

PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMAS: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMAS

Danguolė Klimkevičiūtė

Mykolas Romeris universiteto Teisės fakulteto
Civilinės ir komercinės teisės katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva
Telefonas (+ 370 5) 271 4587
Elektroninis paštas D.Klimkeviciute@lat.lt

Pateikta 2011 m. gruodžio 22 d., parengta spausdinti 2012 m. liepos 15 d.

***Anotacija.** Straipsnyje analizuojami aktualūs ir probleminiai klausimai, susiję su vienu iš reikalavimų prekių ženklui, t. y. prekių ženklo naudojimu kaip ženklo registracijos išsaugojimo sąlyga. Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjamos pagrindinės tarptautinėje, Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinėje teisėje įtvirtintos nuostatos dėl ženklo naudojimo reikalavimo. Analizuojama datos, kada gali būti keliamas ženklo naudojimo reikalavimas, klausimas, aktualios datos nustatymo taisyklės. Antroje dalyje nagrinėjamos pagrindinės teismų praktikos taisyklės ir problemos dėl prekių ženklo naudojimo fakto vertinimo, faktiškai naudojamo ženklo vaizdo ir naudojimo atitinkamoms prekėms ir (arba) paslaugoms vertinimas naudojimo reikalavimo požiūriu. Straipsnis baigiamas išvadomis, kuriose konstatuojama, jog prekių ženklo naudojimo reikalavimas, kaip registracijos išsaugojimo sąlyga, ir ženklo naudojimo vertinimas naudojimo iš tikrųjų (angl. genuine use) požiūriu neatsiejamas nuo prekių ženklų, kaip konkurencinės priemonės, vertinimo. Būtent per šią prizmę ir turi būti sprendžiami klausimai, susiję su ženklo naudojimu. Per griežtų, kaip ir pernelyg liberalių, standartų taikymas, vertinant, ar ženklo registracija neturėtų būti panaikinta dėl nenaudojimo, iškreiptų konkurencinius santykius ir natūralius versle susiklostančius procesus.*

***Reikšminiai žodžiai:** prekių ženklas, prekių ženklo naudojimo reikalavimas, prekių ženklo registracija, prekių ženklo vaizdas, prekės ir (arba) paslaugos, kurioms žymėti registruotas ženklas.*

Įvadas

Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (tekstas svarbus EEE)¹ (toliau – Prekių ženklų direktyva 2008/98/EB) preambulės 9 punkte įtvirtinta, kad, norint sumažinti Bendrijoje įregistruotų ir saugomų prekių ženklų kiekį ir, atitinkamai, tarp jų išskylančių prieštaravimų skaičių, labai svarbu pareikalauti, kad įregistruoti prekių ženklai būtų faktiškai naudojami arba, jeigu nenaudojami, kad jų registracija būtų panaikinta. Būtina numatyti, kad prekių ženklas negali būti pripažintas negaliojančiu remiantis nenaudojamo ankstesnio prekių ženklo egzistavimu, nors valstybės narės gali savo nuožiūra taikyti tą patį principą prekių ženklo registracijos atžvilgiu arba nustatyti, kad prekių ženklu negali būti remiamasi pažeidimo procedūroje, jeigu pateikus prašymą nustatoma, kad prekių ženklas galėjo būti panaikintas². Direktyvoje neteikiama pirmenybė nei prekių ženklų, kaip pramoninės nuosavybės objektų, apsaugai išimtinėmis teisėmis, nei laisvai prekybai ir konkurencijai, kurių dalimi, kaip konkurencinė priemonė, yra ir prekių ženklai³. Vis dėlto matyti, kad Direktyva neabsoliutina prekių ženklo kaip nuosavybės objekto gynimo, jeigu ženklas, nors ir įregistruotas, tačiau nėra naudojamas⁴. Kitaip tariant, nenaudojama (tam tikrą įstatyme nustatytą laiką) teisė yra teisinė fikcija, teisinė abstrakcija, kuri negali lemti kito ūkio subjekto išstūmimo iš rinkos ir taip daryti įtakos konkurencijai⁵.

Nors pramoninės nuosavybės (ir apskritai intelektinės nuosavybės) teisinės apsaugos klausimams pastaruoju metu Lietuvos teisės moksle skiriama nemažai dėmesio, ženklo naudojimo reikalavimo tema mokslinių tyrinėjimų nėra. Užsienio teisės moksle ženklo naudojimo reikalavimui yra skirta daugiau dėmesio, nors vis dėlto reikia pripažinti stokojama išsamių tyrimų dėl ženklo naudojimo reikalavimo vietos ir reikšmės bendrojoje prekių ženklų teisinės apsaugos sistemoje, vienodų šiam reikalavimui keliamų

- 1 Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyva 2008/98/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (tekstas svarbus EEE). [2008] OL L299/25.
- 2 Taip pat žr., pvz., generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2008 m. lapkričio 18 d. išvadą byloje *Silberquell GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07. [2009] ECR I-00137, para. 6
- 3 Žr. *Ibid.*, paras. 1-4; taip pat žr. Klimkevičiūtė, D. Prekių ženklų teisinė apsauga ir nesąžiningos konkurencijos veiksnių draudimas: tarpusavio santykio problema. *Justitia*. 2008, 4(70): 45–46; Pires de Carvalho, N. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwer Law International, 2006, p. 9; Želvys, A. *Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, p. 229–236.
- 4 Dėl registracijos, kaip vieno iš prekių ženklų teisinės apsaugos principų, plačiau žr., pvz., Birštonas, R., *et al.* *Intelektinės nuosavybės teisė*. Vilnius: Registrų centras, 2010, p. 517–519.
- 5 Žr., pvz., Von Bomhard, V. Dormant Trademarks in the European Union – Swords of Damocles? *The Trademark Reporter*. 2006, 96: 1122; World Intellectual Property Organization. *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1997, p. 195; Chronopoulos, A. Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – the Demise of the Trademark-Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law. *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*. 2011, 5(42): 540; Philips, J.; Simon, I. (eds.) *Trade Mark Use*. Oxford-New York: Oxford University Press, 2005, p. 14, 279–281; LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *Konditerijos fabrikas „Roschen“ (Ukraina) v. Ferrero S.p. A. (Italija)* (bylos Nr. 3K-3-391/2010).

standartų paieškų skirtingose valstybėse, kad būtų sudarytos sąlygos didesniai skirtingų šalių – ieškovų ir atsakovų – teisiniui tikrumui. Iš ši klausimą nagrinėjusių mokslininkų norėtusi išskirti J. Philips ir I. Simon, B. Pretnar, G. E. Evans, kurių moksliniai tyrinėjimai apibendrinti knygoje „Prekių ženklų naudojimas“ (kartu su kitais bendraautoriais)⁶, bei A. Chronopoulos⁷. Vis dėlto reikia pripažinti, kad minėtų autorių darbuose ženklo naudojimo reikalavimo (kaip registracijos išsaugojimo sąlygos) klausimas nagrinėjamas kartu su kitais ženklo naudojimo aspektais (tokiais kaip skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo, kito ženklo naudojimo būdas ir forma, sprendžiant dėl registruoto ženklo pažeidimo, kt.). Atskirų valstybių teisinio reguliavimo nuostatos ir pagrindinės teismų praktikos tendencijos nagrinėtos P. Mathély, J. Geves⁸, taip pat V. von Bomhard⁹. Taip pat būtina nurodyti Makso Planko instituto (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė)¹⁰ Europos Komisijos užsakymu parengtą „Prekių ženklų studiją“ (angl. *Trade Mark Study*), kurioje pateikiamas bendras Europos prekių ženklų sistemos veikimo vertinimas ir galimi pasiūlymai Europos Sąjungos teisės aktų leidėjui¹¹. Suprantama ir natūralu, kad dėl Studijos visa apimančio pobūdžio klausimai, susiję su prekių ženklo naudojimo reikalavimu, nagrinėjami trumpai¹².

Kartu, kaip matyti iš minėtų dviejų skirtingų požiūrių į pramoninę nuosavybę (jos, kaip nuosavybės teisių apsaugos, o kartu – ir konkurencinės priemonės, su galimybe prekių ženklą kaip konkurencinę priemonę eliminuoti, jeigu jis nėra naudojamas), pati ženklo naudojimo reikalavimo tema yra aktuali ir reikalaujanti išsamių mokslinių tyrinėjimų. Nekyla abejonių dėl prekių ženklų teisės ir konkurencijos teisės glaudaus tarpusavio santykio ir prekių ženklų kaip konkuravimo rinkoje priemonės¹³. Kartu pažymima, kad prekių ženklų registras turi atspindėti teisinę tikrovę, t. y. nuorodas, kurias įmonės pateikia rinkoje, siekdamas atskirti savo prekes ir paslaugas¹⁴. Taigi, tyrimo *objektas* – prekių ženklo naudojimo reikalavimo vieta bendrojoje prekių ženklų teisinės apsaugos sistemoje.

6 Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 3–8; 11–27; 343–354.

7 Chronopoulos, A., *supra* note 5, p. 535–570.

8 Mathély, P.; Geves, J. *Usage et Non-usage des Marques. Use and Non-Use of Trademarks*. Bruxelles: Compu-Mark, 1973.

9 Von Bomhard, V., *supra* note 5, p. 1122–1150.

10 Iki 2011 m. sausio 1 d. – Makso Planko institutas (Intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisė).

11 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich). *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. February 15, 2011 [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-09-23]. <http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf>.

12 *Ibid.*, p. 79–90.

13 Prekių ženklų teisės moksle apskritai yra teigiama, kad prekių ženklų „per plati“ apsauga (kitais variantais, „per žemų“ standartų taikymas, *inter alia* ženklo naudojimo reikalavimui), yra lygiai taip pat iškreipianti konkurencinius santykius, kaip ir nepakankama apsauga. Žr., pvz., Chronopoulos, A., *supra* note 5, p. 570; Generalinio advokato F. G. Jacobs 1997 m. balandžio 29 d. išvadą byloje *Sabel BV v. Puma AG*, byla C-251/95. [1997] ECR I-06191, para. 46; Klimkevičiūtė, D. *Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė)*. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, p. 56.

14 Žr. generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2006 m. spalio 26 d. išvadą byloje *Armin Häupl v. Lindl Stiftung & Co. KG*, byla C-246/05. [2007] ECR I-04673, para. 50.

Straipsnio *tikslas* – išanalizuoti ir įvertinti aktualiausius su prekių ženklo naudojimo reikalavimu susijusius teisinio reguliavimo bruožus, teismų praktikos tendencijas.

Šiam tikslui pasiekti keliami tokie *uždaviniai*:

Išanalizuoti pagrindinių teisiniame reguliavime įtvirtintų nuostatų, susijusių su prekių ženklo naudojimo reikalavimu, teisinę prigimtinių, jų *ratio legis*, kad būtų galima įvertinti naudojimo reikalavimo santykį su kitais prekių ženklų teisinės apsaugos principais. Išanalizuoti datos, aktualios sprendžiant dėl ženklo registracijos panaikinimo dėl nenaudojimo, klausimą.

Kritiniu aspektu išanalizuoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (iki 2009 m. gruodžio 1 d. – Europos Bendrijų Teisingumo Teismas) (toliau – ETT) aiškinimus, siekiant nustatyti jų santykį su rinkos ekonomikos procese susiklostančiais procesais, ypač dėl ženklo naudojimo tam tikru (nedideliu) mastu ir forma ar tam tikroms prekėms ir (arba) paslaugoms (t. y. ar esami aiškinimai nėra pernelyg griežti ar, atvirkščiai – pernelyg liberalūs).

Tyrimo *metodika*. Tyrime *dokumentų turinio analizės metodu* analizuojami tarptautiniai, Europos Sąjungos, Lietuvos teisės aktai, teismų sprendimai, pripažintų teisės mokslininkų darbai ir specialioji literatūra. *Loginis tyrimo metodas* kartu su *sisteminės analizės tyrimo metodu* taikyti atskleisti prekių ženklo naudojimo reikalavimo turinį, prasmę ir vietą kitų prekių ženklų teisinės apsaugos taisyklių kontekste. Taikant *analitinį metodą*, kritiniu aspektu išnagrinėtos teismų praktikos tendencijos, siekiant pateikti pasiūlymų šiai praktikai tobulinti.

Vis dėlto būtina pažymėti, kad dėl straipsnio apimčiai keliamų formaliųjų reikalavimų šiame straipsnyje autorė apsiriboja tik pačių svarbiausių teisinio reguliavimo ir teismų praktikos tendencijų, susijusių su ženklo naudojimo reikalavimu, analize. Ženklo naudojimo reikalavimo tema yra plati ir kompleksinė, todėl šiame straipsnyje nenagrinėti klausimai (ženklų naudojimo įrodinėjimas; ženklų naudojimas jo savininko arba su savininko sutikimu; kt.) bus nagrinėjami, o nagrinėjami klausimai toliau plėtojami kitose autorės mokslinėse publikacijose.

1. Pagrindinės teisinio reglamentavimo nuostatos ir problematika

Kaip pažymi generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer 2006 m. spalio 26 d. išvadoje byloje *Armin Häupl v. Lindl Stiftung & Co. KG*, teisiniu požiūriu pareiga naudoti prekių ženklą turi du aspektus: pirma, naujam pramoninės nuosavybės teisės savininkui tokio pobūdžio našta yra nustatyta *ex lege*; antra, trečiųjų asmenų galios ir teisės, jei tokia pareiga nevykdoma¹⁵. Bendras principas yra tas, kad prekių ženklo naudojimas nėra sąlyga ženklo registracijai, tačiau, kita vertus, naudojimas yra registracijos išsaugojimo sąlyga¹⁶. Nors prekių ženklų teisės moksle diskutuojama dėl ženklo naudo-

15 Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2006 m. spalio 26 d. išvada byloje *Armin Häupl v. Lindl Stiftung & Co. KG*, byla C-246/05, *supra* note 14, para. 53; taip pat žr. Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 279–281.

16 World Intellectual Property Organization (WIPO). *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1997, p. 195–197.

jimo reikšmės prekių ženklų teisei apskritai (ar tai yra „centrinis“, pagrindinis aspektas prekių ženklų teisėje, ar ne), vis dėlto pripažįstama ir sutariama, kad visais atvejais, J. Philips ir I. Simon žodžiais tariant, „sunku suvokti prekių ženklų apsaugos sistemos veikimą, jeigu toji sistema nėra orientuota į prekių ženklų naudojimą“¹⁷.

Nuostatos, susijusios su prekių ženklo naudojimo reikalavimu, visų pirma, įtvirtintos tarptautinėje teisėje, konkrečiai, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija)¹⁸ 5 straipsnio 1 dalies (c) punkte¹⁹, taip pat Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (vadinamoji TRIPS sutartis)²⁰ – 19 straipsnio 1 dalyje²¹, kuri doktrinoje įvardijama kaip tikslesnė anksčiau minėtos Paryžiaus konvencijos nuostatos versija²². Bendrąja prasme, TRIPS sutartis yra minimalius standartus nustatantis tarptautinės teisės dokumentas²³. Antra vertus, net ir turint galvoje šios Sutarties minimalaus standarto pobūdį, minėta 19 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata dėl ženklo naudojimo apskritai yra ne privalomo pobūdžio, o leidžianti valstybėms nuostatas dėl ženklo nenaudojimo teisinių pasekmių įtvirtinti savo teisėje²⁴. Tiek ES valstybėse narėse, tiek ir kitose valstybėse pasirinktas penkerių metų laikotarpis (ilges-

17 Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 348.

18 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Peržiūrėta Briuselyje 1900 m. gruodžio 14 d., Vašingtone 1911 m. birželio 2 d., Hagoje 1925 m. lapkričio 6 d., Londone 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje 1958 m. spalio 31 d., Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir papildyta 1979 m. spalio 2 d.). *Valstybės žinios*. 1996, Nr. 75-1796.

19 Paryžiaus konvencijos 5 straipsnio 1 dalies (c) punkte nustatyta, kad „jeigu šalyje užregistruoto ženklo panaudojimas yra privalomas, registracija gali būti anuliuota tik praėjus tam tikram terminui ir tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo nepristatys įrodymų, kurie pateisintų jo neveiksmingumo priežastis“. Plačiau žr., pvz., Bodenhausen, G. H. C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Revised at Stockholm in 1967)*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 1968, p. 91–95.

20 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). *Valstybės žinios*. 2001, Nr. 46-1620.

21 TRIPS sutarties 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „jeigu registracijai išlaikyti reikalaujama prekių ženklą naudoti, registracija gali būti panaikinta, tik jeigu prekių ženklas be pertraukos buvo nenaudojamas ne mažiau kaip trejus metus, jeigu prekių ženklo savininkas neįrodo, jog buvo svarbių priežasčių, kurios trukdė naudoti prekių ženklą. Aplinkybės, atsiradusios nepriklausomai nuo prekių ženklo savininko valios, kurios trukdo naudoti prekių ženklą, pavyzdžiui, importo suvaržymai ar kitokie vyriausybės keliami reikalavimai prekių ženklo apsaugotoms prekėms ar paslaugoms, turi būti pripažįstamos svarbiomis nenaudojimo priežastimis.“

22 Stoll, P.-T.; Busche, J.; Arend, K. *WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 342; Gervais, D. *The TRIPS Agreement (Drafting History and Analysis)*. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 2003, p. 178–179. Šiame kontekste taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad naudojimas, kaip registracijos išsaugojimo (išlaikymo) sąlyga, turi būti skiriamas nuo naudojimo, kaip registracijos įgijimo sąlygos, kuri įtvirtinta TRIPS sutarties 15 straipsnio 3 dalyje. Žr., pvz., Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 20–23; Gervais, D., *op. cit.*, p. 168–169. Naudojimas, kaip registracijos sąlyga, buvo numatytas tik JAV; ES teisėje tokio reikalavimo nenumatyta. Žr., pvz., Philips, J.; Simon, I., *op. cit.*, p. 20–21.

23 Šiuo atveju būtina turėti galvoje, kad TRIPS sutartyje įtvirtintos nuostatos apskritai yra *minimalus* standartas valstybėms narėms. Žr., pvz., Correa, C. M.; Yusuf, A. A. *International Property and International Trade: the TRIPS Agreement*. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1998, p. 44–45; Stoll, P.-T.; Busche, J.; Arend, K., *supra* note 22, p. 305.

24 Stoll, P.-T.; Busche, J.; Arend, K., *op. cit.*, p. 341.

nis negu minimalus standartas, įtvirtintas tarptautinėje teisėje), kuriam pasibaigus, ženklo registracija gali būti panaikinta dėl nenaudojimo²⁵.

ES teisėje nuostatos, susijusios su prekių ženklo naudojimo reikalavimu, įtvirtintos Prekių ženklų direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnyje „Prekių ženklo naudojimas“²⁶. Prekių ženklų direktyvos 2008/95/EB nuostatomis iš esmės analogiškos nuostatos buvo įtvirtintos 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmojoje Tarybos direktyvoje 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Prekių ženklų direktyva 89/104/EEB) (konkrečiai – šios Direktyvos 10–11 straipsnyje, 12 straipsnio 1 dalyje)²⁷. Prekių ženklo nenaudojimo pasekmė yra ženklo registracijos panaikinimas²⁸.

Kitame ES teisės dokumente, būtent Tarybos 2009 m. vasario 26 d. reglamente (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (toliau – Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 207/2009)²⁹ taip pat įtvirtintos nuostatos dėl Bendrijos prekių ženklo naudojimo (15 straipsnyje) bei registracijos panaikinimas, kaip

25 Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 21.

26 Prekių ženklų direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnyje „Prekių ženklo naudojimas“ įtvirtinta, kad kad „(1) jeigu per penkerius metus po registravimo procedūros pabaigos savininkas nepradėjo valstybėje narėje iš tikrųjų prekių ženklu žymėti prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės, ženklui taikomos šia direktyva numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai buvo nenaudojama dėl tinkamų priežasčių“. Teisiniame reguliavime – Prekių ženklų direktyvos 2008/95/EB 10 straipsnio 1 dalyje (šios dalies antroje pastraipoje) – įtvirtinta, kad „taikant pirmą pastraipą naudojamu taip pat laikoma: (a) prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji požymiai; (b) prekių arba jų pakuočių toje valstybėje narėje žymėjimas šiuo prekių ženklu išimtinai eksporto tikslu. (2) Jeigu prekių ženklas naudojamas turint jo savininko arba bet kurio kito asmens, kuris turi teisę naudoti kolektyvinį, garantijos ar sertifikacijos ženklą, sutikimą, laikoma, kad jį naudoja pats savininkas.“ Aptariamojo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „kai prekių ženklai buvo įregistruoti iki Direktyvą 89/104/EEB įgyvendinančių nuostatų įsigaliojimo konkrečioje valstybėje narėje datos: (a) jeigu iki tos datos galiojusios nuostatos numatė sankcijas už prekių ženklo nepertraukiamą nenaudojimą, laikoma, kad 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas penkerių metų laikotarpis prasidėjo kartu su bet kuriuo tada jau prasidėjusiu nenaudojimo laikotarpiu; (b) jeigu nebuvo galiojančios nuostatos dėl nenaudojimo iki tos datos, laikoma, kad 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas penkerių metų laikotarpis prasideda anksčiausiai tos datos“.

27 Pirmoji Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. [1989] OL L 40/1. Straipsnyje nagrinėjama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ar Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklaus ir dizainui) (VRDT) praktika dėl ženklo nenaudojimo fakto ir su tuo susijusių teisinių pasekmių vertinimo, yra dėl Prekių ženklų direktyvoje 89/104/EEB, bet ne Prekių ženklų direktyvoje 2008/98/EB įtvirtintų nuostatų. Tačiau, kaip minėta, šios nuostatos iš esmės yra analogiškos (analogiška ir straipsnių numeracija).

28 Kaip nurodoma Prekių ženklų direktyvos 2008/95/EB 12 straipsnio „Panaikinimo pagrindai“ 1 dalyje, „prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu penkerius metus iš eilės jis nebuvo faktiškai naudojamas valstybėje narėje žymėti prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, ir jeigu nebuvo tinkamų priežasčių jo nenaudoti. Tačiau niekas negali reikalauti, kad būtų panaikintos savininko teisės į prekių ženklą, jeigu laikotarpiu nuo penkerių metų nenaudojimo pasibaigimo ir prašymo panaikinti registraciją pateikimo iš tikrųjų buvo pradėtas arba atnaujintas prekių ženklo naudojimas.“ Kaip pažymima Makso Planko instituto (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) (Miunchenas, Vokietija) atliktoje „Prekių ženklų studijoje“ (angl. *Trade Mark Study*), tinkamai administruojamas naudojimo reikalavimo režimas yra būtinas Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimui tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis. Žr. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 86.

29 Tarybos 2009 m. vasario 26 d. reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija). [2008] OL L299/25.

sankcija dėl nenaudojimo (51 straipsnio 1 dalies (a) punkte)³⁰. Svarbu pažymėti, kad Bendrijos prekių ženklo naudojimo vertinimas turi savitą specifiką visų pirma dėl to, kad tokio ženklo apsaugos teritorija yra visa ES teritorija³¹. Pagrindinė problema – kokia ES teritorija, kurioje naudojamas Bendrijos prekių ženklas (t. y. ženklas, kuriam apsauga suteikta minėto reglamento pagrindu), yra pakankama, kad ženklas būtų laikomas naudojamu ES, ir kad ženklo nenaudojimas tam tikroje ES dalyje nebūtų pagrindas panaikinti tokio ženklo registraciją dėl nenaudojimo³². Iš tikrųjų tai yra sudėtingas ir kompleksinis klausimas, reikalaujantis visapusiškų ir išsamių studijų bei analizės, visų pirma ETT aiškinimų šiais klausimais³³. Kaip matyti iš aptarto teisinio reguliavimo, tarptautinė teisė (Paryžiaus konvencija ir TRIPS sutartis) apskritai neatskleidžia ženklo naudojimo sampratos, o ES teisėje, nors ši klausimą ir reglamentuojant išsamiau, apsiribojama tik aprašomojo pobūdžio nuostatomis³⁴.

Lietuvos nacionaliniame reguliavime, 2000 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme³⁵ (toliau – 2000 m. PŽĮ), nuostatos, įgyvendinančios ES teisyne įtvirtintas teisės normas, susijusias su ženklo naudojimu, numatytos minėto įstatymo 47 straipsnio „Ženklo registracijos panaikinimas“ 2–6 dalyse.

Iš tiesų reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jau yra keliamas klausimas dėl minėto penkerių metų termino sutrumpinimo iki trejų metų, kuris, minėta, yra numatytas tarptautinėje teisėje (konkrečiai, TRIPS sutarties 19 straipsnio 1 dalyje)³⁶. Nors toks pasiūly-

30 Nuostatos, analogiškos Reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 207/2009 įtvirtintoms nuostatomis, susijusios su ženklo naudojimu, buvo įtvirtintos ir ankstesniame – Tarybos 1993 m. gruodžio 20 d. reglamente (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, konkrečiai, šio Reglamento 15 straipsnyje, 50 straipsnio 1 dalies (a) punkte. [1994]. OL L11/1.

Kartu pažymėtina, jog atitinkamos nuostatos dėl prekių ženklo nenaudojimo teisinių pasekmių yra numatytos taip pat ir kitose Reglamente dėl Bendrijos ženklo Nr. 207/2009 nuostatose, reglamentuojančiose procedūrinio pobūdžio klausimus, t. y. Reglamento 42, 57, 99, 100 straipsniuose. Apie procedūrinio pobūdžio klausimus plačiau žr., pvz., Von Bomhard, V., *supra* note 5, p. 1122–1150.

31 Apie Bendrijos prekių ženklų teisinę apsaugą plačiau žr., pvz., Mizaras, V. Bendrijos prekių ženklo apsaugos pagrindiniai principai. *Justitia*. 2004, 3(51): 22–30; 3(52): 2–9; Gastinel, E.; Milford, M. *The Legal Aspects of the Community Trade Mark*. The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 2001.

32 Dėl ženklo naudojimo teritorijos plačiau žr. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). *The Manual Concerning Opposition. Part 6. Proof of Use* [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-10-15]. <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/part_proof_of_use.pdf>, p. 13–14. Pavyzdžiui, Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklaus ir dizainui) (VRDT) laikosi nuomonės, kad Europos Bendrijos prekių ženklo naudojimas vienoje ES valstybėje narėje yra pakankamas pripažinti, jog keliamas naudojimo reikalavimas yra įgyvendinamas. Bendraja prasme, tokios pozicijos laikosi ir Makso Planko institutas atliktoje „Prekių ženklų studijoje“ (angl. *Trade Mark Study*), akcentuodamas „vienodą“ Europos Bendrijos prekių ženklo apsaugos pobūdį, nors kartu ir pripažįstant, jog realiose bylose tai gali sukelti įvairių materialinio bei procesinio pobūdžio problemų. Kartu atkreipiamas dėmesys, kad Bendrijos prekių ženklo teisinės apsaugos sistema turi būti „atvira“ ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, ir ženklo naudojimo apimtis teritorijos požiūriu neturėtų tapti kliūtimi išlaikyti Bendrijos ženklo registraciją. Žr. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 48–49. Taip pat žr. Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 135, 345.

33 Žr. *Ibid.*

34 Žr., pvz., Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 16.

35 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. *Valstybės žinios*. 2000, Nr. 92-2844.

36 *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 85.

mas dar nesulaukia platesnio palaikymo, vis dėlto atkreipiamas dėmesys į tai, kad prekių ženklų registruose yra per daug nenaudojamų ženklų³⁷.

Apibendrinant teisiniame reguliavime įtvirtintas nuostatas, galima išskirti šiuos pagrindinius aspektus.

Pirma, penkerių metų terminas, kuriam pasibaigus, ženklų registracija gali būti panaikinta dėl nenaudojimo, siejamas su administracinių procedūrų pabaiga. Kaip yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš pirmųjų bylų, susijusių su ženklų naudojimo reikalavimu, sankcijos dėl ženklų nenaudojimo taikymas gali būti siejamas tik su tuo laikotarpiu, kai ženklas yra laisvas nuo administracinio pobūdžio kliūčių, susijusių su apsaugos tokiam ženklui suteikimu³⁸. ETT yra išaiškinęs, kad registracijos procedūros pabaigos data Prekių ženklų direktyvos 89/104/EEB 10 straipsnio 1 dalies prasme turi būti nustatoma pagal šioje valstybėje narėje galiojančias procedūrinės normos registracijos srityje³⁹. T. y. kol nėra galutinai atsakyta į klausimą dėl apsaugos ženklui suteikimo, tol nėra keliamas reikalavimas, kad ženklas būtų naudojamas⁴⁰. Į šią taisyklę turi būti atkreiptas dėmesys, jeigu ženklas yra registruotas, tačiau įstatymų nustatyta tvarka pareiškiamas protestas ikiteismine tvarka dėl ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia⁴¹. Kartu pažymėtina, jog kaip yra nurodęs ETT, anksčiau aptarta Prekių ženklų direktyvos nuostata nesuvienodina naudojimo laikotarpio pradžios, taigi ir jos numatyto penkerių metų termino atskaitos taško. Kaip nurodė ETT, iš tikrųjų minėtos

-
- 37 *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11. Be jokios abejonės, ženklai, kurie yra įregistruoti, bet nenaudojami, iškreipia konkurencinius santykius, nes kiti ūkio subjektai negali naudoti atitinkamų prekių ženklų savo prekėms ir (arba) paslaugoms žymėti, nors jų (kaip priklausančių kitiems asmenims) rinkoje realiai ir nėra. Beje, galima pažymėti, kad derybose dėl TRIPS sutarties priėmimo kai kurių valstybių atstovai kėlė klausimą, kad tarptautinėje teisėje būtų numatytas penkerių metų terminas (t. y. ilgesnis, negu įtvirtintas šiuo metu), kuriam pasibaigus, ženklų registracija gali būti panaikinta dėl nenaudojimo, tačiau galiausiai buvo pritarta minėtam trejų metų terminui (kaip minimaliam reikalavimui). Žr. Pires de Carvalho, N., *supra* note 3, p. 310–312.
- 38 LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *Konditerijos korporacija „Roschen“ (Ukraina) v. Ferrero S. P. A. (Italija)* (bylos Nr. 3K-3-391/2010), *supra* note 5. Taip pat žr. Phillips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 21.
- 39 ETT 2007 m. birželio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje *Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG*, byla C-246/04. [2007] ECR I-04673.
- 40 Vis dėlto pažymėtina, kad pagal PŽĮ 35 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, pradinis ženklų registracijos galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo datos. Taip pat, pagal minėto įstatymo 12 straipsnio 3 dalį, nuo paraiškos padavimo datos, prireikus atsižvelgiant į prašomą suteikti ar suteiktą prioritetą, pareiškėjas įgyja pirmumo teisę į ženklą. Nuo šios datos iki ženklų registracijos liudijimo išdavimo datos ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga, kuri suteikia teisę reikšti pretenzijas kitam asmeniui įspėjant dėl teisių, numatytų šio įstatymo 38 straipsnyje, galimo pažeidimo. Arba, pavyzdžiui, remiantis 2000 m. PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, ankstesnio pareikšto registruoti prekių ženklų savininkas gali ginčyti kito (vėlesnio, tačiau registruoto) prekių ženklų registraciją, prašydamas pripažinti tokią registraciją negaliojančia, jeigu yra šioje teisės normoje numatytos sąlygos. Kitaip tariant, pagal galiojančią teisinį reguliavimą, net ir nepasibaigus administracinėms procedūroms, susijusioms su ženklų registracija, ženklui suteikiama apsauga, nors įstatyme ir įvardinta kaip laikina, ženklų savininkas netgi gali tam tikra apimtimi įgyvendinti savo, kaip ženklų savininko teises, t. y. suteikiamas teises, bet nekeliama pareiga, iš kurių viena ir yra naudojimo pareiga.
- 41 Pagal 2000 m. Prekių ženklų įstatymo 18 straipsnio „Ženklų registracijos užprotestavimas“ 1 dalį, suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklų paskelbimo Valstybinio patent biuro oficialiame biuletenyje dienos, remdamiesi šio įstatymo 6 ir (ar) 7 straipsniais, gali užprotestuoti ženklų registraciją paduodami motyvuotą rašytinį protestą Apeliaciniam skyriui.

Direktyvos nuostatos formuluotė apibrėžia naudojimo pradžią registracijos procedūros atžvilgiu, o tai yra direktyvos nesuderinta sritis. Valstybės narės turi teisę organizuoti registracijos procedūrą ir nuspręsti, būtent kada ji turi būti laikoma baigta. Tarptautinės registracijos atveju valstybė narė, kuriai pateikta paraiška įregistruoti, turi nustatyti momentą, kada baigiasi registracijos procedūra pagal jos pačios procedūrinės normas⁴². Jeigu valstybėse yra nustatyta protestavimo procedūra, penkerių metų terminas skaičiuotinas nuo termino pateikti protestą pasibaigimo datos arba, jeigu toks protestas buvo paduotas, nuo jo išnagrinėjimo datos⁴³.

Antra, prekių ženklo naudojimas nebūtinai turi būti identiško (analogiško) ženklo, kuris yra registruotas ir dėl kurio naudojimo keliamas klausimas, naudojimas. Svarbu, kaip minėta, kad, realiai naudojant ženklą, nebūtų pakeisti skiriamieji ženklo požymiai (pagal Lietuvos nacionalinio teisinio reguliavimo 2000 m. PŽĮ 46 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintos nuostatos *expressis verbis*, „įrašyti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre“; pagal ES teisinį reguliavimą – Prekių ženklų direktyvą 2008/95/EB – tokios nuostatos (dėl įrašymo registre) nėra (10 straipsnio 1 dalies (a) punktas), o pagal Reglamentą Nr. 207/2009 – 15 straipsnio 1 dalies (a) punktą – nepakeičia ženklo skiriamojo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu⁴⁴. Vis dėlto, kaip matysime toliau, ženklo naudojimo forma kelia nemažai praktinių klausimų. Kitaip tariant, koks naudojamas ženklas vis dar gali būti laikomas registruoto ženklo naudojimu, jeigu naudojamas ženklas nėra identiškas registruotam ženklui. Teisinio reguliavimo kontekste yra neaišku, kaip turėtų būti vertinama aplinkybė, sprendžiant dėl ženklo naudojimo, jeigu ženklo skiriamieji požymiai, palyginti su tais, kurie įrašyti registre (ar buvo ženklo įregistravimo metu), vėliau pakinta (pavyzdžiui, dalis ženklo elementų praranda išskirtinumą arba, atvirkščiai, tam tikri elementai, kurie buvo nesaugomi, įgyja išskirtinumą). Šiuo atveju kalbama apie tai, kad kai kurie ženklo elementai gali tapti vadinamaisiais „nesaugomais“ elementais jau vėliau, po registracijos, ir kokią įtaką minėto teisinio reguliavimo *expressis verbis* kontekste tai galėtų turėti, vertinant ženklo naudojimo faktą⁴⁵. Plačiau neanalizuojant minėto „nesaugomų“ ženklo elementų klausimo, straipsnio

42 Žr. ETT 2007 m. birželio 14 d. prejudicinį sprendimą byloje *Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG*, byla C-246/04, *supra* note 41, paras. 27–28. Pavyzdžiui, kaip nurodė LAT CBS teisėjų kolegija 2010 m. spalio 19 d. nutartyje civilinėje byloje *Konditerijos korporacija „Roschen“ (Ukraina) v. Ferrero S. P. A. (Italija)* (bylos Nr. 3K-3-391/2010), data, nuo kurios skaičiuojamas penkerių metų terminas ženklui naudoti, yra pranešimo (apie tarptautinės registracijos išplėtimą į atitinkamą Susitariančiąją šalį) data, *pridėjus* 18 mėnesių. Žr. LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartį civilinėje byloje *Konditerijos korporacija „Roschen“ (Ukraina) v. Ferrero S. P. A. (Italija)* (bylos Nr. 3K-3-391/2010), *op. cit.* Taip pat žr. 1989 m. birželio 27 d. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklo registracijos protokolą. *Valstybės žinios*. 1997, Nr. 50-1193.

43 Pavyzdžiui, B. Pretnar taip pat pritaria nuomonei, kad protesto padavimo atveju, penkerių metų terminas skaičiuotinas nuo galutinio sprendimo priėmimo datos. Žr. Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 21. Suprantama, jeigu ikiteisminės institucijos sprendimas dėl protesto yra apskundžiamas teismui, penkerių metų terminas skaičiuojamas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

44 Žr., pvz., Europos Sąjungos bendrojo teismo (iki 2009 m. gruodžio 1 d. – Europos Sąjungos pirmosios instancijos teismas) (toliau – Bendrasis teismas) 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimą byloje *Castellblanch, SA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)* (byla T-29/04). [2005] II-05309, para. 30; 2003 m. liepos 9 d. sprendimą byloje *Laboratorios RTB v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)* (byla T-156/01). [2003] ECR II-02789, para. 44.

45 2000 m. PŽĮ 8 straipsnis, Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 207/2009 37 straipsnis. Dėl nesaugomų prekių ženklo elementų žr., pvz., LAT CBS teisėjų kolegijos 2000 m. sausio 25 d. nutartį civilinėje byloje

autorės nuomone, nacionaliniame teisiniame reguliavime – 2000 m. PŽĮ 47 straipsnio 3 dalyje – įtvirtinta nuostata dėl skiriamųjų ženklo požymių, įrašytų Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre, vertintina kaip perteklinė, be to, realiuose kylančiuose ginčuose, sprendžiant dėl ženklo naudojimo, galinti sukelti įvairaus pobūdžio diskusijų tais atvejais, kai ženklo skiriamieji požymiai po registracijos pakito arba ženklo elemento priskirtinumas (nepriskirtinumas) nesaugomiems ženklo elementams yra diskutuoti-
nas⁴⁶.

Trečia, prekių ženklo naudojimo reikalavimas yra laikomas įvykdytu, jeigu ženklas yra naudojamas iš tikrųjų.

2. Prekių ženklo naudojimo vertinimas: pagrindinės teismų praktikos taisyklės ir problemos

2.1. Prekių ženklo naudojimo fakto vertinimas

Nagrinėjant prekių ženklo naudojimo klausimą, kad naudojimas būtų laikomas pakankamu ženklo registracijai išsaugoti, pagrindinė taisyklė yra ta, jog prekių ženklo naudojimas turi būti iš tikrųjų (angl. *genuine use*)⁴⁷. Pagal ETT pateikiamus aiškinimus, prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms žymėti jis yra registruotas, kilmės tapatybę šių prekių realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, neatsižvelgiant į simbolinį prekių ženklo naudojimą, siekiant išsaugoti jo suteikiamas teises. Nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes, tinkamus nustatyti jo komercinio naudojimo versle realumą, ypač jo naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklu saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą. Atsakymas į klausimą, ar naudojimas yra kiekybiškai pakankamas, kad išsaugotų arba sukurtų rinkos dalį prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms, priklauso nuo daugelio veiksnių ir vertinimo kiekvienu konkrečiu atveju. Iš to išplaukia, kad neįmanoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinkta sprendžiant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų. Todėl, kaip yra pažymėjęs ETT, *de minimis* taisyklė negali būti nustatyta⁴⁸. Taigi, kai naudojimui siekiama realaus komercinio tikslo, net ir minimalus naudojimas gali

UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“ (bylos Nr. 3K-3-25/2000); LAT CBS teisėjų kolegijos 2000 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje *AB alaus darykla „Žalsvytis“ v. AB „Ragutis“* (bylos Nr. 3K-3-175/2000); LAT CBS teisėjų kolegijos nutartį civilinėje byloje *UAB „Mineraliniai vandenys“ v. UAB „Importiniai gėrimai“ ir kiti* (bylos Nr. 3K-3-465/2003).

46 Dėl nesaugomų ženklo elementų plačiau žr., pvz., *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 75–76.

47 Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 226–229.

48 Plačiau taip pat žr., pvz., *ibid.*, p. 229–233.

būti pakankamas, kad būtų nustatytas naudojimo iš tikrųjų egzistavimas⁴⁹. Lemiančia aplinkybe yra ne absoliučios pardavimų apimtys, bet realaus naudojimo tikrumas (angl. *genuineness*), mažiausias koks gali būti⁵⁰. Kartu būtina turėti galvoje, kad, aiškinant naudojimo iš tikrųjų sąvoką, reikia atsižvelgti į tai, jog tokio (naudojimo) reikalavimo *ratio legis* yra sumažinti ginčų tarp dviejų prekių ženklų kilimo tikimybę, kai nėra tinkamo prekių ženklo aktyvaus naudojimo rinkoje ekonominio pagrindo. Kitaip tariant, kad nenaudojamas ženklas – teisinė fikcija – nebūtų pagrindas išstumti iš rinkos kitą (realiai naudojamą) ženklą. Tačiau šiuo reikalavimu nesiekama įvertinti komercinės sėkmės arba kontroliuoti ekonominės įmonės strategijos ar juolab suteikti apsaugą tik plačiai naudojamiems prekių ženkams⁵¹. Kartu, kaip yra pažymėjęs Europos Sąjungos bendrasis teismas (iki 2009 m. gruodžio 1 d. – Europos Sąjungos pirmosios instancijos teismas) (toliau – Bendrasis teismas), naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalauja, kad prekių ženklas būtų naudojamas viešai ir skirtas išorei toks, koks jis yra saugomas atitinkamoje teritorijoje⁵². Taigi visų pirma ženklo naudojimo fakto, kaip ženklo naudojimo iš tikrųjų, vertinimas sietinas būtent su ženklo, koks ženklas yra saugomas, naudojimu komerciniais (o ne asmeniniais) tikslais, nors tas komercinis naudojimas (ar kitaip tariant, naudojimas prekybos veikloje (angl. *in the course of trade*) ir būtų nedidelės apimties⁵³.

Kartu ETT praktika orientuoja, jog tais atvejais, kai prekių ženklo savininkas ženklu žymi daiktus, kuriuos jis nemokamai dalija jo prekių pirkėjams, jis iš tikrųjų nenaudoja šio prekių ženklo klasei, kuriai priklauso minėti daiktai⁵⁴. Kaip pažymi ETT, tokiu atveju minėti daiktai visai nėra platinami turint tikslą leisti jiems patekti į tai pačiai klasei priklausančių prekių rinką. Tokiomis sąlygomis šių daiktų žymėjimas prekių ženklu nepadedą sukurti jų rinkos ir net vartotojo interesais atskirti juos nuo kitų įmonių prekių⁵⁵. Kitaip tariant, naudojimo sąlyga nėra įvykdoma, jei reklaminės prekės dalijamos kaip

49 Žr., pvz., ETT 2003 m. kovo 11 d. prejudicinį sprendimą byloje *Ansul BV v. Ajax Brandeveiliging BV*, byla C-40/01. [2003] ECR I-02439; 2004 m. sausio 27 d. prejudicinį sprendimą byloje *La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA*, byla C-259/02. [2004] ECR I-01159; ETT 2006 m. gegužės 11 d. sprendimą byloje *The Sunrider Corp. v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)*, byla C-416/04 P. [2006] ECR I-04237, paras. 70–72. Taip pat žr., pvz., Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 233.

50 Žr., pvz., *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 83. Kitas vertus, ženklo naudojimo apimtys vertinimas (kiekybiniu požiūriu), kad būtų pripažįstama, jog ženklas yra naudojamas „iš tikrųjų“, priklauso nuo konkrečių prekių ir (arba) paslaugų pobūdžio, rinkos charakteristikų, ženklo naudojimo dažnumo. Žr. ETT 2003 m. kovo 11 d. prejudicinį sprendimą byloje *Ansul BV v. Ajax Brandeveiliging BV*, byla C-40/01, *op. cit.*, para. 37.

51 Bendrojo teismo 2005 m. birželio 7 d. sprendimas byloje *Lidl Stiftung and Co. KG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-303/03. [2005] ECR II-01917, para. 35.

52 *Ibid.*, para. 36.

53 Žr., pvz., *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 80.

54 ETT 2009 m. sausio 15 d. prejudicinis sprendimas byloje *Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07. [2009] ECR I-00137. Byloje, kurioje ir buvo pateiktas minėtas ETT išaiškinimas, bendrovė, kurios pagrindinė veikla buvo susijusi su mada, tam tikru laikotarpiu savo prekių ženklą WELLNESS naudojo žymėti nealkoholiniam gėrimui, kuris siekiant skatinti bendrovės drabužių pardavimą buvo nemokamai dalijamas kaip dovana pirkusiems šiuos drabužius. Taigi, aktualus buvo klausimas, ar minėtas prekių ženklas gali būti laikomas naudojamu ir gaiviesiems gėrimams.

55 *Ibid.*, para. 21.

atlygis už kitų prekių įsigijimą ir siekiant skatinti pastarųjų pardavimą⁵⁶. Taigi šiuo atveju išvada yra tokia, jog tam, kad ženklas atitiktų naudojimo reikalavimą, jis turi būti naudojamas toje rinkoje, kuriai ir yra skirtos prekės ir (arba) paslaugos, kurioms žymėti ženklas ir yra įregistruotas. Tokia ETT pozicija, kaip matysime toliau, yra diskutuotina.

Vis dėlto kitoje byloje ETT (didžioji kolegija) aiškino, kad prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai ne pelno organizacija savo santykiuose su visuomene naudoja jį pranešdama apie renginius veiklos dokumentuose, taip pat reklaminėje medžiagoje, o jos nariai nešioja jį atitinkančius skiriamuosius ženklus rinkdami ir dalydami aukas⁵⁷. Vis dėlto negalima nepritari tiems generalinio advokato išvadoje, tiek ETT sprendime pateikiamiems argumentams, šioje byloje „komercinį tikslą“ aiškinant plačiąją prasme, t. y. nebūtinai tik kaip asmeninio praturtėjimo tikslais, bet daugiau siejant su tikslu naudoti ženklą rinkai (vėlgai rinkai čia suprantama plačiąją prasme, nebūtinai tik komercine prasme), kuriai ir yra skirtos atitinkamu prekių ženklu pažymėtos prekės ir (arba) paslaugos (pavyzdžiui, skatinti aukojimą)⁵⁸. Šio straipsnio autorės nuomone, tokia ETT pasirinkta pozicija yra pagrįsta, nes vertinant ženklo „gyvumą“ ne tiek svarbi ir lemiamą yra ženklo komercinės sėkmės aplinkybė, bet tai, koks yra prekių, kurios pažymėtos ginčijamuoju prekių ženklu, santykis su rinkai, kuriai tos prekės ir yra skirtos. Kartu pritariama ir Makso Planko instituto (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) atliktoje „Prekių ženklų studijoje“ keliamai diskusijai, iš dalies polemizuojant su ETT aiškinimu dėl prekių ženklo naudojimo reklaminėms prekėms, dėl to, kaip turėtų vertinamas ženklo naudojimas, kai ženklas yra registruotas ir naudojamas „antrinės“ reikšmės ar reklaminio pobūdžio prekėms⁵⁹. Kitaip tariant, kaip turi būti vertinamas ženklo naudojimo iš tikrųjų faktas, jeigu ženklas yra naudojamas, pavyzdžiui, mažų gabaliukų muilui viešbučiuose ar nemokamai dalijamiems rašymo reikmenims⁶⁰, nors pagrindinė įmonės, kuriai priklauso atitinkamas prekių ženklas, veikla yra orientuota į kitokio pobūdžio prekes ir (arba) paslaugas. Kita vertus, svarbu tai, kad pats tokių prekių atlygintinumo (neatlygintinumo) faktas savaime neturėtų lemti ženklo naudojimo vertin-

56 Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2008 m. lapkričio 18 d. išvada byloje *Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07, *supra* note 2, para. 56.

57 ETT (didžioji kolegija) 2008 m. gruodžio 9 d. prejudicinis sprendimas byloje *Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, byla C-442/07. [2008] ECR I-09223. Kaip pažymėjo ETT, aplinkybė, kad labdaros organizacija nesieka pelno, nereiškia, kad ji negali turėti tikslo sukurti ir vėliau išsaugoti savo prekių ir paslaugų rinką. Šiuolaikinėje visuomenėje atsirado įvairių ne pelno organizacijos rūšių, kurios iš pirmo žvilgsnio teikia savo paslaugas nemokamai, bet iš tikrųjų yra finansuojamos subsidijomis ar gauna įvairių formų atlyginimą. Žr., *Ibid.*, para. 18. Kaip matyti, pagrindinė problema šioje byloje buvo ta, kaip ne pelno (labdaros) organizacijos naudojamas ženklas, vertinant „naudojimo iš tikrųjų“ požiūriu, dera su jau anksčiau minėtu ženklo naudojimo komerciniu tikslu principu. Antai generalinis advokatas savo išvadoje teigė, jog idėja, kad ne pelno organizacijos gali konkuruoti, jog pritrauktų aukas iš visuomenės bei pradėtų verslą arprekybinę veiklą, plačiąja šių žodžių prasme, rinkdamos ir dalydamos aukas, yra iš principo teisinga. Be to, kaip pažymėjo generalinis advokatas, ne pelno organizacijos yra rinkos dalyvės, kurios įsigyja prekių ir paslaugų arba jas siūlo. Generalinio advokato J. Mazák išvada byloje *Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, byla C-442/07. [2008] ECR I-09223, para. 27.

58 Taip pat žr., pvz., *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 87.

59 *Ibid.*

60 *Ibid.*

imo naudojimo iš tikrųjų požiūriu⁶¹. Tačiau, kad ir kaip būtų vertinama prekių, pažymėtų atitinkamu prekių ženklu, naudojimo atlygintinumo požiūriu, turi būti atsižvelgiama į kitas svarbias aplinkybes, t. y. tai neturi būti atsitiktinis, pavienis naudojimas ar naudojimas įmonės viduje⁶². Plėtodama šią diskusiją, kuri – labai tikėtina – peraus į poreikį ETT pateikti naujus aiškinimus dėl prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sampratos, straipsnio autorė manytų, kad ir prekių, pažymėtų atitinkamu prekių ženklu, *ryšys su rinka*, kuriai atitinkamos prekės yra skirtos, turėtų būti aiškinamas plačiai. Priešingu atveju tie atvejai, kai ženklas yra naudojamas mažų gabaliukų muilui viešbučiuose ar nemokamai dalijamiems rašymo reikmenims, apie kuriuos kalbama ir Makso Planko instituto (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) studijoje, negalėtų būti laikomi ženklo naudojimu naudojimo iš tikrųjų požiūriu (nes yra skirti ne viešbučių ar konferencijų organizavimo paslaugų rinkai, t. y. pagrindinei įmonės veiklai). Šio straipsnio autorės nuomone, prekių, pažymėtų atitinkamu prekių ženklu, *ryšys su rinka* neturėtų būti suprantamas tik kaip *tiesioginis ekonominis ryšys su rinka*, nes taip būtų labai susiaurinama galimybė ženklo naudojimą (tam tikra forma, kaip antai, kitų prekių ar paslaugų reklamavimui) atitinkamoms prekėms ir (arba) paslaugoms pripažinti naudojimu iš tikrųjų⁶³. Ženklo naudojimas prekėms ir (arba) paslaugoms, kad ir kitų prekių (paslaugų) reklamavimo tikslu, turėtų būti pripažįstama naudojimu iš tikrųjų, jeigu tai nėra atsitiktinis, pavienis naudojimas ar naudojimas įmonės viduje. Tai yra natūrali verslo filosofija, kad vienos prekės gali būti gaminamos ir platinamos kitų (sakykime, įmonės pagrindinių prekių ir (arba) paslaugų) reklamavimo pardavimų skatinimo tikslu. Netgi tokiu atveju, kai šios (pagrindines prekes reklamuojančios) prekės nepatenka į tokių prekių rinką siaurąja ekonomine prasme (pavyzdžiui, muilo, rašiklių, kt.), tačiau tokių prekių buvimas bet koku atveju veikia šių prekių rinką, taigi yra konkuravimo rinkoje priemonė. Nemokami rašikliai, dalijami konferencijose ar mažų gabaliukų muilas, randamas viešbučio kambaryje, lemia, jog mažės vartotojų poreikis įsigyti tokių prekių (t. y. mažės kitų įmonių šių prekių pardavimai)⁶⁴. Vis dėlto, straipsnio autorės nuomone, nėra visiškai teisinga teigti, jog tuomet, kai ženklas naudojamas prekėms, skirtoms

61 *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, supra note 11.

62 Kartu būtina pažymėti, kad generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer savo 2008 m. lapkričio 18 d. išvadoje byloje *Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07, supra note 2, para. 54, atkreipia dėmesį, jog ETT yra išaiškinęs, kad žymenų naudojimas prekių, kurios jau parduodamos rinkoje, reklamos kampanijose laikytinas naudojimu iš tikrųjų, tai yra taikytina ir prekėms bei paslaugoms, kurios netrukus bus parduodamos rinkoje ir dėl kurių bendrovė imasi vartotojus pritraukiančių veiksmų būtent vykdydama tokias kampanijas susijusiems žymenims (žr. ETT 2003 m. kovo 11 d. prejudicinį sprendimą byloje *Ansul BV v. Ajax Brandveiliging BV*, byla C-40/01, supra note 49, para. 37). Taip pat žr., pvz., Philips, J.; Simon, I., supra note 5, p. 227.

63 Tokia pozicija derėtų ir su ETT 2008 m. gruodžio 9 d. prejudiciniame sprendime byloje *Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"* išdėstyta pozicija, nors, tiesa, dėl ne pelno (labdaros) organizacijų naudojamų ženklų. Žr. ETT (didžioji kolegija) 2008 m. gruodžio 9 d. prejudicinį sprendimą byloje *Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, byla C-442/07, supra note 57.

64 Tokios pozicijos byloje *Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH* laikėsi bendrovė Maselli-Strickmode GmbH ir Čekijos vyriausybė. Žr. Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2008 m. lapkričio 18 d. išvadą byloje *Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07, supra note 2, paras. 32–33.

reklamuoti kitas įmonės prekes, jis nenaudojamas šių prekių ar paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, t. y. neatlieka savo pagrindinės funkcijos⁶⁵. Kaip jau buvo minėta, prekių ženklo naudojimo reikalavimas nėra ir negali būti suprantamas kaip skirtas ženklo komercinės sėkmės vertinimui. Jis skirtas būtent įvertinti ženklo „gyvumą“⁶⁶ (o ne fiktyvumą) prekių, žymimų atitinkamu prekių ženklu, rinkoje *plačiau prasme*, nepriklausomai nuo prekių įsigijimo atlygintinumo (neatlygintumo) fakto⁶⁷. Dėl ženklo „pagrindinės funkcijos“ argumento, naudojamo ETT sprendimuose, taip pat galėtų būti diskutuojama, nes, šio straipsnio autorės nuomone, jis vėlgai aiškinamas pernelyg siaurai.

Apibendrinant darytina išvada, kad nors ETT pasirinktas ženklo naudojimo iš tikrųjų aiškinimas pagrįstai yra gana platus, tačiau, vertinant naudojimo iš tikrųjų faktą, neturėtų būti siejama tik su *tiesioginiu* ekonominiu ryšiu su rinka, kuriai atitinkamos prekės yra skirtos. Prekių ženklo naudojimas „antrinėms“ prekėms ar reklamavimo tikslais turėtų būti pripažįstamas naudojimu iš tikrųjų, jeigu tai nėra atsitiktinis, pavienis naudojimas, naudojimas įmonės viduje, bet turi komercinio naudojimo pobūdį ir tikslą (kad ir kaip tas komercinis pobūdis ir tikslas būtų suprantami).

2.2. Faktiškai naudojamo ženklo vaizdo ir naudojimo atitinkamoms prekėms ir (arba) paslaugoms vertinimas naudojimo reikalavimo požiūriu

Kitas svarbus klausimas yra tas, kaip turi būti vertinama ženklo naudojimo faktas tais atvejais, kai naudojamas ženklas nėra identiškas registruotam ženklui, arba, pavyzdžiui, prekių ženklo savininkas yra registravęs keletą panašių ženklų, vadinamąjį prekių ženklų „šeimą“. T. y. kaip turėtų būti vertinamas prekių ženklų naudojimo faktas prekių ženklų „šeimos“ atveju, kai iš prekių ženklų „šeimos“ naudojama yra tik dalis (ar dalies ženklų naudojimas apima visų prekių ženklų „šeimai“ priklausančių prekių ženklų naudojimo reikalavimą)⁶⁸.

65 ETT 2003 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje *Ansul BV v. Ajax Brandeveiliging BV*, byla C-40/01, *supra* note 49, para. 36; Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2008 m. lapkričio 18 d. išvada byloje *Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07, *op. cit.*, paras. 40–41.

66 Pavyzdžiui, generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer savo 2008 m. lapkričio 18 d. išvadoje byloje *Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07, nenaudojamus ženklus vaizdžiai vadina ženklais „lavonais“. Žr. generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2008 m. lapkričio 18 d. išvadą byloje *Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07, *op. cit.*, para. 48.

67 Kita vertus, prekių ženklų teisės moksle taip pat yra nuomonių, kad „naudojimas iš tikrųjų“ (angl. *genuine use*) turi būti suprantamas ir aiškinamas siauriau negu „įprasta verslo veikla“ (angl. *usual marketing activities*). Žr., pvz., Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 19.

68 Pavyzdžiui, ETT 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendime byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklaus ir dizainui) (VRDT)*, aiškindamas ES teisės normas, susijusias su ženklo naudojimu, *inter alia*, pažymėjo, kad ženklas laikytinas naudojamu, jeigu pateikiama įrodymų, jog šis prekių ženklas buvo naudojamas tokia forma, kuri šiek tiek skiriasi nuo formos, kokia jis registruotas, tačiau neleidžiama, įrodžius jo naudojimą, suteikti apsaugą, kuria naudojasi vienas registruotas prekių ženklas, ir kitam registruotam prekių ženklui, kurio naudojimas nebuvo įrodytas, nes pastarasis yra tik pirmojo prekių ženklo variantas. ETT 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimas byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklaus ir dizainui)*, byla C-234/06P. [2007] ECR I-07333, para. 86. Tokios

Bendrasis teismas 2006 m. vasario 23 d. sprendime byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)* aiškino, kad ES teisė nesuteikia jokios abstrakčios teisinės apsaugos prekių ženklų serijai („šeimai“)⁶⁹ ir kiekvienas ankstesnis prekių ženklas turi būti nagrinėjamas atskirai. Šia prasme prekių ženklų serijos („šeimos“) samprata yra svarbi tokiam vertinimui tik tada, jei suinteresuotas vartotojas susidūrė su kiekvienu iš ankstesnių prekių ženklų, kurie buvo naudojami iš tikrųjų, ir dėl to susidarė įspūdį, kad tarp jų egzistuoja ryšys, susiejantis juos visus su ta pačia kilme. Dėl to prekių ženklų serijos (arba prekių ženklų „šeimos“) idėja būtų reikšminga tik naudojant kiekvieną prekių ženklą iš tikrųjų⁷⁰. Šiuo aspektu naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalauja, kad prekių ženklas būtų naudojamas viešai ir skirtas išorei toks, koks jis yra saugomas atitinkamoje teritorijoje⁷¹. Naudojant kartu kelis atskirai įregistruotus ženklus svarbu, jog būtų aišku, kad naudojami ženklai yra atskiri ir nesudaro vieno sudėtinio prekių ženklo. Naudojamas prekių ženklas turi išlaikyti savo savarankiškumą bei individualumą⁷².

Suprantama, ar naudojamas ženklas (ta forma, kokia jis praktiškai naudojamas) išlaiko skiriamuosius požymius, palyginti su ženklu, koks yra registruotas, yra vertinimo ir fakto klausimas, į kurį *a priori* (ne konkrečios bylos kontekste) vargu ar gali būti atsakyta⁷³. Tokiose situacijose, jei prekyboje naudojamas žymuo mažai skiriasi nuo for-

pozicijos laikėsi ir Bendrasis teismas 2006 m. vasario 23 d. sprendime byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-194/03. [2006] ECR II-00445, para. 50.

- 69 Prekių ženklų serijos (ar prekių ženklų „šeimos“) kategorija vartojama tais atvejais, kai tas pats savininkas apsaugo daugelį jam priklausančių prekių ženklų, juos registruodamas (ženklai gali būti panašūs arba juose atsikartoti tas pats pagrindinis, visiems tam pačiam savininkui priklausantiems ženklsams būdingas elementas, pavyzdžiui, žodis).
- 70 Bendrojo teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-194/03, *supra* note 68, para. 68.
- 71 ETT 2003 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje *Ansul BV v. Ajax Brandveiliging BV*, byla C-40/01, *supra* note 49, para. 37. Kartu pažymėtina, kad kai kurių ES valstybių narių nacionalinėje teisėje numatyta vadinamųjų „apsauginių“ registracijų galimybė (žr. Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 15). Tačiau ES teisė tokių „apsauginių“ registracijų nenumato, o ETT atmetė galimybę remtis „apsaugine“ registracija, kai kalbama apie ženklo naudojimo reikalavimą ES teisės prasme. Žr. ETT 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimą byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui)*, byla C-234/06P, *supra* note 68, para. 101. Pavyzdžiui, kaip yra pažymėjęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, įregistruoto žodinio prekių ženklo inkorporavimas į kitą ženklą paprastai bus skiriamųjų ženklo požymių paradimas. Kitaip tariant, žodinio elemento atkartojimas vaizdiniame ženkle paprastai nepakeis paties atskirai įregistruoto žodinio ženklo naudojimo pareigos. LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *Konditerijos korporacija „Roschen“ (Ukraina) v. Ferrero S. P. A. (Italija)* (bylos Nr. 3K-3-391/2010), *supra* note 5.
- 72 *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 81; LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *Konditerijos korporacija „Roschen“ (Ukraina) v. Ferrero S. P. A. (Italija)* (bylos Nr. 3K-3-391/2010), *op. cit.*
- 73 *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, *supra* note 11, p. 81; taip pat žr., pvz., Philips, J.; Simon, I., *supra* note 5, p. 227–228. Antai Bendrasis teismas jau minėtame 2006 m. vasario 23 d. sprendime byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)* pažymėjo, jog ES teisiniu reguliavimu, kuris nenumato griežtos naudojamo prekių ženklo ir įregistruoto prekių ženklo formų atitikties, siekiama leisti jo savininkui naudojant jį prekyboje pakeisti žymenį, nepakeičiant išskirtinio jo pobūdžio taip, kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie atitinkamų prekių arba paslaugų prekybos ar reklamos sąlygų. Atsižvelgiant į šios nuostatos tikslą, materialinė jos taikymo sritis

mos, kuria jis buvo įregistruotas, ir abu žymenys apskritai gali būti laikomi identiškais, ši nuostata numato, kad įregistruoto prekių ženklo naudojimo pareiga gali būti laikoma įvykdyta pateikiant prekyboje naudojamos formos žymens naudojimo įrodymą⁷⁴. Tačiau ES teisė neleidžia įregistruoto prekių ženklo savininkui išvengti jam priklausančios pareigos naudoti šį prekių ženklą nurodant atskirai įregistruoto panašaus prekių ženklo naudojimą⁷⁵. Kitas probleminis klausimas, kaip turi būti vertinamas ženklo naudojimas, kai ženklas yra naudojamas ne visoms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms žymėti jis yra įregistruotas, bet tik daliai jų, ypač tais atvejais, kai prekės ir (arba) paslaugos, kurioms ženklas yra naudojamas, yra panašios į tas, kurioms ženklas nėra naudojamas⁷⁶. Į šį klausimą Bendrasis teismas siekė atsakyti 2005 m. liepos 14 d. sprendime *Reckitt Benckiser (Ispanija), SL v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklu ir dizainui) (VRDT)*⁷⁷. Minėtoje byloje Bendrasis teismas aiškino, kad „naudojimo iš dalies“ sąvokos tikslas – nepanaikinti prekių ženklų, kurie nebuvo naudoti žymint konkrečią prekių kategoriją, panaudojimo galimybių, vis dėlto dėl jo iš ankstesnio prekių ženklo savininko negali būti atimama bet kokia prekių, kurios, nors iš esmės skirtingos ir priklauso tai pačiai grupei, kuri gali būti suskirstyta tik savavališkai, apsauga. Todėl „prekių ar paslaugų dalies“ sąvoka negali apimti visų parduodamų panašių prekių ar paslaugų atmainų, o tik prekes ir paslaugas, kurios yra pakankamai skirtingos, kad sudarytų logiškas kategorijas arba pakategores⁷⁸. Taigi, bendroji taisyklė, kuri galėtų būti formuluojama, yra ta, jog, viena vertus, ženklo naudojimas prekėms ir (arba) paslaugoms, kurios yra tik panašios (arba apskritai skirtingos) prekėms ir (arba) kurioms žymėti įregistruotas ženklas, nėra pakankama, kad būtų laikoma, jog naudojimo reikala-

turi būti laikoma apribota tik tokiomis situacijomis, kai prekių ženklo savininko prekėms ar paslaugoms, kurioms šis ženklas buvo įregistruotas, žymėti naudojamas žymuo yra tokios formos, kuria tas prekių ženklas naudojamas prekyboje. Žr. Bendrojo teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimą byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklu ir dizainui) (VRDT)*, byla T-194/03, *supra* note 68, para. 50.

74 *Ibid.*

75 *Ibid.* Kartu pažymėtina, kad, pavyzdžiui, Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklu ir dizainui) (VRDT) laikosi pozicijos, jog, žodinio ženklo naudojimas kartu su kitu žodžiu, nepakeičia ženklo skiriamąjį požymio, jeigu iš bendro „derinio“ akivaizdu, jog tai dviejų atskirų (savarankiškų) ženklų naudojimas. Tačiau ši situacija skiriasi nuo tų, kai atskiri ženklai kartu naudojami taip, jog tarsi sudaro naują, savarankišką ženklą (angl. *unitary whole*). Žr. *The Manual Concerning Opposition. Part 6. Proof of Use, supra* note 32, p. 23.

76 Kaip žinoma, vienas iš prekių ženklų teisinės apsaugos principų yra vadinamasis specifikacijos principas, t. y. ženklas saugomas „ne apskritai“, o tik toms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms žymėti jis yra įregistruotas. Žr., pvz., Birštonas, R., *et al.*, *supra* note 4, p. 517.

77 Bendrojo teismo 2005 m. liepos 14 d. sprendimas byloje *Reckitt Benckiser (Ispanija), SL v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklu ir dizainui) (VRDT)*, byla T-126/033. [2005] II-02861.

78 *Ibid.*, paras. 45–46. Analogiškos pozicijos Bendrasis teismas laikėsi ir vėlesniame 2007 m. vasario 13 d. sprendime byloje *Mundipharma AG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklu ir dizainui) (VRDT)*. Bendrojo teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimas byloje *Mundipharma AG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklu ir dizainui) (VRDT)*, byla T-256/04. [2007] ECR II-00449; taip pat žr. Bendrojo teismo 2006 m. spalio 17 d. sprendimą byloje *Armour Pharmaceutical Co. v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklu ir dizainui) (VRDT)*, byla T-483/04. [2006] ECR II-04109, para. 27; LAT CBS teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje *Japonijos bendrovė Daiichi Sankyo Company, Limited v. Čekijos bendrovė Zentiva k.s.* (bylos Nr. 3K-3-36/2011).

vimas yra įvykdomas⁷⁹. Kartu svarbu tai, jog teisė ir formuojama teismų praktika taip pat nekelia reikalavimo, jog prekių ženklas būtų naudojamas visoms įsivaizduojamoms su įregistravimu susijusioms prekių rūšims. Turi būti vertinama, ar prekės, kurioms ženklas naudojamas, ir prekės, kurioms ženklas nenaudojamas (tačiau kurių atžvilgiu siekiama, kad keliamą naudojimo reikalavimą šiuo atveju tarsi apimtų pirmųjų naudojimas), gali būti priskirtinos tai pačiai prekių kategorijai (pakategorei)⁸⁰. Sprendžiant šį klausimą, turi būti atsižvelgiama į prekių, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas, kategorijų apimtį, būtent į aprašant šias kategorijas vartojamų žodžių bendrumą, kartu atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurioms ženklo naudojimas iš tikrųjų buvo iš esmės nustatytas. Jeigu prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai didelei prekių ar paslaugų kategorijai, kad, minėta, ją būtų galima suskirstyti į kelias autonomiškas pakategores, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint dalį šių prekių ar paslaugų įrodymas apima tik vieną ar kelias pakategores, kurioms priklauso prekės ar paslaugos, kurioms žymėti realiai naudojamas prekių ženklas⁸¹. Priešingai, jeigu prekių ženklas buvo įregistruotas prekėms ar paslaugoms, apibrėžtoms taip tiksliai ir išsamiai, kad neįmanoma atitinkamos kategorijos suskirstyti į akivaizdžias pakategores, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint minėtas prekes arba paslaugas įrodymas apima visą šią kategoriją⁸². Straipsnio autorės nuomone, prekių ženklo naudojimo vertinimas atitinkamoms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms žymėti jis yra įregistruotas, neturi būti nei pernelyg liberalus, nei pernelyg griežtas⁸³. Vis dėlto, šio straipsnio autorės nuomone, tiek vertinant ženklo (kaip tokio, koks įregistruotas), tiek ir ženklo naudojimo „iš dalies“ faktą (kokiai daliai prekių, kurioms žymėti įregistruotas, ženklas gali būti laikomas naudojamu), atspirties tašku

79 *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, supra note 11, p. 82.

80 Taip pat žr., pvz., *The Manual Concerning Opposition. Part 6. Proof of Use*, supra note 32, p. 30.

81 Pavyzdžiui, kaip nurodė Bendrasis teismas 2007 m. vasario 13 d. sprendime byloje *Mundipharma AG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-256/04, supra note 78, kur *inter alia* buvo sprendžiamas prekių ženklo RESPICORT, įregistruoto žymėti prekėms „farmaciniai ir higieniniai preparatai; pleistrai“ naudojimo klausimas, nurodyta prekių kategorija yra pakankamai plati, todėl ją galima suskirstyti į keletą atskirų pakategorių. Todėl tas faktas, jog minėtas ženklas pripažintinas naudojamu prekėms „pagal receptą parduodami dozuoti aerosoliniai inhaliatoriai, kurių sudėtyje yra kortikosteroidų“, suteikia apsaugą tik šiai pakategorei, kuriai ir priklauso šios prekės. Žr. para. 26.

82 Bendrojo teismo 2005 m. liepos 14 d. sprendimas byloje *Reckitt Benckiser (España), SL v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-126/03, supra note 77, paras. 44–45; 2007 m. vasario 13 d. sprendimas byloje *Mundipharma AG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-256/04, op. cit., para. 23; LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *Konditerijos korporacija „Roschen“ (Ukraina) v. Ferrero S. P. A. (Italija)*, bylos Nr. 3K-3-391/2010, supra note 5; LAT CBS teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje *Japonijos bendrovė Daiichi Sankyo Company, Limited v. Čekijos bendrovė Zentiva k.s.* (bylos Nr. 3K-3-36/2011), supra note 78.

83 Svarbiausia, kaip kad pažymima Bendrojo teismo 2005 m. liepos 14 d. sprendime byloje *Reckitt Benckiser (España), SL v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)*, jog ankstesnis prekių ženklas būtų iš tikrųjų naudojamas prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas, o ne tai, jog būtų tiksliai apibrėžiama ankstesnio prekių ženklo, naudojamo konkrečiu momentu konkrečioms prekėms ir (arba) paslaugoms žymėti, apsaugos apimtis. Bendrojo teismo 2005 m. liepos 14 d. sprendimas byloje *Reckitt Benckiser (España), SL v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-126/03, supra note 77, para. 43.

turi būti jau minėtas naudojimo iš tikrųjų (angl. *genuine use*) principas, kuris iš tikrųjų ir yra ženklo kaip konkurencinės priemonės vertinimo rodiklis.

Apibendrinant pažymėtina, kad ženklas nebūtinai turi būti naudojamas identiškas toks, koks yra įregistruotas, – yra leidžiamos tam tikros nepakeičiančios ženklo skiriamųjų požymių ženklo modifikacijos. Nors *a priori* (ne konkrečios bylos kontekste) dėl ženklo skiriamųjų požymių pakeitimo (nepakeitimo) negali būti atsakyta, vis dėlto, straipsnio autorės nuomone, ši nuostata teismų praktikoje turėtų būti aiškinama siaurai. Siaurąja prasme praktikoje turėtų būti aiškinamas ir ženklo naudojimas „iš dalies“. Vienu prekių naudojimas turėtų būti aiškinamas kaip „apimantis“ kitų prekių naudojimą (kurioms realiai ženklas nėra naudojamas), tik jeigu tas prekes galima priskirti tai pačiai kategorijai (pakategorei). Taip pat svarbu, jog tas priskyrimas turėtų būti galimas be išsamios ir sudėtingos analizės. Kitaip tariant, šio straipsnio autorės nuomone, teisinio reguliavimo nuostatos, leidžiančios tiek naudojimą kiek kitokia forma, negu ženklas yra įregistruotas, tiek ir ženklo naudojimą „iš dalies“, neturi paneigti pačios prekių ženklo naudojimo reikalavimo idėjos.

Svarbiausia, jog teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas, pateiktą vertinimą (o bylos šalys, suprantama, argumentuotų) tiek dėl rinkoje naudojamo ženklo pripažinimo naudojimu to ženklo, kuriam suteikta apsauga, registracijos pagrindu, tiek ir kodėl vienas prekes (paslaugas), kurioms ženklas yra naudojamas, vertina kaip *apimančias* ir tas prekes (paslaugas), kurioms žymėti ženklas nėra iš tikrųjų naudojamas, tačiau kurioms žymėti jis yra įregistruotas⁸⁴. Kitais žodžiais tariant, visais atvejais, kai realiai (faktiškai) naudojamas ženklas nėra identiškas (analogiškas) registruotam ženkliui, arba naudojamas tik daliai prekių ir (arba) paslaugų (ženklų naudojimo iš dalies atveju), kurioms žymėti yra registruotas, turi būti pagrindžiama, kodėl faktiškai naudojamas ženklas gali būti laikomas registruoto ženklo naudojimu, o prekės ir (arba) paslaugos, kurioms ženklas nėra faktiškai naudojamas – „apimamos“ jų, kurioms ženklas yra naudojamas.

Išvados ir pasiūlymai

1. Prekių ženklo naudojimo reikalavimas, kaip registracijos išsaugojimo sąlyga, ir ženklo naudojimo vertinimas naudojimo iš tikrųjų (angl. *genuine use*) požiūriu, neatsiejamas nuo prekių ženklų, kaip konkurencinės priemonės, vertinimo. Taigi, būtent per šią prizmę ir turi būti sprendžiami klausimai, susiję su ženklo naudojimu. Per griežtų,

84 Būtent šios problemos ir buvo kilusios pirmosiose Lietuvoje nagrinėtose bylose, kuriose buvo keliamas ženklo naudojimo reikalavimas. T. y. bylas nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai, priimdami procesinius sprendimus, nepateikė teisinio vertinimo, kodėl tai, kaip ženklas naudojamas faktiškai, laikytina registruoto ženklo (registruotų ženklų) naudojimu; taip pat kaip ir kodėl prekės ir (arba) paslaugos, kurioms ženklas faktiškai (realiai) naudojamas, „atsveria“ ženklo naudojimo reikalavimą toms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms ženklas faktiškai (realiai) nėra naudojamas. Žr. LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartį civilinėje byloje *Konditerijos korporacija „Roschen“ (Ukraina) v. Ferrero S. P. A. (Italija)*, bylos Nr. 3K-3-391/2010, *supra* note 5; LAT CBS teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje *Japonijos bendrovė Daiichi Sankyo Company, Limited v. Čekijos bendrovė Zentiva k.s.* (bylos Nr. 3K-3-36/2011), *supra* note 78.

kaip ir pernelyg liberalių, standartų taikymas, vertinant, ar ženklo registracija neturėtų būti panaikinta dėl nenaudojimo, iškreipia konkurencinius santykius ir natūralius versle susiklostančius procesus. Šio (naudojimo) reikalavimo *ratio legis* nėra įvertinti įmonės komercinę sėkmę atitinkamu prekių ženklų pažymėtų prekių ir (arba) paslaugų atžvilgiu, bet įvertinti, ar ženklas toms prekėms, kurioms žymėti jis yra įregistruotas, naudojamas prekių ženklo prasme ir įmonės komercinėje veikloje (kaip konkuravimo rinkoje priemonė). Komercinė veikla turi būti aiškinama kaip bet kokia įmonės veikla, susijusi su dalyvavimu rinkoje, net jei konkrečios prekės, dėl kurių naudojimo yra sprendžiama, naudojamos kitų tos įmonės prekių ir (arba) paslaugų reklamavimo, pardavimų skatinimo ir kt. tikslais.

2. Prekių ženklo, kaip konkurencinės priemonės, požiūriu turi būti vertinami ir kiti su ženklo naudojimu susiję klausimai. Priešingai negu paties ženklo naudojimo fakto vertinimas, vertinimas, ar realiai naudojama ženklo forma gali būti pripažinta registruoto ženklo naudojimu, kaip ir ženklo naudojimo iš dalies klausimai, turi būti aiškinami siaurai. Bendrąja prasme, ženklo registracija, kuri yra vienas iš pagrindinių prekių ženklų teisinės apsaugos principų, apibrėžia ženklo apsaugos ribas (kokio vaizdo ženklas ir kokioms prekėms ir (arba) paslaugoms yra saugomas). Realiai (faktiškai) naudojamas ženklas, besiskiriantis nuo to, koks yra įregistruotas, turėtų būti išimtis, o ne taisyklė. Realiai (faktiškai) naudojant ženklą, turėtų būti leidžiami (naudojimo reikalavimo požiūriu) tik minimalūs nukrypimai nuo to ženklo vaizdo, koks yra registruotas. Šios taisyklės turėtų būti laikomasi ir sprendžiant dėl ženklo naudojimo „iš dalies“. Bendrąja prasme, ženklo nenaudojimas tam tikroms prekėms ir (arba) paslaugoms, nurodytoms ženklo registracijoje, turėtų lemti ženklo registracijos toms (faktiškai nenaudojamoms) prekėms ir (arba) paslaugoms panaikinimą, išskyrus tuos atvejus, kai prekes ir (arba) paslaugas, kurioms ženklas yra (ar nėra) naudojamas, galima priskirti tai pačiai prekių kategorijai (pakategorei) be sudėtingos prekių (paslaugų) klasifikacijos analizės.

3. 2000 m. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte siūlytina išbraukti nuostatą dėl skiriamųjų požymių įrašymo Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre, kaip galinčią sukelti nepagrįstų ribojimų, vertinant realiai praktikoje galinčias kilti situacijas ženklo naudojimo požiūriu. Minėtą teisės normą siūlytina formuluoti taip: „Pagal šio straipsnio 2 dalį naudojimu taip pat laikoma ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, bet nepakeičia skiriamųjų ženklo požymių.“ Tokia teisinė konstrukcija pagrįstai apimtų ir tas situacijas, kai ženklas skiriamuosius požymius, įrašytus Prekių ženklų registre (buvusius ženklo įregistravimo metu) praranda vėliau, ir į kuriuos nereikėtų atsižvelgti, vertinant registruoto ženklo naudojimą. Toks reguliavimas taip pat atitiktų ir ES teisės, konkrečiai, 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (tekstas svarbus EEE) 10 straipsnio 2 dalies (a) punkte įtvirtintą nuostatą, pagal kurią „skiriamųjų požymių“ faktas, vertinant ženklo naudojimą, nesiejamas su jokiais formalumais.

Literatūra

- 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1900 m. gruodžio 14 d., Vašingtone 1911 m. birželio 2 d., Hagoje 1925 m. lapkričio 6 d., Londone 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje 1958 m. spalio 31 d., Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir papildyta 1979 m. spalio 2 d. *Valstybės žinios*. 1996, Nr. 75-1796.
- 1989 m. birželio 27 d. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas. *Valstybės žinios*. 1997, Nr. 50-1193.
- 1993 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas Nr. I-173. *Valstybės žinios*. 1993, Nr. 21-507.
- 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas Nr. VIII-1981. *Valstybės žinios*. 2000, Nr. 92-2844.
- Bendrojo teismo 2003 m. liepos 9 d. sprendimas byloje *Laboratorios RTB v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-156/01. [2003] ECR II-02789.
- Bendrojo teismo 2005 m. birželio 7 d. sprendimas byloje *Lidl Stiftung and Co. KG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-303/03. [2005] ECR II-01917.
- Bendrojo teismo 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimas byloje *Castellblanch, SA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-29/04. [2005] II-05309.
- Bendrojo teismo 2005 m. liepos 14 d. sprendimas byloje *Reckitt Benckiser (España), SL v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-126/033. [2005] II-02861.
- Bendrojo teismo 2006 m. spalio 17 d. sprendimas byloje *Armour Pharmaceutical Co. v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-483/04. [2006] ECR II-04109.
- Bendrojo teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Il Ponte Finanziaria SpA v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-194/03. [2006] ECR II-00445.
- Bendrojo teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimas byloje *Mundipharma AG v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT)*, byla T-256/04. [2007] ECR II-00449.
- Birštonas, R., et al. *Intelektinės nuosavybės teisė*. Vilnius: Registrų centras, 2010.
- Bodenhause, G. H. C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Revised at Stockholm in 1967)*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 1968.
- Chronopoulos, A. Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – The Demise of the Trademark-Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law. *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*. 2011, 5(42): 535–570.
- Correa, C. M.; Yusuf, A. A. *International Property and International Trade: the TRIPS Agreement*. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1998.
- ETT (didžioji kolegija) 2008 m. gruodžio 9 d. prejudicinis sprendimas byloje *Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, byla C-442/07. [2008] ECR I-09223.
- ETT 2003 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje *Ansul BV v. Ajax Brandeveiliging BV*, byla C-40/01. [2003] ECR I-02439.
- ETT 2004 m. sausio 27 d. prejudicinis sprendimas byloje *La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA*, byla C-259/02. [2004] ECR I-01159.
- ETT 2006 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje *The Sunrider Corp. v. Vidaus rinkos*

- derinimo tarnyba (prekių ženklaus ir dizainui) (VRDT), byla C-416/04 P. [2006] ECR I-04237.
- ETT 2007 m. birželio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje *Armin Haupl V. Lidl Stiftung & Co. KG*, byla C-246/04. [2007] ECR I-04673.
- ETT 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimas byloje *Il Ponte Finanziaria Spa v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklaus ir dizainui) (VRDT)*, byla C-234/06P. [2007] ECR I-07333.
- ETT 2009 m. sausio 15 d. prejudicinis sprendimas byloje *Silberquell GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07. [2009]. ECR I-00137.
- Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyva 2008/98/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklaus, suderinti (kodifikuota redakcija) (tekstas svarbus EEE). [2008] OL L299/25.
- Gastinel, E.; Milford, M. *The Legal Aspects of the Community Trade Mark*. The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 2001.
- Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2006 m. spalio 26 d. išvada byloje *Armin Häupl v. Lindl Stiftung & Co. KG*, byla C-246/05. [2007] ECR I-04673.
- Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2008 m. lapkričio 18 d. išvada byloje *Silberquell GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH*, byla C-495/07. [2009] ECR I-00137.
- Generalinio advokato F. G. Jacobs 1997 m. balandžio 29 d. išvada byloje *Sabel BV v. Puma AG*, byla C-251/95. [1997] ECR I-06191.
- Generalinio advokato J. Mazák 2008 m. rugsėjo 18 d. išvada byloje *Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, byla C-442/07. [2008] ECR I-09223.
- Gervais, D. *The TRIPS Agreement (Drafting History and Analysis)*. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 2003.
- Klimkevičiūtė, D. *Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011.
- Klimkevičiūtė, D. Prekių ženklų teisinė apsauga ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimas: tarpusavio santykio problema. *Justitia*. 2008, 4(70).
- LAT CBS teisėjų kolegijos 2000 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje *AB alaus darykla „Žalsvytis“ v. AB „Ragutis“* (bylos Nr. 3K-3-175/2000).
- LAT CBS teisėjų kolegijos 2000 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“* (bylos Nr. 3K-3-25/2000).
- LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *Konditerijos korporacija "Roschen" (Ukraina) v. Ferrero S. P. A. (Italija)*, bylos Nr. 3K-3-391/2010.
- LAT CBS teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje *Japonijos bendrovė Daiichi Sankyo Company, Limited v. Čekijos bendrovė Zentiva k.s.*, bylos Nr. 3K-3-36/2011.
- LAT CBS teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje *UAB „Mineraliniai vandenys“ v. UAB „Importiniai gėrimai“ ir kiti* (bylos Nr. 3K-3-465/2003).
- Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo ratifikavimo. *Valstybės žinios*. 1997, Nr. 50-1189.
- Mathély, P.; Geves, J. *Usage et Non-usage des Marques. Use and Non-Use of Trademarks*. Bruxelles: Compu-Mark, 1973.
- Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich). *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. February 15, 2011 [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-09-23]. <http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf>.
- Mizaras, V. Bendrijos prekių ženklo apsaugos pagrindiniai principai. *Justitia*. 2004, 3(51).
- Mizaras, V. Bendrijos prekių ženklo apsaugos pagrindiniai principai. *Justitia*. 2004, 3(52).

- Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). *The Manual Concerning Opposition. Part 6. Proof of Use* [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-10-15]. <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_proof_of_use.pdf>.
- Philips, J.; Simon, I. (eds.) *Trade Mark Use*. Oxford-New York: Oxford University Press, 2005.
- Pires de Carvalho, N. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwer Law International, 2006.
- Pirmoji Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. [1989]. OL L 40/1.
- Rickett, CH. E. F.; Austin, G. W. *International Intellectual Property and the Common Law World*. Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing, 2004.
- Stoll, P.-T.; Busche, J.; Arend, K. *WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). *Valstybės žinios*. 2001, Nr. 46-1620.
- Tarybos 1993 m. gruodžio 20 d. reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1994]. OL L11/1.
- Tarybos 2009 m. vasario 26 d. reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija). [2008] OL L299/25.
- Von Bomhard, V. Dormant Trademarks in the European Union – Swords of Damocles? *The Trademark Reporter*. 2006, 96: 1122–1150.
- World Intellectual Property Organization. *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1997.
- Želvys, A. *Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011.

TRADEMARK USE REQUIREMENT: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS

Danguolė Klimkevičiūtė

Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary. *The article deals with the topical and problematical issues, related to the one of the requirements for a trademark, i.e. trademark use requirement, as the condition for the maintenance of trademark registration. The first part of the article provides analysis of the main provisions anticipated in international European Union and national Lithuanian legal regulation related to the trademark use requirement. First of all, it is important to provide analysis of the relevant date, when the trademark use requirement can be raised, as well as the rules for ascertaining that date. The second part of the article analyses the main rules and problems regarding the consideration of the fact of trademark use, the image of the trademark which is actually used as well as the goods and (or) services for which the trademark is used in practice, from the viewpoint of the trademark use requirement. The article concludes that the*

trademark use requirement as a condition for the maintenance of the trademark registration and the trademark use requirement from the outlook of genuine use, is concurrent with the evaluation of a trademark as the tool for competition. Namely, all the issues associated with the trademark use must be considered from that (competition) perspective. The article discusses that application of too strict as well as too liberal standards in assessing the trademark registration cancellation because of non-use, this could distort the competitive intercourse and the natural market processes. However, the article makes the distinction that, differently from the evaluation of the fact of a trademark use, considering whether the image of a trademark, which is actually used, could be acknowledged as a trademark (as registered) use, as well as “partial” trademark use (i. e. only for some goods and (or) services) has to be interpreted narrowly. Generally speaking, trademark registration, which is one of the main principles of trademark protection, defines the boundaries of trademark protection (what trademark and for what goods and (or) services is protected). Actually, practically used trademarks, different from those that are just registered, should be an exception rather than a rule. From the viewpoint of the requirement of trademark use, only minimal deviations from the registered image of a trademark could be allowed. This rule has also to be applied in consideration of “partial” trademark use. Generally, non-use of a trademark for some goods and (or) services, indicated in the registration, would have to destine the cancellation of the trademark registration for those goods and (or) services. An exception from that rule can be instances where the goods (services) for which a trademark is practically (actually) used (or non-used) can be attributed to the same category (subcategory) without an exhaustive analysis.

Keywords: *trademark, trademark use requirement, trademark registration, trademark image, goods and (or) services for which a trademark has been registered.*

Danguolė Klimkevičiūtė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros lektorė, socialinių mokslų (teisės krypties) daktarė. Mokslinių tyrimų kryptis: pramoninės nuosavybės teisė.

Danguolė Klimkevičiūtė, Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Department of Civil and Commercial Law, Lecturer, Doctor of Social Sciences (Law). Research interest: Industrial Property Law.

