Tuo tarpu ženklų panašumą lemia juose esančių elementų bendrumas. Panašumui įtakos turi sutampančių ir nesutampančių elementų santykis, taip pat jų svarba prekių ženklų kompozicijoje. Bendriausias prekių ženklų panašumo kriterijus yra bendras suvokimo įspūdis, kurį sukelia ženklai ir jų vaizdų prasmė, ir dėl to vartotojai komercinėje veikloje gali šiuos prekių ženklus supainioti nepaisydami tam tikrų juos sudarančių elementų skirtumų [28, p. 302]. Pažymėtina, kad nagrinėjant prekių ženklų panašumo klausimą kartu nagrinėjamas prekių ir/ar paslaugų vienaarūšiškumas, atsižvelgiant į prekių ir/ar paslaugų rūšies, paskirties bei realizavimo sąlygų kriterijus. Prekių ir/ar paslaugų vienaarūšiškumas tiesiogiai susijęs su prekių ženklų, skirtų joms žymėti,

panašumu. Kuo aiškesnis ženklų panašumas, tuo didesnis jų supainiojimo pavojus ir tuo platesnis prekių ir/ar paslaugų vienaarūšiškumo tikrinimo diapazonas [27, p. 700].

Trečią grupę žymenų, kuriuos naudoti komercinėje veikloje, remdamasis reglamento 9 straipsnio 1 dalimi, gali uždrausti Bendrijos prekių ženklo savininkas, sudaro žymenys, tapatūs Bendrijos prekių ženkliui ar panašūs į jį, tačiau žymintys nepanašias prekes ir/ar paslaugas, lyginant su tomis, kurioms įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, jeigu Bendrijos prekių ženklas turi reputaciją EB ir jeigu dėl žymens vartojimo be reikiamos priežasties įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to Bendrijos prekių ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai [16, 9 str. 1 d. (c) p.]. Šiuo atveju pažeidėjas siekia nesąžiningai pasinaudoti Bendrijos prekių ženklo reputacija, taip klaidindamas vartotojus. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro apeliacinis skyrius panaikino prekių ženklo *Adibas* registraciją remdamasis plačiai žinomo prekių ženklo *Adidas* savininko protestu. Tais atvejais, kai nėra galimybės klaidinti vartotojus, trečiojo asmens žymens, kuris yra tapatus ar panašus į reputaciją turintį Bendrijos prekių ženklą, naudojimas gali daryti neigiamą įtaką minėto prekių ženklo skiriamajam požymiui [28, p. 294]. Pavyzdžiui, Prancūzijos teismai uždraudė žinomam parfumerijos gamintojui „Yves St. Laurent“ naudoti ženklą *Champagne*, kuris naudojamas išskirtinai kaip tam tikro Prancūzijos regiono vynu prekių ženklas [27, p. 725].

Atkreiptinas dėmesys, kad aptariamam Bendrijos prekių ženklo, turinčio reputaciją EB, savininko teisių pažeidimo atveju nėra būtina įvertinti Bendrijos prekių ženklu ir jam tapatium ar į jį panašiu trečiojo asmens naudojamu žymeniu žymimų prekių ir/ar paslaugų tapatumo ar panašumo aspekto (kitais komentuojamais pirmųjų dviejų Bendrijos prekių ženklo savininko teisių pažeidimo atvejais). Laikoma, kad reputaciją turinčio prekių ženklas žinomas platesnei nei prekių ir/ar paslaugų, kurioms jis yra registruotas, vartotojų grupei (pavyzdžiui, automobilių prekių ženklas *Ferrari*) [28, p. 295].

Reglamentas nenustato konkrečių veiksmų, kurie turėtų būti laikomi pažeidžiančiais reputaciją turinčio Bendrijos prekių ženklo skiriamąjį požymį, sąrašo. Tai reikštų, kad kiekvienu konkrečiu atveju būtų sprendžiamas klausimas, ar tam tikras veiksmas nepažeidė reputaciją turinčio Bendrijos prekių ženklo skiriamąjo požymio, ir tokių veiksmų sąrašas gali būti labai ilgas. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje apibrėžti Lietuvos Respublikos reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamąjį požymį pažeidžiantys atvejai, t. y. kai 1) žymuo naudojamas kaip firmos vardas ir toks jo naudojimas klaidina visuomenę savo panašumu į įregistruotą ženklą bei prekes ir/ar paslaugas, kurioms šis ženklas įregistruotas; 2) skelbimuose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse žymuo atkuriamas arba nurodomas taip, kad gali susidaryti įspūdis, jog atitinkamas ženklas yra tapęs bendrinium tam tikrų prekių ir/ar paslaugų pavadinimu. Manytina, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas be pagrindo taip siauriai apibrėžia atvejus, kai pažeidžiamas reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamasis požymis. Remiantis galiojančia Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 3 dalies redakcija manytina, kad Lietuvos Respublikos teismai nepripažintų pagrįstais ieškovo Beneliukso valstybių teismuose naudotų argumentų, kuriais remiantis buvo pripažinta, kad dantų pastai naudojamo prekių ženklo *Colgate* savininkas turi teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti minėtą žymenį veido priežiūros priemonėms žymėti, nes tai pažeidžia *Colgate* prekių ženklo skiriamąjį požymį [27, p. 725].

Reglamento 9 straipsnio 2 dalis nustato pavyzdinį sąrašą veiksmų, susijusių su Bendrijos prekių ženklo savininko teisių pažeidimu, kuriuos pastarasis gali uždrausti remdamasis aptarta reglamento 9 straipsnio 1 dalimi. Tai tarsi Bendrijos prekių ženklo savininko teisių pažeidimo sudėties objektyvinis aspektas. Tokiu būdu, vadovaujantis reglamento 9 straipsnio 1 dalimi bei joje pateikiamu žymenų, kurių naudojimas pažeidžia Bendrijos prekių ženklo savininko teises, apibūdinimu, Bendrijos prekių ženklo savininkas remdamasis reglamento 9 straipsnio 2 dalimi turi teisę uždrausti tretiesiems asmenims (bet kokiems asmenims, veikiančioms be Bendrijos prekių ženklo savininko sutikimo) atlikti *inter alia* šiuos veiksmus:

- (1) tokiu žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotes;
- (2) siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tais tikslais jas sandėliuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas;

- (3) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes;
- (4) naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje pateiktas atitinkamų draudžiamų veiksmų, kuriais pažeidžiamos prekių ženklo savininko teisės, sąrašas, tačiau minėtos nuostatos dispozicijoje padaryti keli pakeitimai, kurių tikslumas labai abejotinas. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas vietoj pavyzdinio prekių ženklų savininko teises pažeidžiančių veiksmų sąrašo, kaip yra numatyta reglamento 9 straipsnio 2 dalyje, numato baigtinį tokių veiksmų sąrašą. Taip be jokio pagrindo susiaurinamos prekių ženklo savininko teisės. Be to, įvedami papildomi veiksmai, kuriuos prekių ženklo savininkas gali uždrausti, t. y. žymens gamyba arba jo pavyzdžių laikymas, turint tikslą atlikti bet kuriuos kitus draudžiamus veiksmus. Manytina, kad už šių veiksmų atlikimą nėra tikslinga numatyti civilinę atsakomybę, nes dėl šių veiksmų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 204 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už įstatymų nustatyta tvarka saugomo prekių ir paslaugų ženklo (egzempliorių) atkūrimą, laikymą, gabenimą ar platinimą komerciniais tikslais). Prekių ženklo, kaip materialaus žymens, pagaminimo faktas šio prekių ženklo savininkui nesukelia jokių žalingų padarinių. Žalingi padariniai prekių ženklo savininkui gali atsirasti tik minėtu žymeniu pažymėjus prekes ir/ar paslaugas ir tokias prekes ir/ar paslaugas pateikus rinkai. Tuo tarpu prekių ženklo, kaip materialaus žymens, gaminimas daro žalą bendriems visuomenės interesams ūkininkavimo srityje, todėl yra draudžiamas baudžiamosios teisės normomis.

Draudimas naudoti Bendrijos prekių ženklo savininko teises pažeidžiantį žymenį prekėms ar jų pakuotėms žymėti taikomas nepaisant to, ar prekės tokioje pakuotėje platinamos kurios nors iš EB valstybių narių teritorijoje [28, p. 295]. Pagal EB sutarties 36 straipsnį Bendrijos prekių ženklų savininkas turi teisę uždrausti importuotojui, prekybos įmonei ar kitam subjektui keisti minėtu Bendrijos prekių ženklu pažymėtą prekės pakuotę (perpakuoti prekę). Tačiau Bendrijos prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti tokiu ženklu pažymėtų prekių importo, jeigu tenkinamos visos toliau išvardytos sąlygos:

- (1) kai importo veiksmai siejami su EB valstybės narės teritorija;
- (2) kai nauja prekės pakuotė neturi įtakos prekės ypatybėms;
- (3) jeigu ant naujos prekės pakuotės yra aiškiai nurodytas prekės perpakuotojas;
- (4) jeigu nauja prekės pakuotė nedaro neigiamos įtakos nei prekių ženklo, nei šio prekių ženklo savininko reputacijai;
- (5) importuotojas, prieš pradėdamas prekiauti gaminiu nauja pakuote, apie tai pranešė prekių ženklo savininkui [28, p. 295].

Atkreiptinas dėmesys, kad minėtos nuostatos pagrindu neturėtų būti taikoma civilinė atsakomybė vežėjui, kuris tik gabena prekes, pažymėtas prekių ženklais, kurie kompetentingo teismo sprendimu uždrausti naudoti nepaisant to, ar toks vežėjas žinojo apie tokį teismo sprendimą. Vadovaujantis ta pačia logika, gydytojas, išrašantis receptą vaistams, nėra laikomas minėtų vaistų prekių ženklo naudotoju [28, p. 295].

Kaip jau buvo minėta, Bendrijos prekių ženklo savininkas gali uždrausti tretiesiems asmenims siūlyti prekes, pažymėtas savininko teises pažeidžiančiu žymeniu, taip pat išleisti šias prekes į rinką arba tais tikslais jas sandėliuoti, taip pat siūlyti ir/ar teikti tokiu žymeniu pažymėtas paslaugas. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme šiuo klausimu numatyta daugiau prekių ženklo savininko teises pažeidžiančių veiksmų, papildomai nustatoma prekių ženklo savininko teisė uždrausti nuomoti, skolinti ar kitaip disponuoti prekėmis, kurios pažymėtos žymeniu, pažeidžiančiu prekių ženklo savininko teises [5, 38 str. 2 d. 2 p.]. Prekių siūlymas turėtų būti suprantamas plačiausia prasme, įskaitant, tačiau neapsiribojant pasiūlymus pirkti ar kitaip įsigyti prekes, prekių dovanojimą, kitokį neatlygintą perleidimą ir prekių ekspoziciją prekybinėse salėse [28, p. 296].

Bendrijos prekių ženklo savininkas taip pat gali uždrausti naudoti jo teises pažeidžiantį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje. Reklamos apibrėžimas pateikiamas Europos Tarybos direktyvoje 84/450/EEC „Dėl klaidinančios reklamos“ [22] (toks pat reklamos apibrėžiamas pateikiamas 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos reklamos

įstatymo [6] 2 straipsnyje), kur reklama suprantama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.

Reglamentas, nustatydamas Bendrijos prekių ženklo savininko teises, kartu nustato ir šių teisių apribojimus. Taip reglamento 12 straipsnyje (tokia pat nuostata dėl nacionalinio prekių ženklo įtvirtinta Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje) numatoma, kad Bendrijos prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti kitiems asmenims savo ūkinėje ar komercinėje veikloje kaip žymenį naudoti:

- (1) savo vardą ar adresą (tikėtina, kad šią nuostatą galima aiškinti plačiau bei taikyti ir asmens pavardės atžvilgiu, kaip, beje, numatyta Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme);
- (2) prekių ir/ar teikiamų paslaugų rūšies, kiekio, kokybės, tikslinės paskirties, vertės, geografinės kilmės, prekių pagaminimo ir/ar paslaugų teikimo laiko nuorodas arba kitas prekių ir/ar paslaugų ypatybes;
- (3) ženklą, kai būtina nurodyti prekių ir/ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, tikslinę paskirtį, jeigu toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramonės ar verslo praktikai.

Išvardyti Bendrijos prekių ženklo savininko (kaip, beje, ir Lietuvos Respublikos įregistruoto prekių ženklo savininko) teisių apribojimai gali būti taikomi tik tada, kai nurodyti naudojimo atvejai neprieštarauja sąžiningos ūkinės ar komercinės veiklos praktikai [16, 39 str. 2 d.].

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje numatomas papildomas prekių ženklo savininko teisių apribojimo pagrindas, t. y. prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti ženklą lyginamojoje reklamoje, jei tokia reklama leidžiama. Nustatant prekių ženklo naudojimo leidžiamoje lyginamojoje reklamoje atvejus, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, kurio 6 straipsnyje nustatomi aštuoni pagrindai, kada leidžiama lyginamoji reklama. Kito asmens vardu įregistruotą prekių ženklą galima naudoti lyginamoje reklamoje, jeigu patenkinami visi minėtame straipsnyje išdėstyti lyginamosios reklamos leidžiamumo kriterijai.

Reglamento 10 straipsnyje numatyta specifinė Bendrijos prekių ženklo savininko teisė drausti atkurti Bendrijos prekių ženklą žodynuose ar kituose panašiuose leidiniuose, jeigu dėl tokio ženklo naudojimo ženklas gali tapti bendrinio žymeniu. Taip reglamentas nustato, kad jeigu Bendrijos prekių ženklas atkuriamas žodynuose, enciklopedijose ar kituose panašaus pobūdžio leidiniuose, yra tikimybė, kad tai sudarys įspūdį, jog šis ženklas yra prekių ir/ar paslaugų bendrinis pavadinimas. Ženklo savininko prašymu leidėjas turi užtikrinti, kad vėliausiai artimiausiame šio leidinio variante minėtas ženklas būtų atkurtas su nuoroda, kad tai – įregistruotas ženklas. Laikytina, kad minėta nuostata turi būti taikoma bet kokio formato leidiniams, įskaitant ir elektroninius leidinius [28, p. 292]. Tai, kad minėta nuostata buvo įtraukta, lėmė pastaruoju metu išryškėjusios tendencijos, kuomet kai kurie prekių ženklai trečiųjų asmenų naudojami kaip bendriniai tam tikrų prekių ir/ar paslaugų rūšių pavadinimai. To pavyzdys galėtų būti Vokietijos bendrovės „Bayer“ prekių ženklo *Aspirin* naudojimo istorija. „Bayer“ bendrovė sukūrė vaistus nuo organizmo uždegimo, kuriuos žymėjo *Aspirin* prekių ženklu. Ilgainiui daugelyje valstybių šis ženklas tapo bendrinio minėto vaisto pavadinimu, ir dėl to daugelio valstybių nacionalinės pramoninės nuosavybės registro tarnybos atsisakydavo pripažinti, kad žymuo *Aspirin* gali būti įregistruotas kaip prekių ženklas arba panaikindavo tokio prekių ženklo registraciją [27, p. 708].

Registruoto prekių ženklo savininko teisės dėl ženklo atkūrimo žodynuose ar kituose panašiuose leidiniuose taip pat įtvirtintos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 42 straipsnyje. Nacionalinėje šio klausimo reglamentacijoje yra keletas skirtumų, lyginant su reglamentu, kurie gali turėti tam tikrų neigiamų komercinio pobūdžio padarinių, minėtą nuostatą pritaikant praktikoje. Konkrečiai Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme numatyta, kad prekių ženklas gali būti atkuriamas ne tik žodynuose ar enciklopedijose, bet ir knygose. Tai yra kur kas platesnė rašytinių šaltinių interpretacija, nei pateikta reglamente, kuris išskiria

žodynus, enciklopedinius leidinius bei kitus panašius nuorodinio pobūdžio leidinius. Remiantis reglamentu nebūtų galima reikšti pretenzijų ir grožinės literatūros knygos leidėjui, jeigu minėtoje knygoje žodis „Coca-Cola“, būtų vartojamas kaip bendrinis vaisvandenių gėrimų žymėjimas. Be to, nacionaliniame įstatyme numatyta kur kas daugiau subjektų, kuriems šiuo pagrindu prekių ženklo savininkas gali reikšti pretenzijas, nurodydamas leidinio autorius, leidėjus ar redaktorius (tuo tarpu reglamente nurodomi tik leidinio leidėjai). Iš tiesų autoriai ir redaktoriai neturėtų būti laikomi atsakingais už leidinio turinį. Vadovaujantis 1996 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu [10] už leidinio turinį tiesiogiai atsakingas tik leidinio leidėjas, tačiau bene didžiausia problema kyla dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme numatyto prekių ženklo savininko teisių pažeidimo minėtu pagrindu pašalinimo, nes pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 42 straipsnį autorius, leidėjas ar redaktorius turi garantuoti, kad šiuose leidiniuose ženklas būtų atkurtas su nuoroda, kad tai – įregistruotas ženklas. Taigi remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu iš prekybos turėtų būti išimami visi leidinio egzemplioriai ir juose darami pataisymai, o tai, be abejo, kiekvienam leidėjui padarytų didelių nuostolių ir būtų sunkiai įvykdoma.

Reglamentas, nustatydamas Bendrijos prekių ženklo savininko teises dėl ženklo apsaugos, nenumato jokių specialių nuostatų Bendrijos prekių ženklo savininko teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl jo, kaip prekių ženklo savininko, teisių pažeidimo klausimu. Nuostolių atlyginimo klausimas kiekvienoje EB valstybėje narėje sprendžiamas skirtingai pagal jos nacionalinius įstatymus [28, p. 300].

## **2. Bendrijos prekių ženklo savininko teisės, susijusios su bendrijos prekių ženklų kaip nuosavybės objektu**

Prekių ženklas yra nematerialus turtas, kurį galima perduoti, išnuomoti, įkeisti ar sudaryti kitus civilinius sandorius dėl jo valdymo, naudojimo bei disponavimo juo. Tiksliau būtų sakyti, kad ne prekių ženklas, o prekių ženklo savininko teisės yra nuosavybės objektas. Prekių ženklas nėra civilinės apyvartos (nuosavybės) objektas. Perleidžiamos, įkeičiamos ar išnuomojamos su minėtu prekių ženklu susijusios prekių ženklo savininko teisės [9, 15 str.].

Bendrijos prekių ženklo nuosavybės teisei reglamentuoti reglamente skirtas 2 skyriaus 4 skirsnis.

Remiantis 16 ir 24 reglamento straipsniais, tiek įregistruoto Bendrijos prekių ženklo, tiek ir paraiškos registruoti Bendrijos prekių ženklą teisės yra nuosavybės objektas.

Reglamento 16 straipsnyje įtvirtinta svarbi taisyklė, kuria turi būti vadovujamasi nustatant sandoriams, kurių objektas yra Bendrijos prekių ženklas, taikytiną teisę. Minėto straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išskyrus atvejus, kai reglamente numatyta kitaip, Bendrijos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, visoje EB teritorijoje turi būti suprantamas kaip nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas EB valstybėje narėje, kurioje pagal Bendrijos prekių ženklų registro duomenis atitinkamu laiku:

- (1) Bendrijos prekių ženklo savininkas turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba buveinę; arba
- (2) jeigu minėtame punkte numatytas atvejis netaikomas, Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pramonės ar prekybos įmonę.

Tai reiškia, kad Bendrijos prekių ženklo, kaip nuosavybės objekto, valdymas, naudojimas bei disponavimas juo bus reglamentuojami pagal atitinkamos EB valstybės narės įstatymus, jeigu reglamente nenumatyta kitaip. Nustatant perduodamas teises į Bendrijos prekių ženklą, reikia remtis konkrečios EB valstybės narės įstatymais. Pavyzdžiui, įkeičiant teises į Bendrijos prekių ženklą, kurio savininkas yra Prancūzijoje registruota įmonė (pagal informaciją, pateiktą VRHT), įkaito turėtojo teisės jam įkeisto Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu būtų nustatomos remiantis Prancūzijos įstatymais, kuriuose nustatomos įkaito turėtojo teisės. Atsižvelgiant į Bendrijos prekių ženklo savininko kilmę, sprendžiant sandorių dėl Bendrijos prekių ženklo klausimus gali tekti susidurti su bet kuria iš 15 EB valstybių narių teisės sistema.

Minėtame straipsnyje vartojama sąvoka *atitinkamu laiku* turėtų būti suprantama kaip laikas, kada sudaromas sandoris (sandorio įsigaliojimo data) dėl Bendrijos prekių ženklo [28, p. 273].

Pažymėtina, kad tuo atveju, kai pagal aptartą reglamento 16 straipsnio 1 dalį negalima nustatyti EB valstybės narės, kurios teisė taikoma Bendrijos prekių ženklo, kaip nuosavybės teisės objekto, atžvilgiu, tokia valstybe bus laikoma ta, kurioje yra įsteigta VRHT (kaip buvo minėta anksčiau, VRHT buveinė šiuo metu yra Ispanijoje Alikantės mieste). Ši reglamento 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata svarbi tuomet, kai: 1) negalima nustatyti Bendrijos prekių ženklo savininko nuolatinės gyvenamosios vietos arba jo buveinės, arba pramonės, arba prekybos vietos; 2) Bendrijos prekių ženklo savininko nuolatinė gyvenamoji vieta, jo buveinė arba pramonės ar prekybos vieta yra ne EB valstybėje narėje. Iš to išplaukia, kad Lietuvos Respublikos pareiškėjo įregistruoto Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu civilinės apyvartos teisiniai padariniai bus nustatomi pagal Ispanijos teisės aktus, nes Lietuva dar nėra priimta į EB.

Tuo atveju, jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkai yra du ar daugiau asmenų (bendrasavininkiai), EB valstybė narė, kurios teisė turės būti taikoma Bendrijos prekių ženklo, kaip nuosavybės teisės objekto, atžvilgiu, turės būti nustatoma atsižvelgiant į Bendrijos prekių ženklo registracijos dokumentuose pirmuoju numeriu nurodyto bendrasavininkio kilmės valstybę (be abejo, taip pat atsižvelgiant į 16 straipsnio 1 dalies nuostatą) [16, 16 str. 3 d.]. Jeigu negalima nustatyti pirmuoju numeriu pažymėto bendrasavininkio valstybės, bus atsižvelgiama į antruoju numeriu nurodyto bendrasavininkio valstybę ir taip toliau. Jeigu nenustatoma nė vieno Bendrijos prekių ženklo bendrasavininkio kilmės valstybė, taikytinos teisės požiūriu tokia valstybe bus laikoma valstybė, kurioje yra įsteigta VRHT, t. y. šiuo metu Ispanija.

Kita svarbi taisyklė, susijusi su Bendrijos prekių ženklu, kaip nuosavybės teisės objektu, nustatyta reglamento 23 straipsnyje. Juo remiantis sandoriai dėl Bendrijos prekių ženklo (Bendrijos prekių ženklo teisių perdavimas, įkeitimas, licencijų suteikimas) galioja tretiesiems asmenims visose EB valstybėse narėse tik įregistravus Bendrijos prekių ženklų registre. Tačiau pažymėtina, kad sandoris, kurio objektas yra Bendrijos prekių ženklas, trečiųjų asmenų atžvilgiu galios ir jo neįregistravus VRHT, jeigu tokie tretieji asmenys, įgydami tam tikras teises į Bendrijos ženklą sudarius minėtą ir VRHT neįregistruotą sandorį, žinojo apie pastarojo egzistavimą. Be to, pagal reglamento 23 straipsnio 2 dalį nėra būtina įregistruoti VRHT Bendrijos prekių ženklo nuosavybės teisių perdavimo sutartį, jeigu tokios nuosavybės teisės perduodamos kartu su šio Bendrijos prekių ženklo savininko (pavyzdžiui, įmonės) nuosavybės teisėmis kitam asmeniui.

Atkreiptinas dėmesys, kad ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme įtvirtintas principas, kad prekių ženklų registre turi būti įregistruoti duomenys apie prekių ženklo sandorius, jeigu siekiama, kad tokie sandoriai galiotų trečiųjų asmenų atžvilgiu [5, 43 str. 5 d. ir 44 str. 5 d.]. Tiesa, pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 43 straipsnio 5 dalį teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekių ženklą negalioja, jeigu perdavimo duomenys neįrašyti į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą. Laikytina, kad teisių į prekių ženklą perdavimo sandoris negalioja tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu, tiek ir sandorio šalių atžvilgiu, jeigu informacija apie tokį sandorį nebuvo įregistruota Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.

## **2.1. Bendrijos prekių ženklo perdavimas**

Bendrijos prekių ženklo perdavimas (perleidimas) reglamentuojamas reglamento 17 ir 18 straipsniuose.

Remiantis reglamento 17 straipsnio 1 dalimi, teisės į Bendrijos prekių ženklą gali būti perduotos kitiems asmenims nepaisant kitų ūkio subjekto, kuris yra Bendrijos prekių ženklo savininkas, teisių ar turto perdavimo. Be to, teisė į Bendrijos prekių ženklą gali būti perduota tiek kai kurioms, tiek visoms prekėms ir/ar paslaugoms, kurioms įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, žymėti.

Reikia pabrėžti, kad remiantis reglamento 50 straipsnio 1 dalies (d) punktu, Bendrijos prekių ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkas neatitinka reglamento 5 straipsnyje nustatytų kriterijų [16, 5 str.]. Tai iš esmės apriboja Bendrijos prekių ženklo, kaip nuosavybės objekto, civilinės apyvartos galimybes, nes Bendrijos prekių ženklo negalima perduoti asmenims, kurie negali būti Bendrijos prekių ženklo savininkais. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nenumatyti jokie apribojimai asmenų atžvilgiu dėl prekių ženklo perleidimo tretiesiems asmenims.

Reglamento 17 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra nuostata, kad ūkio subjekto perleidimas (pavyzdžiui, įmonės pardavimas) tretiesiems asmenims apima ir nuosavybės teisių į Bendrijos prekių ženklą perleidimą. Ši taisyklė netaikoma tuomet, kai remiantis minėtą perleidimą reglamentuojančia teise susitariama, kad ūkio subjekto, kuris yra Bendrijos prekių ženklo savininkas, perleidimas neapima Bendrijos prekių ženklų perdavimo arba nuosavybės teisių į Bendrijos prekių ženklą neperdavimo faktą patvirtina kitos aplinkybės.

Teisių į Bendrijos prekių ženklo perdavimo sutartis turi būti sudaryta raštu bei pasirašyta abiejų sutarties šalių, išskyrus atvejus, kai teisės į Bendrijos prekių ženklą perduodamos vykdant teismo sprendimą [16, 17 str. 3 d.]. Kita nei Reglamente nustatyta forma sudaryta Bendrijos prekių ženklo perdavimo sutartis laikoma negaliojančia [16, 17 str. 3 d.], ir laikytina, kad kaip neatitinkanti formos reikalavimų negalėtų būti įregistruota Bendrijos prekių ženklų registre.

Pagal reglamento 17 straipsnio 5 dalį teisių į Bendrijos prekių ženklą perdavimas kurios nors iš šalių prašymu turi būti įregistruotas Bendrijos prekių ženklų registre bei paskelbtas VRHT oficialiame biuletenyje. Jeigu teisių į Bendrijos prekių ženklą perdavimo duomenys nėra įregistruojami Bendrijos prekių ženklų registre, šių teisių perėmėjas negali panaudoti sutarties sudarymo fakto prieš trečiuosius asmenis [16, 17 str. 6 d.].

Reglamento 17 straipsnio 4 dalyje numatytas specialus pagrindas, kuriam esant VRHT turi teisę atsisakyti registruoti teisių į Bendrijos prekių ženklą perdavimą. Pagal minėtą nuostatą VRHT gali atsisakyti registruoti teisių į Bendrijos prekių ženklą perdavimą tuo atveju, kai pagal šių teisių perdavimo dokumentus akivaizdu, kad dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą perdavimo vartotojai gali būti suklaidinti dėl prekių ir/ar paslaugų, kurioms įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, prigimties, kokybės ar geografinės kilmės. Toks teisių į Bendrijos prekių ženklą perleidimas gali būti registruojamas, jeigu Bendrijos prekių ženklo teisių perėmėjas sutinka susiaurinti Bendrijos prekių ženklu žymimų prekių ir/ar paslaugų sąrašą tiek, kad būtų išvengta vartotojų suklaidinimo galimybės. Gali kilti klausimas, kas turėtų būti pripažįstama „akivaizdžiu“ vartotojų klaidinimu, kurį lemia teisių į Bendrijos prekių ženklą perdavimas, jeigu vartotojų klaidinimo klausimą VRHT sprendžia remdamasi tik dokumentais, pateiktais siekiant įregistruoti teisių į Bendrijos prekių ženklą perdavimą.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nenumatyta toks pagrindas atsisakyti registruoti teisių į prekių ženklą perdavimą, koks numatytas aptartame reglamento 17 straipsnyje. Tai galima paaiškinti tuo, kad reglamente buvo derinamos įvairių EB valstybių narių teisinių sistemų doktrinos, susijusios su prekių ženklais. Pagal bendrosios teisės sistemą prekių ženklas siejamas su jo savininku ir negali klaidinti vartotojų dėl prekių ženklo savininko [27, p. 676]. Tuo tarpu Lietuvoje laikomasi kontinentinės teisės tradicijos, pagal kurią prekių ženklo savininku gali būti bet kuris asmuo, ir atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai nėra siejami su pareiškėjo santykiu su registruojamu prekių ženklu.

Reglamento 18 straipsnyje numatytas specifinis teisių į Bendrijos prekių ženklą perdavimo atvejis, kai Bendrijos prekių ženklas įregistruojamas asmens, kuris veikė kaip žymens, kuris buvo įregistruotas kaip minėtas Bendrijos prekių ženklas, savininko patikėtinis ar atstovas negavęs minėto žymens savininko sutikimo. Tokiu atveju žymens, kuris buvo įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, savininkas, remdamasis minėto straipsnio nuostatomis, turi teisę reikalauti, kad teisės į tokio Bendrijos prekių ženklo registraciją būtų perduotos jam (t. y. kad Bendrijos prekių ženklas būtų perregistruotas jo vardu), išskyrus atvejus, kai patikėtinis ar kitas savininko atstovas gali pateisinti savo veiksmus dėl tokio Bendrijos prekių ženklo registracijos. Ar patikėtinis (atstovas) gali pateisinti savo veiksmus dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos savo vardu, turės būti sprendžiama pagal EB valstybės narės, kuri



nustatoma pagal reglamento 16 straipsnyje įtvirtintą taisyklę, įstatymus arba pagal valstybės, kurios teisė taikoma atstovavimo sutarčiai, įstatymus [28, p. 275]. Komentuojama reglamento 18 straipsnio nuostata yra kilusi iš bendrosios teisės taikomos prekių ženklo savininko koncepcijos, pagal kurią prekių ženklo registracijos pareiškėju gali būti tik asmuo, jau naudojęs (naudojantis) minėtą prekių ženklą [27, p. 676].

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 41 straipsnyje iš esmės kartojama reglamento 18 straipsnį atitinkanti nuostata ir nustatoma, kad ženklo savininkas turi teisę užginčyti ženklo registraciją ir pareikalauti tokio ženklo registraciją perregistruoti savo naudai, jeigu be jo sutikimo savininko atstovas ar kitas asmuo padavė paraišką ženklui registruoti ir nepateikė tokius veiksmus pateisinančių įrodymų. Palyginti su reglamentu, minėto straipsnio 2 dalyje papildomai numatyta, kad jeigu prekių ženklas buvo įregistruotas be šio ženklo savininko sutikimo, ženklo savininkas turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl to, kad atstovas ar kitas asmuo ženklu naudojasi be jo sutikimo. Aptariamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo straipsnis kelia tam tikrų abejonių dėl jo pritaikymo teismo praktikoje, nes jį taikant gali kilti gana esminių toliau aptariamų minėtos nuostatos interpretacijos problemų.

Visų pirma minėta Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 41 straipsnio nuostata gali būti aiškinama kaip įtvirtinanti tam tikras neregistruoto prekių ženklo (žymens) savininko teises į šį prekių ženklą (žymenį), jeigu jis įrodo, kad toks ženklas (žymuo) buvo naudojamas anksčiau nei įregistruotas prekių ženklas (tokį požiūrį iš dalies palaiko ir 1999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo [8] 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata, pagal kurią ūkio subjektams draudžiama atlikti veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto <...> pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu <...>).

Kita vertus, nurodytą atvejį oponentai gali ginčyti, teigdami, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 9 punkte minėtame 41 straipsnyje pateikiamame vartojamos sąvokos *ženklo savininkas* apibrėžime kalbama apie Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos saugomo ženklo savininką. Pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą Lietuvoje saugomi įregistruoti prekių ženklai bei neregistruoti plačiai žinomi prekių ženklai. Tačiau toks aiškinimas prieštarautų įstatymo 41 straipsnio logikai: kam numatyti specialią nuostatą, suteikiančią ženklo savininkui teisę panaikinti tapataus prekių ženklo registraciją, jeigu jis tokią teisę turi ir pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio [5, 7 str.] 1 dalies 1 punktą, taip pat kam jam reikalinga teisė perregistruoti jo vardu minėtą prekių ženklo registraciją, kai jis ir taip turi savo vardu tapataus prekių ženklo registraciją.

Manytina, kad bene teisingiausia minėtą Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 41 straipsnio nuostatą būtų interpretuoti kartu su Paryžiaus konvencijos 6 *septies* straipsnio [3] 1 dalimi, kurioje numatoma, kad jeigu vienos iš Sąjungos šalies ženklo savininko patikėtinis arba atstovas be savininko sutikimo paduoda paraišką norėdamas įregistruoti ženklą vienoje ar keliose tokiose šalyse savo vardu, savininkas turi teisę užprotestuoti registravimą ir pareikalauti jį anuliuoti arba, jeigu tai leidžia šalies įstatymai, perregistruoti ženklą savo naudai, jeigu patikėtinis arba atstovas nepateiks įrodymų, pateisinančių jo veiksmus. Pavyzdžiui, pagal minėtą Paryžiaus konvencijos nuostatą Vokietijoje registruoto automobiliams žymėti skirto prekių ženklo *Mercedes* savininkas galėtų užprotestuoti *Mercedes* automobilių atstovo Lietuvos Respublikoje vėliau nei Vokietijoje įregistruotą *Mercedes* prekių ženklą, jeigu toks prekių ženklas buvo įregistruotas be jo sutikimo. Pagal 1999 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo [7] 11 straipsnio 2 dalį esant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Seimo ratifikuotų tarptautinių sutarčių kolizijai, turi būti taikomos atitinkamos ratifikuotų tarptautinių sutarčių nuostatos. Paryžiaus konvencijos 6 *septies* straipsnio [3] 1 dalies taikymui Lietuvoje turėtų būti teikiama pirmenybė Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 41 straipsnio atžvilgiu. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 41 straipsnis, palyginti su Paryžiaus konvencijos 6 *septies* straipsnio 1

dalimi, papildomai prie „prekių ženklo savininko atstovo“ numato ir „kitų asmenų“ kategoriją. Taip tarsi praplečiamos minėtos Paryžiaus konvencijos nuostatos taikymo ribos.

Nepaisant tam tikrų neaiškumų dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 41 straipsnio taikymo praktikoje, neabejotina, kad tokia nuostata reikalinga. Tai įrodo gana dažni atvejai, kai tam tikrų prekių gamintojo ar paslaugų teikėjo atstovas peržengia jam suteiktos kompetencijos ribas ir savo vardu įregistruoja prekių ženklą. Pavyzdžiui, 2001 m. balandžio 11 d. Lietuvos dienraščio „Verslo žinios“ numeryje (Nr. 71 (981)) [34, p. 9] aprašytas atvejis, kai UAB „Mineraliniai vandenys“ savo vardu Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure be atitinkamų prekių ženklų savininkų sutikimo įsiregistravo pasaulyje plačiai žinomų alkoholiniams gėrimams žymėti skirtų *Clan MacGregor*, *Camus Cognac*, *Camus Napoleon* prekių ženklus.

## **2.2. Bendrijos prekių ženklo teisių įkeitimas bei išieškojimo į Bendrijos prekių ženklą nukreipimas**

Reglamento 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Bendrijos prekių ženklas, neatsižvelgiant į kitą jo savininko turtą, gali būti naudojamas prievolėms įvykdyti įkeičiant ar būti kitokiu daiktinių teisių objektu (*rights in rem*). Siekiant nustatyti galiojančias daiktines teises (pavyzdžiui, uzufрукtą), kurių objektas būtų Bendrijos prekių ženklas, arba garantuoti prievolių įvykdymą Bendrijos prekių ženklo įkeitimu, reikia išsiaiškinti daugybę klausimų, pavyzdžiui, formos ir procedūrų reikalavimus, išieškojimo iš įkeisto turto tvarką ir pan. Visi šie klausimai turi būti vertinami remiantis konkrečios EB valstybės narės, kuri nustatoma pagal reglamento 16 straipsnyje įtvirtintą taisyklę, teisę (įstatymus bei kitus norminius aktus). Pavyzdžiui, Ispanijos teisėje (tai aktualu Lietuvos Respublikos pareiškėjams dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos) numatyta galimybė nustatyti prekių ženklo uzufрукto teisę, t. y. uzufрукtoriaus (uzufрукto turėtojo) teisę tam tikrą laiką arba iki gyvos galvos naudoti prekių ženklą ir gauti iš jo pajamas [28, p. 275].

Remiantis reglamento 19 straipsnio 2 dalimi, daiktinės teisės, susijusios su Bendrijos prekių ženklu, įskaitant ir teisės į Bendrijos prekių ženklą įkeitimą, vienos iš suinteresuotų šalių prašymu gali būti įregistruotos Bendrijos prekių ženklų registre bei paskelbtos VRHT oficialiame biuletenyje. Pažymėtina, kad neįregistravus šių teisių jos nebus laikomos *per se* negaliojančiomis, tačiau šių teisių turėtojas negalės jų panaudoti prieš trečiuosius asmenis [16, 23 str. 1 d.].

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 45 straipsnyje taip pat numatyta galimybė įkeisti teisę į prekių ženklą įstatymų nustatyta tvarka, t. y. iš esmės pagal galiojantį 1997 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įteikimo įstatymą [9]. Gavęs Hipotekos registro tvarkytojo pranešimą apie įkeistą teisę į prekių ženklą, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras įrašo teisės į prekių ženklą įkeitimo duomenis į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir apie tai paskelbia Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras oficialiame biuletenyje.

Reglamento 20 straipsnyje numatyta, kad į Bendrijos prekių ženklą gali būti nukreiptas išieškojimas (*levy of execution*). Išieškojimo iš Bendrijos prekių ženklo tvarką, kaip ir minėtų daiktinių teisių nustatymo tvarką, reglamentuoja atitinkamos EB valstybės narės, nustatytos pagal reglamento 16 straipsnį, teisė. Be to, šios valstybės teismai ar kitos valstybės institucijos turi išskirtinę jurisdikciją įgyvendinant išieškojimo iš Bendrijos prekių ženklo procedūras. Vienos iš šalių pareiškimu išieškojimo procedūrų faktas gali būti registruojamas Bendrijos prekių ženklų registre bei publikuojamas oficialiame biuletenyje.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nėra nuostatos, skirtos išieškojimo nukreipimui į prekių ženklą, todėl manytina, kad šis klausimas būtų sprendžiamas taikant bendras LR teisės normas, reglamentuojančias išieškojimo klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą ir Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įteikimo įstatymą).

Reglamento 21 straipsnyje nustatyta išskirtinė EB valstybės narės jurisdikcija bankroto ar kitų panašių procedūrų, į kurias patenka Bendrijos prekių ženklas, taikymo atveju. Remiantis minėto straipsnio 1 dalimi, Bendrijos prekių ženklas gali būti įtrauktas kaip turtas į

bankroto ar į kitą panašią procedūrą tik toje EB valstybėje narėje, kurioje buvo pradėta bankroto ar į ją panaši procedūra. Be to, reikia pasakyti, kad minėta nuostata jos taikymo prasme yra laikino pobūdžio, t. y. ji bus taikoma tol, kol bus priimtos visoms EB valstybėms narėms bendros bankrotą ar panašias procedūras reglamentuojančios taisyklės [16, 21 str. 1 d.].

Atkreiptinas dėmesys, kad reglamento 20 ir 21 straipsniuose, skirtuose išieškojimui iš Bendrijos prekių ženklo bei bankroto ar panašioms procedūroms reglamentuoti, nenustatyta, kaip turėtų būti sprendžiamas atvejis, kuomet išieškojimas iš Bendrijos prekių ženklo buvo pradėtas vykdyti dar prieš prasidedant bankroto ar kitai panašiai procedūrai. Bendras principas, taikomas ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, nurodo, kad prasidėjus bankroto procedūroms visi iki šių procedūrų vykdyti išieškojimai iš ūkio subjekto turi būti toliau vykdomi pagal bankroto procedūras, reglamentuojančias taisykles, *inter alia*, nustatančias bankrutuojančio ūkio subjekto turto pardavimo tvarką. Tikėtina, kad remiantis aptartu principu turėtų būti sprendžiamas ir išieškojimo iš Bendrijos prekių ženklo bankroto procedūros metu klausimas.

### 2.3. Bendrijos prekių ženklo licencijos suteikimas

Reglamento 22 straipsniu reglamentuojamas vienas pagrindinių su prekių ženklais susijusių sandorių – Bendrijos prekių ženklo licencija. Nustatyta, kad Bendrijos prekių ženklo licencijai gali būti suteikta išimtinė ar neišimtinė licencija visoms arba daliai prekių ir/ar paslaugų žymėti visoje EB teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje. Bendrijos prekių ženklo licencijos suteikimas vienos šalių prašymu turi būti įregistruotas VRHT bei publikuotas VRHT oficialiame biuletenyje.

Nors reglamente tai tiesiogiai nenurodoma, manytina, kad Bendrijos prekių ženklo licenciją gali suteikti tik Bendrijos prekių ženklo savininkas ar jo atstovas. Reglamentas taip pat neužsimena apie licencijos rūšis, kiek tai siejama su Bendrijos prekių ženklo savininko valios išreiškimu, todėl manytina, kad pagal reglamentą galima tiek priverstinė (suteikiama teismo ar kitų kompetentingų valstybės institucijų sprendimu, pavyzdžiui, Konkurencijos Tarybos nutarimu dėl priverstinės prekių ženklo licencijos suteikimo), tiek savanoriška (suteikiama išskirtinai prekių ženklo savininko valia) Bendrijos prekių ženklo licencija. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 44 straipsnyje pateiktas reglamentą atitinkantis prekių ženklo licencijos apibrėžimas, tačiau kartu įtvirtintas tik savanoriškas prekių ženklo licencijos principas. Nors reglamente nenurodoma, kad jo nuostatos dėl Bendrijos prekių ženklo licencijos taikomos ir sublicencinėms sutartims, manytina, kad ir pastarosioms sutartims taikomas toks pat teisinis reglamentavimas, nes jos savo esme yra licencinės sutartys.

Remiantis reglamento 22 straipsnio 2 dalimi, Bendrijos prekių ženklo savininkas turi teisę panaudoti Bendrijos prekių ženklo registracijos jam suteikiamas teises prieš licenciatą, jeigu šis nesilaiko prekių ženklo licencijos sutartyje numatytų sąlygų, susijusių su licencijos trukme, registruoto prekių ženklo naudojimo forma, prekių ir paslaugų, dėl kurių suteikta licencija, kiekiu, prekių ženklo naudojimo teritorija ar licenciato gaminamų prekių ir/ar tiekiamų paslaugų kokybe.

Pagal reglamento 22 straipsnio 3 dalį licencijos turėtojas gali ginti licencijuoto Bendrijos prekių ženklo teises tik gavęs tokio Bendrijos prekių ženklo savininko sutikimą. Tam tikra išlyga daroma išimtinės licencijos atžvilgiu, t. y. pastarosios rūšies Bendrijos prekių ženklo licencijos turėtojas gali savarankiškai inicijuoti šio ženklo teisių gynybą, jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkas po to, kai jam buvo pranešta apie teisių pažeidimą, per atitinkamą laiko tarpą nesiėmė priemonių prekių ženklo teisėms apginti. Manytina, kad pastaruoju atveju išimtinės licencijos turėtojas galėtų savarankiškai inicijuoti pažeistų teisių į Bendrijos prekių ženklą gynimą tik toje srityje, kurioje pažeidžiamos licenciato teisės [28, p. 278]. Tokia pati išimtinės licencijos turėtojo teisė pareikšti ieškinį įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje, kurioje papildomai numatoma, kad tokia teisė egzistuoja, net jeigu licencijos sutartyje numatyta kitaip. Tai kelia klausimą, kaip turėtų būti sprendžiamas atvejis pagal reglamentą, kai Bendrijos prekių ženklo licencinėje sutartyje

numatytas draudimas Bendrijos prekių ženklo licencijos turėtoji savarankiškai imtis priemonių Bendrijos prekių ženklui apginti.

## Išvados

Galima konstatuoti, kad registruotam Bendrijos prekių ženklo savininkui suteikiamos šio prekių ženklo apsaugos bei turtinės teisės atitinka daugelio valstybių nacionaliniuose įstatymuose numatytas teises, įskaitant ir Lietuvos Respublikos teisę.

Bendrijos prekių ženklo savininkas gali uždrausti tretiesiems asmenims komercinėje veikloje naudoti žymenis, dėl kurių tapatumo ar panašumo į Bendrijos prekių ženklą bei dėl tokiomis žymenimis žymimų prekių ir/ar paslaugų tapatumo Bendrijos prekių ženklu žymimoms prekėms ir/ar paslaugoms egzistuoja tikimybė, kad dalis visuomenės bus klaidinama (suklaidinimo galimybė taip pat aprėpia ir tokio žymens asociacijos su Bendrijos prekių ženklu galimybę). Bendrijos prekių ženklo ir lyginamo trečiojo asmens žymens tapatumo ar panašumo klausimo sprendimas nėra reglamentuojamas reglamente ir sprendžiamas pagal atskirų EB valstybių narių nacionalinius įstatymus.

Reglamentas suteikia didesnę apsaugą reputaciją turintiems Bendrijos prekių ženklu, kurių savininkas turi teisę uždrausti tapačių ar panašių ženklų registraciją/naudojimimą nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu. Tačiau lieka aspektas, kad reglamente neįvardyti kriterijai pagal kuriuos nustatoma, ar konkretus Bendrijos prekių ženklas turi reputaciją. Reglamente nepateikiami kriterijai, taikytini nustatant plačiai žinomą prekių ženklą.

Bendrijos prekių ženklo savininko teisės reglamente nustatytais atvejais gali būti apribotos (atvejai, kai Bendrijos prekių ženklo savininkas negali įgyvendinti savo teisių visa apimtimi):

- tretieji asmenys gali naudoti Bendrijos prekių ženklą žodynuose, išskyrus atvejus, kai toks prekių ženklo naudojimas vartotojams gali sudaryti įspūdį, kad šis žymuo yra bendrinis;
- Bendrijos prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti kitiems asmenims ūkinėje ar komercinėje veikloje kaip žymenį naudoti savo vardą, pavardę ir (ar) adresą, prekių ir (ar) reikiamų paslaugų rūšies, kiekio, kokybės, paskirties, vertės, geografinės kilmės, prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ir (ar) paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį. Atkreiptinas dėmesys, kad reglamente nenumatyta, jog Bendrijos prekių ženklo savininko teisės negali būti naudojamos prieš asmenis, naudojančius jo Bendrijos prekių ženklą lyginamojoje reklamoje (priešingai reglamentuojama Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme);
- dėl Bendrijos prekių ženklo nėra taikomas tarptautinis prekių ženklo savininko teisių išsėmimo principas, kai užtenka, kad prekių ženklo savininkas pateiktų prekes į rinką ir toliau jos gali būti laisvos komercinės apyvartos objektu. Bendrijos prekių ženklu taikomas Europos Bendrijos teritorijos prekių ženklo savininko teisių išsėmimo principas, tai yra tik Bendrijos prekių ženklo savininkui pateikus šiuo ženklu pažymėtas prekes į Europos Bendrijos valstybės narės teritoriją šios prekės gali būti laisvos komercinės apyvartos objektu.

Bendrijos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, visas bei visoje EB teritorijoje suprantamas kaip nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas EB valstybėje narėje, kurioje pagal Bendrijos prekių ženklų registro duomenis atitinkamu laiku Bendrijos prekių ženklo savininkas turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba buveinę, arba pramonės ar prekybos įmonę.

Sandoriai dėl Bendrijos prekių ženklo (Bendrijos prekių ženklo teisių perdavimas, įkeitimas, licencijų suteikimas) galioja tretiesiems asmenims visose EB valstybėse narėse tik tokius sandorius įregistravus Bendrijos prekių ženklų registre. Tačiau sandoris, kurio objektas yra Bendrijos prekių ženklas, trečiųjų asmenų atžvilgiu galios ir jo neįregistravus VRHT, jeigu tokie tretieji asmenys, įgydami tam tikras teises į Bendrijos ženklą sudarius minėtą ir VRHT neįregistruotą sandorį, žinojo apie pastarojo egzistavimą.



## LITERATŪRA

### Norminiai aktai

1. **2002 m. liepos 18 d.** Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. – Vilnius: VĮ Teisinės informacijos centras, 2000.
2. **2000 m. rugsėjo 26 d.** 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 su vėlesniais pakeitimais // 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. P. 1. // [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. P. 83.
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. P. 259.
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. P. 415.
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. P. 399.
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 P. 1. // [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. 2000.03.08. 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.



### *Rights Conferred by European Community Trade Mark*

*Doctoral Candidate Gediminas Pranevičius*

*Law University of Lithuania*

#### **SUMARRY**

*The rights of a holder of a Community Trade Mark may be divided into a few groups: rights for protection of a registered trade mark and rights related to a registered trade mark as an object of property. Rights for protection of a registered trade mark confer on the holder certain exclusive rights with regard to third parties and are defined in the negative terms and include the following list of prohibited actions for the third persons: the use of identical or misleadingly similar sign to a registered trade mark on products or packaging (services), the importation or exportation of products under that sign and the use of the sign in business papers and advertising. The wider protection is granted to Community trade marks which are well-known or having reputation in the Community. The scope of rights for protection of Community trade mark is clearly defined in the EC Regulation. Different situation exists with the property rights of a holder of a Community Trade Mark. The principal rule is that property questions are dealt with according to the laws of the Member State in which the holder has his seat or domicile and, where there is no such seat or domicile, where he has an establishment.*

