

**MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETO
CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS KATEDRA**

RŪTA BALKEVIČIŪTĖ

(Teisės studijų programa, verslo teisės specializacija, dieninės studijos)

PREKIŲ ŽENKLŲ SAVININKŲ TEISĖS BEI CIVILINIAI TEISIŲ GYNIMO BŪDAI

Magistro baigiamasis darbas

**Darbo vadovas -
Lekt. Danguolė Klimkevičiūtė**

**Konsultantas-
Doc. dr. Dangutė Ambrasienė**

Vilnius, 2005

TURINYS

| | |
|---|-----------|
| ĮVADAS | 3 |
| I. PREKIŲ ŽENKLO IR PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO SĄVOKŲ SAMPRATA | 7 |
| 1.1. Prekių ženklo sąvoka;..... | 7 |
| 1.2. Prekių ženklo savininko sąvoka;..... | 12 |
| II. PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISĖS | 13 |
| 2.1. PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISŲ PRIGIMTIS;..... | 13 |
| 2.2. PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISIŲ ATSIKADIMO MOMENTAS;..... | 15 |
| 2.3. TURTINĖS PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISĖS:..... | 18 |
| 2.3.1. Teisė perduoti prekių ženklą;..... | 19 |
| 2.3.2. Teisė įkeisti prekių ženklą;..... | 23 |
| 2.3.3. Teisė suteikti licenciją naudoti prekių ženklu;..... | 24 |
| 2.4. TEISĖS, SUSIJUSIOS SU PREKIŲ ŽENKLO APSAUGA:..... | 29 |
| 2.4.1. Teisė uždrausti naudoti komercinėje veikloje tapatų prekių ženklą tapačioms prekėms ir/ar paslaugoms;..... | 31 |
| 2.4.2. Teisė uždrausti naudoti komercinėje veikloje panašų prekių ženklą panašioms prekėms ir/ar paslaugoms;..... | 33 |
| 2.4.3. Teisė uždrausti naudoti komercinėje veikloje tapatų ar klaidinamai panašų prekių ženklą nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms..... | 38 |
| 2.4.4. Teisė uždrausti naudoti prekių ženklą komercinėje veikloje;..... | 43 |
| III. CIVILINIAI PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISIŲ GYNIMO BŪDAI | 47 |
| 3.1. CIVILINIŲ PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISIŲ GYNIMO BŪDŲ SĄVOKA IR REGLAMENTAVIMAS;..... | 49 |
| 3.2. APSAUGINIAI PREKIŲ ŽENKLŲ SAVININKŲ TEISIŲ GYNIMO BŪDAI:..... | 52 |
| 3.2.1. Prekių ženklo savininko teisių pripažinimas;..... | 52 |
| 3.2.2. Įpareigojimas nutraukti visus veiksmus, pažeidžiančius arba galinčius pažeisti prekių ženklo savininko teises;..... | 54 |
| 3.2.3. Padėties, kuri buvo iki teisės pažeidimo, atkūrimas;..... | 57 |
| 3.2.4. Neteisėtai naudojamų ženklų, priemonių, įrenginių jiems gaminti ir prekių konfiskavimas bei sunaikinimas;..... | 58 |
| 3.2.5. Laikinių apsaugos priemonių taikymas..... | 62 |
| 3.3. KOMPENSACINIAI PREKIŲ ŽENKLŲ SAVININKŲ TEISIŲ GYNIMO BŪDAI:..... | 65 |
| 3.3.1. Nuostolių ar žalos, padarytos ženklo savininkui, atlyginimas;..... | 66 |
| 3.3.2. Kompensacija..... | 71 |
| IŠVADOS IR PASIŪLYMAI | 75 |
| SANTRAUKA | 79 |
| SUMMARY | 80 |
| NAUDOTA LITERATŪRA | 81 |
| PRIEDAI | 86 |

IVADAS

Prekių ženklų savininkų teisės, vienos iš intelektualinės nuosavybės teisių, įgyja vis didesnę reikšmę dabartiniame verslo pasaulyje. Jų apsaugai ir gynybai skiriami dideli resursai, ginčai, kylantys dėl šių teisių apsaugos, būna vieni iš aršiausių. Šių reiškinių priežastys savaime suprantamos – vis daugiau verslininkų ima suvokti prekių ženklų svarbą ir teikiamą naudą, prekių ženklai tampa svarbiu investicijų objektu, vertingu įmonės turtu. Galima teigti, kad prekių ženklai pakeitė jų savininkus - mažai kas galėtų pasakyti, kas yra Coca cola, McDonalds ar kitų prekių ženklų savininkai, tačiau šiuos prekių ženklus žino visi. Lietuvoje prekių ženklų svarbos išaugimo tendencijos pradėjo ryškėti pastaraisiais metais, tačiau jau ir dabar yra tokių žinomų prekių ženklų kaip Čili, Alita, Rūta ir pan., taip pat jau yra susiformavusi teismų praktika bylose, susijusiose su prekių ženklais, jų apsauga, prekių ženklų savininkų teisių gynimu. Vis dėl to Lietuvoje gan dažna problema yra ta, kad prekių savininkai nežino, kokias teises jie turi, todėl negali naudotis efektyvia jų gynyba. Gan rečiau, tačiau vis dar pasitaikanti situacija, jog prekių ženklų naudotojai net neįregistruoja savo naudojamo prekių ženklo, dėl ko kilus ginčui, tampa labai sunku ar net neįmanoma apginti tokio asmens interesų.

Prekių ženklų savininkų teisių apsaugą ir gynimą reglamentuoja daugelis teisės aktų. Prekių ženklų apsauga gali būti užtikrinama nacionaliniu, regioniniu arba tarptautiniu lygiu. Nacionaliniu lygiu ženklų apsauga užtikrinama kiekvienoje atskiroje valstybėje juos registruojant pagal tos valstybės prekių ženklų įstatymus. Lietuvos Respublikoje pagrindinis nacionalinis teisės aktas, reglamentuojantis prekių ženklų apsaugą yra 2001-01-01 įsigaliojęs LR Prekių ženklų įstatymas (toliau – PŽĮ)¹. Nuo įstojimo į Europos Sąjungą (toliau – ES) Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys gali pasinaudoti ir regionine prekių ženklų registracijos sistema. Šioje srityje pagrindiniai teisės aktai yra 1988-12-21 Pirmoji Tarybos direktyva Nr. 89/104/EEC dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo (toliau – I-oji direktyva) bei 1993-12-20 Tarybos reglamentas Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau – Tarybos Reglamentas). 1891m. Madrido sutartis dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos (toliau – Madrido sutartis) bei 1989m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas (toliau – Madrido protokolas), reglamentuoja tarptautinę prekių ženklų registracijos sistemą. Lietuva prie Madrido protokolo prisijungė 1997 m. lapkričio 15 d.

Taip pat labai svarbu paminėti tokius tarptautinius teisės aktus kaip 1967m. Konvencija, įsteigianti Pasaulinę intelektualinės nuosavybės organizaciją (toliau – WIPO), 1883m. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija)² bei 1994m. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybės teisių prekyboje aspektų (toliau – TRIPS sutartis) –

¹ 2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-1981 Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymas, V.Žin.,2000, Nr. 92-2844

² Lietuva šios konvencijos dalyve tapo 1994-12-14d.

šie teisės aktai yra labai svarbūs prekių ženklų teisių apsaugai bei gynimui, nes nustato pagrindines teisės normas, kurios dažnai yra detalizuojamos kituose teisės aktuose.

Šie trys prekių ženklų registracijos ir apsaugos keliai vienas kito nepaneigia. Galima pasirinkti tą prekių ženklų apsaugos sistemą, kuri geriausiai tenkina verslo poreikius. Nacionaliniu keliu įregistruotas ženklas yra saugomas vienos konkrečios valstybės teritorijoje, Bendrijos prekių ženklas suteikia apsaugą visoje ES teritorijoje. Jeigu pageidaujama įgyti apsaugą ir už ES ribų, galima rinktis tarptautinį prekių ženklo registravimo kelią.

Šiame magistro baigiamajame darbe pagrindinis dėmesys bus sutelktas į prekių ženklų savininkų teises bei civilinius jų gynimo būdus. Šio darbo naujumas pasireiškia tuo, jog jame koncentruojamasi į minėtų teisių turinį, jų įgyvendinimo galimybes. Taip pat darbe yra išsamiai analizuojami ir civiliniai prekių ženklų savininkų gynimo būdai. Šiuo aspektu prekių ženklų apsauga Lietuvoje yra mažai nagrinėta. Dažniausiai prekių ženklų savininkų teisės bei jų gynimo būdai yra analizuojami nagrinėjant bendrus intelektinės nuosavybės apsaugos klausimus, daugiau dėmesio šios srities teisinėje literatūroje yra skiriama patiems prekių ženkams kaip intelektinės nuosavybės teisės objektams, o ne jų suteikiamoms teisėms bei šių teisių gynimui. Lietuvoje nėra išleistos nei vienos monografijos, skirtos vien tik prekių ženklų teisei, daugiausiai ši tema yra nagrinėjama periodinėje literatūroje arba, kaip minėjau, bendrai su kitomis intelektinės nuosavybės teisės sritimis. Todėl šis magistrinis darbas bus naudingas užpildant minėtas literatūros, skirtos prekių ženklų teisei, o ypač prekių ženklų savininkų teisėms bei jų gynimui, trūkumo spragas.

Pasirinkta tema yra aktuali ir teoriniu, ir praktiniu atžvilgiu. Kaip minėjau, ši tema nėra labai plačiai nagrinėta teisinėje literatūroje, todėl šis magistro baigiamasis darbas, nagrinėjantis pakankamai siaurą, bet labai svarbų prekių ženklų teisės aspektą bus vertingas indėlis į specializuotos literatūros prekių ženklų tema sąrašą. Nagrinėjama tema yra aktuali ir praktiniu požiūriu. Galbūt minėtas literatūros stygius nagrinėjamu klausimu įtakoja tai, jog prekių ženklų savininkai ne visada sugeba pasinaudoti savo teisėmis ar jas apginti. Tik gerai žinodami savo teises ir jų įgyvendinimo bei gynimo būdus prekių ženklų savininkai galės efektyviai pasinaudoti teisės aktuose įtvirtintomis savo teisėmis, galės išvengti klaidų jas įgyvendinant ar ginant. Svarbu pastebėti tai, kad prekių ženklų savininkų teisių įtvirtinimas ir reglamentavimas teisės aktuose, neužtikrina efektyvios šių teisių gynybos. Šios problemos iškėlimas ir analizė bei baigiamajame darbe pateiktos tyrimo išvados gali turėti įtakos koreguojant dabartinį teisinį reglamentavimą, taip pat gali padėti atkreipti didesnę dėmesį į prekių ženklų savininkų teisių reikšmę bei jų tinkamo įgyvendinimo ir gynimo svarbą.

Nagrinėjant baigiamojo darbo temą buvo naudojami įvairūs literatūros šaltiniai: intelektinės teisės, o ypač prekių ženklų teisės srities tarptautiniai, Europos Sąjungos bei

nacionaliniai teisės aktai, teorinė literatūra – įvairios monografijos bei Lietuvos ir užsienio šalių periodinė literatūra, o taip pat Europos Bendrijų Teisingumo teismo bei Lietuvos teismų praktika. Iš lietuvių autorių darbų, naudotų rašant šį baigiamąjį darbą, yra paminėtini V.Guobio, P.Kasperavičiaus bei V.Mizaro darbai. Atsižvelgiant į literatūros lietuvių kalba trūkumą, rašant šį darbą pagrįdė buvo naudoti užsienio autorių vadovėliai bei monografijos, iš jų paminėtini P.Goldstein, G.Tritton, P.B.Maggs darbai. Specializuotos literatūros trūkumą nagrinėjama tema, iš dalies kompensuoja gausi periodinė literatūra prekių ženklų teisės klausimais, taip pat Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau – WIPO) leidžiami darbai. Autorės nuomone, įvairios literatūros naudojimas rašant baigiamąjį darbą užtikrino tinkamą temos išnagrinėjimą.

Šio magistro baigiamojo darbo tyrimo objektą apibūdina jo tema – prekių ženklų savininkų teisės ir civiliniai šių teisių gynimo būdai. Baigiamajame darbe bus nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys prekių ženklų savininko teises ir jų gynimo būdus, teismų praktika prekių ženklų bylose bei kai kurie statistiniai duomenys. Nagrinėjant civilinius prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdus, ypač didelis dėmesys yra skiriamas 2004-04-29 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai Nr.2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo bei jos įgyvendinimo galimybėms ir procesui Lietuvoje.

Pagrindinis dėmesys šiame darbe yra skiriamas atskirų prekių ženklų savininkų teisių turiniui bei jų civiliniams gynimo būdams nagrinėti, todėl prekių ženklo ir jo savininko sąvokos bei teisių atsiradimo momentas yra tik glaustai apžvelgiami darbo eigoje. Siekiant kuo detaliau atskleisti nagrinėjamą temą, šiame darbe yra koncentruojamasi į prekių ženklų savininkų teises bei civilinius jų gynimo būdus, todėl atskirai nėra nagrinėjami tokie klausimai kaip šių teisių ribojimas ir pasibaigimas, Bendrijos prekių ženklo specifika. Autorės nuomone, tai nėra darbo trūkumas, nes Bendrijos prekių ženklo ir nacionalinio prekių ženklo savininkų teisės iš esmės nesiskiria, o esami skirtumai yra nurodomi darbe, tai pat darbe yra remiamasi Europos teisingumo teismo (toliau - ETT) praktika bei ES teisės aktais, o tai užtikrina pakankamą informacijos apie Bendrijos prekių ženklą pateikimą. Pažymėtina, kad šiame baigiamajame darbe nėra nagrinėjamas prekių ženklų savininkų teisių gynimas elektroninėje erdvėje – tai yra aktuali šiandienos problema, tačiau dėl ribotos darbo apimties bei minėtos problemos platumo ir specifikos, šiame darbe tai nėra detalai analizuojama.

Šio baigiamojo darbo tikslas yra įvertinti prekių ženklų savininkų teisių bei jų gynimo būdų teisinio reglamentavimo bei praktinio įgyvendinimo efektyvumą ir pasiūlyti galimus problemų sprendimo variantus. Darbe yra keliami hipotezė, kad prekių ženklų savininkų teisių ir jų gynimo būdų reglamentavimas teisės aktuose neužtikrina efektyvios teisių gynybos praktikoje. Siekiant nurodyto tikslo yra iškeliami tokie uždaviniai: Išanalizuoti teisės aktus,

reglamentuojančius prekių ženklų savininkų teises ir jų gynimo būdus; Išanalizuoti kiekvieną prekių ženklų savininko teisę atskirai; Apžvelgti teismų praktiką prekių ženklų savininkų teisių gynimo bylose ir įvertinti šių teisių gynimo efektyvumą; Identifikuoti neatitikimus tarp teisinio reglamentavimo ir praktinio įgyvendinimo; Pasiūlyti galimus problemos sprendimo būdus;

Darbe yra naudojami ir teoriniai, ir empiriniai tyrimo metodai, siekiant apžvelgti nagrinėjamą temą įvairiais aspektais. Pagrindė buvo naudojami šie metodai: sisteminės analizės (prekių ženklų savininkų teisių apsauga sudaro vientisą sistemą. Todėl norint tinkamai išanalizuoti šias teises, reikia surasti kiekvienos iš jų vietą bendroje sistemoje, o tam padeda sisteminis tyrimo metodas), lyginamasis (šis metodas padeda atskleisti, kaip yra reglamentuojamos prekių ženklų savininkų teisės skirtinguose teisės aktuose – darbe yra lyginamas tarptautinis, regioninis ir nacionalinis prekių ženklų savininkų teisių reglamentavimas), statistinis (šis metodas naudojamas, siekiant parodyti prekių ženklų savininkų teisių naudojimo efektyvumą), apklausos (siekiant iširti, ar praktikoje prekių ženklų savininkai efektyviai naudojami savo teisėmis ir, ar jų įgyvendinimas atitinka teisinį reglamentavimą buvo apklausti prekių ženklų savininkai bei LR atestuoti patentiniai patikėtiniai, pateikiant jiems anketą su klausimais nagrinėjama tema) bei kiti tyrimo metodai.

Magistro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis, kuri susideda iš trijų pagrindinių dalių: pirmojoje dalyje yra supažindinama su pagrindinėmis darbe naudojamomis sąvokomis, antrojoje dalyje yra glaustai apžvelgiamas prekių ženklų savininkų teisių atsiradimo momentas bei šių teisių prigimtis, taip pat yra išsamiai nagrinėjamos atskiros prekių ženklų savininkų teisės, o trečiojoje dalyje yra nagrinėjami prekių ženklų savininkų civiliniai teisės gynimo būdai. Darbo pabaigoje yra pateikiamos tyrimo išvados ir pasiūlymai, taip pat pridedamas naudotos literatūros sąrašas, priedai bei darbo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis.

I. PREKIŲ ŽENKLO IR PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO SĄVOKŲ SAMPRATA

Pradedant nagrinėti magistro baigiamojo darbo temą, yra tikslinga iš pradžių trumpai apžvelgti pagrindines darbe naudojamas sąvokas. Todėl šiame skyriuje yra pateikiamos prekių ženklo bei prekių ženklo savininko sąvokos. Siekiant pateikti kuo išsamesnę prekių ženklo sampratą, trumpai yra apžvelgiamos prekių ženklo funkcijos bei plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka.

1.1. Prekių ženklo sąvoka

Prekių ženklai buvo naudojami jau prieš tūkstančius metų. Pirmieji ženklai buvo naudojami dar akmens amžiuje galvijams žymėti. Išlikę maždaug prieš šešis tūkstančius metų naudoti Egipto mūrai, taip pat yra pažymėti karjerų ir akmens skaldytojų ženklais, nurodančiais akmens kilmę ir darbininką, kuris atliko darbą. Prekių žymėjimas grafiniais ženklais nurodant jų kilmę ir kokybę populiarėjo plečiantis prekybai bei prekių asortimentui. Kai kurie ženklai viduramžiuose naudoti pirklių gildijų, kaip pavyzdžiui praba – aukso grynumui nurodyti, yra naudojami dar ir šiandien. Ilgainiui šie ženklai bei jų naudojimas išsivystė į prekių ženklų registracijos bei apsaugos sistemą.³ Ilga prekių ženklo istorija liudija, jog prekių ženklo sąvoka nėra statiška – ji vystėsi ir tobulėjo kartu su prekybos bei pačių prekių ženklų plitimu, kaita bei raida.

Prekių ženklo sąvoka yra pateikiama prekių ženklų teisės sritys norminiuose aktuose, taip pat teisės doktrinoje bei yra plėtojama teismų praktikos.

Literatūroje galima sutikti daug ir įvairių prekių ženklų sąvokų: prekių ženklas – tai firmos nuosavybė, jos veidas ir kartu prekė⁴; prekių (ir paslaugų) ženklai – tai tam tikros gamybos kultūros, tam tikros gaminių konstravimo ir technologinės kokybės bei patikimumo ženklai.⁵ Vis dėl to dažniausiai sutinkama ir, autorės nuomone, tinkamiausia prekių ženklo sąvoka yra pateikiama PŽĮ 2 straipsnyje kartu su kitomis pagrindinėmis įstatymo sąvokomis: prekių ženklas (toliau – ženklas) – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Šiame įstatyme prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti. Atkreiptinas dėmesys, kad 1993m. birželio 3d. LR Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo redakcijos straipsnyje, reglamentuojančiame žymenis, galinčius būti ženklu, taip pat buvo pateiktas panašus prekių ženklo apibrėžimas. Aiškinamajame PŽĮ rašte kaip viena iš priežasčių keisti galiojantį įstatymą

³ Trademarks Past and Present // WIPO Magazine No. 121, March/April, 2005, Geneva. P.8, http://www.wipo.int/freepublications/en/general/121/2005/wipo_pub_121_2005_03-04.pdf, prisijungimo laikas 2005-09-08;

⁴ A.Stulpinas. Prekė saugo ženklas, o ženklą – įstatymas // Diena Nr.117, 1994;

⁵ K.Zlatkus Prekių ženklai Lietuvos rinkoje // Lietuvos ūkis Nr.10-11, 1997;

buvo nurodyta tai, kad galiojančiame įstatyme nėra pateiktos ir apibrėžtos sąvokos. Siekiant sąvokų vienodos sampratos, projekte apibrėžiamos pagrindinės sąvokos.⁶ Norėčiau pastebėti, kad nei Paryžiaus konvencijoje, nei Madrido sutartyje bei Madrido protokole, nei ES prekių ženklų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra atskirai pateikiama prekių ženklo sąvoka – dažniausiai yra nurodoma, kas gali sudaryti prekių ženklą bei kokie reikalavimai yra keliami prekių ženklų registracijai. Vienas iš nedaugelio tarptautinių teisės aktų, kuriame yra atskirai pateikiama prekių ženklo sąvoka yra TRIPS sutartis, kurios 15 straipsnyje yra nurodyta, kad bet koks žymuo ar žymenų kombinacija, pagal kuriuos vienos įmonės prekes ar paslaugas galima atskirti nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų, laikomi galinčiais sudaryti prekių ženklą. <...> Valstybės narės kaip įregistravimo sąlygos gali reikalauti, kad žymenys būtų vizualiai suvokiami. Autorės nuomone, prekių ženklo sąvokos išskyrimas suteikia aiškumo ir apibrėžtumo nustatant, kas yra prekių ženklas, o taip pat užtikrina vienodą sąvokų aiškinimą bei teisės aktų taikymą praktikoje.

Kaip matyti iš pateiktų sąvokų, prekių ženklo sąvoka yra apibrėžiama per prekių ženklo funkciją bei jo išraiškos būdą. Anksčiau prekių ir paslaugų ženklai buvo laikomi pagrinde tik prekių kilmės nuoroda, dabar jie suvokiami kaip priemonė padedanti sumažinti informacijos ir sandorių sąnaudas, leisdama pirkėjams prieš įsigyjant prekę įvertinti jos kokybę bei prigimtį.⁷ Reikia pažymėti, kad nors PŽĮ pateikiamoje sąvokoje yra nurodoma tik viena prekių ženklo funkcija, teorijoje yra išskiriamos kelios pagrindinės prekių ženklų funkcijos: – Apskritai galima teigti, kad prekių ženklas, kaip tapatybės emblema, atlieka keturias pagrindines funkcijas, kurios yra susijusios su pažymėtų prekių arba paslaugų atskyrimu, jų kilme, kokybe ir reklama pardavimo vietoje. Pirmoji prekių ženklo funkcija – skatinti prekę atpažinti, identifikuoti ir atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių arba paslaugų. Antroji prekių ženklo funkcija – žymėti tam tikrą įmonę, siūlančią rinkoje prekes ir paslaugas, o tiksliau nurodyti prekių arba paslaugų, pažymėtų tuo ženklu, kilmę ir šaltinį. Trečioji prekių ženklo funkcija – nurodyti tam tikrą prekių arba paslaugų, pažymėtų ženklu kokybę. Ketvirtoji funkcija – reklamuoti prekės firmos ženklą, į rinką tiekiamas ir parduodamas prekes bei siūlomas paslaugas.⁸

Paminėtos prekių ženklų funkcijos būtent ir yra ta priežastis, kodėl prekių ženklų reikšmė yra tokia didelė ir, kodėl ženklams bei jų savininkams turi būti suteikiama speciali apsauga bei teisių įgyvendinimo užtikrinimas – analizuojant prekių ženklų funkcijas, išryškėja nauda, kurią prekių ženklas gali suteikti jo savininkui, o žinant šią naudą, lengviau numatyti galimus ženklo

⁶ LR Prekių ženklų įstatymo aiškinamasis raštas // 2000-07-31, Nr. P-2800;

⁷ R.P. Merges, P.S. Menell, M.A. Lemley, T.M. Jorde. Intellectual Property in the New Technological Age// New York: Aspen Law and Business, 2000, P.523;

⁸ Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis, Vilnius: Justitia, 2003. P.77;

savininko teisių pažeidimus.⁹ Prekių ženklas yra ta grandis, per kurią gamintojas ar paslaugų teikėjas palaiko ryšį su vartotoju. Geros ir kokybiškos produkcijos gamintojai, kaip ir aukšto lygio paslaugų teikėjai, yra suinteresuoti turėti tam tikrą pastovų savo produkcijos žymėjimą, kuris per ilgesnį vartojimo laiką vartotojo sąmonėje asocijuotųsi su tam tikra aukštos kokybės produkcija. Kuo ilgesnį laiką vartotojui yra pažįstami ir reklamuojami prekių ženklai, žymintys aukštos kokybės produkciją, tuo labiau tarp vartotojų auga šių prekių ženklų, o kartu ir jų savininkų įmonių reputacija.¹⁰ Taigi prekių ženklo sąvokos apibrėžimas „per“ prekių ženklo funkcijas yra logiškas ir pagrįstas sprendimas, nes būtent atsižvelgiant į prekių ženklo funkcijas tam tikras žymuo ir yra pripažįstamas prekių ženklu bei yra atskiriamas nuo kitų intelektinės nuosavybės objektų.

Savaime suprantama prekių ženklo funkcijos yra tik vienas iš kriterijų apibrėžiant prekių ženklo sąvoką, kitas paminėtas kriterijus yra prekių ženklo išraiškos būdas – t.y. galėjimas jį pavaizduoti grafiškai. Šis kriterijus nustato prekių ženklo sąvokos ribas – o būtent tai, kokie žymenys gali sudaryti prekių ženklą. Žymenys, kurie gali sudaryti prekių ženklą yra nurodomi PŽĮ 5 straipsnyje, I-osios direktyvos 2 straipsnyje, Tarybos Reglamento 4 straipsnyje bei Prekių ženklų registravimo taisyklėse. Atsižvelgiant į šių teisės aktų nuostatas yra aišku, jog pagrindiniai reikalavimai žymeniui, sudarančiam prekių ženklą yra tai, jog toks prekių ženklas turi būti galimas pavaizduoti grafiškai bei turi būti savitas (angl.- distinctive) - t.y. turi gebėti atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų.

Kadangi tai nėra šio magistrinio darbo tema, plačiau nenagrinėsime klausimų susijusių su žymenimis, galinčiais sudaryti prekių ženklus, tik norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog atsižvelgiant į prekių ženklų bei prekybos raidos tendencijas, nurodytas žymenų sąrašas neturėtų būti baigtinis, nes taip yra nepagrįstai ribojamos prekių ženklų savininkų teisės užregistruoti prekių ženklą sudarytą iš muzikos garsų ar kvapų bei trimačius prekių ženklus, nes prekių ženklo sąvokoje yra nurodoma, jog tai yra bet koks žymuo <...>.

Dar vienas aspektas, kurį reikia paminėti nagrinėjant prekių ženklo sąvoką yra paslaugų ženklo sąvoka. Iki 2001m. PŽĮ įsigaliojimo tuo metu galiojusiuose teisės aktuose buvo naudojama prekių ir paslaugų ženklo sąvoka, tačiau atsižvelgiant pasaulinę praktiką, rengiant naująjį įstatymą tokio prekių ženklų atskyrimo nebeliko. Tai yra pagrįstas sprendimas, nes daugelyje tarptautinių prekių ženklų srities teisės aktų yra nurodyta, jog prekių ženklai apima ir paslaugų ženklus arba, kad teisės akto nuostatos yra taikomos ir paslaugų ženklu. Iš tiesų prekių ir paslaugų ženklai skiriasi tik savo objektu, tačiau jų atliekamos funkcijos, apsaugos apimtis bei suteikiamos teisės yra vienodos – prekių ir paslaugų ženklai yra tie žodžiai, frazės ar

⁹ J.Truskaitė. Prekės ženklo funkcijos // Justitia, Nr. 1-2 (43-44), 2003m. P.95;

¹⁰ G.Pranevičius. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // Jurisprudencija, 44(36), 2003. P.80;

dizainas, kurie publikai asocijuojasi su vieninteliu prekių ar paslaugų šaltiniu. Pavyzdžiui, žymuo gali būti naudojamas kaip prekių ženklas savininko pagamintiems produktams, ir kaip paslaugų ženklas – gamintojo teikiamoms produkcijos remonto paslaugoms.¹¹

Tinkamas prekių ženklo sąvokos apibrėžimas yra labai svarbus, nes būtent nuo to, kas yra laikoma ir pripažįstama prekių ženklu priklauso prekių ženklo bei jo suteikiamų teisių apsaugos apimtis. Beje, reikia paminėti, jog dažnai prekių ženklo sąvoka yra naudojama klaidingai - yra vartojama „prekės ženklo“ sąvoka – tačiau vartojant vienaskaitą yra iškraipoma pati sąvokos reikšmė, nes prekių ženklas tai ne vienos prekės ženklas ar pavadinimas ar vienos rūšies prekių ženklas, o tai yra vieno gamintojo (prekiautojo) visų arba dalies prekių bendrasis ženklas.

Nagrinėjant prekių ženklo sąvoką, yra būtina atskirai paminėti ir plačiai žinomus prekių ženklus. Šiam baigiamajam darbui plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka yra aktuali todėl, kad šių prekių ženklų apsaugos apimtis yra platesnė, o jų savininkai turi platesnes teises, kurios bus nagrinėjamos kituose darbo skyriuose.

Pirmą kartą plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka paminėta Paryžiaus konvencijos 6 *bis* straipsnyje. Iki šių dienų minėtas straipsnis išlieka pagrindine tarptautinės teisės norma, apibrėžiančia plačiai žinomų prekių ženklų statusą. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtame straipsnyje yra minima tik pati sąvoka „tas ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas“, tačiau nėra nurodoma, koks būtent ženklas yra laikomas plačiai žinomu - kaip matyti iš Konvencijoje įtvirtintos normos, Konvencija kokių nors formalių kriterijų pripažinti ženklą plačiai žinomu neįtvirtina.¹² Plačiai žinomo prekių ženklo nustatymo kriterijai yra plačiau aptarti TRIPS sutarties 16 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad <...>valstybės narės, nustatydamos, ar prekių ženklas plačiai žinomas, atsižvelgia į tai, kiek žinių apie tą prekių ženklą turi atitinkamas visuomenės sluoksnis, įskaitant žinias atitinkamoje valstybėje narėje, kurios buvo gautos reklamuojant prekių ženklą. PŽĮ 9 straipsnis reglamentuoja plačiai žinomo prekių ženklo teisinę apsaugą, numatydamas, kad prekių ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jį gerai žino tam tikras visuomenės sluoksnis. Prekių ženklas, Lietuvos Respublikoje pripažintas plačiai žinomu, saugomas ir neįregistruotas. PŽĮ 9 straipsnyje yra atskirai išskiriamos registruoto ir neregistruoto plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisės.

Prekių ženklas plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje pripažįstamas teismine tvarka. Pažymėtina, kad sąvoka „gerai žinomas“ nėra apibrėžta jokiais kiekybiniais rodikliais, ir teismas, nagrinėdamas prašymą pripažinti tam tikrą prekių ženklą plačiai žinomu, savo nuožiūra vertina,

¹¹ A.Hiaring, L.S. Fruchter . Understanding Basic Trademark law // New York: Practising Law Institute, 2005. P.163;

¹² D.Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija, 2004, t. 55(47). P.58;

ar pateikti dokumentai įrodo, kad tą prekių ženklą gerai žino visuomenė. Kadangi nėra jokių formalių kriterijų, apibrėžiančių prekių ženklo žinomumą, todėl nagrinėdami bylas, susijusias su plačiai žinomais prekių ženklais, kiekvienu konkrečiu atveju teismai privalo atsižvelgti į aplinkybių visumą būdingą tam konkrečiam atvejui ir tik tada priimti sprendimą, ar prekių ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu. Lietuvos teismai plačiai žinomais yra pripažinę tokius prekių ženklus kaip „Astra”, „Prima” bei „Camel” ženklus cigaretėms žymėti, taip pat tokius prekių ženklus kaip „Nike”, „Rama”.¹³

Paminėtina, jog atsižvelgiant į tai, jog nei tarptautiniuose, nei ES teisės aktuose nėra pateikiama išsamesnė plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka, Paryžiaus Sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Asamblėja ir Pasaulinės intelektualinės nuosavybės apsaugos organizacijos Generalinė asamblėja 1999m. priėmė Bendrąją rekomendaciją dėl nuostatų, reglamentuojančių plačiai žinomų ženklų apsaugą. Lietuvos aukščiausiasis teismas vienoje iš nagrinėtų bylų yra nurodęs, jog teismai privalo atsižvelgti į šį dokumentą, sprenddami klausimus, susijusius su plačiai žinomais prekių ženklais.¹⁴

Būtinybė apginti plačiai žinomus ženklus dažniausiai iškyla naujose rinkose, pvz. šalyse, kurios anksčiau buvo neprieinamos užsienio prekybininkams ar kurios dėl ekonominio vystymosi tapo patrauklios firminių gaminių tiekėjams bei gamintojams. Šiais atvejais plačiai žinomo, bet neregistruoto prekių ženklo savininkas yra traktuojamas taip pat turintis teisę į apsaugą kaip ir registruoto ženklo savininkai. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Paryžiaus konvencija suteikia specialią apsaugą plačiai žinomiems ženkams yra siekis užkirsti kelią tretiesiems asmenim užregistruoti tokius ženklus rinkose (valstybėse), kuriose tokio ženklo savininkai dar nėra pradėję prekybos (o taip pat ir suteikti pagrindą tokios registracijos panaikinimui).¹⁵ Platesnės plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos esmė yra tame, kad yra siekiama suteikti galimybę tokio prekių ženklo savininkui apsaugoti ženklo unikalumą ir originalumą bei pastangas skirtas išpopuliarinti tokį ženklą, - yra siekiama išvengti tokių prekių ženklų kaip Rols Rois, Coca Cola ir pan. tapimo „plataus vartojimo“ prekių žymenimis.

¹³ 1998-02-06 Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2(29)-95-1998 „Aktiaselts Eesti tubakas“ v. „Philip Morris Lietuva“; 2003-12-15 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1191 „Japan Tobacco Inc. v. Shrader-Bridgeport International Inc.“; 2003-09-15 Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2(40)-184-2003 „JAV bendrovė „Nike International Ltd. v. Ispanijos bendrovė Campomar SL“; 2001-10-17 Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2(43)-930-2001 „Olandijos įmonė „Unilever N.V.“ v. Lenkijos įmonė „Nadodrzanskie Zaklady Przemyslu Tuszczuwego“;

¹⁴ Daugiau informacijos apie plačiai žinomus ženklus galima rasti: V.Viešūnaitė. Plačiai žinomi prekių ženklai // <http://verslas.banga.lt/lt/patark.kategorija/7>, prisijungimo laikas 2005-08-15, N.Dawson. Famous And Well-Known Trade Marks - "Usurping A Corner Of The Giant's Robe" // „Intellectual Property Quarterly“, Sweet & Maxwell, 1998, No.4. P.350; Aktualiai LAT praktika plačiai žinomų prekių ženklų srityje: 2003-12-15 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1191/2003 „Japan Tobacco Inc. v. Shrader-Bridgeport International Inc.“; 2003-12-15 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1103/2003 „Breechan group p.l.c. v. I.Kalinin“;

¹⁵ Resource Book on TRIPS and Development. UNCTAD-ICTSD // New York: Cambridge University Press, 2004. P. 232;

Kaip minėta anksčiau, plačiai žinomo prekių ženklo savininkas turi platesnes teises nei kitų prekių ženklų savininkai, o pagrindinis šių teisių ypatumas yra tai, kad jos atsiranda ne nuo prekių ženklo registracijos, o nuo prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomam momentui.

1.2. Prekių ženklo savininko sąvoka

Prekių ženklo savininko sąvoka yra svarbi tuo aspektu, jog priklausomai nuo to, kas yra pripažįstamas prekių ženklo savininku, yra nustatoma, kas turi teisės aktuose nustatytas teises bei gali naudotis prekių ženklu suteikiama apsauga.

Neretai iškyla klausimas, kas yra tikrasis ženklo savininkas - tas kuris pagamino ir naudoja ženklą, ar tas kuris užsiregistravo jį Valstybiniame patentų biure. Kiekviena firma nemažai lėšų skyrusi ženklui pagaminti, turėtų būti suinteresuota tapti savo ženklo savininke.¹⁶ PŽĮ 2 straipsnyje pateiktas prekių ženklo savininko apibrėžimas nepateikia konkretaus atsakymo į šį klausimą: Ženklo savininkas – šio įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje saugomo ženklo savininkas. Vis dėl to, atsižvelgiant į tai, kad PŽĮ 3 straipsnyje yra nurodyta, jog šis įstatymas saugo pateiktus įregistruoti arba jau įregistruotus prekių ženklus bei Lietuvoje plačiai žinomus ženklus – prekių ženklų savininkais yra laikomi registruotų prekių ženklų savininkai bei teismo pripažinto plačiai žinomam prekių ženklo savininkai.

Pastebėtina, kad tarptautiniuose teisės aktuose ši sąvoka yra apibrėžiama šiek tiek aiškiau, pavyzdžiui 1994m. Sutartyje dėl prekių ženklų įstatymų¹⁷ (toliau – TLT) yra aiškiai nurodoma, kad savininkas - tai asmuo, kuris prekių ženklų registre nurodytas kaip registracijos savininkas. Tarybos Reglamento 5 straipsnis pateikia išsamų sąrašą, kas gali būti Bendrijų prekių ženklo savininkais, nurodant, kad Bendrijos prekių ženklų savininkais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos.

Tarybos Reglamento 6 straipsnyje taip pat yra nurodoma, kad Bendrijos prekių ženklas yra įgyjamas jį įregistravus. Iš esmės panašūs kriterijai yra nustatomi ir Madrido protokole, nurodant, kokie asmenys gali pretenduoti į tarptautinę prekių ženklo apsaugą – asmuo turi būti susitariančios valstybės pilietis, kurios tarnybai paduota pagrindinė paraiška ar kurios tarnyba atliko pagrindinę registraciją, arba turi toje susitariančioje valstybėje nuolatinę gyvenamąją vietą, arba turi nefiktyvią veikiančią pramonės ar prekybos įmonę.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, galima daryti išvadą, kad prekių ženklų savininkais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys civilinį veiksnumą, nepriklausomai nuo pilietybės atitinkantys teisės aktuose nustatytus kriterijus bei pateikę paraišką registruoti arba jau įregistravę savo prekių ženklą – taigi daugumoj atvejų teisė į prekių ženklą yra siejama su jo registracija, žinoma, išskyrus plačiai žinomus prekių ženklus. Dažniausiai prekių ženklų

¹⁶ N.Nemcevičienė. Kas jis, firmos ženklas? // „Aljansas“ Nr. 3, 1995. P. 88;

¹⁷ Valstybės žinios, 1997, Nr. 109-2762. Lietuva šią sutartį ratifikavo 1997 11 18, sutartis įsigaliojo 1998 04 27;

savininkai yra privatūs juridiniai asmenys, tačiau dažnai prekių ženklai priklauso ir įvairioms organizacijoms ar valstybinėms įstaigoms (pavyzdžiui Kanadoje yra atskirai reglamentuojami oficialūs prekių ženklai (angl. - official marks), jų savininkais gali būti tik valstybinės institucijos¹⁸).

Taip pat PŽĮ numato ir kolektyvinio ženklo galimybę – asmenų sąjunga (asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir pan.) turi teisę paduoti paraišką registruoti kolektyvinį ženklą, jis yra registruojamas sąjungos vardu, privalomai turi būti pateikti kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai. Kitaip tariant kolektyvinis ženklas tai tarsi bendroji nuosavybė, kuria savininkai gali naudotis ar ja disponuoti tik bendru sutarimu.

Kaip minėta, pagrindinių sąvokų išaiškinimas yra labai svarbus tinkamam šio baigiamojo magistro darbo temos nagrinėjimui. Šiame skyriuje yra aptartos dvi pagrindinės visame darbe naudojamos prekių ženklo ir prekių ženklo savininko sąvokos. Prekių ženklo sąvoka yra esminė sąlyga lemianti prekių ženklui suteikiamos apsaugos apimtį, o prekių ženklo savininko sąvoka yra būtina apibrėžiant, kas turi teisę į minėtą prekių ženklui bei su juo susijusioms teisėms suteikiamą apsaugą.

II. PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISĖS

2.1. PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISŲ PRIGIMTIS

Prekių ženklai sukuria, išlaiko ir vysto vartotojų mintyse asociaciją su prekių ženklo savininku. Ši asociacija yra didelės ekonominės vertės turtas. Viso šito rezultatas yra tai, jog prekių ženklas yra pripažįstamas nuosavybės objektu, o ne tik priemone užtikrinti teisingą ir sąžiningą prekybą.¹⁹ Prekių ženklai buvo priskirti intelektinės nuosavybės objektams pasirašant 1883m. Paryžiaus konvenciją.

LR Civilinio kodekso²⁰ (toliau - LR CK) 1.111 ir 1.112 straipsniuose yra nustatyta, kad intelektinės veiklos rezultatai bei teisės atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų yra priskiriamos prie civilinių teisių objektų. Tiesa, LR CK teisės, atsirandančias iš intelektinės veiklos rezultatų pamini atskirai nuo daiktinių bei prievolių teisių. Kadangi prekių ženklas yra nuosavybės objektas, vis dėl to galima daryti išvadą, kad teisė į jį yra taipogi nuosavybės teisė. Kaip ir kitų intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių prekių ženklų teisėms yra būdingas išimtinis jų pobūdis – jos uždraudžia kitiems asmenims atlikti tam tikrus veiksmus. Visuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose prekių ženklų savininkų teises yra nurodoma, jog prekių ženklo savininkas turi toliau išvardintas išimtinės teises. Būtent prekių ženklo teisių priskyrimas nuosavybės teisėm ir garantuoja šių teisių išimtinumą bei tai, jog kiti santykių dalyviai privalo

¹⁸ Ph.Lapin. Intellectual Property Protection Unique to Canada: Official Marks// Trademark World Magazine, 2002, www.ipworldonline.com, prisijungimo laikas 2005-09-15;

¹⁹ S.P.Ladas Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection. Volume II.// Cambridge: Harvard University Press, 1975. P. 967;

²⁰ Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74 – 2262;

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų galinčių pažeisti prekių ženklo savininko teises. Prekių ženklų savininkų teisės iš esmės yra monopolinės teisės, turinčios savyje galimybę riboti konkurenciją, tačiau reikia pabrėžti, jog pats faktas, jog asmuo, esantis prekių ženklo savininku, turi išimtinės teises, susijusias su šiuo prekių ženklu, savaime nereiškia, jog yra pažeidžiama ar ribojama konkurencija.

Apibendrinant galima pasakyti, kad intelektinės nuosavybės teisės (kartu ir prekių ženklų savininkų teisės) turi daugelį savybių priskiriamų asmeninei ir daiktinei nuosavybei. Pavyzdžiui prekių ženklų savininkų teisės yra turtas (angl.- asset) ir būtent todėl jis gali būti perkamas, parduodamas, licencijuojamas, keičiamas kaip bet kokia kita nuosavybės forma. Be to prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti neleistiną savo nuosavybės naudojimą ar pardavimą. Pagrindinis prekių ženklų teisių skirtumas nuo kitų nuosavybės formų yra tas, kad prekių ženklų teisės objektai yra nematerialūs ir turi būti išreikšti tam tikru aiškiu būdu, kad būtų ginami.²¹ Tai patvirtina ir CK normų komentaras, kuriame teigiama, kad teisė į prekių ženklus yra neturtinė teisė, vertybė ginama civilinės teisės. Juridinio asmens pavadinimas, prekės (paslaugos) ženklas kaip įmonę individualizuojantis kriterijus, laikomas neturtine vertybe.²²

Vis dėl to pasitaiko ir kitokių nuomonių dėl prekių ženklų savininkų teisių pobūdžio - prekių ženklo savininko teisė uždrausti kitiems pasisavinti jį identifikuojantį ženklą neturėtų būti pervertinama, nes prekių ženklų sistema egzistuoja ne tam, kad apgintų prekių ženklus, o tam kad apgintų vartotojus nuo suklaudinimo, ko pasekoje yra apsaugoma prekių ženklo savininko teisė į neklaidinamą vartotoją. Būtent todėl prekių ženklo savininko turimos teisės kyla ir yra apribojamos iki tų teisių, kurios yra būtinos apginti vartotoją nuo suklaudinimo.²³ Autorės nuomone, šie teiginiai ne visai atitinka tikrovę. Jei laikysime, kad prekių ženklo savininko teisės yra reikalingos ir saugomos tik tiek, kiek to reikia apsaugoti vartotojus nuo klaidinimo, turtinės prekių ženklų savininkų teisės nebeteks prasmės. Paminėti teiginiai atspindi anksčiau egzistavusį prekių ženklų ir jų suteikiamų teisių suvokimą – besivystant prekių ženklų teisei, teismai laikė, kad prekių ženklai yra speciali nuosavybės forma, kuri negali egzistuoti be produkto ar paslaugos, kuri simbolizuoja, reputacijos (angl. -goodwill). Prekių ženklai neturi jokios prasmės atskirti nuo produkto ar verslo, kuri žymi. Traktuoti prekių ženklo teisę kaip savarankišką ir nepriklausomą teisę, būtų esminė klaida.²⁴ Akivaizdu, kad šiandieninė prekių ženklų teisės²⁵ sąvoka nebeatitinka šių apibrėžimų ir dabartiniame verslo pasaulyje, o taip pat teisės teorijoje yra

²¹ L.R.Hefter, R.D.Litowitz. What Is Intellectual Property? //

<http://usinfo.state.gov/products/pubs/intelprp/homepage.htm>, prisijungimo laikas 2005-08-15;

²² LR Civilinio kodekso I-osios knygos komentaras // Vilnius: Justitia, 2001. P.236;

²³ L.H. Johnston Drifting. Toward Trademark Rights in Gross// The Trademark Reporter, International Trademark Association, 1995. P. 85;

²⁴ Idem. P. 86;

²⁵ Aut.past. - Sąvoka „prekių ženklų teisės“ (angl. trademark rights) darbe yra naudojama kaip prekių ženklų savininkų teisių sinonimas;

laikoma nepriklausoma ir savarankiška nuosavybės teise, kurią galima perleisti atskirai nuo verslo.

Yra būtina pažymėti dar vieną prekių ženklų teisių savybę – teritorialumą. Nors egzistuoja ES harmonizavimo priemonės bei tarptautinės konvencijos vis dėl to nacionalinė teisė išlieka pagrindiniu savininko teisių ir pareigų šaltiniu. Tai įtakoja, jog intelektinės nuosavybės teisės apimtis yra geografiškai apribota valstybės suteikiančios apsaugą teritorija. Teritorialumo principas, būdingas intelektinės nuosavybės teisėms reiškia, jog apsauga prasideda ir baigiasi ties nacionaline siena.²⁶ Žinoma, šio principo reikšmė šiek tiek koregavosi atsiradus Europos Bendrijos prekių ženklui, bet vis dėl to, jei turėsime omenyje tik nacionalinį prekių ženklą pvz. registruotą Lietuvoje, šio ženklo savininkas negalės pasinaudoti registracijos Lietuvoje teikiama apsauga Ispanijoje.

Apibendrinant - prekių ženklų savininkų teisės kaip ir kitos intelektinės nuosavybės teisės yra iš esmės išimtinės teisės, kurių pagrindiniai skirtumai nuo daiktinių teisių yra tai, jog jos yra ribotos laike ir teritorijoje bei tai, kad šių teisių objektai yra nematerialaus pobūdžio. Šio baigiamojo darbo tikslui autorė išskyrė dvejopo pobūdžio prekių ženklo savininko teises – t.y. prekių ženklo savininko teises, susijusias su prekių ženklo apsauga bei turtines prekių ženklo savininko teises.

2.2. PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISIŲ ATSIKADIMO MOMENTAS

Nagrinėjant prekių ženklų savininko teises yra svarbu išsiaiškinti šių teisių atsiradimo momentą – t.y. nuo kada asmenys yra laikomi prekių ženklų savininkais ir kada pradeda galioti prekių ženklų apsauga.

Pagal teisių atsiradimo momentą galima išskirti du teisių atsiradimo pagrindus – registracijos momentą (angl. first-to-file) arba prekių ženklo naudojimo pradžią (angl. first-to-use). Abu šie pagrindai nėra absoliutūs ir turi išimčių, todėl yra jaučiama jų suartėjimo tendencija ir kai kurie autoriai²⁷ išskiria trečiąjį būdą – ženklo registracijos ir naudojimo kombinaciją. Kaip pavyzdį galima paminėti Vokietiją, pagal kurios 1995m. Prekių ženklų įstatymą tam tikrais atvejais prekių ženklui apsauga yra suteikiama nuo jo naudojimo pradžios, tačiau naudojimas turi būti pakankamai ilgas ir prekių ženklas turi būti įgijęs reputaciją.

Tai, kas yra laikoma prekių ženklų teisių įgijimo ar atsiradimo momentu, priklauso nuo jurisdikcijos – pvz. Jungtinės Amerikos Valstijos yra viena iš jurisdikcijų, kur prekių ženklų teisių atsiradimas yra siejamas su jų naudojimo pradžia, o ne su registracija.²⁸ Nemažai Europos Sąjungos valstybių (tarp jų ir Lietuvoje) prekių ženklų teisių atsiradimas yra siejamas su prekių

²⁶ I.Govaere, F.G.Jacobs. The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C.Law// London: Sweet & Maxwell, 1996. P.15;

²⁷ J.L.Hoffman. Republic of Lithuania Memorandum on Trademarks// New York: CIPR, 1999. P.7;

²⁸ I.J.Kaufman. International Trademark Protection and Enforcement, 2001// <http://www.ladas.com/Trademarks/IntTMProtection/IntTM01.html>, prisijungimo laikas 2005-09-25;

ženklų registracijos momentu. Išimtis yra tik minėtieji plačiai žinomi ženklai, kurie yra saugomi visose Paryžiaus konvencijos valstybėse narėse ir be registracijos. Vis dėl to reikia pabrėžti, kad daugelyje valstybių prekių ženklų teisių atsiradimas yra siejamas su registracijos momentu ir yra teritorinio pobūdžio.

Pastebėtina, kad I-oji direktyva žymiai sumažino skirtumus tarp valstybių narių neregistruotų ženklų apsaugos srityje, nustatydamą galimybę neregistruotų prekių ženklų savininkams ginčyti vėlesnio ženklo registraciją (4str.4d.) bei galimybę trečiajai šaliai pasinaudoti ankstesnių vietinių teisių gynyba (6str.2d.). Kadangi primoji sąlyga yra neprivaloma valstybėms narėms, tai neužtikrina visiško valstybių narių įstatymų vienodumo, tačiau yra nemažas indėlis į šių teisės normų harmonizavimą.

Yra teigiama, kad sistemose, kuriose prekių ženklų teisių atsiradimas yra siejamas su ženklo naudojimu pirmenybė yra suteikiama teisingumui, taip suteikiant teises pirmajam panaudojusiam (o kartu ir investavusiam) į ženklą, o ne tam, kuris pirmas padavė paraišką. Registracijos sistemos kenčia nuo tokių efektyvumą stabdančių veiksnių kaip gausybė užregistruotų, bet nenaudojamų prekių ženklų.²⁹ Autorės nuomone tai iš tiesių yra vienas iš registracijos sistemos trūkumų – prieš registruojant prekių ženklą nėra tikrinama, ar pareiškėjas ruošiasi naudoti prekių ženklą, o taip pat tik po tam tikro 3 ar 5 metų laikotarpio galima tokią registraciją panaikinti dėl prekių ženklo nenaudojimo – taigi iš dalies yra sudaroma galimybė piktnaudžiauti prekių ženklo registracija. Pastaruoju metu tai tapo gan populiariu – t.y. asmuo ar įmonė užregistruoja prekių ženklą net neketindama jo naudoti, taip užkirdama kelią kitam subjektui, kuris dar nespėjo užregistruoti savo prekių ženklo, įgyti apsaugą, o vėliau siūlo tokį prekių ženklą perpirkti – tai yra vadinamosios ‚bad faith‘ registracijos.

Beje, galima išskirti ir dar vieną nuomonę dėl prekių ženklų teisių atsiradimo momento. Pastebėtina, kad niekas nėra įpareigotas ar verčiamas kreiptis dėl prekių ženklo registracijos prieš pradėdant naudoti prekių ženklą, taigi prekių ženklų naudojimo teisės atsiranda ne nuo registracijos momento, bet yra platesnės teisės bei laisvės užsiimti ūkine veikla dalis. Registracija nesukuria teisės naudoti prekių ženklą, nes registruojanti šalis gali jį naudoti (žinoma, kaip neregistruotą) dar prieš registraciją. Tačiau nors tai ir yra teisingas teiginys, faktas, kad prekių ženklas gali būti naudojamas dar iki jo registracijos, dar nereiškia, kad tokia naudojimo teisė yra ginama Paryžiaus konvencijos ar TRIPS sutarties.³⁰ Nors prekių ženklo naudojimo teisė ir nėra siejama ar priklausoma nuo prekių ženklo registracijos, vis dėl to teisės susijusios su tinkama ir pilna prekių ženklo apsauga atsiranda nuo registravimo momento.

²⁹ P.Goldstein. International Intellectual Property Law. Cases and Materials // New York: Foundation Press, 2001. P.471;

³⁰ B.McGrady. TRIPs and Trademarks: the Case of Tobacco// World Trade Review , 2004, No. 3: 1, P.65;

Kaip minėta, Lietuvoje prekių ženklui apsauga yra suteikiama nuo jo įregistravimo Valstybiniame patentų biure momento. Beje, reikia pastebėti, kad prekių ženklo teisėtas naudojimas nebūtinai turi būti siejamas su registracija – kaip pažymi LAT, siekiant atitinkamą žymenį naudoti ūkinėje – komercinėje veikloje, nebūtina jį įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti kaip prekių ženklą, t.y. registracija nėra privaloma žymens teisėto naudojimo sąlyga. Tačiau kada naudojamas žymuo nėra įregistruotas, kitas asmuo, įregistravęs ženklą, gali PŽĮ 38 straipsnio pagrindu prašyti teismo uždrausti neįregistruotą žymenį naudoti. Kai ženklas yra įregistruotas, siekiant minėtos teisės normos pagrindu prašyti teismo uždrausti naudoti šį ženklą, įstatymų nustatyta tvarka reikia paneigti registracijos teisėtumą (PŽĮ 6, 7, 18, 46 straipsniai).³¹ Taigi neregistruoto prekių ženklo naudojimas nebus laikomas savaime neteisėtu, tačiau vis dėl to prekių ženklo naudojimas ūkinėje veikloje, jo neregistruojant, labai susiaurina tokio prekių ženklo savininko teisių gynybos galimybes. Pažymėtina, kad atlikus anketinę apklausą apie prekių ženklų savininkų teisių gynimą praktikoje, dauguma (13 iš 18) atsakiusiųjų į pateiktą anketą nurodė, jog įregistravo savo prekių ženklus nuo jų naudojimo pradžios, ir tik 5 respondentai atsakė, jog tai padarė vėliau.³²

Pažymėtina, jog prekių ženklui tai pat yra taikoma laikina apsauga nuo paraiškos padavimo momento iki prekių ženklo įregistravimo – nuo paraiškos padavimo datos, prireikus atsižvelgiant į prašomą suteikti ar suteiktą prioritetą, pareiškėjas įgyja pirmumo teisę į ženklą. Nuo šios datos iki ženklo 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.³³ Žinoma, tai nėra pilna apsauga, kuri yra suteikiama registruotam prekių ženklui – pareiškėjas negali kreiptis į teismą ar kitas institucijas dėl savo teisių gynybos, jis gali tik pareikšti pretenziją asmeniui pažeidžiančiam jo teises, tačiau taip bent minimaliai yra apsaugomos pareiškėjo teisės kol bus išspręstas registracijos klausimas. Vis dėl to ši norma turi ir tam tikrų trūkumų – yra suteikiama galimybė piktnaudžiauti šia laikina apsauga. Praktikoje neretai pasitaiko atveju, kai įmonė kreipiasi su pretenzija į kitą subjektą, kuris savo veikloje naudoja į pirmosios įmonės panašų prekių ženklą. Po tokios pretenzijos, „pažeidžiančioji“ įmonė kreipiasi į VPB su paraiška prekių ženklui registruoti, taip įgydama laikinąją apsaugą ir apribodama kitos įmonės galimybes apginti savo teises. Šios problemos egzistavimą patvirtino ir apklaustieji patentiniai patikėtiniai.

³¹ 2004-12-15 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-483/2004 „UAB „Kilminė“ v. AB „Vilniaus prekyba“;

³² Anketa apie prekių ženklų savininkų teisių gynimą. Anketa buvo nusiųsta elektroniniu paštu 58 įmonėm bei visiems LR patentiniams patikėtiniams. Atsakymai buvo gauti iš 18 įmonių bei 4 patentinių patikėtinių. Anketos tikslas išsiaiškinti, kaip prekių ženklų savininkai gina savo teises praktikoje bei kaip jie vertina šios srities teisinį reglamentavimą. Anketų pavyzdžiai – Priedas Nr.2. Įmonių, kurioms nusiųstos anketos sąrašas - Priedas Nr.3;

³³ 12 str.3d., LR Prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844;

Svarbu paminėti ir tai, kad prekių ženklo pareiškėjui gali būti pripažįstama prioriteto teisė į prekių ženklą. Šios teisės reglamentavimas Lietuvoje yra suderintas su Paryžiaus konvencija bei Tarybos Reglamentu. Remiantis Paryžiaus konvencija, bet kuris asmuo arba jo teisų perėmėjas, nustatyta tvarka padavęs prekių ženklo paraišką vienoje iš Konvencijos šalių naudojasi 6 mėnesių prioriteto terminu, Konvencijos šalys neturi teisės nepripažinti prioriteto. Taip pat prioriteto teisė yra suteikiama, kai prekių ženklo paraiškoje yra prašymas pripažinti prioriteto datą, kuria prekės pažymėtos šiuo ženklu buvo eksponuojamas oficialioje parodoje, jei paraiška yra paduodama per 6 mėnesius nuo parodos atidarymo dienos.

Lietuvoje prekių ženklų registravimo procesą reglamentuoja PŽĮ bei VPB direktoriaus įsakymu patvirtintos prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004.³⁴ Prekių ženklo registracijos procesas nėra šio baigiamojo darbo tema, todėl jis nebus analizuojamas, yra apsiribojama tik nurodant, kad Lietuvoje su kai kuriomis išimtimis galioja registracijos sistema, pagal kurią prekių ženklų savininkai įgyja teisę į pilną savo prekių ženklo apsaugą nuo registracijos momento. Taigi siekiant apsaugoti savo teises į prekių ženklą nuo trečiųjų asmenų veiksmų galinčių jas pažeisti yra rekomenduojama iš karto nuo prekių ženklo sukūrimo kreiptis į VPB dėl prekių ženklo registracijos. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį bei verslo ateities planus, galima rinktis nacionalinę, tarptautinę ar Europos Bendrijos prekių ženklo registraciją.

Išsiaiškinus prekių ženklo savininko teisių prigimtį ir savybes bei aptarus galimus jų atsiradimo pagrindus, galima pereiti prie detalaus atskirų prekių ženklų teisių nagrinėjimo. Kaip minėta, iš pradžių bus nagrinėjamos turtinės prekių ženklų savininkų teisės, o vėliau apsauginės prekių ženklų savininkų teisės.

2.3. TURTINĖS PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISĖS

Kaip minėta anksčiau, prekių ženklų teisės yra priskiriamos nuosavybės teisėms, todėl jų savininkai gali laisvai valdyti, naudoti ar disponuoti jų objektu – prekių ženklu. Pabrėždamas intelektinės nuosavybės apsaugos svarbą Valstybinio patentų biuro direktorius Rimvydas Naujokas atkreipia dėmesį, kad prekyba intelektine nuosavybe sudaro apie 20% visos pasaulio prekybos, o per artimiausius kelis dešimtmečius šis procentas turėtų didėti iki 50%.³⁵ Taigi prekių ženklą kaip bet kokią kitą nuosavybės objektą galima parduoti, padovanoti, išnuomoti ar kitaip perleisti, taip pat jį licencijuoti ar naudoti kaip prievolių užtikrinimo būdą. Šiais laikais žinomi prekių ženklai yra labai vertingas turtas. Verslo savaitraštis „BusinessWeek“ kiekvienais metais sudaro vertingiausių prekių ženklų sąrašą. 2004m. brangiausias pasaulyje prekių ženklas priklausė „Coca-Cola“ kompanijai, jis įvertintas 67,394 mlrd.. JAV dolerių, tai sudaro apie 62% visos įmonės kainos. Antroje vietoje yra korporacija „Microsoft“, kurios prekių ženklas

³⁴ Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679;

³⁵ V.Guobys. Prekyba intelektine nuosavybe – perspektyvi veiklos sritis// Pramoninės nuosavybės apsauga 2003m., Nr. 3(19);

įvertintas 61,372 mlrd. JAV dolerių, trečiojoje vietoje yra IBM kompanija su 53,791 mlrd. JAV dolerių vertės prekių ženklu.³⁶ Lietuvoje tik pastaraisiais metais pradėta prekių ženklą vertinti kaip turtą, daugėja sandorių, susijusių su prekių ženklais. Tiesa, lietuviški prekių ženklai galbūt nėra tokie vertingi kainos prasme kaip žinomiausieji užsienio prekių ženklai, tačiau ir Lietuvoje yra brangių prekių ženklų, pavyzdžiui neseniai aukciono metu televizijos laidos „Keliai, mašinos, žmonės“ prekių ženklas buvo parduotas už 350 000 tūkst. Lt.³⁷ Tikėtina, kad Lietuvoje prekių ženklų naudos įvertinimas didės. Jau dvejus metus iš eilės vyksta geriausio Baltijos prekių ženklo konkursas „Baltic Brand“, kuriame prekių ženklai yra vertinami ekspertų bei atsizvelgiant į socialinių tyrimų rezultatus. Šiais metais geriausiu lietuvišku prekių ženklu buvo pripažintas LNK prekių ženklas, pernai – Karūnos prekių ženklas. Reikia tikėtis, kad tokie renginiai paskatins Lietuvos įmones teikti daugiau dėmesio prekių ženkams bei įvertinti jų kaip komercijos objektų potencialą.

Toliau šiame darbe bus aptariamos trys pagrindinės turtinės prekių ženklų savininkų teisės - teisė perleisti prekių ženklą, prekių ženklo įkeitimo, bei prekių ženklo licencijavimo teisės.

2.3.1. Teisė perduoti prekių ženklą

Prekių ženklą galima perleisti kaip bet kurią kitą nuosavybės teisių objektą. Žinoma, tokie sandoriai turi savo specifiką, kadangi prekių ženklas nėra materialus objektas, dažniausiai yra kalbama apie teisių į prekių ženklą perleidimą, o ne pačio ženklo kaip objekto perleidimą. Dauguma teisės specialistų bei verslininkų palaiko tokią praktiką, nes, autorės nuomone, prekių ženklų teisių perleidimas dažnai skatina ir padeda plėtoti verslą.

Pirmasis tarptautinis aktas, reglamentavęs prekių ženklų teisių perleidimą buvo Paryžiaus konvencija, jos 6^{quarter} straipsnis yra skirtas ženklo perdavimui: (1) kada sutinkamai su Sąjungos šalies įstatymais ženklo perdavimas laikomas galiojančiu tik tuo atveju, jeigu jis perduodamas kartu su pramonės ar prekybos įmone, kuriai priklauso tas ženklas, tai šito perdavimo galiai pripažinti pakanka, kad esančios toje šalyje pramonės ar prekybos įmonės dalis būtų perduota įgijėjui kartu su išimtaine teise gaminti arba parduoti gaminius, kurie turi perduotą ženklą. <...>. Pastebėtina, kad ši Paryžiaus konvencijos nuostata buvo aiškinama dvejopai – vieni teisės specialistai teigė, kad prekių ženklą galima perleisti tik kartu perleidžiant ir įmonę ar jos dalį, kiti autoriai aiškino ją, kaip galimybę valstybėms narėms nustatyti, jog prekių ženklas gali būti perleidžiamas ir savarankiškai, be įmonės. Autorės nuomone, pastaroji nuomonė yra teisingesnė, nes 6^{quarter} straipsnyje yra aiškiai nurodyta, kad nuostata turi būti taikoma tose valstybėse, kuriose prekių ženklo perleidimas yra galimas tik kartu su įmone.

³⁶ M.Dubauskas. Žinomas prekės ženklas - didžiausias bendrovių turtas // "Lietuvos rytas", 2004-09-02, Nr.203;

³⁷ Už televizijos laidos prekinį ženklą - 350 tūkst. litų// <http://whatson.delfi.lt/news/eteris/article.php?id=7875414>, prisijungimo laikas 2005-11-04;

Yra laikoma, kad būtent TRIPS sutartis išsprendė neaiškumus ir tiesiogiai nurodė, jog prekių ženklai gali būti perleidžiami kaip nepriklausomi nuosavybės teisių objektai. TRIPS sutarties 21 straipsnyje yra nustatyta, kad valstybės narės gali numatyti prekių ženklų licencijavimo ir perdavimo sąlygas, nors suprantama, kad <...> užregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę perduoti prekių ženklą kartu su perduodamu verslu arba be jo, kuriam priklauso prekių ženklas. Kaip matome, valstybėms narėms yra aiškiai paliekama laisvė reguliuoti prekių ženklų perleidimo klausimus. Ši formuluotė reprezentuoja lūžį tradiciniame požiūryje į prekių ženklą kaip kilmės indikatorių. Dabar yra leidžiamas „nuogas“ prekių ženklo perdavimas. Prekių ženklai iš esmės tapo savarankiška preke. Tai patvirtina svarbų pagrindinių prekių ženklų teisės principų pasikeitimą.³⁸ Pagrindiniai sunkumai dėl prekių ženklo kaip savarankiško ir nepriklausomo objekto perleidimo yra susiję su jau minėta prekių ženklo kaip kilmės rodiklio funkcija. Siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą bei išvengti piktnaudžiavimų daugumoje valstybių yra reikalaujama prekių ženklo perleidimo faktą užregistruoti oficialiame prekių ženklų registre, taip pat yra numatoma galimybė tam tikrais atvejais tokiam registruoti atsisakyti registruoti prekių ženklo perleidimą.

Pastebėtina, kad Tarybos Reglamente taip pat yra aiškiai nurodyta, jog prekių ženklas gali būti perduotas atskirai nuo bet kokio įmonės perdavimo visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo registruotas, arba jų daliai (17str.1d.). Vis dėl to yra nustatoma, kad kai yra perleidžiama visa įmonė, tai apima ir Bendrijos prekių ženklo perdavimą, nebent, jei leidžiant įstatymams, šalys susitaria arba iš aplinkybių matyti kitaip(17str.2d.). Tiesa, neaišku, kokios tai turėtų būti aplinkybės, nurodančios, kad prekių ženklas nėra perduodamas kartu su įmone. Tolimesnėse straipsnio nuostatuose yra numatomi reikalavimai prekių ženklo teisių perdavimo formai – yra privaloma, kad sutartis tarp šalių būtų rašytinė ir šalių pasirašyta, išskyrus atvejus, kai prekių ženklo teisės yra perleidžiamos teismo sprendimu (17str.3d). Bendrijos prekių ženklo perdavimas turi būti registruojamas registre bei apie tai turi būti paskelbiama viešai. Kol registre nėra įrašo apie perdavimą, teisių perėmėjas negali remtis Bendrijos prekių ženklo registravimu suteikiamomis teisėmis.(17str.6d.) Taigi prekių ženklų teisių perdavimas tarp šalių galioja ir neįregistruotas pagal Tarybos reglamento reikalavimus, tačiau juo nebus galima pasinaudoti prieš trečiuosius asmenis. Siekiant išvengti visuomenės klaidinimo, Tarybos Reglamento 17straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad kai iš perdavimo dokumentų aišku, kad perdavus Bendrijos prekių ženklą visuomenė gali būti klaidinama dėl prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos, Taryba (aut. past.-Vidaus rinkos derinimo tarnyba) perdavimo neregistruoja, nebent teisių perėmėjas sutinka

³⁸ Resource Book on TRIPS and Development. UNCTAD-ICTSD // New York: Cambridge University Press, 2004. P.273;

apriboti Bendrijos prekių ženklų registravimą prekėms ar paslaugoms, kurios neturėtų klaidinti. Svarbu pažymėti, kad visuomenės klaidinimo problema dažniausiai iškyla esant daliniam prekių ženklų perdavimui – tai yra teisės į prekių ženklą gali būti perleistos tik daliai prekių ar paslaugų, kurioms žymėti yra registruotas perdodžiamas prekių ženklas.

Pastebėtina, kad iš esmės PŽĮ 43 straipsnio nuostatos atitinka Tarybos reglamento nuostatas, yra tik keletas skirtumų. Didžiausias skirtumas yra tas, kad jei prekių ženklų perdavimas yra neįregistruotas VPB prekių ženklų registre, toks prekių ženklų teisių perdavimas iš viso negalioja. Taigi taikomi griežtesni reikalavimai, nei pagal Tarybos reglamentą kuomet neįregistruotas teisių perdavimas negalioja tik prieš trečiuosius asmenis. Kitas skirtumas yra tas, jog PŽĮ 43 straipsnyje nėra numatyta galimybė VPB atsisakyti teisių perdavimo registracijos, jei tai gali klaidinti visuomenę. VPB atliekamas patikrinimas yra daugiau procedūrinio pobūdžio, užtikrinant, kad pateikti dokumentai yra tinkami, tačiau tokia nuostata nesuteikia teisės VPB atsisakyti registruoti teisių perdavimą dėl tokių pagrindų kaip visuomenės suklaidinimo galimybė.

Gali iškilti klausimų dėl plačiai žinomo prekių ženklų perdavimo – t.y. PŽĮ 43 straipsnis numato tik teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekių ženklą perdavimą. Kaip minėta, plačiai žinomo prekių ženklų savininkas neprivalo registruoti tokio prekių ženklų – jis yra saugomas ir be registracijos. Atsižvelgiant į PŽĮ nuostatas, norint perleisti teises į plačiai žinomą prekių ženklą, iš pradžių reikėtų paduoti paraišką dėl jo registracijos ir tik tada būtų galima įforminti teisių perdavimą. Tokios įstatymo nuostatos nėra logiškos ir autorės nuomone, turėtų būti pakeistos numatant, kad teisių į plačiai žinomą prekių ženklą perdavimo atveju, tokio ženklų registracija nėra būtina.

Svarbu paminėti ir vieną specifinį prekių ženklų perdavimo atvejį – tai atstovo vardu įregistruoto prekių ženklų perdavimas. Šis atvejis yra reglamentuojamas Paryžiaus konvencijos 6^{septies} straipsnis, Tarybos Reglamento 18 straipsnyje ir PŽĮ 41 straipsnyje. Esminė taisyklė yra ta, kad prekių ženklų savininkas turi teisę užginčyti prekių ženklų registraciją arba perregistruoti prekių ženklą jo vardu, jeigu savininko atstovas tokį prekių ženklą užregistravo savo vardu. Tai yra kaip ir priverstinis perdavimas, siekiant apsaugoti prekių savininkų teises nuo nesąžiningo atstovo. Beje, Lietuvoje irgi yra pasitaikę atvejų, kai užsienio įmonių atstovai savo vardu užregistravo jiems nepriklausančius prekių ženklus. Vienas iš žinomesnių atvejų yra UAB „Mineraliniai vandenys“ registracija tokių įmonei nepriklausančių prekių ženklų kaip Clan MacGregor, Camus Cognac bei Camus Napoleon (vėliau ši registracija buvo nugincyta). Taigi tokia nuostata yra saugiklis užtikrinantis, jog prekių ženklų savininkas galės užkirsti kelią neteisėtiems savo atstovo veiksmais.

ETT praktikoje buvo nemažai bylų, susijusių su prekių ženklų perdavimu, o ypač su tokių sandorių įtaka konkurencijos teisei bei laisvam prekių judėjimui. Buvo manyta, kad tokia situacija, kai skirtingos įmonės toje pačioje ar skirtingose valstybėse narėse yra savininkės to pačio prekių ženklo, gali sukelti kliūtis laisvam prekių judėjimui, o taip pat pažeisti konkurencijos reikalavimus. Dėl ribotos šio baigiamojo darbo apimties šios bylos nebus nagrinėjamos, tačiau galima daryti išvadą, kad dalinis prekių ženklų perleidimas, ko pasėkoje atsiranda skirtingi to pačio prekių ženklo savininkai skirtingose valstybėse narėse yra leidžiamas, atsižvelgiant į dabartinį ES laisvo prekių judėjimo bei konkurencijos reglamentavimą. Tokia išvada yra paremta ETT sprendimu *Ideal Standard* byloje³⁹ bei vėlesne ETT jurisprudencija, kurioje ETT nukrypo nuo griežto bendros rinkos vienybės saugojimo ir pripažino nacionalinių prekių ženklų charakterį ir jų kaip kokybės garanto funkciją. Tokią išvadą taip pat patvirtina ir ES teisės aktai, leiddami prekių ženklų perdavimą.⁴⁰

Prekių ženklų teisės dažniausiai yra perleidžiamos rašytine sutartimi, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikės laikytis tai sutarčiai keliamų reikalavimų.⁴¹ Siekiant išvengti nesklandumų ateityje sutartyje turėtų būti aiškiai nurodomos perduodamos teisės bei išdėstomi prekių ženklo pardavėjo pareiškimai ir garantijos, kurie suteiktų prekių ženklo teisių pirkėjui platesnę apsaugą, jei vėliau kiltų kokie nors ginčai dėl prekių ženklo teisių. Beje, pažymėtina, kad prekių ženklo teisių perleidimo sutarties negaliojimas nepanaikina pačių teisių – jos išlieka ankstesniajam prekių ženklų savininkui. Problema gal iškilti, jei yra perleidžiamas prekių ženklas, o vėliau tokio prekių ženklo registracija yra nuginkijama. Tokiu atveju registracijos nuginkijimo pasekmės turėtų kilti prekių ženklo pirkėjui, nes jis bus laikomas prekių ženklo savininku. Autorės nuomone, tokios situacijos pasekmės turėtų būti numatytos prekių ženklo perleidimo sutartyje, pavyzdžiui numatant, kad pirmasis prekių ženklo savininkas privalo atlyginti atsiradusią žalą dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo, jei jis žinojo arba turėjo žinoti apie faktus, turėjusius įtakos registracijos nuginkijimui.

Prekyba prekių ženklais tampa įprasta šiandieninio verslo dalimi, tai įrodo ir VPB duomenys – iki 2001 m. pabaigos buvo įregistruota 3 400 teisių perdavimo sutarčių, o iki 2004m. pabaigos buvo įregistruota jau 5 482 teisių perdavimo sutarčių, taigi yra aiški tokių sutarčių skaičiaus didėjimo tendencija. Naudojantis jau žinomu prekių ženklu yra daug

³⁹ 1994-06-22 ETT sprendimas byloje C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*;

⁴⁰ A.F.Gagliardi. Trade Mark Assignments under E.C. Law // *European Intellectual Property Review*, 1998, No. 20(10), P.378;

⁴¹ T.M. Apke. Planning the Acquisition of Intellectual Property Rights in United States // *Managerial Law*, Vol. 40, No. 6., 1998. P.25; //

<http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?Filename=html/Output/Published/EmeraldAbstractOnlyArticle/Pdf/0100400602.pdf> // prisijungimo laikas 2005-08-19;

paprasciau patekti į rinką, nereikia tiek daug investicijų ženklo kūrimui ar jo reklamai, tai pat tai garantuoja didesnę naujos prekės efektyvumą.

2.3.2. Teisė įkeisti prekių ženklą

Kaip minėta, prekių ženklas yra nematerialus turtas, galintis būti įvertintas pinigų suma ir kuris pilnai dalyvauja civilinėje apyvartoje. Taigi prekių ženklą kaip ir bet kurią kitą turtą galima panaudoti prievolių įvykdymo užtikrinimui. Žinoma, abejotina, ar pavyktų nežinomo prekių ženklo savininkui įkeisti prekių ženklą, nes prekių ženklo vertė priklauso nuo jo padėties rinkoje, todėl žinomas prekių ženklas bus daug brangesnis ir patikimesnis kaip įkeitimo objektas.

Teisės į prekių ženklą įkeitimas yra numatytas LR Civiliniame kodekse bei PŽĮ 45 straipsnyje, taip pat Tarybos reglamento 19 straipsnyje. LR CK 4.198 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad įkeitimas – tai esamo ar būsimos skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas, 4.201 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad įkeitimo objektu gali būti kilnojamieji daiktai ir turtinės teisės. Pastebėtina, kad iki 2003-01-01 galiojusio LR Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymo 15 straipsnyje buvo aiškiai nurodyta, kad pagal šį įstatymą gali būti įkeičiamos intelektinės nuosavybės teisės.⁴²

PŽĮ 45 straipsnio 1 dalyje yra pasakyta, kad teisė į ženklą gali būti įkeista ar areštuota (laikinais apribota teisė naudoti, valdyti ženklą arba juo disponuoti) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tarybos reglamento 19 straipsnio 1 dalies formuluotė yra šiek tiek platesnė - kad ir kokia būtų įmonė, Bendrijos prekių ženklas gali būti suteikiamas kaip užtikrinimas arba gali būti daiktinių teisių dalyku. Formuluotė „gali būti daiktinių teisių dalyku“ yra tikslinama sekančiuose Tarybos reglamento straipsniuose, numatant galimybę nukreipti išieškojimą į prekių ženklą (20str.), taip pat numatant, kad prekių ženklai gali būti įtraukti į bankroto ar panašius procesus. (21str.). Pastebėtina, kad PŽĮ tokių nuostatų nėra, tad galima daryti išvadą, kad būtų taikomos bendrosios išieškojimus ar bankroto procedūras reglamentuojančios teisės normos.

Prekių ženklų įkeitimo procesui yra taikomi bendrieji teisės į kilnojamąjį daiktą įkeitimui numatyti reikalavimai. Įkaito davėju gali būti arba pats prekių ženklo savininkas arba trečiasis asmuo, kuriam priklauso teisė į prekių ženklą, užtikrinantis kito asmens skolinį įsipareigojimą. Įkeitimo objektu gali būti tik registruotas prekių ženklas, todėl vėl iškyla jau minėta problema dėl plačiai žinomų prekių ženklų. Vadovaujantis PŽĮ 45 straipsnio 2 dalimi hipotekos registro tvarkytojas (Lietuvoje – tai Centrinė hipotekos įstaiga) įregistruojant teisės į ženklą įkeitimą ar areštą privalo apie tai pranešti VPB, kuris teisės į ženklą įkeitimo ar arešto duomenis įrašo į LR prekių ženklų registrą ir apie tai paskelbia VPB oficialiame biuletenyje. Pastebėtina, kad vadovaujantis Tarybos reglamento 23 straipsnio 1 dalies nuostata, nepranešimas apie prekių

⁴² Valstybės žinios, 1997, Nr. 60-1400, 15 straipsnio 3 punktas;

ženklą keitimą nedarys tokio keitimo negaliojančiu, tačiau šalys negalės juo remtis prieš trečiuosius asmenis. Vadovaujantis LR CK 4.209 straipsniu, numatančiu reikalavimus keitimo formai, taip pat PŽĮ 45 straipsnio 2 dalimi, tinkamai neišforminus prekių ženklą keitimo notarine tvarka bei hipotekos registre, keitimas bus laikomas negaliojančiu.

Pastebėtina, kad Lietuvoje pirmasis prekių ženklą keitimas buvo padarytas 1999m. – „Hermio“ banke savo prekių ženklą „Mū“ keitė dabar jau bankrutavusi Biržų akcinė pienu bendrovė. Įvertinus reklamos išlaidas bei tai, kiek bendrovė iš šio vardo uždirbo rinkoje, „Mū“ buvo įvertintas 5 mln. Lt.⁴³ Galima teigti, kad prekių ženklų keitimas darosi populiariesnis, VPB duomenimis⁴⁴ iki 2001 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą buvo įrašyta 130 ženklų keitimų ar keitimų atšaukimų pagal Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto keitimo įstatymą, o iki 2004 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą jau buvo įrašyta 231 ženklų keitimų ar keitimų atšaukimų. Tokios tendencijos rodo, kad prekių ženklų savininkai vis labiau įvertina prekių ženklus kaip nuosavybės objektus. Vis dėl autorės nuomone, prekių ženklą keitimas yra galimas ir naudingas tik žinomesniems prekių ženklams, nes kreditorius turi būti tikras, kad yra įkeičiamas vertingas turtas, į kurį neįvykdžius prievolės, bus galima nukreipti išieškojimą arba, kurį bus galima pelningai perleisti tretiesiems asmenims. Tokią nuomonę iš dalies patvirtina ir VPB informacija - šiuo metu yra įkeisti tokie žinomi prekių ženklai kaip „Birštono mineralinių vandenu“ prekių ženklai Aquille, BMW, Vytautas, Birutė⁴⁵, taip pat kai kuriuos savo prekių ženklus yra keitusios tokios įmonės kaip AB „Alita“, UAB „Samsonas“, AB „Gubernija“, UAB „Sarma“ prekių ženklai yra areštuotas teismo sprendimu. Kaip matome, tai Lietuvoje žinomos įmonės, kurioms priklauso populiariūs ir Lietuvos vartotojams gerai pažįstami prekių ženklai, turintys didelę ekonominę vertę.

2.3.3. Teisė suteikti licenciją naudotis prekių ženklais

Registruotas prekių ženklai yra jo savininko nuosavybė ir joks kitas asmuo negali naudoti to prekių ženklą be savininko sutikimo. Vis dėl to labai dažnas atvejis, kad prekių ženklai yra naudojami kito subjekto nei tikrasis jo savininkas, dažniausiai tokius santykius reglamentuoja licencijos arba frančizės sutartys. Kadangi praktikoje frančizės sutartis apima ir prekių ženklą licencijavimą sutartį, šiame skyriuje bus kalbama tik apie prekių ženklą licencijos sutartį.

Prekių ženklą licencijos sutartį reikia skirti nuo prekių ženklą perleidimo sutarties. ETT Ideal Standard byloje yra aiškiai nurodęs šių dviejų sutarčių skirtumus: licencijos atveju,

⁴³ J. Vaitiekūnienė. Kilnojamas turtas — prekės ženklai // "Verslo žinios", 2000 vasario 1 d., Nr. 22 (697);

⁴⁴ VPB 2001m. metinė ataskaita // http://www.vpb.lt/ataskaitos/2001/05_pzenklai.htm, VPB 2004m. metinė ataskaita // http://www.vpb.lt/ataskaitos/2004/lt/prekiu_zenklai.html, prisijungimo laikas 2004-10-15;

⁴⁵ 2005-10-25 VBP oficialus biuletenis Nr.2005/10. P.310 // http://www.vpb.lt/biulet/2005_10_25.pdf, prisijungimo laikas 2004-10-30;

licenciaras gali kontroliuoti licenciatu gaminamų produktų kokybę įtraukdamas į sutartį punktus, numatančius licenciatui pareigą laikyti instrukcijų ir suteikiančius teisę licenciarui tikrinti kaip yra laikomasi išpareigojimų. Prekių kilmė, kurią turi nurodyti prekių ženklas išlieka ta pati, nors ji ir yra apibūdinama nurodant ne į gamintoją, o į gamintoją kontroliuojantį subjektą. Svarbiausias elementas šiuo atveju yra galimybė kontroliuoti gaminių kokybę, o ne faktinė kokybės kontrolė. <...> Teisių perdavimo sutartis, nesant jokio ekonominio ryšio tarp jos subjektų, nesuteikia teisių pardavėjui jokių teisių ar priemonių produktų, kurie yra žymimi perduotu prekių ženklu, kokybės kontrolei.⁴⁶ Taigi pagrindiniai teisių perdavimo ir prekių ženklo licencijos sutarties skirtumai yra tai, kad pirmuoju atveju prekių ženklo savininkas perduoda visas savo teises, susijusias su prekių ženklu ir negali daryti jokios įtakos teisių perėmėjui nei produktų kokybės kontrolės, nei prekių ženklo naudojimo priežiūros prasme, o licencijos atveju prekių ženklo savininkas perduoda tik vieną iš teisių susijusių su prekių ženklu t.y. teisę naudoti prekių ženklą, o be to prekių ženklo savininkas išlaiko teisę ir netgi pareigą kontroliuoti gaminių žymimų tokiu prekių ženklu kokybę.

Licencijavimas yra normalus būdas išnaudoti prekių ženklą. Verslo įmonė, žinoma, galėtų išlaikyti monopolį, susijusį su prekių ženklu ir naudoti jį tik savo gaminamoms prekėms ar paslaugoms žymėti, tačiau lygiai taip pat įmonė gali už tam tikrą mokestį suteikti tokią teisę ir kitai įmonei. Dabartinė verslo realybė yra tokia, kad prekių ženklai yra prekės pačios savaime, ir būtent todėl šiuolaikinis pasaulis, kaip niekad besirūpinantis įvaizdžiu, davė pradžią šiuolaikiniam „personažų prekybos“ fenomenui.⁴⁷ Pastebėtina, kad licencijavimas turi galimybę išplėsti prekių ženklų geografines ribas bei žymimų produktų apimtis. Prekių ženklų licencijavimas pastaraisiais metais įtakojo pajamų gaunamų iš prekių ženklų augimą. Tačiau istoriškai ne visada buvo taip. Dauguma valstybių, ypač bendrosios teisės valstybės, laikė prekių ženklų licencijavimą neteisėtu, nes prekių ženklas, kuriam yra suteikta licencija nebegali įgyvendinti savo pirminės, prekių šaltinio nuorodos, funkcijos.⁴⁸ Tačiau ilgainiui vystantis ir plečiantis verslui buvo pripažinta ir antroji prekių ženklo funkcija – žymimo produkto kokybės nurodymo funkcija. Prekių ženklo kokybės funkcija išsivystė iš suvokimo, kad vartotojai ne tik prekių ženklą identifikuoja kaip prekių kilmės rodiklį, bet taip pat kaip ir kokybės rodiklį, kuris turi išlikti stabilus. Būtent dėl kokybės funkcijos – prekių ženklo licencijos sutartyje turi būti numatyta prekių žymimų perduodamu prekių ženklu kokybės kontrolė.

Prekių ženklų licencijavimo galimybę numato dauguma tarptautinių ir ES teisės aktų, taip pat PŽĮ. TRIPS sutarties 21 straipsnyje yra numatyta, kad valstybės narės gali numatyti pre-

⁴⁶ 1994-06-22 ETT sprendimas byloje C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*, paras 37-41;

⁴⁷ T.Prime. *European Intellectual Property Law* // Aldershot: Ashgate Dartmouth, 2000. P.102;

⁴⁸ I.J.Kaufman. *International Trademark Protection and Enforcement*, 2001//

<http://www.ladas.com/Trademarks/IntTMProtection/IntTM01.html>, prisijungimo laikas 2005-09-25;

kių ženklų licencijavimo ir perdavimo sąlygas, nors suprantama, kad privalomas prekių ženklų licencijavimas (priverstinės licencijos) yra neleidžiamas <...>. Kaip matome valstybėms narėms yra paliekama laisvė reglamentuoti prekių ženklų licencijavimą, yra nurodomas tik draudimas numatyti privalomą prekių ženklų licencijavimą. I-oji Direktyva bei Tarybos Reglamentas šiek tiek detaliau reglamentuoja prekių ženklų licencijavimą: licencija gali būti suteikiama prekių ženklu žymėti visas arba tikrai kai kurias prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, naudoti jį visoje valstybėje narėje arba tik jos dalyje (dalinė licencija). Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė. Prekių ženklo savininkas gali panaudoti to ženklo suteikiamas teises prieš licencijos turėtoją, pažeidusį bet kurią sutarties dėl licencijos nuostatą <...> (Direktyvos 8 str., Reglamento 22str.1-2d.).

PŽĮ 44 nuostatos beveik atkartoja Tarybos reglamento nuostatas, yra tik vienas skirtumas – įstatymas aiškiai numato, kad licencija gali būti tik savanoriška (44str.1d.), ši nuostata greičiausiai yra įtakota TRIPS sutartyje numatyto privalomųjų licencijų draudimo.

Bendraja prasme prekių ženklo licencinė sutartis – tai susitarimas tarp prekių ženklo savininko (licenciaro) ir prekių ženklo naudotojo (licenciato) dėl registruoto prekių ženklo naudojimo sutartyje numatytais sąlygomis. Sudarant licencinę sutartį dėl prekių ženklo naudojimo, yra užsitikrinama, kad įmonės prekių ženklas bus naudojamas tik sutartyje nurodytomis ir šalių sutartomis sąlygomis arba, licenciato atveju, kad yra teisėtas pagrindas naudoti kitam ūkio subjektui priklausantį prekių ženklą sutartyje numatytais sąlygomis. Vienai iš šalių pažeidus sutartį, visada kaip pagrindu pretenzijai ar ieškiniui bus galima remtis sutarties sąlygomis.

Pažymėtina, kad remiantis Tarybos reglamento 22 straipsnio 3 bei 4 dalimis, PŽĮ 50 straipsnio 2 bei 3 dalimis bei 2004-04-29 Direktyvos dėl intelektinių teisių gynimo 4 straipsnio 1 dalies b punktu išimtinės licencijos turėtojas turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl teisės į prekių ženklą pažeidimo, jeigu to laiku nepadarė prekių ženklo savininkas. O neišimtinės licencijos turėtojas tokią teisę turi tik tada, jei kitaip nėra nurodyta sutartyje. Todėl siūlytina siekiant išvengti neaiškumų, licencinėje sutartyje bet kuriuo atveju numatyti, turi ar ne licenciatas teisę reikšti ieškinį teisme ir ginti pažeistas prekių ženklo savininko teises. Licencinėje sutartyje gali būti numatytos įvairios prekių ženklo naudojimo sąlygos - koku būdu bus naudojamas prekių ženklas, kokybės reikalavimai prekėms, pažymėtoms prekių ženklu, kokiomis sąlygomis naudotojas gali suteikti teisę naudoti prekių ženklą tretiesiems asmenims, kokybės kontrolės sąlygos.

Licencija gali būti suteikta tik registruotam prekių ženklui. Vienoje sutartyje galima susitarti ir dėl daugiau negu vieno prekių ženklo naudojimo. Taip pat yra privaloma nurodyti licencijos rūšį – yra išskiriamos išimtinės licencijos, pagal kurias yra suteikiamos išimtinės teisės

tam tikrose ribose laikantis sutarties nuostatų naudoti prekių ženklu. Tuo pat metu licenciaras tose ribose negali nei pats naudotis prekių ženklu, nei suteikti kam nors kitam licenciją juo naudotis. Kita licencijų rūšis yra paprastosios arba neišimtinės licencijos, pagal kurias prekių ženklo savininkas, suteikęs licenciją gali ir pats naudotis prekių ženklu, ir suteikti licencijas tretiesiems asmenims be jokių apribojimų, taip pat tokioje sutartyje gali būti numatyta sublicenciacijos teisė. Teorijoje yra išskiriama dar viena licencijų rūšis, vadinamosios ‚nuogos licencijos‘ – tai licencijos, kuriose nėra numatyta jokios licencijavimo gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų kontrolės, tačiau tokios licencijos kaip minėta yra draudžiamos, nes nekontroliuojamas licencijavimas gali klaidinti visuomenę.⁴⁹ Pastebėtina, kad PŽĮ 44 straipsnio 3 dalyje yra išvardyti duomenys, kurie turi būti įtraukti į licencinės sutarties išrašą pateikiamą registruojant sutartį VPB, tačiau čia nėra nurodyta, jog išrašė turi būti įtrauktos kokybės kontrolės nuostatos. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad sutartis, kurioje nėra kokybės priežiūros sąlygos bus galiojanti ir registruojama VPB registre.

Dažniausiai licencinė sutartis būna atlygintina, t.y. prekių ženklo savininkas gauna tam tikrą užmokestį už teisės naudoti jo vardu registruotą prekių ženklą suteikimą. Užmokestis gali būti nustatytas įvairiai – vienkartinis mokestis, periodinis mokestis, mokamas kiekvieną mėnesį ar, pavyzdžiui, tam tikras procentas nuo prekių ženklo teikiamų pajamų. Sutartyje patartina smulkiai numatyti, kokiū būdu bus atlygintina už prekių ženklo naudojimą. Taip pat yra patartina aiškiai ir išsamiai aptarti žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl prekių kokybės atlyginimo klausimus bei kitus klausimus, susijusius su kompensacijomis ar nuostolių atlyginimu.

Norint, kad prekių ženklo licencijavimo sutartis galėtų prieš trečiuosius asmenis, ją reikia įregistruoti VPB prekių ženklų registre (PŽĮ 44 str.5d.) Pastebėtina, kad tuo ši sutartis skiriasi nuo anksčiau aptartų prekių ženklo perdavimo bei įkeitimo sutarčių, jos neįregistravimas VPB nedaro pačios sutarties negaliojančia, neregistravimo pasekmė yra ta, jog šalys negalės remtis sutartimi prieš trečiuosius asmenis.

Stengiantis palengvinti prekių ženklų licencijavimą WIPO Generalinė asamblėja yra parengusi jungtinę rekomendaciją dėl prekių ženklų licencijavimo⁵⁰. Rekomendacijoje yra aptariami formalūs reikalavimai prekių ženklų licencijų registravimo procedūrai, taip pat nurodoma, kokie gali būti numatomi licencijos neįregistravimo padariniai, bei aptariamas prekių ženklo naudojimas savininko vardu. Ši rekomendacija yra laikoma žingsniu į priekį WIPO pastangose paprastinant prekių ženklų registravimo procedūras, o tuo pačiu kuriant

⁴⁹ Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis: bendroji informacija ir svarbiausi tinklalapiai smulkioms ir vidutinėms įmonėms // Vilnius: Justitia, 2003. P.122;

⁵⁰ G.F.Kunze. The WIPO Joint Recommendations Concerning Trademark Licences // Trademark World Magazine, 2000 November; <http://www.ipworldonline.com/>, prisijungimo laikas 2005-10-23;

materialiosios prekių ženklų teisės principus. Tikimasi, kad ši rekomendacija įtakos įstatymų leidybą tose valstybėse, kuriose prekių ženklų licencijų registracija yra labai sudėtinga.⁵¹

Kaip rodo pasaulinė praktika, yra sudėtinga sukurti naują prekių ženklą, galintį konkuruoti su vartotojams gerai žinomais ženklais to paties tipo prekių rinkoje. Yra nustatyta, kad apie 90% naujų prekių, kurios pateikiamos rinkai su naujais prekių ženklais, patiria nesėkmę giminingų prekių rinkoje. Todėl gamintojai stengiasi naudotis jau žinomais, gerai užsirekomendavusiais prekių ženklais. Licencinės sutarties dėka gamintojas gali gauti ir reikalingą jam technologiją, su naujomis prekėmis išeiti į vietinę rinką ir patikrinti jų konkurentabilumą.⁵² Kaip matome prekių ženklų licencijos teikia daug privalumų ir prekių ženklo savininkui – jis gauna atlygį, jo prekių ženklas yra reklamuojamas ir populiarinimas, ir licenciatui – galimybė pasinaudoti jau žinomo prekių ženklo privalumais. Lietuvoje taip pat pastebima prekių ženklų licencinių sutarčių daugėjimo tendencija - VPB duomenimis iki 2001 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą buvo įrašyta 390 licencinių sutarčių, o iki 2004 m. pabaigos jau buvo užregistruota 614 licencinių sutarčių.

Pateikiame keletą prekių ženklų licencijavimo pavyzdžių Lietuvoje: gana gerai žinomas jau nebeegzistuojančios TV laidos Tangomanija prekių ženklas, priklausantis pramogų verslo bendrovei buvo sėkmingai panaudotas „Utenos trikotažo“ kolekcijos jaunimui pavadinime, bankas „Snoras“ Tangomanijos ženklą panaudojo mokėjimo kortelės „eLitoCard Tangomanija“ pavadinime, taip pat Tangomanijos ženklas yra naudojamas Stiklių restoranų grupės⁵³. Kitas pavyzdys, kaip naudingai galima panaudoti prekių ženklą, yra bendrovių „VP Market“ ir „Vilniaus pergalės“ susitarimas dėl žinomo prekių ženklo „Sostinė“ nuomos. „VP Market“ naudoja šį prekių ženklą produktams, kurių negamina „Vilniaus pergalė“.⁵⁴

Be aukščiau aptartų teisių prekių ženklo savininkas, žinoma, turi tokias teises kaip teisę išregistruoti ženklą - pats savininkas gali bet kada nuspręsti, kad jam nebereikalinga prekių ženklo apsauga ir pateikti prašymą išregistruoti prekių ženklą. Nuo išregistravimo dienos prekių ženklas netenka teisinės apsaugos. Taip pat prekių ženklo savininkas turi teisę pakeisti ženklą, jei toks pakeitimas nesusijęs su ženklo skiriamuoju požymiu. Kai kuriuose šaltiniuose ši teisė įvardijama kaip modifikavimo teisė, kuri leidžia pakeisti antraeilius ženklo elementus, t.y. juos pašalinti arba jais papildyti, nekeičiant bendro ženklo vaizdo.⁵⁵

⁵¹ Measures to Simplify Trademark Licensing Get Green Light // WIPO Magazine, 2000 May, Geneva. P.6;

⁵² V.Guobys. Licencinės sutartys// Vilnius: Lietuvos informacijos institutas, 1996. P.42;

⁵³ M.Majauskas. Uždirba iš vardo // "Verslo žinios", 2000 kovo 16 d. Nr. 53 (728);

⁵⁴ V.Bagdanavičiūtė. Gerai žinomą produkto vardą galima išsinuomoti ir naudoti // "Verslo žinios", 2005 liepos 7d., Nr. 129 (2033);

⁵⁵ P.Kasperavičius, V.Žilinskas. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga// Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. P.209;

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad prekių ženklų kaip nuosavybės objektų naudojimas Lietuvoje didėja kiekvienais metais, tai įrodo VPB metinėse ataskaitose pateikti statistiniai duomenys (žr. 1 lentelę). Reikia tikėtis, kad tokia tendencija išliks ir ateityje, ir kad vis daugiau prekių ženklų savininkų įvertins prekių ženklus ne tik kaip prekių žymėjimo bei reklamos priemonę, bet ir kaip likvidų turtą, kurį galima panaudoti civilinėje apyvartoje. Apibendrinant autorės atliktos apklausos rezultatus, galima daryti išvadą, kad pusė iš atsakiusių (9 iš 18) į anketos klausimus naudojami savo prekių ženklu kaip civilinės apyvartos objektu: keturios įmonės nurodė, jog savo prekių ženklui yra suteikę licenciją, o trys įmonės yra įkeitę savo prekių ženklus.

2.4. TEISĖS, SUSIJUSIOS SU PREKIŲ ŽENKLO APSAUGA

ETT vienoje iš bylų yra nurodęs, kad specifinis intelektinių teisių (tai apima ir prekių ženklų teises) objektas yra užtikrinimas, kad prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę naudoti prekių ženklą su tikslu juo žymėti prekes pirmą kartą išleidžiamas į rinką ir todėl ši teisė yra skirta apginti prekių ženklo savininką nuo konkurentų, siekiančių pasinaudoti prekių ženklo statusu ar reputacija pardavinėjant produktus neteisėtai pažymėtus šiuo prekių ženklu.⁵⁶ Šis ETT teismo teiginys puikiai atspindi prekių ženklų savininko teisių pobūdį – šios teisės gali būti pozityvios - t.y. teisė naudoti prekių ženklą savo veikloje bei negatyvios – teisė uždrausti kitiems asmenims naudoti šį ženklą. Žinoma, toks teisių išskyrimas yra daugiau teorinis, nes praktikoje šios teisės negali egzistuoti atskirai. Teisė naudoti prekių ženklą apima teisę naudoti prekių ženklą ant prekių, pakuočių, etikečių, verslo dokumentų, reklamoje, taip pat naudoti jį bet koku kitu būdu, susijusiu su prekėmis ar paslaugomis, kurioms prekių ženklas yra registruotas.

Svarbu pažymėti, kad prekių ženklo apsaugos apimtis yra apribota tomis prekėmis ir/ar paslaugomis, kurios yra nurodytos prekių ženklo registracijos liudijime. Iki I-osios Direktyvos priėmimo valstybių narių suteikiamos apsaugos prekių ženklo apimtis labai skyrėsi. Žinoma, visose valstybėse narėse registruoto prekių ženklo savininkui būdavo suteikiama išimtinė teisė naudoti šį prekių ženklą savo ūkinėje veikloje, tačiau skyrėsi suteikiamos apsaugos apimtis. I-oji Direktyva numato pareigą visoms valstybėms narėms suteikti išimtinę teisę prekių ženklo savininkui uždrausti tapataus ar panašaus prekių ženklo naudojimą tapačioms ar panašioms prekėms, jei yra vartotojų suklaidinimo galimybė. Taip pat I-oji Direktyva numato galimybę valstybėms narėms taikyti platesnę apsaugą – t.y. suteikti prekių ženklo savininkui teisę uždrausti tapataus ar panašaus prekių ženklo naudojimą nepanašioms prekėms žymėti, kai toks prekių ženklas yra įgijęs reputaciją toje valstybėje narėje ir, jei dėl tokio naudojimo būtų įgyjamas nesąžiningas pranašumas ar būtų pakenkta prekių ženklo skiriamajam požymiui ar

⁵⁶ 1974-10-31 ETT sprendimas byloje C15/74 *Centrafarm B.V. v Sterling Drug Inc.*, para 9. (Šioje byloje buvo kalbama apie patentų teises, tačiau šis išaiškinimas pilnai tinka ir prekių ženklų teisėm);

reputacijai. Dauguma ES valstybių narių (išskyrus Austriją, Ispaniją bei Lenkiją) pasinaudojo tokia galimybe ir perkėlė šią nuostatą į savo įstatymus.⁵⁷ Beje, ETT yra pažymėjęs, kad valstybės narės pasirinkusios perkelti tokias nuostatas į savo nacionalinę teisę, privalo užtikrinti, kad jos visiškai atitiktų direktyvoje apibrėžtą jų turinį.⁵⁸ Taigi pagrindinė taisyklė yra ta, jog prekių ženklo apsaugos apimtis apsiriboja tomis prekėmis ar paslaugomis, kurioms jis yra užregistruotas, bet tam tikrais atvejais, ženklui pasižymint specialiomis savybėmis tokia apsauga gali būti išplėsta.

Kaip minėta, negatyviosios prekių ženklo savininko teisės yra neatsiejamos nuo prekių ženklo naudojimo teisės - jos būtent ir kyla iš šios teisės. Prekių ženklo savininkas yra suinteresuotas apsaugoti savo prekių ženklo naudojimą nuo bet kokių pašalinių veiksmų, galinčių pakenkti pačiam ženklui ar jo savininkui. Prekių ženklo naudojimo teisė pati savaime nebūtų efektyvi – prekių ženklo savininkas įdeda daug pastangų ir investicijų ženklo kūrimui, jo reklamai, įvaizdžio bei kokybės palaikymui, tai būtų visiškai beprasmiška, jei bet kas galėtų pasinaudoti šių pastangų vaisiais. Juk dauguma prekių ženklų tokių kaip Coca cola, Microsoft, BMW, Karūna ir pan. didžiausia vertė ir yra tame, kad jie vartotojų mintyse asocijuojasi su gera kokybe, jei šiuos prekių ženklus galėtų nedraudžiamai ir nekontroliuojamai naudoti bet kas, labai greitai jie prarastų savo vertę, nes nebektų savo išskirtinumo, kokybės užtikrinimo vaidmens. Taigi negatyviosios prekių ženklo savininko teisės yra garantas ir būtinybė norint tinkamai įgyvendinti prekių ženklo naudojimo teisę.

PŽĮ 38 straipsnyje prekių ženklų savininko teisės taip pat yra išdėstytos negatyviu principu: Įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra: 1) tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms; 2) tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu; 3) tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesažiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai. Tokiu pačiu principu yra išdėstomos ir plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisės PŽĮ 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

Pastebėtina, kad šios PŽĮ nuostatos atitinka I-osios Direktyvos bei Tarybos reglamento nuostatas dėl suteikiamų teisių apimties, taip pat yra suderintos su TRIPS sutarties nuostatomis.

⁵⁷ G. Tritton. *Intellectual Property in Europe*// London: Sweet & Maxwell, 2002. P.213;

⁵⁸2003-10-23 ETT sprendimas byloje C408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.*, paras 20-21;

Teisė uždrausti komercinėje veikloje naudoti tapatų prekių ženklą išplaukia iš vienos iš pagrindinių prekių ženklų funkcijos – galimybės atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, taigi prekių ženklo savininkas privalo turėti teisę apsaugoti visuomenę nuo suklaidinimo. Nekontriuojamas prekių ženklo naudojimas be prekių ženklo savininko sutikimo gali pakenkti esminei prekių ženklo funkcijai, nes toks prekių ženklas daugiau nebegali garantuoti bei nurodyti tikrosios prekių kilmės.

2.4.1. Teisė uždrausti naudoti komercinėje veikloje tapatų prekių ženklą tapačioms prekėms ir/ar paslaugoms

Niekas savo ūkinėje komercinėje veikloje negali naudoti tapataus prekių ženklo tapačioms prekėms be tokio prekių ženklo savininko sutikimo. Prekių ženklo savininkas, siekiantis uždrausti tokią veiklą privalo įrodyti keletą faktų: pirmiausiai, kad naudojamas prekių ženklas yra tapatus jam priklausančiam prekių ženklui; toliau reikia įrodyti, kad prekių ženklas yra naudojamas tapačioms prekėms ar paslaugoms; bei, kad prekių ženklas buvo ar yra naudojamas komercinėje veikloje. Paminėti veiksmai turi būti atliekami be pažeisto prekių ženklo savininko sutikimo.

Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas yra laikoma tapačiais prekių ženklais. Reikia pažymėti, kad šiuo atveju įrodinėjimo našta pažeisto prekių ženklo savininkui yra lengvesnė, nes nereikia įrodinėti vartotojų suklaidinimo fakto, kaip to yra reikalaujama ginčiuose dėl panašių prekių ženklų. Kadangi tokiu atveju prekių ženklai yra tapatūs, tai vartotojų suklaidinimas dėl prekių kilmės yra preziumuojamas, taigi pažeidėjas negalės išvengti atsakomybės net ir įrodęs, kad vartotojai nebuvo suklaidinti.

Atsižvelgiant į ETT praktiką, prekių ženklai bus laikomi tapačiais, jei pažeidėjas naudoja visiškai nepakeistus ar nepapildytus visus prekių ženklą sudarančius elementus arba, jei vertinant prekių ženklą kaip visumą, prekių ženklų panašumai yra tokie nežymūs, kad vidutinis vartotojas jų nepastebėtų. Vidutiniu vartotoju, pasak ETT, yra laikomas protingai, gerai informuotas, protingai atidus ir apdairus vartotojas. Toks vartotojas retai turi galimybę tiesiogiai palyginti abu ženklus, todėl jis vadovaujasi tik nepilnais ženklų vaizdais, kurie yra išlikę jo atmintyje. Vertinant vidutinio vartotojo požiūrį, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į žymimų prekių ar paslaugų pobūdį, nes vartotojų nedėmesingumas skirtingų kategorijų prekių ar paslaugų atžvilgiu gali skirtis.⁵⁹ Kaip matome prekių ženklų tapatumas turi būti vertinamas siauriai – t.y. prekių ženklai bus pripažįstami tapačiais, jei jie yra visiškai vienodi arba turi smulkių neesminių skirtumų.

Nustačius, kad ženklai yra tapatūs, reikia įrodyti ir prekių bei paslaugų, kuriems jie yra registruoti tapatumą. Kaip žinoma, registruojant prekių ženklą, yra privaloma nurodyti kokiams

⁵⁹ 1999-06- 22 ETT sprendimas byloje C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*; 2003-03-23 ETT sprendimas byloje C-291/00 *LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA*, paras 50-52;

prekėms ar paslaugoms žymėti jis bus naudojamas. 1997-02-22 Lietuva prisijungė prie 1957m. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos⁶⁰ (toliau – Nicos klasifikacija). Ši sutartis yra atvira visoms Paryžiaus konvencijos dalyvėms. Nicos sutartį pasirašiusios valstybės išpareigojo, registruojant prekių bei paslaugų ženklus, ją vartoti kaip pagrindinę arba kaip papildomą prie nacionalinės klasifikacijos.⁶¹ Lietuvoje ši klasifikacija yra naudojama kaip pagrindinė, nurodant prekes ir paslaugas, kurioms yra registruojamas prekių ženklas.

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad nustatyti prekių ir paslaugų tapatumą turėtų būti paprasta – reikia tik sulygtinti klases, kurioms yra registruotas prekių ženklas ir jei registracijos klasės sutampa, prekės ar paslaugos bus laikomos tapačiomis. Tačiau to nepakanka, siaurumo ir griežtumo reikalavimas aiškinant prekių ženklų tapatumą yra taikomas ir nustatinėjant prekių ir paslaugų tapatumą. Pažymėtina, kad kai kurios Nicos klasifikacijos klasės yra pakankamai plačios – pvz. prie 25 Nicos klasifikacijos klasės yra priskiriami drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai. Atsižvelgiant į tai, neužtenka nustatyti tik klasių tapatumą, reikia lygti ir konkrečias prekes bei paslaugas, kurios yra žymimos tapačiais prekių ženklais. Taigi nustatinėjant, ar prekės yra tapačios ar tik panašios reikia atsižvelgti į prekių tipą, jų galutinius vartotojus, vartojimo būdą bei į tai, ar pažeidėjo prekės, kurioms yra registruotas tapatus prekių ženklas yra papildančios (angl.-complementary) ar konkuruojančios su prekių ženklo savininko prekėmis.⁶² Žinoma, šis testas yra dažniau taikomas nustatinėjant prekių ar paslaugų panašumą, o ne tapatumą, tačiau šie kriterijai gali būti naudojami kaip pagalbinė priemonė sprendžiant apie prekių ar paslaugų tapatumą.

Nustačius, kad prekių ženklai yra tapatūs ir yra registruoti bei naudojami tapačioms prekėms ar paslaugoms žymėti ir visa tai yra daroma be pažeisto prekių ženklo savininko sutikimo ar leidimo, dar reikia nustatyti, ar toks prekių ženklas buvo naudojamas komercinėje veikloje. Pažymėtina, kad ETT yra pasisakęs, jog nebūtina, kad pažeidėjas prekių ženklą naudotų kaip prekių ženklą – o būtent kaip prekių kilmės nuorodą. Yra pakankama nustatyti, jog pažeidėjas naudojo prekių ženklą bet kokių būdu, kuris galėjo pažeisti kilmės garantiją, kuri yra esminė prekių ženklo funkcija.⁶³

Cituojamos bylos aplinkybės yra tokios: atsakovas, ponas Reed, prekiavo marškinėliais bei kita sporto atributika su užrašu Arsenal. Arsenal yra registruotas ieškovo, žinomo futbolo klubo, prekių ženklas. Futbolo klubas turi savo drabužių bei aksesuarų liniją, žymimą Arsenal prekių ženklu, klubas stengdamasis kontroliuoti gamybą bei prekybą šiais produktais yra pasirašęs

⁶⁰ Valstybės žinios, 1996, Nr. 92-2147;

⁶¹ P.Kasperavičius, V.Žilinskas. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga // Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. P.338;

⁶² 1998-09-29 ETT sprendimas byloje C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, para 23;

⁶³ 2003-11-12 ETT sprendimas byloje C-206/01 *Arsenal Football Club Plc v Matthew Reed*, para 60;

licencines sutartis su keliais platintojais, kurie turi išimtinę teisę prekiauti klubo atributika. Atsakovas nebuvo pasirašęs licencinės sutarties su futbolo klubu ir dauguma jo prekių buvo neoficialios. Pažymėtina, kad prekybos vietoje buvo didelis plakatas teigiantis, kad žodžiai ar logotipai ant parduodamų prekių yra naudojami tik prekių papuošimui ir nereiškia bei nenurodo jokios priklausomybės bei ryšio su prekių gamintojais bei platintojais. Tik prekės su oficialiomis Arsenal etiketėmis yra oficialios Arsenal prekės. Ponas Reed teigė, jog užrašas Arsenal nėra naudojamas kaip prekių ženklas ir juo nėra siekiama nurodyti prekių kilmę, todėl ši veikla negali būti laikoma pažeidžiančia futbolo klubo Arsenal teises. Tačiau ETT pabrėžė, kad atsižvelgiant į bylos aplinkybes, žymens tapataus prekių ženklui naudojimas bus laikomas naudojimo komercinėje veikloje, nes prekių ženklas yra naudojamas prekybinėje veikloje siekiant ekonominės naudos, o ne asmeniniam/privačiam reikalui⁶⁴.

Taigi vienas iš svarbesnių dalykų nustatinėjant, ar prekių ženklas buvo naudojamas komercinėje veikloje yra tai, ar asmuo ženklą naudojo komerciniais, prekybiniais tikslais ar tik asmeninėm reikmėm. Plačiau prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje bus aptartas šiame darbe šiek tiek vėliau.

2.4.2. Teisė uždrausti naudoti komercinėje veikloje panašų prekių ženklą panašioms prekėms ir/ar paslaugoms

Kai yra aišku, kad nepavyks įrodyti prekių ženklų ar prekių bei paslaugų tapatumo, prekių ženklo savininkas gali remtis antrąja savo teise, t.y. uždrausti naudoti komercinėje veikloje prekių ženklą, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapatioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu. Taigi šioje situacijoje prekių ženklo pažeidimas yra platesnis ir apima prekių ženklo naudojimą panašioms prekėms ar paslaugoms.⁶⁵ Šiuo atveju prekių ženklo savininkui tenka daug sunkesnė įrodinėjimo našta: pirmiausia reikia nustatyti, kad prekės ar paslaugos yra panašios, tada reikia įrodyti, kad prekių ženklas yra klaidinamai panašus į pažeistą prekių ženklą ir, jog būtent dėl to atsiranda galimybė suklaidinti visuomenę (angl. – likelihood of confusion) įskaitant ir klaidinamą asociaciją tarp prekių ženklų (angl. – likelihood of association). Žinoma išlieka ir būtinybė įrodyti, kad prekių ženklas buvo naudojamas komercinėje veikloje neturint prekių ženklo savininko sutikimo.

Vertinant prekių ir paslaugų panašumą yra taikomi jau minėti vadinamojoje Canon Kabushiki byloje nustatyti kriterijai. Vertinant, ar prekės bei paslaugos yra panašios yra remiamasi prielaida, jog yra naudojami tapatūs prekių ženklai. Net naudojant tapatius prekių ženklus, galimybė suklaidinti vartotoją dėl prekių kilmės dažniausiai neatsiranda, jei ženklai yra

⁶⁴ Idem, para 40;

⁶⁵ T. Hart, L.Fazzani. Intellectual Property Law//Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004. P.105;

naudojami visiškai skirtingoms prekėms. Todėl bendroji taisyklė yra ta, kad prekės ar paslaugos bus laikomos panašiomis, jei jas pažymėju tapačiais prekių ženklais, vartotojai būtų linkę manyti, kad šios prekės ar paslaugos yra tiekiamos iš to pačio šaltinio. Turi būti atsižvelgiama į visas aplinkybes, būdingas konkrečiam atvejui - t.y. be visko kito turi būti įvertintas prekių pobūdis, tikslas, kuriam jos yra naudojamos, prekybos kanalai, kuriais jos yra platinamos, o ypač turi būti atsižvelgta į būdingą toms prekėms kilmę bei joms įprastą prekybos vietą (angl. – point of sale).⁶⁶ Pastebėtina, kad prekių ar paslaugų panašumas yra daugiau vertinamas komerciniu ar prekybiniu aspektu, o ne techniniu. Žinoma yra atsižvelgiama į prekių prigimtį ar sudėtį, tačiau tai nėra sprendimą lemiantys kriterijai. Kaip matyti, prieš priimant sprendimą, jog prekės ar paslaugos yra panašios, turi būti įvertinta daug įvairių aplinkybių, vis dėl to esmine aplinkybe išlieka tai, ar vartotojas prekes ir paslaugas traktuos kaip kilusias iš to paties šaltinio.

Nustačius prekių ar paslaugų panašumą, reikia įvertinti prekių ženklų panašumą ir nustatyti, ar jie gali būti laikomi klaidinančiais panašiais. Vienas iš esminių kriterijų vertinant prekių ženklų panašumą yra galimybė suklaidinti visuomenę. Visuomenės suklaidinimo galimybė reiškia, jog prekių ženklo savininkas turi įrodyti, jog dėl prekių ženklų ar prekių panašumo kyla rizika, kad visuomenė pamanytų, jog pažeidėjo prekės yra kilusios būtent iš pažeisto prekių ženklo savininko arba iš ūkio subjekto, kuris yra ekonomiškai susijęs su pažeisto prekių ženklo savininku.

Kalbant apie prekių ženklų panašumą bei visuomenės suklaidinimo galimybę, galima išskirti keletą principų suformuotų ETT bei LAT, kuriais reikia vadovautis vertinant, ar prekių ženklai yra panašūs bei, ar dėl to atsiranda galimybė suklaidinti visuomenę. Viena svarbiausių ETT bylų, kurioje buvo nustatyti pagrindiniai principai, yra vadinamoji Puma/Sabel byla.⁶⁷ Šioje byloje Puma AG kreipėsi dėl Sabel BV prekių ženklo, vaizduojančio gepardą bėgantį virš žodinio užrašo Sabel, registruoto odinėms prekėms ir rūbams registracijos, panaikinimo, nes šis prekių ženklas ieškovo teigimu yra klaidinamai panašus į jam priklausančius prekių ženklus, atitinkamai vaizduojančius bėgančios bei šokančios pumos siluetą, registruotus toms pačioms prekėms, ir tai gali suklaidinti vartotojus dėl prekių kilmės. Vokietijos Federalinis teismas kreipėsi į ETT su klausimu dėl I-osios direktyvos nuostatų, susijusių su visuomenės suklaidinimo bei klaidinančios asociacijos sąvokų ryšio išaiškinimu.

ETT sprendime nurodė, kad visuomenės suklaidinimo galimybė priklauso nuo daugelio elementų, tokių kaip prekių ženklo atpažįstamumas rinkoje, asociacijos, kurias sukelia prekių ženklas, prekių ženklų bei žymimų prekių ar paslaugų panašumas. Suklaidinimo galimybė turi būti vertinama globaliai, atsižvelgiant į visus faktorius, susijusius su bylos aplinkybėmis,

⁶⁶ WIPO. Introduction to Intellectual Property Rights. Theory and Practice // London: Kluwer Law International. Ltd., 1997. P.206;

⁶⁷ 1997-11-11 ETT sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*;

pagrindinį dėmesį skiriant vidutinio vartotojo supratimui - vidutinis vartotojas dažniausiai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir neanalizuoja atskirų jo detalių. ETT pripažino, kad šioje konkrečioje byloje, kai ankstesnis prekių ženklas nėra plačiai žinomas ir susideda iš atvaizdo, su mažai vaizdingu turiniu, faktas, kad abu prekių ženklai savo prasmėmis yra panašūs, nėra pakankamas konstatuoti visuomenės suklaidinimo galimybę.⁶⁸ Kaip matome, asociacijos tarp prekių ženklų egzistavimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti, jog yra visuomenės suklaidinimo galimybė.

Žinoma, nurodytais principais bei taisyklėmis nustatinėjant prekių ženklų panašumą bei visuomenės suklaidinimo galimybę remiasi ir LAT. Taip pat Valstybinis patentų biuras, o dažnai ir LAT remiasi VPB 1996 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 28 patvirtintais Metodiniais nurodymais dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo (toliau – Metodiniai nurodymai). Šis teisės aktas nurodo kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatinėjant prekių ženklų tapatumą ar panašumą. Pažymėtina, kad šis dokumentas nėra skelbtas Valstybės žiniuose, todėl galėtų būti suabejota jo teisine galia. Galima daryti išvadą iš teismų bei VPB praktikos, jog šis dokumentas ir jame nustatyti kriterijai yra naudojami daugiau kaip pagalbinė priemonė, o kartu visada yra remiamasi galiojančiais teisės aktais bei suformuota ETT ir LAT praktika panašių ženklų bei visuomenės suklaidinimo galimybės nustatymo bylose. Metodinių nurodymų 1.1. punkte yra nurodyta, jog šių nurodymų tikslas yra išaiškinti, kaip nustatyti prekių ir paslaugų ženklų tapatumą bei panašumą, nagrinėjant ginčus dėl ženklų registracijos ir vartojimo. Kaip ir anksčiau nurodyta, bendriausias ženklų panašumo kriterijus yra bendras suvokimo išpūdis, kurį sukelia ženklas ir jo vaizdo prasmė.⁶⁹ Toliau metodiniuose nurodymuose yra detalai nagrinėjama, į kokius aspektus turi būti atsižvelgiama nustatinėjant žodinių, erdvinių, figūrinių prekių ženklų tapatumą ar panašumą bei prekių ar paslaugų vienaarūšiškumą. Autorės nuomone, tai yra tikrai yra naudingas dokumentas, pateikiantis vertingus nurodymus papildytus pavyzdžiais ir neatsižvelgiant į tai, kad Metodiniai nurodymai buvo parengti 1996m., jie iki šiol yra aktualūs ir dažnai naudojami VPB bei teismams nagrinėjant ginčus, susijusius su prekių ženklų tapatumu ar panašumu.

Pažymėtina, kad nustatinėjant, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę, nereikia įrodyti pažeidėjo ketinimo suklaidinti visuomenę ar faktinio visuomenės suklaidinimo, yra pakankama įrodyti tik galimybę suklaidinti visuomenę. Kaip minėta, nustatinėjant visuomenės suklaidinimą yra atsižvelgiama į vidutinio vartotojo suvokimą. Suklaidinimas ar galimybė suklaidinti visada atsiranda tam tikroje visuomenės dalyje. Todėl kiekvienu atveju turi būti nustatyta, aktuali visuomenės dalis, kurios suvokimas yra vertinamas nustatant suklaidinimo galimybę – t.y. turi

⁶⁸ Idem, paras 22-25;

⁶⁹ 1996-07-11 VPB įsakymu Nr.28 patvirtinti Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo, punktai 2.1, 2.2;

būti nustatyta kam prekių ženklas iš tikro yra skirtas bei adresuotas, kokius vartotojus jis pasiekia.⁷⁰ Toks reikalavimas yra natūralus, nes nėra tikslinga kiekvienu atveju tirti visos visuomenės suklaudinimo galimybę. Kiekviena prekė ar paslauga, o kartu ir prekių ženklas yra skirti konkrečiai vartotojų grupei, o ne visuomenei kaip visumai, todėl kiekvienu atveju ir turi būti nustatyta, kas yra tikrieji prekės ar paslaugos vartotojai ir kokia yra jų suklaudinimo tikimybė.

Dažniausiai siekiant įrodyti visuomenės suklaudinimo galimybę yra naudojamos visuomenės apklausos. LAT vienoje iš bylų yra pasisakęs dėl tokių apklausų galimumo ir vertinimo.⁷¹ Pažymėtina, kad rengiant visuomenės apklausas, klausimai turi būti sudarinėjami labai kruopščiai, kad atitiktų keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, byloje UAB "Samera" v. AB "Pieno žvaigždės"⁷² viena iš visuomenės apklausų teismo buvo įvertinta kritiškai ir atmesta kaip netinkamas įrodymas dėl netinkamos apklausos klausimų „Ar jums šie prekiniai ženklai yra panašūs?“ bei „Su koku produktu Jums pirmiausia asocijuojasi šis prekinis ženklas?“ formuluotės, o buvo vertinami rezultatai visuomenės apklausos, kurios metu buvo užduodamas klausimas „Ar jums šie prekių ženklai skiriasi?“. Taigi kiekvieną kartą yra svarbu tinkamai parengti klausimus, siekiant, jog visuomenės apklausos rezultatai būtų pripažįstami tinkamais įrodymais.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog ne visada iš karto pažeisto prekių ženklo savininkas galės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, uždraudžiant naudoti prekių ženklą. LAT yra pasisakęs, jog teismas, nagrinėdamas bylas dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo (PŽĮ 38 straipsnis), ir aiškindamasis visas aplinkybes, susijusias su atsakovo naudojamu žymeniu, visų pirma, turi nustatyti, ar atsakovas tą žymenį naudoja savavališkai, t.y. ar jis žymens nėra įsiregistravęs kaip savo prekių ženklo. Teismas, pažymėjo, kad uždraudžiant naudoti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotus prekių ženklus, kai ši jų registracija nėra nuginčyta, būtų nepaisoma fundamentalių prekių ženklų teisės principų. PŽĮ 38 straipsnio taikymo prasme yra reikšminga ne tik aplinkybė, ar ginčijamas žymuo nėra jau įregistruotas kaip prekių ženklas, bet taip pat ir tai, ar jis nėra teisės aktų nustatyta tvarka pareikštas registruoti.⁷³ Prekių ženklų savininkas prieš imdamasis priemonių prieš savo prekių ženklo pažeidėją, privalo visų pirma išsiaiškinti, ar toks prekių ženklas yra registruotas ir tik tada priimti sprendimą dėl tolimesnių savo veiksmų. Kaip minėta, iš pradžių turi būti nuginčyta prekių ženklo registracija, ir tik tada galima reikalauti uždrausti naudoti prekių ženklą komercinėje veikloje. Kaip minėta anksčiau šiame darbe, toks reglamentavimas yra laikytinas prekių ženklų savininkų teisių

⁷⁰ WIPO. Introduction to Intellectual Property Rights. Theory and Practice // London: Kluwer Law International. Ltd, 1997. P.207;

⁷¹ 2004-09-27 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2004 UAB "Samsonas" v. AB "Panerių investicijos";

⁷² 2004-11-22 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2004 UAB "Samera" v. AB "Pieno žvaigždės";

⁷³ Idem, op.cit 51;

gynimo trūkumu, ypač kiek tai siejasi su laikinos apsaugos suteikimu prekių ženklui. Prekių ženklo savininko teisių pažeidėjui pateikus paraišką registruoti prekių ženklą, šiam yra suteikiama laikina apsauga, o tai apriboja galimus prekių ženklo savininko veiksmus, nes šis nebegali imtis aktyvių veiksmų siekiant apginti savo pažeistas teises. Šis probleminis klausimas bus plačiau aptartas trečiojoje šio darbo dalyje.

Nagrinėjimas, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę taip pat apima klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu. I-osios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkte yra nurodyta: <...> yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu. PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų išdėstymas yra gana neaiškus: <...> ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu. Pastebėtina, kad minėtų normų reikšmė pagal jų išdėstymą skiriasi – pagal I-ąją Direktyvą būtų galima daryti išvadą, kad visuomenės suklaidinimo galimybė turi kilti būtent dėl prekių ženklų asocijavimosi, o atsižvelgiant į PŽĮ – klaidinamas asocijavimas tai tik vienas iš kriterijų nustatant visuomenės suklaidinimo galimybę. Autorės nuomone, toks PŽĮ normos išdėstymas yra pasirinktas siekiant išvengti neaiškumų, kurių sukėlė minėtos I-osios Direktyvos nuostatos interpretavimas bei atsižvelgiant į ETT išaiškinimus.

Pažymėtina, kad Direktyvos 4(1)(b) straipsnis yra skirtas taikyti tada, jei dėl prekių ženklų ir prekių bei paslaugų tapatumo ar panašumo egzistuoja galimybė suklaidinti dalį visuomenės, arba prekių ženklas gali būti klaidingai susiejamas su ankstesniu prekių ženklu. Iš tokios formuluotės seka, kad asocijavimo galimybės sąvoka yra ne alternatyva visuomenės suklaidinimo galimybės sąvokai, bet yra skirta apibrėžti pastarosios sąvokos turinį. Jei nėra visuomenės suklaidinimo galimybės, nebus taikomas ir klaidinamo asocijavimo kriterijus.⁷⁴ ETT išvada buvo tokia, kad paprasta asocijavimas, kurią vartotojai gali susieti su ankstesniu prekių ženklu, sukelta dėl lyginamų prekių ženklų panašumo nėra pakankamas pagrindas nustatyti visuomenės suklaidinimo galimybę. Taigi šiame kontekste galima išskirti dvi asocijavimų rūšis – t.y. jeigu vėlesnio prekių ženklo naudojimas sukelia tik paprastą asocijavimą su ankstesniu prekių ženklu (jį primena), tai nėra pakankamas pagrindas suklaidinimo galimybei nustatyti. Tačiau jei asocijavimas tarp prekių ženklų yra tokia stipri, jog vartotojai gali klaidingai patikėti, kad atitinkamų prekių šaltinis yra tas pats arba ekonomiškai susiję ūkio subjektai, tai jau bus laikoma pakankamu pagrindu konstatuoti visuomenės suklaidinimo galimybę.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad prekių ir paslaugų panašumo vertinimas yra neatsiejamai susijęs su prekių ženklų panašumo vertinimu – šie du vertinimai yra tiesiogiai susiję ir papildantys vienas kitą. Kitaip tariant kuo aiškesnis ženklų panašumas, tuo didesnis jų supainiojimo pavojus ir tuo platesnis prekių ir/ar paslaugų vienuarūšiškumo tikrinimo

⁷⁴ 1997-11-11 ETT sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, paras 18-19;

diapazonas.⁷⁵ Apibendrinant, visas prekių bei paslaugų panašumo, prekių ženklų panašumo, visuomenės suklaidinimo galimybės bei asocijavimo tyrimo ir vertinimo procesas yra vientisa procedūra, kurios metu turi būti įvertintos visos aplinkybės, neskiriant nei vienai lemiamo ar išskirtinio vaidmens. Tik nustatius visų šių faktų buvimą, pažeisto prekių ženklo savininkas turės teisę uždrausti pažeidėjui naudoti savo komercinėje veikloje pažeidžiantį prekių ženklą.

2.4.3. Teisė uždrausti naudoti komercinėje veikloje tapatų ar klaidinamai panašų prekių ženklą nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms

Jau anksčiau šiame darbe buvo minėta, kad plačiai žinomų prekių ženklų savininkai turi platesnes teises, susijusias su savo prekių ženklo apsauga. Ši trečioji išimtinė teisė uždrausti naudoti komercinėje veikloje tapatų ar klaidinamai panašų prekių ženklą nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms yra susijusi su dar viena prekių ženklų kategorija – t.y. ženklais, turinčiais reputaciją. Prekių ženklo savininkas gali pasinaudoti minėta teise tik tada, kai įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto pažeidžiančio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas ankstesnio ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

Yra išskiriamos kelios teorijos, kodėl tam tikriems prekių ženklams turi būti suteikiama platesnė apsauga. Pirmoji teorija yra grindžiama kilmės painiojimu plačiąja prasme. Yra teigiama, kad dėl ilgo ir didelio prekių ženklų pažymėtų produktų platinimo ir pardavimo arba dėl jų didelio reklamavimo ar išsiskiriančios šių produktų kokybės, toks prekių ženklas visuomenės mintyse asocijuojasi su tam tikra kilme ar išskirtine reputacija iki tokio lygio, kad jei kitas asmuo panaudotų prekių ženklą net ir nepanašioms prekėms ar paslaugoms, tai sukurtų klaidingą nuomonę dėl tokių produktų kilmės. Antroji teorija yra siejama su prekių ženklo reputacijos ar skiriamojo požymio sumažinimu (angl.- dilution). Ši teorija teigia, kad kokybės bei reputacijos asocijacija su prekių ženklu yra sukuriama prekių ženklo unikalumu, ta prasme, kad niekas nenaudojo tokio ar panašaus prekių ženklo tuo metu, kai ankstesnis prekių ženklas įgijo reputaciją. Jei dabar trečiajam asmeniui būtų leista naudoti tokį prekių ženklą net ir nepanašioms prekėms, šis prekių ženklo unikalumas išnyktų, o skiriamoji prekių ženklo galia būtų pažeista ir susilpninta taip padarant žalą prekių ženklui. Trečioji teorija platesnę apsaugą grindžia nepagrįstu praturtėjimu. Leidimas kitam asmeniui pasisavinti ir naudoti ženklą, turintį reputaciją, reikštų, jog jam yra leidžiama nevaržomai pasinaudoti kito reputacija ir taip įgyti nesąžiningą pranašumą ar neteisėtą naudą, pasinaudojant kito asmens pastangomis, išlaidomis ir investicijomis kuriant prekių ženklo reputaciją.⁷⁶ Kaip matome, visos šios teorijos atspindi skirtingus interesus – visuomenės, siekiant apsaugoti ją nuo suklaidinimo ir prekių ženklo

⁷⁵ G.Pranevičius. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės// Jurisprudencija, 2002, 33 (25). P.97;

⁷⁶ S.P.Ladas. Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection. Volume II.// Cambridge: Harvard University Press, 1975. P.1088;

savininko, siekiant apsaugoti jo pastangas, investicijas bei reputaciją, kadangi prekių ženklas reprezentuoja gamintojo reputaciją bei prestižą (angl.- goodwill).

Kaip matome iš nuostatų išdėstymo PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte bei I-osios Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, siekiant pagrįsti platesnę prekių ženklo, turinčio reputaciją, gynybą yra remiamasi visomis trimis teorijomis. Taigi siekiant uždrausti pažeidžiančio prekių ženklo naudojimą, reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas turės įrodyti prekių ženklų tapatumą ar klaidinamą panašumą, savo prekių ženklo reputaciją Lietuvoje (ar valstybėje, kurioje yra siekiama apsaugos) bei tai, kad dėl neteisėto prekių ženklo naudojimo yra pažeidžiamas prekių ženklo skiriamasis požymis, pakenkiama reputacijai arba yra įgyjamas nesąžiningas pranašumas. Pastebėtina, kad I-joje Direktyvoje yra naudojama šiek tiek kitokia formuluotė – vietoj neteisėto naudojimo yra naudojamas tokia formuluotė: dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties (angl. - due cause) nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais. Autorės nuomone, toks LR įstatymų leidėjo sprendimas yra suprantamas, nes sąvokos be „tinkamos priežasties“ turinys yra gana neaiškus, o taip pat ETT nėra pasisakęs dėl šios nuostatos aiškinimo. Apibrėžti neteisėtą naudojimą yra daug paprasčiau ir būtent šios formuluotės naudojimas suteikia aiškumo visai nuostatai ir tiksliau apibrėžia, kada ji turėtų būti taikoma. Kaip minėta, ši nuostata dėl platesnės prekių ženklų su reputacija apsaugos nebuvo privaloma valstybėms narėms, tačiau Lietuva kaip ir dauguma ES narių perkėlė šią taisyklę į savo įstatymus.

Prekių ženklų tapatumo bei klaidinamo panašumo nustatymo procesas jau yra aptartas ankstesnėse šio darbo dalyse. Kadangi aptariama apsauga yra taikoma išimtinai tik prekių ženkams turintiems reputaciją, tai, žinoma, svarbiausia ir yra įrodyti, jog pažeistas prekių ženklas turi reputaciją (I-osios Direktyvos vertime yra naudojama ‚gero vardo‘ sąvoka). ETT šią sąvoką yra interpretavęs keletą bylų, bet svarbiausia iš jų yra vadinamoji Chevy byla.⁷⁷ Būtent šioje byloje ETT nurodė, kad prekių ženklas turi turėti reputaciją valstybėje narėje, siekiant pasinaudoti I-osios Direktyvos 5 straipsnio 2 dalimi. General Motors yra automobilio Chevrolet gamintoja, šis automobilis yra daugiau žinomas Chevy trumpiniu, kuris ir buvo užregistruotas Beneliukso prekių ženklų registre kaip prekių ženklas. General Motors padavė į teismą Belgijos įmonę, kuri gamino valymo priemones, žymimas Chevy prekių ženklu. Atsakovas ginčijo, kad ieškovo prekių ženklas Chevy neturėjo reputacijos Beneliukso šalyse.

ETT sprendime⁷⁸ nurodė, kad pirmasis Direktyvos 5(2) straipsnio taikymo kriterijus yra tam tikras ankstesnio prekių ženklo žinomumas visuomenėje. Prekių ženklo žinomumas turi būti pasiekęs tokį lygį, kad visuomenė susidūrusi su vėlesniu ženklu jį asocijuotu su pažeistuoju

⁷⁷1999-09-14 ETT sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA.*;

⁷⁸ Idem, paras 23-28;

prekių ženklu ir taip būtų daroma žala ankstesniajam prekių ženklui. Visuomenės dalis, kurioje prekių ženklas turi būti įgijęs reputaciją priklauso nuo žymimų prekių ar paslaugų – tai gali būti visuomenė kaip visuma arba specializuota jos dalis, jei turima omeny specializuota prekyba. Negalima teigti, jog prekių ženklas turi būti žinomas tam tikram nustatytam visuomenės procentui. Žinomumo kriterijus yra pasiektas, kai prekių ženklas yra žinomas žymioje (angl.- significant) visuomenės dalyje, kuriai yra skirtas prekių ženklas, kitaip tariant toje dalyje, kurią sudaro tos prekės ar paslaugos vartotojai.

Kai kurių autorių nuomone, ETT nurodymas, kad reputacija gali būti įgyta specializuotojoje visuomenės dalyje, apimančioje tik tuos, kurie perka atitinkamą prekę, skatina daryti išvadą, jog ETT turėjo omenyje ‚nišos reputaciją‘ (angl.- niche fame). Yra sunku suprasti, kodėl ETT padarė tokį svarbų išaiškinimą byloje, susijusioje su automobiliais ir valymo priemonėmis, kai nei viena iš jų negali būti laikoma specializuota preke. Reikia tikėtis, kad ETT tokiu sprendimu neatmetė nuostatos, kad norint pasinaudoti išplėsta apsauga, prekių ženklas turi būti žinomas visai perkančiajai visuomenei, o ne tik keliems vartotojams, kurie sudaro nišos rinką specializuotam produktui.⁷⁹ Autorės nuomone, tokie nuogaštavimai nėra visiškai pagrįsti, - būtų nelogiška reikalauti, kad prekių ženklas turėtų reputaciją visoje tam tikros valstybės visuomenėje, nes tam tikri prekių ženklai, pvz. ‚Blaupunkt‘ automobilių aparatūrai žymėti, yra žinomi tik tam tikros kategorijos specializuotų prekių vartotojams. Todėl ETT išvada, kad reputacija turi būti įgyta toje visuomenės dalyje, kuri vartoja tas prekes ar paslaugas, yra visiškai pagrįsta.

Pastebėtina, kad ETT vis dėl to nenurodė, kas konkrečiai yra laikoma žymia visuomenės dalimi, nurodydamas, kad tai sprendžiant reikia atsižvelgti į visas bylos aplinkybes. Vis dėl to siekiant aiškumo, ETT nurodė kriterijus, kurie turi būti įvertinti nustatinėjant, ar prekių ženklas turi reputaciją - tai yra rinkos dalis, kurią užima prekių ženklas, ženklo naudojimo intensyvumas, naudojimo trukmė bei naudojimo geografinis mastas, investicijų, padarytų reklamuojant ženklą, dydis. Teritoriškai, atsižvelgiant į I-osios Direktyvos nuostatas, prekių ženklas turi turėti reputaciją valstybėje narėje. ETT pažymėjo, kad nesant konkretaus apibrėžimo, kas šiuo atveju laikoma valstybės narės teritorija, negalima reikalauti, kad prekių ženklas turėtų reputaciją visoje valstybės narės teritorijoje, yra pakankama, jei reputacija yra įgyta žymioje valstybės teritorijos dalyje.

Atkreiptinas dėmesys į dar vieną svarbią aplinkybę. Chevy byloje generalinis advokatas p. Jacobs nurodė, jog yra skirtumas tarp reputacijos reikalavimų, norint taikyti išplėstą I-osios Direktyvos apsaugą bei žinomumo reikalavimo, norint taikyti Paryžiaus konvencijos 6bis

⁷⁹ J.T.Mcarthy. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared// The Trademark Reporter, INTA, 2004 November-December, Vol. 94. No. 6. P. 1173;

straipsnio teikiamą apsaugą plačiai žinomiems neregistruotiems ženkams. Generalinio advokato nuomone, I-osios Direktyvos taikymo atveju yra reikalaujamas mažesnis žinojimo ar reputacijos laipsnis nei norint pripažinti, kad prekių ženklas yra plačiai žinomas pagal Paryžiaus konvenciją.⁸⁰ Nors ETT savo sprendime ženklo su reputacija ir plačiai žinomų ženklo sąvokos ryšio nenagrinėjo, bet atsižvelgiant į generalinio advokato nuomonę, galima daryti išvadą, kad tai yra dvi savarankiškos kategorijos, taikomos priklausomai nuo aplinkybių. Svarbiausia išvada yra ta, kad siekiant pripažinti, kad prekių ženklas turi reputaciją nėra būtina įrodyti tokį platų žinomumą kaip to reikia siekiant pripažinti, kad prekių ženklas yra plačiai žinomas.

Nustatius, kad prekių ženklas turi reputaciją ir visuomenės, ir teritorijos atžvilgiu, toliau turi būti nustatyta, kad ankstesniam prekių ženklui yra daroma žala dėl neteisėto panašaus ar tapataus prekių ženklo naudojimo. ETT yra pažymėjęs, kad kuo stipresnis yra skiriamasis prekių ženklo bruožas ar reputacija, tuo lengviau yra pripažinti, kad šiam ženklui yra padaryta žala.⁸¹ Reputaciją turinčiam prekių ženklui daroma žala turi pasireikšti kaip nepagrįstas pranašumas arba žala ženklo skiriamajam požymiui ar reputacijai. Pažymėtina, kad anglų kalboje teisės aktai, skirti apsaugoti prekių ženklus nuo skiriamojo požymio pažeidimo yra vadinami „anti-dilution laws“⁸². Kaip pastebi T.J.MacCarthy savo darbe, ETT retai vartoja „dilution“ sąvoką, o taip pat stengiasi nedaryti nuorodų ir į „dilution“ teoriją. Autorius pažymi, kad tik 2003m. Adidas⁸³ byloje generalinis advokatas pabandė išigilinti į „dilution“ teoriją bei jos prasmę. Šioje byloje „dilution“ buvo apibrėžta kaip žala prekių ženklo skiriamajam elementui ir išskirtos dvi tokios žalos rūšys – neryškumas (angl. – blurring) ir „nublukinimas“ (angl.-tarnishment).⁸⁴ Taigi žalos, pasireiškiančios nepagrįstu pranašumu ar žala prekių ženklo skiriamajam požymiui ar reputacijai, sąvoka išlieka gana neaiški, nes ETT savo praktikoje dar nėra interpretavęs šios nuostatos turinio. Autorės nuomone, tokia veikla galbūt galėtų būti priskiriama prie nesąžiningos konkurencijos veiksnių. Iš ETT praktikos yra aišku tik tiek, kad šiuo atveju nepakanka nustatyti galimybę daryti žalą, o yra būtina pateikti faktus, įrodančius faktinę žalą prekių ženklo skiriamajam požymiui ar reputacijai.

Pastebėtina, kad LAT taip pat dar nėra savo praktikoje nagrinėjęs bylą, susijusią su prekių ženklais, turinčiais reputaciją. Tačiau tikriausiai siekiant išvengti galimų neaiškumų, PŽI

⁸⁰ 1998-11-26 Generalinio advokato nuomonė byloje C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, paras 30-37;

⁸¹ 1999-09-14 ETT sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, para 30;

⁸² Anti-dilution laws – įstatymai, skirti apsaugoti prekių ženklų skiriamuosius bruožus. Pvz. 1996m. JAV Anti-dilution Act. I-oji Direktyva yra laikoma Europos anti-dilution teisės aktu būtent dėl Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies. Dilution – reiškia prekių ženklo išskirtinumo, skiriamojo požymio sumažinimą, pažeidimą. Kadangi lietuvių kalboje nėra tinkamo vertimo šiai sąvokai, darbe yra vartojamas jos angliškas variantas.

⁸³ 2003-10-23 ETT sprendimas byloje C408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.*;

⁸⁴ J.T.MCarthy. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared // *The Trademark Reporter*, INTA, 2004 November-December, Vol. 94. No. 6. P. 1165;

38 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad: skiriamojo ženklo požymio pažeidimu, be to, pripažįstami atvejai, kai 1) žymuo naudojamas kaip juridinio asmens pavadinimas ir toks jo naudojimas klaidina visuomenę dėl savo panašumo į įregistruotą ženklą bei prekes ir (ar) paslaugas, kurioms šis ženklas įregistruotas; 2) skelbimuose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse žymuo atgaminamas arba nurodomas taip, kad gali susidaryti įspūdis, jog atitinkamas ženklas yra tapęs bendrinio tam tikrų prekių ir (ar) paslaugų pavadinimu.“ Taigi įstatymų leidėjas siekia bent dalinai apibrėžti, kokie konkrečiai veiksmai galėtų būti laikomi darančiais žalą reputaciją turinčiam prekių ženklui. Žinoma, tai nėra baigtinis tokių veiksmų sąrašas, tačiau tikėtina, kad ateityje šios nuostatos gali palengvinti žalos prekių ženklui, turinčiam reputaciją, nustatymą.

Atsižvelgiant į teoriją bei kitų šalių teismų praktiką, galima daryti išvadą, jog tokia žala reiškia, jog yra pažeidžiama viena iš prekių ženklo funkcijų – gebėjimas atskirti bei identifikuoti prekes ar paslaugas, o taip pat pavyzdžiui naudojant žinomą prekių ženklą nekokybiškiems gaminiams žymėti, yra pažeidžiama prekių ženklo kokybės funkcija, mažinant tokių prekių pardavimus, nes vartotojai nebegauna kokybės prie kurios yra įpratę perkant tuo ženklu pažymėtas prekes.

Paskutinis aspektas, į kurį yra būtina atkreipti dėmesį, yra prekės ir paslaugos žymimos reputaciją turinčiu prekių ženklu. Atsižvelgiant į formuluotes esančias I-joje Direktyvoje bei PŽĮ, galima daryti aiškia išvadą, kad šios nuostatos yra taikomos tik tuomet, kai reputaciją turintis prekių ženklas ir pažeidžiantis prekių ženklas žymi nepanašias prekes ar paslaugas. Tačiau ETT daugelio nuostabai ir pasipiktinimui net dviejose bylose priėmė sprendimus priešingus I-osios Direktyvos formulotei. 2003m. Davidoff⁸⁵ byloje ETT nustatė, kad Direktyvos ‚anti-dilution‘ nuostatos gali būti (o Adidas byloje nurodė, kad jos turi būti) taikomos prieš konkurentus ir taip atmetė generalinio advokato nuomonę, kad šios nuostatos gali būti taikomos tik išimtiniais atvejais ir tik tada, kai žymimos prekės ar paslaugos yra nepanašios. ETT laikė, kad šios nuostatos yra taikomos nesvarbu ar prekės bei paslaugos yra konkuruojančios, panašios ar nepanašios. Vėliau ETT šią savo poziciją patvirtino ir Adidas byloje⁸⁶. Šioje byloje ETT pabrėžė, kad 5(2) Direktyvos straipsnis negali būti aiškinamas, kaip suteikiantis siauresnę apsaugą ženklams su reputacija, kai šie yra naudojami tapačioms ar panašioms prekėms nei tada, kai jie naudojami nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Toks ETT aiškinimas, priešingas Direktyvos nuostatų formulotei paneigia ‚anti-dilution‘ nuostatų kaip išskirtinės ir išimtinės

⁸⁵ 2003-01-09 ETT sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff & Cie SA v. Gofkid Ltd.*, (DAVIDOFF prekių ženklo savininkas įregistravęs šį ženklą cigaretėms ir papuošalams, siekė užkirsti prekių ženklo DURFEE registraciją panašioms prekėms);

⁸⁶ 2003-10-23 ETT sprendimas byloje C408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.* (Adidas padavė atsakovus į teismą dėl šio naudojamo dviejų juostelių dizaino ant sportinių rūbų, teigdamas, kad tai pažeidė ir susilpnino Adidas naudojamą trijų juostelių dizainą;

apsaugos, taikomos tik tada, kai negalima įrodyti visuomenės sukkladinimo galimybės, paskirtį ir pobūdį.

Beje, kaip minėta anksčiau, ETT Adidas byloje nurodė, kad tos valstybių narių, kurios pasirinko perkelti 5(2) straipsnio nuostatą į savo įstatymus, teismai privalo aiškinti šią nuostatą laikydamiesi ETT išaiškinimo, kad išplėsta apsauga yra taikoma ir panašių prekių ar paslaugų atveju – taigi valstybės narės, taipogi ir Lietuva, privalo taikyti I-osios Direktyvos nuostatas priešingai nei nustatyta pačioje Direktyvoje. Atsižvelgiant į neigiamus specialistų vertinimus ir nepritarimą minėtam ETT sprendimui, galima tikėtis, kad ateityje ETT pakeis ar sušvelnins šią nuostatą, tačiau šiuo metu prekių ženklai turintys reputaciją bei jų savininkai gali naudotis išskirtine savo teisių apsauga. Autorės nuomone, tai yra privalumas prekių ženklų savininkams, suteikiantis jiems tinkamą apsaugą.

2.4.4. Teisė uždrausti naudoti prekių ženklą komercinėje veikloje

Šiame darbe jau buvo šiek tiek kalbėta apie ženklo naudojimo komercinėje veikloje sąvoką, tačiau dar liko nepaminėta keletas esminių dalykų. Ir I-osios Direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje, ir atitinkamai Tarybos reglamento 9 straipsnio 2 dalyje bei LR Prekių 38 straipsnio 2 dalyje yra išvardintas sąrašas veiksmų, kuriuos gali uždrausti pažeisto prekių ženklo savininkas, t.y.: galima, *inter alia*, uždrausti: a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą; b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas; c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes; d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje. Pažymėtina, kad PŽĮ suteikia šiek tiek platesnes teises, nurodant, kad taip pat galima uždrausti prekes, pažymėtas pažeidžiančiu prekių ženklu nuomoti ar skolinti ar kitaip jomis disponuoti bei gaminti pažeidžiantį prekių ženklą arba laikyti jo pavyzdžius turint tikslą atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų veiksmų.

Nuostata, kad galima uždrausti naudoti prekių ženklą būtent komercinėje veikloje šiek tiek apriboja prekių ženklų savininko teises, todėl kad, jei prekių ženklas nebus naudojamas komercinėje veikloje, prekių ženklo savininkas negalės apriboti tokių asmens veiksmų. Todėl pavyzdžiui prekių ženklo savininkas negalės uždrausti laikraščio straipsnyje panaudoti prekių ženklą kaip informacinę priemonę nurodant kokias nors charakteristikas ar pan., o ne reklaminiais tikslais.

Pažymėtina, kad šiuo klausimu trūksta vieningos ETT praktikos. Kaip minėta, ETT Arsenal v Reed⁸⁷ byloje nurodė, kad nustatčius, kad trečiojo asmens naudojamas prekių ženklas pakenkia prekių kilmės nustatymo garantijai, yra nesvarbu, kad naudojimo prasme žymuo yra suvokiamas kaip paramos ženklas ar lojalumas prekių ženklo savininkui t.y. yra nenaudojimas

⁸⁷ 2003-11-12 ETT sprendimas byloje C-206/01 *Arsenal Football Club Plc v Matthew Reed*;

kaip prekių kilmės nuoroda. Tačiau byloje *Budweiser Budvar*⁸⁸ ETT suteikia griežtesnes ribas išimtinėms prekių ženklų savininkų teisėms nustatydamas, kad išimtinė prekių ženklo savininko teisė, leidžia savininkui prieštarauti bei uždrausti vėlesnio ženklo naudojimą su sąlyga, kad toks ženklas yra naudojamas komercinėje veikloje prekėms žymėti kaip tokių prekių kilmės nuoroda.⁸⁹

Kitoje byloje⁹⁰ ETT taip pat patvirtino nuostatą, kad galima uždrausti naudoti prekių ženklą tik tada, kai jis yra naudojamas komercinėje veikloje prekių ženklo prasme. Taigi šioje byloje priešingai nei *Arsenal v Reed* byloje ETT nurodo, kad galima uždrausti naudoti prekių ženklą tik tada, kai jis yra naudojamas būtent kaip prekių ženklas, kurio tikslas nurodyti prekių kilmę. Byla yra susijusi su Euro simboliu. Ieškovai buvo įvairiose ES valstybėse narėse įregistravę figūrinį ženklą, susidedantį iš žymens C per vidurį horizontaliai perkirsto dviem brūkšniais, čekiams, kelioniniams čekiams, kredito kortelėms bei bankinėms ir finansinėms paslaugoms. Europos Komisija (toliau – EK) Euro ženklą sukūrė 1996m., ruošiantis Euro įvedimui. Ieškovai apskundė EK veiksmus ir pareikalavo žalos, padarytos priėmus, naudojant ir reklamuojant oficialių Euro simbolių atlyginimą, remiantis tuo, kad oficialus Euro simbolis buvo tapatus jų registruotam prekių ženklui. Ieškovai teigė, kad platus oficialaus Euro simbolio vartojimas įtakojo tai, jog jų ženklas parado savo skiriamąjį požymį bei vertę ir nebegali daugiau atlikti esminės savo, kaip prekių ženklo, funkcijos. Ieškovai teigė, jog minėta žala yra padaryta ženklą naudojant ir skatinant kitus jį naudoti komercinėje veikloje be ieškovo sutikimo.⁹¹

ETT savo sprendime nurodė, kad prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje reiškia, jog jis yra naudojamas prekybinės veiklos metu siekiant ekonominės naudos. ETT pastebėjo, kad oficialus Euro simbolis nebuvo naudojamas kaip ženklas ant prekių ar paslaugų, taip atskiriant jas nuo kitų prekių ar paslaugų ir suteikiant galimybę vartotojui nustatyti jų kilmę, bet buvo naudojamas žymėti valiutos vienetui ir buvo naudojamas kartu su skaitmenimis. Todėl ETT nusprendė, kad toks žymens naudojimas nereiškė jo naudojimo komercinėje veikloje prekių ženklo prasme. Atsižvelgiant į visas išvadas, ETT priėmė sprendimą, jog EK priimdama ir platindama oficialių Euro simbolių nepažeidė ieškovų teisių.

Atsižvelgiant į minėtas bylas, galima daryti išvadą, kad ETT šiek tiek nukrypo nuo savo sprendimo *Arsenal v Reed* byloje ir pasirinko siauresnį komercinės veiklos interpretavimo

⁸⁸ 2004-11-16 ETT sprendimas byloje C-245/02 *Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar, narodni podnik*, paras 60-63;

⁸⁹ A.Folliard-Monguiral, D.Rogers. Significant Case Law From 2004 on The Community Trade Mark from the Court of First Instance, The European Court of Justice And OHIM// *European Intellectual Property Review* 2005, No. 27(4).P.138;

⁹⁰ 2003-04-10 ETT sprendimas byloje T-195/00 *Travelex Global and Financial Services Ltd and Interpayment Services Ltd v Commission*;

⁹¹ P.Turner-Kerr. *EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments*// *Intellectual Property Quarterly* 2004, No. 4. P. 465;

pobūdį. Tačiau tokią išvadą galėtų paneigti ETT sprendimas Adidas byloje – ETT nurodė (priešingai nei savo nuomonėje teigė generalinis advokatas), jog faktas, kad naudojamas prekių ženklas visuomenėje yra suvokiamas tik kaip papuošimas, o ne kaip prekių kilmės nurodymas nebūtinai reiškia, jog toks naudojimas gali likti neuždraustas. Jei panašumas tarp prekių ženklo ir dekoratyvinio papuošimo yra tokio lygio, jog visuomenės mintyse sukelia asociacijas tarp šių dviejų žymenų, tada papuošimo naudojimas gali pažeisti ankstesnio prekių ženklo savininko teises. Atsižvelgiant į šį ETT sprendimą, atrodo, kad siekiant nustatyti pažeidimą bent jau Direktyvos 5(2) atveju, žymens naudojimas prekių ženklo prasme nėra būtinas.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad ETT palieka nemažai neaiškumų susijusių su prekių ženklo naudojimo kriterijumi, tačiau sprendimai Arsenal ir Adidas bylose leidžia daryti išvadą, jog yra linkstama prie platesnio požiūrio į prekių ženklo savininko teises⁹². Reikia tikėtis, kad ateityje ETT aiškiai pasisakys dėl prekių ženklų naudojimo komercinėje veikloje interpretavimo bei savo sprendimuose ar išaiškinimuose laikysis vieningos pozicijos.

Pažymėtina, kad LAT savo praktikoje nėra išsamiai nagrinėjęs sąvokos „prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje“ turinio. Tačiau LAT yra pasisakęs dėl nuostatų, nurodančių kokia veikla gali būti uždrausta, taikymo – kaip pažymi LAT: Konkretūs draudimai, kurie, nustačius PŽĮ 38 straipsnio 1 dalyje nustatytą įregistruoto prekių ženklo savininko teisių pažeidimą, gali būti taikomi ties visi kartu, tiek ir kiekvienas iš jų atskirai, yra įvardijami minėto straipsnio 2 dalyje. Teismas, nustatydamas atsakovui, pažeidusiam PŽĮ 38 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisės normas, atitinkamus draudimus (PŽĮ 38 straipsnio 2 dalis) juos turi įvardinti konkrečiai, apibrėžiant draudžiamų veiksmų apimtį.⁹³ Galima daryti išvadą, jog prekių ženklo naudojimo komercinėje veikloje sąvokos turinys yra platus ir nebūtinai privalo apimti visus PŽĮ nustatytus būdus.

I-osios Direktyvos formuluotėje, apibrėžiant, kokie veiksmai gali būti draudžiami yra naudojama sąvoka *inter alia*, nurodanti, jog pateiktas veiksmų sąrašas nėra baigtinis, tačiau PŽĮ pateiktame išdėstyme jau nebelieka žodžių „*inter alia*“, o nurodoma, kad ženklo savininkas „gali uždrausti“, taigi darytina išvada, kad tai kartu su 38 straipsnio 3 dalyje nurodytais veiksmais yra baigtinis sąrašas veiksmų, kuriuos gali uždrausti pažeisto prekių ženklo savininkas. Autorės nuomone, tai yra įstatymo trūkumas, nes yra nepagrįstai apribojama prekių ženklo savininko veiksmų laisvė. Sparčiai keičiantis bei vystantis verslui, prekybos formoms bei technologijoms, gali atsirasti ir kitų veiksmų, kurie bus pripažįstami prekių ženklo naudojimu komercinėje veikloje, tačiau negalės būti uždrausti kaip nenurodyti įstatyme. Vienu iš pavyzdžių gali būti prekių ženklo naudojimas internete, šiuo metu tai yra ypač aktuali tema, sulaukianti daug

⁹² J. Antill, A. James. Registrability and the Scope of the Monopoly: Current Trends// European Intellectual Property Review 2004, No. 26(4). P.160;

⁹³ 2004-09-27 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2004 UAB "Samsonas" v. AB "Panerių investicijos";

dėmesio. Būtent internetinėje erdvėje labai dažnai yra pažeidinėjamos prekių ženklų savininkų teisės ir bent jau šiuo metu yra labai mažai priemonių kovoti su tokiais pažeidėjais. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, autorės nuomone, PŽĮ 38 straipsnio 2 dalis turėtų būti pakeistas - veiksmy sarašą padarant tik pagalbine priemone nustatant prekių ženklų naudojimo komercinėje veikloje faktą, o ne baigtiniu sarašu. Šiuo būdu taip pat būtų atspindimos I-osios Direktyvos bei Tarybos Reglamento nuostatos.

Išnagrinėjus prekių ženklų savininkų teises, susijusias su prekių ženklų apsauga, galima padaryti keletą išvadų. Tik teoriškai egzistuoja neribotas žymenų, kuriuos būtų galima naudoti kaip prekių ženklus, skaičius. Iš tikro šis skaičius yra ribotas, nes dažnai kaip prekių ženklų sudedamoji dalis yra naudojami įprasti aprašomieji terminai. Todėl yra gana natūralu, kad įmonėms kyla tapačios ar panašios mintys dėl galimų prekių ženklų sukūrimo ar naudojimo. Vis dėl to LAT, remdamasis ETT praktika, pabrėžė, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija yra garantuoti pirkėjui arba galutiniam vartotojui rinkoje esančios prekės šaltinio (angl. *origin*) identiškumą, įgalinant jį *be jokios painiojimo galimybės* atskirti prekes ar paslaugas nuo kitų, kurių šaltinis yra kitas. Be to, tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo esminę funkciją neiškreiptos konkurencijos sistemoje, kurią Sutartis siekia sukurti, turi būti teikiama garantija, kad visos juo paženklintos prekės ar paslaugos yra kilusios kontroliuojant vienai įmonei, kuri yra atsakinga už jų kokybę.⁹⁴ Būtent prekių ženklų funkcijos kaip prekių ar paslaugų kilmės identifikatoriaus egzistavimas ir lemia teisių, susijusių su prekių ženklų, o kartu ir šios funkcijos, apsauga egzistavimą ir įgyvendinimą. Jei prekių ženklų savininkas neturėtų šių teisių visa prekių ženklų apsaugos sistema būtų bevertė.

Išanalizavus pagrindines išimties prekių ženklų savininkų teises, reikia pastebėti vieną dalyką – šios teisės neegzistuoja pačios savaime. Teisė į ženklą pasireiškia ne tik jos formaliu turėjimu, bet ji būtina turi būti ir naudojama. Kaip numatyta PŽĮ 47 str. 2 d., ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu per 5 metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos ženklo savininkas nepradėjo naudoti ženklo ar rimtai nesirengė juo žymėti prekes ir (ar) paslaugas. Svarbiausia yra pažymėti, kad prekių ženklo savininkas, norėdamas tinkamai įgyvendinti savo teises, privalo gerai jas žinoti ir suprasti. Žinoma, prekių ženklų teisės nors yra savo esme monopolinės, jos nėra absoliučios. Ir tarptautiniai, ir ES, ir nacionaliniai teisių aktai numato tam tikrus prekių ženklų savininkų teisių ribojimus bei pasibaigimo pagrindus. Dėl ribotos šio darbo apimties, šie pagrindai nebus nagrinėjami. Svarbu pažymėti, kad jie egzistuoja tam, kad būtų

⁹⁴ 2003-01-07 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2003 ZAO "Torgovij dom potomkov dvora ego imperatorskogo veličesva P.A.Smirnova" v. UDV NORTH AMERICA, Inc ir Valstybinis patentų biuras;

išlaikyta tinkama prekių ženklų savininkų ir kitų asmenų (vartotojų, konkurentų, visuomenės ir pan.) interesų pusiausvyra.

III. CIVILINIAI PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISIŲ GYNIMO BŪDAI

Rinka niekada neegzistavo be nesąžiningos konkurencijos, be neteisėto siekio pasipelnyti, naudojantis kitų subjektų reputacija, pelnytu vartotojų pasitikėjimu bei sėkme. Būtent todėl ir prekių ženklai yra saugomi kaip intelektinės nuosavybės objektai, siekiant apginti prekių ženklų savininkų teises. Tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu yra numatytos teisinės priemonės, kuriomis gali būti ginamos prekių ženklų savininkų teisės bei atlyginama patirta žala. Ar ginti pažeistas teises, kokia tvarka ginti, kokiais gynimo būdais naudotis – tai klausimai, kurių sprendimas priklauso ženklo savininko diskrecijai, išskyrus tam tikrus jau anksčiau nurodytus atvejus, kai ieškinį gali pareikšti, ne ženklo savininkas, bet licencijos turėtojas.

Prekių ženklo savininkas turi kelis savo pažeistų teisių gynimo variantus: pirmiausiai patartina bandyti su pažeidėju susitarti neteisminių derybų keliu, pateikiant pretenziją dėl pastarojo neteisėtų veiksmų sustabdymo ir nutraukimo. Nepavykus susitarti derybomis, vėlgi yra kelios galimybės – kreiptis su ieškiniu į teismą dėl teisminės teisių gynybos arba kreiptis į LR Konkurencijos tarybą. Dažniausiai ženklo savininko teisės yra ginamos teisminiu keliu, civilinio proceso tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad galiojantys civilinio proceso įstatymai nenustato jokių prekių ženklų ginčų nagrinėjimo ypatumų, susijusių su įrodinėjimu ar įrodymų pateikimu. Šios bylos turi būti nagrinėjamos remiantis bendrosiomis įrodinėjimo taisyklėmis bei civilinio proceso principais.⁹⁵ Teisė kreiptis į teismą dėl teisių gynimo yra numatyta PŽĮ 49 straipsnyje. Pirmąją instanciją ieškinius dėl ženklo savininko teisių gynimo nagrinėja Vilniaus apygardos teismas, o apeliacinis nagrinėjimas vyksta pagal bendras civilinio proceso taisykles. Teisę pareikšti ieškinį dėl teisės į ženklą pažeidimo turi ženklo savininkas, tačiau jeigu jis nepasinaudoja šia teise, ieškinį gali pareikšti licenciatas, jei licencinėje sutartyje nebuvo numatyta kitaip.

Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kurių vienas iš pasireiškimo būdų yra ir savavališkas naudojimas žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekių ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekių ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto reputacija, arba jeigu dėl to gali nukentėti šio subjekto reputacija, arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo skiriamasis

⁹⁵ S.Sidoraitė Kaip apginti įmonės prekės ženklą?// UAB „Pačiolis“: Juristas Nr.5, 2005. P.13;

požymis (LR Konkurencijos įstatymo⁹⁶ 16 str. 1 d.). Taigi kreipimosi į Konkurencijos tarybą pagrindas praktiškai sutampa su kreipimosi į teismą prielaidomis, tačiau pažymėtina, jog Konkurencijos taryba tiria nesažiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus (LR Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 d.). Kadangi prieš kreipiantis į Konkurencijos tarybą reikia nustatyti teisių pažeidimo visuotinį pobūdį, prekių ženklų pažeidimo atvejais šis gynimo būdas gali būti taikomas itin retai.

Siekiant pilnai apginti savo teises, tam tikrais atvejais yra patartina naudotis lygiagrečia gynybos priemone – muitinės procedūromis. Muitinės procedūras, susijusias su ženklo savininko teisių gynimu, nuo 2004 liepos 1d. reglamentuoja Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 Dėl muitinės veikslių, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises. Būtent suklastotos prekės ir pažeidžia ženklo savininko interesus. Ženklo savininkas, turėdamas informacijos, kad per bet kurios valstybės narės muitinę bus ar yra vežamos suklastotos prekės, pažeidžiančios jo kaip savininko teises, turi teisę pateikti tam tikrai valstybės įgaliotai muitinės institucijai prašymą sulaikyti ar sustabdyti tas prekes. Šiuo metu Lietuvos muitinėje yra pateikti 189 prašymai dėl prekių ženklų apsaugos.⁹⁷ Muitinė gali atlikti pastaruosius veiksmus ir be prekių savininko prašymo, jei yra rimtas pagrindas manyti, jog yra vežamos suklastotos prekės. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo 9 str. taip pat numato tai, jog bet koks gaminys su neteisėtu prekių ženklu arba firmos vardu areštuojamasis įvežant jį į tas šalis, kuriose šis ženklas arba firmos vardas galėtų būti saugomas įstatymais. Po atliktų muitinės procedūrų sulaikytų ar sustabdytų prekių savininkas kreipiasi į teismą, siekdamas apginti savo teises. Įdomu tai, jog nagrinėdamas bylas dėl muitinėje sulaikytų prekių su suklastotais prekių ženklais, teismas dažniausiai nusprendžia taikyti vieną iš teisių gynimo būdų – prekių sunaikinimą. Ir tik labai retais atvejais, jei tai įmanoma, leidžiama nuimti prekių ženklus.⁹⁸ Pažymėtina, kad pagal Reglamento 11 straipsnio nuostatas, tam tikrais atvejais sulaikytos prekės gali būti sunaikintos ir be teismo sprendimo dėl veikslių teisėtumo. Reikia pažymėti, kad dažniausiai muitinėje ir prasideda prekių ženklo savininko teisių gynimas areštuojuojant suklastotas prekes, vėliau visas teisių gynimo procesas dažniausiai persikelia į VPB ar į teismą.

Atsižvelgiant į šio baigiamojo darbo temą, šiame skyriuje bus nagrinėjami tik civiliniai prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdai. Iš pradžių bus aptarta pati civilinių prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdų sąvoka bei juos reglamentuojantys teisės aktai, vėliau pereinant prie detalios atskirų būdų analizės.

⁹⁶ Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856;

⁹⁷ <http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=562>, prisijungimo laikas 2005-09-20;

⁹⁸ Prekių ženklas: kodėl ir kaip jį saugoti? // <http://www.euroverslas.lt>, prisijungimo laikas 2005-09-15;

3.1. CIVILINIŲ PREKIŲ ŽENKLO SAVININKO TEISIŲ GYNIMO BŪDŲ SAŪVOKA IR REGLAMENTAVIMAS

Teisių gynimą galima apibūdinti kaip visumą priemonių, skirtų atkurti pažeistas teises, jas pripažinti, apsaugoti nuo gresiančių ir kartotinių tolesnių pažeidimų, pašalinti bet kokius teisę pažeidžiančius veiksmus, taip pat kompensuoti pažeidimu patirtą turtinę ir neturtinę skriaudą.⁹⁹ Bendrieji civiliniai teisių gynimo būdai yra nustatyti LR CK 1.138 straipsnyje, pateikiant nebaigtinį jų sąrašą. PŽĮ 10 skirsnis reglamentuoja ginčų nagrinėjimą bei teisių gynimą. Šio skirsnio 50 straipsnyje yra išvardinti prekių ženklo savininko teisių gynimo būdai: Ženklo savininkas, gindamas savo pažeistas teises, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, o šis gali priimti sprendimą dėl: 1) teisių pripažinimo; 2) įpareigojimo nutraukti visus veiksmus, pažeidžiančius arba galinčius pažeisti 38 straipsnyje nurodytas teises; 3) nuostolių ar žalos (įskaitant ir neturtinę), padarytos ženklo savininkui veiksmis, pažeidusiais 38 straipsnyje nurodytas teises, atlyginimo, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas; 4) kompensacijos išmokėjimo; 5) padėties, kuri buvo iki teisės pažeidimo, atkūrimo; 6) neteisėtai naudojamų ženklų bei priemonių ar įrenginių jiems gaminti ir prekių, jei neteisėtai pažymėto svetimo ženklo nuo jų negalima pašalinti, taip pat kitų šiame įstatyme nustatytų teisių pažeidimams panaudotų priemonių ir įrangos konfiskavimo, o prireikus – ir sunaikinimo. Kaip matome, PŽĮ nurodyti teisių gynimo būdai iš esmės atitinka nurodytuosius LR CK, o taip pat yra papildyti specifiniais prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdais.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad prekių ženklo savininko teisių civiliniai gynimo būdai tai - materialiniai teisiniai reikalavimai, kuriais prekių ženklo savininkas siekia, kad būtų atkurtos ar pripažintos jo pažeistos teisės, taip pat, kad būtų pašalinti teisės pažeidžiantys veiksmai ir užkirstas kelias juos atlikti. Pagal savo prigimtį bei siekiamą tikslą šiuos teisių gynimo būdus galima išskirti į apsauginius teisių gynimo būdus bei kompensacinius prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdus.

Be nacionalinių teisės aktų, prekių ženklų savininkų teisių gynyba yra reglamentuojama ir tarptautiniuose bei ES teisės aktuose.

Pirmiausia yra paminėtina Paryžiaus konvencija. 9 konvencijos straipsnis reglamentuoja įvežtų gaminių su neteisėtu prekių ženklu arba firmos vardu areštą. Šis straipsnis apima jau minėtas muitinės procedūras, kuriomis yra užkertamas kelias piratinių ir falsifikuotų prekių platinimui. Vis dėl to svarbiausias, autorės nuomone, yra 10^{ter} straipsnis, įpareigojantis Konvencijos dalyves užtikrinti kitų valstybių narių piliečiams tesėtas priemones, galinčias efektyviai užkirsti kelią jų teisių pažeidimams bei įpareigojantis valstybes nares imtis priemonių suteikti galimybę įvairioms organizacijoms atstovaujančioms pramoninkus ar gamintojus

⁹⁹ V.Mizaras. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai// Vilnius: Justitia, 2003. P.28 ;

kreiptis į teismą dėl jų teises pažeidžiančių veiksmų sustabdymo. Nors Paryžiaus konvencijoje ir nėra detaliam reglamentuojamas prekių ženklų savininkų teisių gynimas – 9 Konvencijos straipsnis apima tik konfiskavimą ir uždraudimą importuoti prekes, pažymėtas pažeidžiančiais prekių ženklais. Visų kitų gynimo būdų ir sankcijų reglamentavimas yra paliekamas valstybių narių kompetencijai¹⁰⁰ , vis dėl to tai yra svarbus teisės aktas, kalbant apie prekių ženklų savininkų teisių gynimą.

Kitas tarptautinis aktas, reglamentuojantis prekių ženklų savininkų teisių gynimą, o kartu ir civilinius šių teisių gynimo būdus yra TRIPS sutartis. Trečioji šio teisės akto dalis yra skirta intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimui¹⁰¹. TRIPS sutartyje intelektinių nuosavybės teisių gynimas yra reglamentuojamas bendrai, neišskiriant atskirų teisių gynimo, tačiau pačias nuostatas galima suskirstyti į kelias grupes pagal jų paskirtį.

Pirmiausiai 41 straipsnyje yra reglamentuojamos bendros valstybių pareigos – yra numatyta, jog valstybės privalo užtikrinti galimybę imtis efektyvių teisių gynybos veiksmų prieš šių teisių pažeidimus, įskaitant ir operatyvias priemones. Antroji grupė nuostatų reglamentuoja civilinį bei administracinį teisių gynimo procesą. Civiliniam procesui yra keliami tokie pagrindiniai reikalavimai – galimybė pasinaudoti teismine gynyba dėl kiekvienos teisės gynimo (42str.); teisių gynimo priemonių taikymas neturi būti vilkinamas, dirbtinai komplikotas ar brangus, turi būti nešališkas ir teisingas (41str.2d.); teismo sprendimai turi būti rašytiniai ir pagrįsti, prieinami bylos šalims (41str.3d.); proceso šalims turi būti sudaryta galimybė kreiptis dėl teisminės administracinių sprendimų peržiūros (41str.4d.) ir t.t. Trečioji grupė nuostatų yra susijusi su atskirais civiliniais teisių gynimo būdais. Galima išskirti tokius TRIPS sutartyje įtvirtintus teisių gynimo būdus: draudimą atlikti neteisėtus veiksmus (44str.), nuostolių bei žalos atlyginimą, kompensaciją (45str.), neteisėtai pažymėtų prekių sunaikinimą ar konfiskavimą (46str.), informavimą apie trečiuosius asmenis dalyvaujančius pažeidime bei pažeidimo pobūdį (47str.), laikinąsias priemones (50str.). Apie šių būdų reglamentavimą bus kalbama detaliau analizuojant atskirus teisių gynimo būdus. Paskutiniąją grupę sudaro nuostatos, skirtos muitinės procedūroms bei baudžiamajam procesui. Teisių gynimo nuostatų įtvirtinimą TRIPS sutartyje lėmė siekis pašalinti esminius nacionalinių valstybių įstatymų nuostatų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės teisių gynimą, skirtumus, kad šie netrukdytų prekybos bei verslo plėtrai, o taip pat buvo siekiama skatinti valstybes nares savo viduje sukurti teisių gynimo mechanizmą, leisiantį veiksmingai ginti intelektinės nuosavybės teises nuo pažeidimo.¹⁰²

¹⁰⁰ S.P.Ladas. Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection. Volume II.// Cambridge: Harvard University Press, 1975. P.1288;

¹⁰¹ Angl. enforcement - šis terminas dažniausiai yra naudojamas, kalbant apie teisių gynimą.

¹⁰² V.Mizaras. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai// Vilnius:Justitia, 2003. P. 34;

Aptarus tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų savininkų civilinius teisių gynimo būdus, pereikime prie ES teisės aktų. Pirmiausiai yra paminėtinas Tarybos Reglamentas. Pažymėtina, kad Reglamente yra beveik nereguliuojami teisiniai padariniai, atsirandantys pažeidus Bendrijos prekių ženklo savininko teises, t.y. nenumatomi teisių gynimo būdai, išskyrus dvi išimtis: teismas gali uždrausti atsakovui toliau atlikti teises pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus (Reglamento 98 str. 1 d.) bei reikalauti kompensacijos už po Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo atliekamus veiksmus, pažeidžiančius Bendrijos prekių ženklo savininko teises (9 str. 3 d.). Taigi nepaisant šių dviejų išimčių, yra taikoma 14 bei 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, jog Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimus reglamentuoja prekių ženklų pažeidimams taikomi nacionaliniai įstatymai.¹⁰³ Pažymėtina, kad toks Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimo būdų reglamentavimas yra laikomas didžiausiu Bendrijos ženklo sistemos trūkumu. Teisinių sankcijų už Bendrijos prekių ženklo savininko teisių pažeidimus nereguliavimas vertintinas kaip Reglamento spraga, kuri gali būti pašalinta dviem būdais: arba keičiant ir pildant Tarybos Reglamentą nuostatomis dėl teisių gynimo būdų, arba vienodinant intelektinės nuosavybės teisių gynimo nuostatas EB valstybėse narėse.¹⁰⁴

Galima daryti išvadą, kad šiuo metu yra pasirinktas antrasis variantas – 2004-04-29 priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr.2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo, kuri įpareigoja valstybes nares suderinti nacionalinius įstatymus reglamentuojančius intelektinių teisių gynimą.

Pagrindinis pasiūlytos Direktyvos tikslas yra sustiprinti apsaugos Sąjungoje lygį, prisidedant prie kovos su piratavimu ir falsifikavimu.¹⁰⁵ Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo priėmimas yra laikomas logišku išplėtimu, nes iki šiol Bendrijos veiksmai intelektinės nuosavybės srityje daugiausia buvo skirti nacionalinės materialiosios teisės harmonizavimui arba vieningos Bendrijos lygiu teisės kūrimui. Siekdama palengvinti intelektinių teisių gynimą, Direktyva sukuria vienodas galimybes (angl. – level playing field) visoje Bendrijoje.¹⁰⁶ Pažymėtina, kad VPB jau yra parengęs PŽĮ 10 skirsnio pakeitimo ir įstatymo priedo papildymo įstatymo projektą¹⁰⁷, šio projekto svarstymas yra numatytas 2005 lapkričio-gruodžio mėnesiais.

¹⁰³ V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // *Justitia*, Nr. 3(51), 2004. P. 27;

¹⁰⁴ V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // *Justitia*, Nr. 4 (52), 2004.P.9;

¹⁰⁵ W.R.Cornish. Procedures and Remedies for Enforcing IPRS: the European Commission's Proposed Directive// *Sweet and Maxwell: European Intellectual Property Review*, No. 25(10), 2003. P.447;

¹⁰⁶ Ch.H. Massa, A.Strowel. The Scope of the Proposed IP Enforcement Directive: Torn Between The Desire to Harmonise Remedies and the Need to Combat Piracy// *Sweet and Maxwell: European Intellectual Property Review*, No.26(6), 2004. P. 246;

¹⁰⁷ http://www.vpb.lt/t_aktai/tfiles/80.doc , prisijungimo laikas 2005-11-27;

VPB pateikto įstatymo projekto Aiškinamajame rašte yra teigiama, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos harmonizavimo pagrindinis tikslas yra vieningos Vidaus rinkos funkcionavimo užtikrinimas, laisvo prekių judėjimo apribojimų ir konkurencijos trukdymų panaikinimas, inovacijų ir investicijų skatinimas. Kita vertus, galima pabrėžti ir grynai teisinį - pragmatinį tikslą - suteikus subjektinę teisę, būtina suteikti ir tinkamas galimybes jai apginti, nes kitaip gali netekti prasmės ir pati subjektinė teisė. Tinkamu autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių gynimu užtikrinami ne tik pačių šių teisių turėtojų interesų apsauga, bet ir visos visuomenės interesai. Įstatymo projekte detalizuojami asmenys, galintys reikšti pretenzijas (ieškinius) dėl teisių pažeidimo, suinteresuotų asmenų reikalavimo pobūdis, plačiau reglamentuojamos teisės gauti informaciją, laikinųjų apsaugos priemonių ir įrodymų užtikrinimo nuostatos. Reglamentuojamas turtinės žalos atlyginimas bei teismo sprendimų paskelbimas.¹⁰⁸ Direktyvos įgyvendinimui yra skirti 24 mėnesiai (20str.1d.), taigi dar liko pusė metų iki nustatyto termino, reikia tikėtis, jog Lietuva suspės atlikti visus reikiamus teisės aktų pakeitimus ir papildymus. Direktyvoje numatyti civiliniai teisių gynimo būdai bus aptariami nagrinėjant atskirus prekių ženklų savininkų civilinius teisių gynimo būdus.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad civilinių prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdų reglamentavimas įtvirtintas LR CK bei PŽĮ iš esmės atitinka tarptautiniuose bei ES teisėse aktuose nustatytus reikalavimus. Toliau šiame darbe bus analizuojami atskiri civiliniai prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdai.

3.2. APSAUGINIAI PREKIŲ ŽENKLŲ SAVININKŲ TEISIŲ GYNIMO BŪDAI

Apsauginiai prekių ženklų savininkų būdai yra skirti apginti bei apsaugoti teisę nuo esamo ar būsimo pažeidimo. Prie šių būdų yra priskiriama teisių pripažinimas, pažeidžiančių ar galinčių pažeisti veiksmų nutraukimas, padėties, kuri buvo iki pažeidimo atstatymas, neteisėtai pažymėtų prekių sunaikinimas bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Kiekvieną iš šių būdų panagrinėsime detaliau.

3.2.1. Prekių ženklo savininko teisių pripažinimas

Prekių ženklo savininko teisių pripažinimas yra vienas ir civilinių teisių gynimo būdų. Šis reikalavimas dažniausiai yra reiškiamas tada, kai prekių ženklo savininkas siekia, jog būtų pripažinta, jog jis turi tam tikras teises. Pažymėtina, kad šis būdas prie materialinių teisių gynimo būdų yra priskiriamas tik Lietuvoje (CK 1.138str.1p., bei PŽĮ 50str.1d.1.p.), kitose valstybėse teisių pripažinimas laikomas proceso teisės institutu – ieškiniu dėl pripažinimo.¹⁰⁹

Teisių pripažinimo reikalavimas gali būti reiškiamas kaip savarankiškas reikalavimas arba kartu su kitais įstatymų numatytais civiliniais teisių gynimo būdais, tokiais kaip veiksmų

¹⁰⁸ http://www.vpb.lt/t_aktai/tfiles/78.doc, prisijungimo laikas 2005-11-27;

¹⁰⁹ V.Mizaras. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai // Vilnius: Justitia, 2003. P.231;

nutraukimo reikalavimas, žalos ar nuostolių atlyginimas ir pan. Autorės nuomone, dažniausiai reikalavimas pripažinti teises prekių ženklų bylose yra reiškiamas siekiant pripažinti savininko teises į tam tikrą ženklą arba pavyzdžiui, plačiai žinomų prekių ženklų bylose siekiant pripažinti platesnes teises, susijusias su plačiai žinomu prekių ženklu. Teisių pripažinimas sukuria papildomas teisių gynimo priemones – tam tikrais atvejais tik pripažinus konkrečias teises, bus galima pasinaudoti ir kitais prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdais. Būtinybė taikyti teisių pripažinimą kaip gynybos būdą ypač atsiranda tada, kai prekių ženklo savininko teisės dar nėra pažeistos, bet jos yra ginčijamos arba, kai kitas asmuo siekia, kad jam būtų pripažintos prekių ženklo savininko turimos teisės.

Daugiausiai tokių ginčų kyla dar ikiteisminėje stadijoje, kai asmuo siekia užregistruoti savo prekių ženklą ir yra pareiškiamas protestas dėl tokios registracijos pagal PŽĮ 18str. nustatytą tvarką arba atvirkštinis variantas, kai prekių ženklo savininkas sužino, kad kitas asmuo siekia užregistruoti ar jau užregistravo tapatų prekių ženklą. Tokiais atvejais prekių ženklo savininkas gali reikšti pozityvų reikalavimą pripažinti, jog būtent jam priklauso teisės į prekių ženklą arba negatyvų reikalavimą – jog ginčijama teisė atsakovui nepriklauso. Žinoma, dažnai tokie ginčai nepasiekia teismo, nes jie būna išsprendžiami VPB arba pačių šalių tarpusavio derybomis. Vis dėl to yra nemažai atvejų, kai ginčo šalys nebūna patenkintos VPB Apeliacinio skyriaus sprendimu ar nesugeba susitarti taikiai keliu ir kreipiasi į teismą. Apibendrinant galima pasakyti, jog šie ginčai dažniausiai būna susiję su prekių ženklo registracijos nuginčijimu.

Kaip minėta teisių pripažinimo reikalavimas yra taikomas ir plačiai žinomų prekių ženklų bylose. Šiuo atveju prekių ženklo savininkas siekia, jog prekių ženklas būtų pripažintas plačiai žinomu ir tokio ženklo savininkas galėtų naudotis platesnėmis apsaugos teisėmis. Tokie reikalavimai gali būti pateikiami ginčo metu arba kaip savarankiškas reikalavimas, kuris bet kuriuo atveju turės būti nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka. Vienoje iš bylų LAT yra aiškiai nurodęs, jog reikalavimas pripažinti prekių ženklą plačiai žinomu yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų: Prekių ženklo pripažinimas plačiai žinomu reiškia teisių, numatytų PŽĮ 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse (priklausomai nuo to, ar tas ženklas yra dar ir įregistruotas) pripažinimą jo savininkui, t.y. pripažįstama, kad šio plačiai žinomo ženklo savininkas turi atitinkamas įstatyme numatytas teises. <...> *Taigi pripažinimas ženklo plačiai žinomu yra neatsiejamas nuo nustatymo ir įvardijimo to plačiai žinomo ženklo savininko, kas reiškia pripažinimo tam tikrą jo, kaip savininko subjektinių teisių.* Teisių pripažinimas yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų (PŽĮ 50 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CK 1.138 straipsnio 1 punktas). Šis civilinių teisių gynimo

būdas, priklausomai nuo ginčo pobūdžio, gali būti taikomas tiek savarankiškai, tiek ir kartu su kitais įstatyme numatytais teisių gynimo būdais.¹¹⁰

Teisių pripažinimo reikalavimą gali pareikšti kiekvienas asmuo, kuris turi teisinį interesą išsiaiškinti teisinę padėtį dėl atitinkamų teisių turėjimo. Pažymėtina, kad nesvarbu, ar teisių pripažinimo reikalavimas yra reiškiamas kaip savarankiškas, ar kaip papildomas reikalavimas, jį pareiškęs asmuo privalės įrodyti tokių teisių turėjimą. Apibendrinant galima teigti, kad iš dalies prekių ženklo savininko teisių pripažinimas gali būti laikomas ‚įžanginiu‘ būdu, nes tik pripažinus tam tikras teises prekių ženklo savininkui, atsiras pagrindas pareikšti reikalavimus taikyti kitus gynimo būdus.

3.2.2. Įpareigojimas nutraukti visus veiksmus, pažeidžiančius arba galinčius pažeisti prekių ženklo savininko teises

Įpareigojimas nutraukti veiksmus, pažeidžiančius ar galinčius pažeisti prekių ženklo savininko teises (angl. – injunctive relief) yra vienas iš pagrindinių prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdų. Prekių ženklų teisių pamatas yra jų išimtinumas ir jokia pinigų suma pati savaime negali suteikti tokio išimtinumo. Tik priimdami teisiškai įvykdomą sprendimą uždrausti atlikti pažeidžiančius veiksmus, teismai suteikia praktinį efektą išimtinumui nustatytam teisės teorijoje.¹¹¹ Šis teisių gynimo būdas tiesiogiai išplaukia iš negatyvaus prekių ženklo savininko teisių pobūdžio, t.y. iš teisės uždrausti kitiems atlikti veiksmus, pažeidžiančius prekių ženklo savininko teises. Prekių ženklo savininkas gali prašyti teismo uždrausti ženklu, kuris yra tapatus arba klaidinamai panašus į prekių ženklo savininko registruotą prekių ženklą, žymėti tapačias ir/arba panašias prekes ar jų pakuotę, siūlyti, išleisti į rinką, sandėliuoti, nuomoti, skolinti, importuoti, eksportuoti ar kitaip disponuoti tokiu ženklu pažymėtomis prekėmis, taip pat siūlyti bei teikti tuo ženklu pažymėtas paslaugas, naudoti tokį ženklą komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje ar net gaminti tokį ženklą bei laikyti jo pavyzdžius. Šie reikalavimai dažniausiai yra reiškiami kartu su reikalavimu pripažinti pažeidžiančio prekių ženklo registraciją negaliojančia. O jeigu pažeidžiantis prekių ženklas yra iš viso neregistruotas, tai ieškinio pareiškimas teisme gali būti vienintele priemone pasiekti, jog pažeidžiantys veiksmai būtų nutraukti. Pažymėtina, kad neteisėtų veiksmų uždraudimo apimtis negali viršyti pažeidimo apimties – t.y. gali būti uždrausti tik veiksmai, susiję su pažeidžiančiais prekių ženklais, o ne su visa pažeidėjo veikla.

Pažeidžiančių veiksmų uždraudimas kaip gynimo būdas yra numatytas PŽĮ 50str.1d.2p., Tarybos Reglamento 98str. 1d., kurioje pasakyta, kad jeigu Bendrijos prekių ženklų teismas

¹¹⁰ 2002-10-23 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1222/2002 *Distilleerderijen erven lucas bols B.V. v. UAB "Mineraliniai vandenys"*;

¹¹¹ J.Dratler, D.Conway-Jones. Intellectual Property Law: Commercial Creative and Industrial Property.Vol.2 // New York: Law Journal Press, 2005. P. 2431;

nustato, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į Bendrijos prekių ženklą, jis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip, priima nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jis taip pat imasi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi, bei 2004-04-29 Direktyvos Nr.2004/48 11 straipsnyje, kuriame teigiama, kad valstybės narės užtikrina, kad priimdamos teismo sprendimą dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, teismo institucijos galėtų pažeidėjui taikyti draudimą tęsti pažeidimą. Jei tai yra numatyta nacionalinėje teisėje, už tokio draudimo nesilaikymą, jeigu reikalinga, skiriama pakartotinė nuobauda, siekiant priversti jo laikytis. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad teisių turėtojais galėtų prašyti taikyti tokį draudimą, nepažeidžiant Direktyvos 2001/29/EB 8 straipsnio 3 dalies, tarpininkams, kurių paslaugas naudoja trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises. Kaip matome, Direktyvoje dėl intelektinių teisių įgyvendinimo yra išplečiama uždraudimo apimtis – t.y. yra numatoma, kad draudimas atlikti veiksmus gali būti taikomas ir tarpininkams.

Atsižvelgiant į minėtą Direktyvą, VPB pateiktame PŽĮ pakeitimo projekte yra numatyta, kad asmenys, <...> gindami savo teises, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti tarpininkui teikti kompiuterių tinklais paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami šio Įstatymo nustatytas teises. Draudimas teikti tokias paslaugas apima su šio Įstatymo nustatytų teisių pažeidimu susijusios informacijos perdavimo tinklais sustabdymą, arba, jei tarpininkas techniškai gali atlikti, tokias teises pažeidžiančios informacijos pašalinimą, arba draudimą prieiti prie šias teises pažeidžiančios informacijos. Toks teismo sprendimo įvykdymas neatleidžia tarpininko nuo atsakomybės už veiksmus ar neveikimą, susijusius su tokios informacijos laikymu ar perdavimu, atliktu iki šio sprendimo įsigaliojimo.(50str.4d.). Kaip matyti PŽĮ pakeitimo projekte platesnė neteisėtų veiksmų uždraudimo apimtis yra siejama su veiksmų uždraudimu internetinėje erdvėje. Tai yra pagirtinas pasiūlymas, nes kaip minėta šiuo metu ypač dažnai prekių ženklų savininkų teisės yra pažeidinėjamos elektroninėje erdvėje. Reikia tikėtis, kad įstatymų leidėjas svarstant ir balsuojant už projekto priėmimą, sutiks ir priims tokius pasiūlymus, tai užtikrintų efektyvesnį neteisėtų veiksmų uždraudimo įgyvendinimą.

Pastebėtina, kad reikalaujant taikyti neteisėtų veiksmų uždraudimą kaip civilinį teisių gynimo būdą yra pakankama įrodyti prekių ženklo savininko teisių buvimą bei tokių teisių pažeidimą, tai yra neteisėtus veiksmus. Tokiose bylose nėra būtina įrodyti pažeidėjo kaltės, LAT pažymi, kad bylą nagrinėję teismai, tenkindami ieškinį, taip pat uždraudė atsakovui be ieškovo sutikimo importuoti ir eksportuoti 18, 25, 3, 9, 14, 16 ir 24 prekių klasių prekes, pažymėtas ženklu “DIESEL”, taigi, šiuo atveju taikė CK 1.138 straipsnio 3 punkte numatytą civilinių teisių gynimo būdą (prevencinį, kuris, savo ruožtu taip pat yra ir apsauginiu). Tokių prekių ženklo

savininko teisių gynimo būdą numato ir PŽĮ, konkrečiai – šio straipsnio 1 dalies 2 punktas, kuriame įtvirtinta, jog ženklo savininkas, gindamas savo pažeistas teises, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, o šis gali priimti sprendimą dėl įpareigojimo nutraukti visus veiksmus, pažeidžiančius arba galinčius pažeisti 38 straipsnyje nurodytas teises (tai yra vadinamasis prevencinis ieškinys). Sprendžiant dėl tokių civilinių teisių gynimo būdų taikymo, esant neteisėtų veiksmų faktui, atsakovo kaltės klausimas yra nesvarbus.¹¹² Dar vienas pateiktų PŽĮ pataisų privalumas, jog yra numatyta, kad: Siekiant užtikrinti įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, taip pat draudimo atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala vykdymą, teismas asmenų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, prašymu, gali įpareigoti pažeidėją pateikti kompensacijos teisių turėtojui tinkamą užtikrinimą.

Įpareigojimas nutraukti visus veiksmus, pažeidžiančius arba galinčius pažeisti prekių ženklo savininko teises kartu yra ir prevencinis teisių gynimo būdas, nes prekių ženklo savininkas gali pateikti reikalavimą užkirsti kelią dar neatliktiems veiksams, kurie gali pažeisti jo teises (prevencinis ieškinys). Žinoma šiuo atveju prekių ženklo savininkas privalės įrodyti galimą veiksmų neteisėtumą, o tai nėra taip paprasta. Pastebėtina, kad jau minėtame PŽĮ pataisų projekte su neteisėtų veiksmų uždraudimu susiję teisių gynimo būdai yra išskirti į du atskirus būdus - įpareigojimą nutraukti neteisėtus veiksmus bei uždraudimą atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala. Autorės nuomone, toks dabar PŽĮ įtvirtinto teisių gynimo būdo išskyrimas į du suteikia aiškumo. Vis dėl to yra abejotina, ar toks išskyrimas turi didelę praktinę reikšmę ir yra reikalingas, nes praktikoje šie būdai dažniausiai yra taikomi kartu, reikalaujant nutraukti jau pradėtus neteisėtus veiksmus bei užkirsti kelią tokių veiksmų tęsimui ateityje. Žinoma, šis būdas gali būti taikomas ir savarankiškai, kai yra grėsmė, kad neteisėti veiksmai bus atlikti pirmą kartą. Taigi pateikiant reikalavimą užkirsti kelią veiksams, kurie gali pažeisti prekių ženklo savininko teises ateityje, reikia įrodyti, kad prekių ženklo savininkas turi teises į tam tikrą prekių ženklą ar ženklus, bei pateikti įrodymus dėl būsimų veiksmų neteisėtumo. Tokius įrodymus gali būti paprasta pateikti tuo atveju, kai tam tikri neteisėti veiksmai jau yra atlikti, tačiau įrodyti, jog veiksmai *gali* pažeisti prekių ženklo savininko teises ateityje yra labai sudėtinga.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad tinkamai panaudotas neteisėtų ar galinčių pažeisti prekių ženklo savininko veiksmų uždraudimas yra labai efektyvi prekių ženklų savininkų teisių gynimo priemonė. Šio gynimo būdo privalumas yra tas, kad nereikia įrodinėti pažeidėjo kaltės, pakanka tik įrodyti pažeidėjo veiksmų neteisėtumą. Atsižvelgiant į Lietuvos teismų praktiką, autorės nuomone, galima daryti išvadą, kad šis teisių gynimo būdas yra vienas iš dažniausių prekių ženklų pažeidimo bylose, nes tik sustabdžius neteisėtus veiksmus ar užkirtus

¹¹²2003-11-24 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1069/2003 *Diesel S.P.A. v. UAB "Mita"*;

jiems kelią, prekių ženklo savininkas gali tinkamai ir pilnai naudotis savo teisėmis ir jų teikiamais privalumais.

3.2.3. Padėties, kuri buvo iki teisės pažeidimo, atkūrimas

Šis gynimo būdas yra įtvirtintas LR CK 1.138 2 punkte bei PŽĮ 50 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Autorės nuomone, padėties, kuri buvo iki teisės pažeidimo, atkūrimo kaip specifinio atskiro prekių ženklų savininkų teisių civilinio gynimo būdo išskyrimas PŽĮ yra gana abejotinas. Praktikoje dažniausiai šis teisių gynimo būdas yra siejamas su restitucija, kuri dažniausiai yra taikoma tarp šalių susiklosčius dvišaliams sutartiniams santykiams. Restitucija pagal LR CK 6.145 straipsnį yra taikoma tada, kai asmuo privalo gražinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Tačiau restitucijos taikymas prekių ženklų bylose yra gana retas dalykas, nes tarp šalių prekių ženklo savininko teisių pažeidimo atveju dažniausiai nėra susiklostę sutartiniai teisiniai santykiai. Todėl padėties, buvusios iki teisės pažeidimo, atkūrimas kaip savarankiškas teisių gynimo būdas nėra naudojamas prekių ženklų savininkų teisių gynimo bylose.

Pažymėtina, kad kiti civiliniai gynimo būdai tokie kaip žalos atlyginimas ar prekių, pažymėtų neteisėtais prekių ženklais, sunaikinimas yra naudojami kaip priemonės atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį, tai yra jų tikslas yra atkuriamasis. Tai patvirtina ir LAT praktika: byla nagrinėję teismai, konstatavę, kad sulaikytos prekės (marškinėliai) yra pagamintos pažeidžiant ieškovo intelektinės nuosavybės teises (taigi nustatę neteisėtų veiksmų faktą), ginčijamais procesiniais sprendimais tas prekės konfiskavo ir nurodė sunaikinti atsakovo sąskaita. *Minėti civiliniai teisių gynimo būdai yra vadinamieji apsauginiai teisių gynimo būdai, kurių paskirtis, šiuo atveju, yra visiškai pašalinti teisę pažeidžiančius veiksmus, t. y. atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį* (CK 1.138 straipsnio 2 punktas). Sprendžiant dėl tokių civilinių teisių gynimo būdų taikymo, esant neteisėtų veiksmų faktui, atsakovo kaltės klausimas yra nesvarbus.¹¹³ Tai, kad daugumos kitų civilinių prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdų paskirtis yra atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, taip pat patvirtina ir teisės specialistų darbai - pažymima, kad kiti civilinių teisių gynybos būdai plačiąja prasme yra skirti atkurti padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo, ir/ar išieškoti iš teisę pažeidusio asmens turtinę arba neturtinę žalą.¹¹⁴

Pastebėtina, kad PŽĮ pakeitimo projekte šis būdas nėra numatomas kaip savarankiškas prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdas. Žinoma, įstatymo pakeitimo projekto 50 straipsnyje pateiktas galimų teisių gynimo būdų sąrašas nėra baigtinis ir 1 dalies 5 punkte yra nurodyta, kad galima taikyti kitus šio Įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

¹¹³ 2003-11-17 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1060/2003 *The H.D.Lee Company Inc. v. UAB "Mita"*;

¹¹⁴ A.Rudzinskas. Civilinių teisių gynimas prevenciniais reikalavimais // *Jurisprudencija* Nr. 55 (47), 2004. P.40;

Taigi kaip gynimo būdą bus galima taikyti ir padėties, buvusios iki pažeidimo, atkūrimą, tačiau kaip minėta, prekių ženklų bylose šis būdas kaip savarankiškas nėra itin populiarus. Beje minėto projekto 50⁴ straipsnyje yra reglamentuojamos atkuriamosios priemonės, kurios pagal savo tikslą gali būti priskirtos reikalavimam, atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį. Kadangi šiame straipsnyje yra reglamentuojamos priemonės, susijusios su neteisėtai pažymėtų prekių sunaikinimu ir panašiais veiksmais, jos detaliau bus nagrinėjamos kitoje šio darbo dalyje.

Apibendrinant galima daryti išvadą, jog padėties, buvusios iki teisės pažeidimo, atkūrimas kaip civilinis prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdas nėra naudojamas kaip savarankiškas gynimo būdas, o šio būdo tikslai yra pasiekiami naudojant kitus PŽĮ numatytus civilinius teisių gynimo būdus, kurie gali būti laikomi padėties buvusios iki pažeidimo kaip gynimo būdo detalizavimu.

3.2.4. Neteisėtai naudojamų ženklų, priemonių, įrenginių jiems gaminti ir prekių konfiskavimas bei sunaikinimas

PŽĮ 50 straipsnio 1 dalies 6 punkte yra numatytas specifinis prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdas - neteisėtai naudojamų ženklų bei priemonių ar įrenginių jiems gaminti ir prekių, jei neteisėtai pažymėto svetimo ženklo nuo jų negalima pašalinti, taip pat kitų šiame įstatyme nustatytų teisių pažeidimams panaudotų priemonių ir įrangos konfiskavimas, o prireikus – ir sunaikinimas.

Tai vienas iš svarbesnių prekių ženklų teisių gynimo būdų, tai įrodo ir jo įtvirtinimas tarptautiniuose bei ES teisės aktuose. TRIPS sutarties 46 straipsnyje yra numatyta, kad siekiant sukurti efektyvią atgrasymo nuo pažeidinėjimo priemonę, teismai turi teisę įpareigoti, kad prekės, kuriomis, kaip jie nustatė, pažeidžiama teisė, be jokios kompensacijos būtų perduotos ne prekybos kanalais taip, kad teisės turėtojui nebūtų padaryta žalos arba, jeigu tai neprieštarauja konstituciniams reikalavimams, kad jos būtų sunaikintos. Ta pati nuostata yra taikoma ir medžiagoms bei įrangai, kurių naudojimas vyravo kuriant tokias pažeidžiančias prekes. Pažymėtina, kad taikant šį gynimo būdą, turi būti atsižvelgta į tai, jog būtinas proporcingumas tarp pažeidimo rimtumo ir nurodomų vykdyti žalos atlyginimo priemonių, taip pat į trečiosios šalies interesus. Beje paminėtina, kad šio TRIPS sutarties straipsnio pavadinimas yra „Kitos žalos atlyginimo priemonės“, taigi galima daryti išvadą, kad šis būdas gali būti taikomas ir kaip žalos atlyginimas, jeigu konfiskuotos prekės ar prekių ženklai yra perduodami prekių ženklų savininkui.

ES lygiu šį teisių gynimo būdą numato Direktyva dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo bei jau minėtas Reglamentas Nr.1383/2003, reglamentuojantis muitinės procedūras. Direktyvos 10 straipsnis reglamentuoja atkuriamąsias priemones - valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos teismo institucijos galėtų pareiškėjo prašymu reikalauti taikyti atitinkamas priemones prekėms, kurios teismo nustatytos pažeidžiančiomis intelektinės nuosavybės teisės, ir

atitinkamais atvejais medžiagoms bei priemonėms, kurios daugiausia yra naudojamos tokių prekių sukūrimui ar gamybai. Į tokias priemones įeina: a) atšaukimas ir prekybos kanalų, b) galutinis pašalinimas iš prekybos kanalų, arba c) sunaikinimas. Šie veiksmai turi būti vykdomi pažeidėjo sąskaita. Svarstant prašymą taikyti atkuriamąsias priemones, atsižvelgiama į pažeidimo rimtumą ir reikalaujamų taikyti gynybos būdų santykį ir į trečiųjų šalių interesus. Šios Direktyvos nuostatos šiek tiek papildant yra perkeliamos į 50⁴ PŽĮ pakeitimo projekto straipsnį. Autorės nuomone labai svarbu yra tai, jog straipsnio 4 dalyje yra nurodoma, jog nesant pažeidėjo kaltės jo prašymu teismas gali taikyti alternatyvią – piniginės kompensacijos sumokėjimo priemonę, jei nukentėjusi šalis su tuo sutinka.

Pagrindinis nagrinėjamo teisių gynimo būdo tikslas yra užkirsti kelią neteisėtų prekių ženklų ar prekių gamybai, platinimui ar kitokių neteisėtų veiksmų atlikimui. Tai yra savarankiškas teisių gynimo būdas, kuriuo siekiama panaikinti galimybę toliau atlikti neteisėtus veiksmus. Šis teisių gynimo būdas yra labai svarbus, ir jis beveik visada yra taikomas kartu su kitais prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdais, nes pavyzdžiui tik atlyginus žalą ar sumokėjus kompensaciją nėra visiškai apginamos prekių ženklų savininkų teisės – teisių pažeidėjui išlieka galimybė pakartoti ar tęsti prekių ženklo savininko teises pažeidžiančius veiksmus.

Konfiskavimas, o prireikus sunaikinimas yra taikomas neteisėtai pagamintiems prekių ženklu, neteisėtai pažymėtom prekėms, o taip pat priemonėms bei įrangai, kuri buvo naudota darant teisių pažeidimus. Kiekvienu konkrečiu atveju objektai, kurie yra konfiskuojami ar sunaikinami yra nustatomi atsižvelgiant į visas prekių ženklų savininko teisių pažeidimo aplinkybes, pobūdį bei apimtį. Žinoma, šie veiksmai yra taikomi tik neteisėtai, tai yra be prekių ženklo savininko ar jo įgalioto asmens sutikimo ir žinios, pagamintiems, platintiems ar naudotiems prekių ženklu ar prekėms. Beje, reikia pažymėti, kad įstatyme bei tarptautinių teisės aktų vertimuose yra naudojama ne visai tiksli sąvoka „konfiskavimas“. Nereikia šios sąvokos interpretuoti administracinės ar baudžiamosios teisės prasme – konfiskuoti objektai nėra perduodami valstybės žinion, ar pajamos juos realizavus nėra išieškomos į valstybės biudžetą. Konfiskavimas šiuo atveju reiškia neteisėtai gaminto, naudoto ar platinto objekto atėmimą iš teisės pažeidėjo, kad jis negalėtų toliau disponuoti šiais objektais. Žinoma, konfiskavimas ar sunaikinimas gali būti taikomas tiek visiems neteisėtiems objektams, tiek kai kuriems iš jų.

Kalbant apie priemones ar įrangą, panaudotą prekių ženklų savininkų teisių pažeidimams daryti, reikia pažymėti, kad galima konfiskuoti bei sunaikinti tik tokią įrangą, kuri buvo skirta vien tik neteisėtiems veiksmais atlikti arba kaip išsireiškianti TRIPS sutarties 46 straipsnyje, kuri buvo pagrinde naudojama neteisėtiems veiksmais atlikti. Nebus galima konfiskuoti įrangos, kurią naudojant yra atliekama ir teisėta veikla, nes tai būtų proporcingumo principo pažeidimas.

Taigi kiekvienu atveju teismas priimdamas sprendimą turės nustatyti konkrečius objektus – prekių ženklus, prekes, įrangą ar kitas priemones, kurioms konkrečiai bus taikomas konfiskavimas ar sunaikinimas.

Pažymėtina, kad šis teisių gynimo būdas yra taikomas neatsižvelgiant yra pažeidėjo kaltė ar ne, svarbu yra įrodyti ir nustatyti veiksmų neteisėtumo faktą. Pažeidėjo kaltės ar nekaltumo klausimas bus svarbus parenkant galutinę priemonę, o taip pat atsižvelgiant į Direktyvą dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo tai yra viena iš alternatyvios priemonės – piniginės kompensacijos – taikymo sąlygų. Pažymėtina, kad atsakovais tokios bylose gali būti ir neteisėtų prekių ženklų gamintojai, ir platintojai, t.y. tie asmenys, kurie pažeidžia prekių ženklų savininkų teises.

Labai svarbus aspektas yra tai, jog konfiskuoti prekių ženklai, prekės ar kiti objektai negali būti realizuojami komerciniu keliu – tai yra labai svarbu siekiant apginti prekių ženklo savininko teises, nes bet koks neteisėtai pažymėtų prekių pardavimas bus neteisėtų veiksmų tęsimas. Konfiskuoti objektai gali būti realizuoti tik nekomerciniais kanalais ir nedarant žalos teisių turėtojui. Todėl kiekvienoje byloje teismas priimdamas sprendimą dėl konfiskavimo, atsižvelgdamas į šalių valią bei pažeidimo pobūdį, privalo sprendime nurodyti, kaip tokie objektai turi būti realizuojami ar kas su jais turi būti padaroma. Dažniausiai yra taikomi du būdai: vienas iš jų – neteisėtai pažymėtos prekes, prekių ženklai ar įranga yra perduodami teisių turėtojui kaip žalos atlyginimas arba minėti objektai yra sunaikinami. Pažymėtina, kad nors konfiskuotų objektų sunaikinimas pažeidėjo sąskaita yra griežčiausia priemonė, iki šiol kaip minėta anksčiau, teismai Lietuvoje ją taikė dažniausiai, nors galima pastebėti siekį tai pakeisti. LAT yra pažymėjęs, jog teismams sprendžiant dėl INAIEPI 17 straipsnio, PŽI 50 straipsnio 1 dalyje numatytų apsauginių (t.y. tokių, kurių tikslas yra pašalinti teisę pažeidžiančius veiksmus) prekių ženklo savininko teisių gynimo būdų taikymo, teismas turėtų laikytis *aktyvesnės* pozicijos, ir, atsižvelgiant į byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes, pasiūlyti ieškovui pasinaudoti pvz.: INAIEPI 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytais teisių gynimo būdais¹¹⁵, *nebūtinai* suklastotas prekes *visiškai* sunaikinant. Atsižvelgiant į ieškovo pasirinktą teisių gynimo būdą, apgynus jo kaip prekių ženklų savininko teises, *pačios* prekės (pvz. marškinėliai) tik kaip materialus turtas (neturintis nematerialios vertės) *galėtų būti* panaudojamas tiek paties ieškovo, tiek kitų jo prašyme nurodytų asmenų interesais ir pan.¹¹⁶ Vis dėl to, autorės

¹¹⁵ Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymas, Valstybės žinios, 2000, Nr. 113-3611;

17str.1d. 1p.: leisti naudoti prekes neišleidžiant jų į prekybą (perdirbti į kitas prekes, utilizuoti ir taikyti panašias priemones), su sąlyga, kad būtų užtikrinta intelektinės nuosavybės teisių subjekto teisių apsauga ir valstybė neturėtų atlyginti jokių su tokiu prekių naudojimu susijusių išlaidų; 2p. taikyti kitas priemones <...>, kurias taikant suinteresuoti neteisėtu sulaikytų prekių gabenimu asmenys negautų iš jų sudaryto sandorio jokios ekonominės naudos.

¹¹⁶2003-11-17 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1060/2003 *The H.D.Lee Company Inc. v. UAB "Mita"*;

nuomone, galutinio apsisprendimo teisė turėtų būti palikta pačiam prekių ženklo savininkui. Prekių ženklo savininkui priklauso išimtinės / monopolinės teisės į prekių ženklą, todėl jis turi turėti visišką apsisprendimo laisvę, ar sunaikinti suklastotas prekes ir/ar prekių ženklus, ar nesunaikinti, - tik taip bus pilnai įgyvendinamos minėto savininko teisės.

Visos minėtos priemonės turi būti parenkamos ir taikomos laikantis protingumo bei proporcingumo principų, atsižvelgiant į ginčo šalių interesus bei bylai reikšmingas aplinkybes, tarp jų į pažeidėjo kaltės buvimą ar nebuvimą, jos pobūdį, į taikytinos priemonės padarinius, bei pažeidimo sunkumą. Svarbiausias aspektas, žinoma, turi būti ar bus tinkamai ir efektyviai apgintos prekių ženklo savininko teisės bei ar bus pasiektas taikomos priemonės tikslas – kelio užkirtimas teisės pažeidėjų neteisėtų veiksmų tęsimui ar kartojimui.

Kaip šio būdo taikymo pavyzdį pateiksime keletą bylose pateiktų reikalavimų pavyzdžių: byloje UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" prieš UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“ ieškovas teismo prašė konfiskuoti ir atsakovo sąskaita sunaikinti atsakovui priklausančias etiketes su minėtais prekių ženklais, priemones bei įrenginius šioms etiketėms gaminti, taip pat prekes, kuriose išspausdinti prekių ženklai - mineralinio vandens pavadinimai "Birštonas", "Birutė", "Vytautas"; ieškovas Euroimport Rudorfer GmbH prašė iš atsakovo UAB "Filipopolis" konfiskuoti ir atsakovo lėšomis sunaikinti atsakovo prekes, sulaikytas Kauno teritorinėje muitinėje, <...> jeigu etiketės su žymeniu "Classic Kadarka" nuo butelių pašalinti negalima, priteisti iš atsakovo sulaikytų jo prekių saugojimo išlaidas, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai teismo ir atstovavimo teisme išlaidas; ieškovas UAB "Mineraliniai vandenys" prašė konfiskuoti atsakovo UAB "Importiniai gėrimai" ir jo sąskaita sunaikinti turimas Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti 33 klasės prekes, pažymėtas ieškininio reikalavimo (1) punkte nurodytas žymenimis.¹¹⁷ Kaip matome, teisių turėtojai bylose reiškia įvairius reikalavimus, siekiant, kad būtų kuo efektyviau apgintos pažeistos jų teisės.

Apibendrintai galima pasakyti, kad neteisėtai naudojamų ženklų, priemonių, įrenginių jiems gaminti ir prekių konfiskavimas bei sunaikinimas dažniausiai yra taikomas kartu su kitais prekių ženklų savininkų gynimo būdais bei taikant muitinės priežiūros priemones, prekių ženklo savininkui įgyvendinant savo teisę uždrausti importuoti ar eksportuoti prekes pažymėtas pažeidžiančiu prekių ženklu. Pažymėtina, kad šis teisių gynimo būdas yra vienas iš efektyviausių kovojant su falsifikatais, kuris yra laikomas vienu iš sunkiausių prekių ženklų savininkų teisių pažeidimų. Yra nustatyta, kad dėl falsifikavimo Didžiosios Britanijos įmonės kasmet praranda apie 6 mlrd., o falsifikatų gamintojai per metus uždirba apie 300 mlrd. svarų sterlingų. Ispanijoje

¹¹⁷ 2000-01-25 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2000 UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" v. UAB "Naujieji Birštono mineraliniai vandenys"; 2004-02-18 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2004 Euroimport Rudorfer GmbH v. UAB "Filipolis"; 2003-04-23 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2003 UAB "Mineraliniai vandenys" v. UAB "Importiniai gėrimai";

įmonės paranda apie 25–35% metinių pajamų.¹¹⁸ Tarptautiniai prekybos rūmai (ICC) yra nustatę, kad 5-7% pasaulio prekybos sudaro falsifikuotos ir piratinės prekės. Dėl falsifikatų prekybos Europos Sąjungoje per pastaruosius dešimt metų yra prarandama per 100 000 darbo vietų per metus.¹¹⁹ Lietuvos muitinės duomenimis dažniausiai yra sulaikomos „Nike“ ir „Adidas“ ženklais pažymėtos sportinės prekės, taip pat prekės su „Wrangler“, „Diesel“, „Rolex“, „Duracell“ ženklais.¹²⁰ Atsižvelgiant į šiuos rodiklius galima daryti išvadą, kad falsifikuotų prekių konfiskavimas bei sunaikinimas yra ne tik prekių ženklo savininko teisių, bet ir vartotojų bei visuomenės plačiąja prasme efektyvi gynimo priemonė.

3.2.5. Laikinių apsaugos priemonių taikymas

Laikinosios apsaugos priemonės nėra priskiriamos prie civilinių teisių gynimo būdų, tai yra procesinės teisės institutas, tačiau jos yra būtinos efektyviam prekių ženklų savininkų teisių gynimo įgyvendinimui bei minėtų gynimo būdų taikymui. Atsižvelgiant į tai, trumpai aptarsime laikinių apsaugos priemonių taikymą.

Laikinių apsaugos priemonių taikymas prekių ženklų bylose yra numatytas ir tarptautiniuose, ir nacionaliniuose teisės aktuose. TRIPS sutarties 50 straipsnis reglamentuoja laikinių apsaugos priemonių taikymą. Šio straipsnio pirmoje dalyje yra nurodomi laikinių apsaugos priemonių taikymo tikslai – siekis neleisti įvykti intelektinės teisės pažeidimui bei siekis išsaugoti reikalingus, su pažeidimu susijusius įrodymus. Antroje 50 straipsnio dalyje yra numatomi du atvejai, kai galima taikyti minėtas priemones – kai bet koks tokių priemonių įvedimo delsimas gali sukelti nepataisomą žalą teisės turėtojui arba, kai yra įrodoma rizika, kad gali būti sunaikinti įrodymai. Tai nėra baigtinis laikinių apsaugos priemonių taikymo sąrašas: Sutarties tikslas buvo numatyto tokių priemonių taikymo galimybę, o ne išvardinti visus jų taikymo atvejus. Laikinių apsaugos priemonių taikymą gali ir turi detalizuoti valstybės savo nacionaliniuose įstatymuose.¹²¹ Taip pat TRIPS sutartyje yra įtvirtinta labai svarbi nuostata, leidžianti tam tikrais atvejais laikinąsias apsaugos priemones taikyti neišklausius kitos šalies.

Direktyvoje dėl intelektinių teisių gynimo yra reglamentuojamos ir įrodymų užtikrinimo priemonės (7str.), ir laikinosios apsaugos priemonės (9str.). Pastebėtina, kad šių priemonių taikymo procesai ir keliami reikalavimai yra labai panašūs, tik skiriasi atvejai, kada yra taikomos šios priemonės. Įrodymų užtikrinimo priemonės yra taikomos, kai šalis, pateikusi įrodymus paremti, kad yra pažeistos ar gali būti pažeistos intelektinės nuosavybės teisės, reikalauja tinkamų veiksmingų laikinių priemonių užtikrinti su įtariamu pažeidimu susijusius įrodymus.

¹¹⁸ P. Ganguli. Intellectual property rights. Imperatives for the knowledge industry// World Patent Information, Vol. 22, Issue 3, September 2000. P. 173;

¹¹⁹ K.Daele. Regulation 1383/2003 A New Step In The Fight Against Counterfeit And Pirate Goods At The Borders Of The European Union// European Intellectual Property Review No. 26(5), 2004. P.214;

¹²⁰ <http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=120>, prisijungimo laikas 2005-09-29;

¹²¹ V.Mizaras. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai// Vilnius: Justitia, 2003. P.262;

Tokios priemonės taikomos, jei reikia, neišklausius kitos šalies, visų pirma tuomet, kai delsimas galėtų padaryti esminę nepataisomą žalą teisių turėtojui arba, kai yra akivaizdi grėsmė, kad įrodymai gali būti sunaikinti.

Laikinių apsaugos priemonių taikymo pobūdis yra platesnis: pareiškėjas gali reikalauti, kad teismas įtariamam pažeidėjui nustatytų laikinąjį draudimą, skirtą užkirsti kelią bet kokiam gresiančiam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui, arba tokio pažeidimo tęsimui arba, jei pažeidimai tęsiasi, pažeidėjas gali reikalauti pateikti užstatą, kuris užtikrintų kompensaciją teisių turėtojui, taip pat pažeidėjas gali reikalauti atlikti poėmį arba pristatyti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu įtariamą prekę, siekiant, kad jos nepatektų ar nejudėtų prekybos kanaluose. (9str.1d.). Pastebėtina, kad atsižvelgiant į minėtą Direktyvą, PŽĮ pakeitimo įstatymo projekte, priešingai nei dabar galiojančiame įstatyme, yra numatoma detali laikinių apsaugos priemonių taikymo tarka. Laikinių apsaugos priemonių taikymą numato ir Tarybos Reglamentas: Bendrijos prekių ženklo teismas gali taikyti tokias laikinas apsaugos priemones, kurios gali būti taikomos nacionaliniams prekių ženkams pagal tos valstybės įstatymus, net ir tada jei tokio klausimo esmė yra teisinga kitos valstybės narės Bendrijos prekių ženklų teismui.¹²²

PŽĮ 50 straipsnio 4 dalyje taip pat yra numatyta, kad prekių ženklų savininkas turi teisę teismo prašyti pritaikyti laikinas apsaugos priemones LR Civilinio proceso kodekso (toliau LR CPK) nustatyta tvarka. Kaip matome, įstatyme priešingai nei anksčiau minėtuose teisės aktuose nėra detalizuojama laikinių apsaugos priemonių taikymo tvarka, o nurodoma, jog tai yra daroma atsižvelgiant į LR CPK nuostatas. LR CPK laikinių apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja 144-152 straipsniai. Kadangi, kaip minėta, laikinių apsaugos priemonių taikymas nėra vienas iš civilinių prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdų pateiksime tik pagrindines šių priemonių taikymo sąlygas.

Laikinas apsaugos priemones, atsižvelgiant į siekiamą tikslą bei jų taikymo momentą, sąlyginai galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: galutinio sprendimo vykdymą užtikrinančios, prevencinės priemonės bei įrodymų užtikrinimo priemonės.¹²³ Kiekviena iš šių grupių turi savo specifiką, tačiau jų taikymui yra numatomos tokios pačios sąlygos. Dažniausiai laikinių apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pareiškėjo rašytinis prašymas, teismas gali šia priemonę taikyti savo iniciatyva tik, jei reikia apginti viešąjį interesą. Labai svarbu yra tai, kad pateikti prašymą dėl laikinių apsaugos priemonių galima tiek prieš paduodant ieškinį, tiek ir bet kurioje proceso stadijoje. Beje, prašant taikyti laikinas apsaugos priemones iki ieškinio

¹²² G.Tritton. Intellectual Property in Europe// London: Sweet & Maxwell, 2002. P.278;

¹²³ V.Mizaras. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai// Vilnius: Justitia, 2003. P.264;

padavimo yra būtina nurodyti, kodėl negalima iš karto paduoti ieškinio bei nurodyti tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams.

Teismas priimdamas nutartį dėl priemonių taikymo, nustato terminą (iki 14d.), per kurį pareiškėjas privalo pateikti ieškinį. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės gali būti puikiai taikomos su prevenciniu ieškiniu, siekiant ateityje uždrausti atlikti veiksmus, pažeidžiančius prekių ženklo savininko teises. Vis dėl to praktikoje prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra išreiškiamas ieškinyje arba teismo proceso metu, kai paaiškėja, kad vėliau teismo sprendimas ar tam tikrų įrodymų pateikimas gali tapti neįvykdomas. Svarbiausia šiuose prašymuose yra laikinųjų apsaugos priemonių reikalingumo pagrindimas. Teismas priimdamas nutartį taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti tikras, kad pareiškėjas nepiktnaudžiauja savo teisėmis ir kad tokių priemonių taikymas tikrai yra būtinas. Taigi pareiškėjas turi pateikti įrodymus, kad jo teisės yra pažeidžiamos arba, kad yra realus pavojus jas pažeisti. Svarbu pažymėti, kad pareiškėjas neprivalo pateikti visų įrodymų ar pilnai įrodyti visų aplinkybių buvimą, - svarbiausia yra pagrįsti, kodėl reikia laikinųjų apsaugos priemonių ir, kad jų netaikymas sukels realią žalą arba tokios žalos pavojų.

Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti, jog prekių ženklų savininkai nepiktnaudžiautų savo teisėmis ir nepagrįstai, siekiant pakenkti konkurentams nereikalautų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių LR CPK 147 straipsnyje yra numatyta, kad teismas gali pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, o atsakovas, jei ieškinyje yra atmetamas, turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl minėtų priemonių taikymo. LR CPK 145 straipsnio 1 dalyje yra pateiktas nebaigtinis laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas, prekių ženklų bylose dažniausiai yra taikomos tokios priemonės kaip tam tikrų atsakovo daiktų areštas ar uždraudimas atlikti tam tikrus veiksmus. Nors pareiškėjas ir nurodo, kokių konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių jis reikalauja, tačiau teismas, atsižvelgdamas į prašyme nurodytas aplinkybes ir siekiamą tikslą savo nuožiūra parenka konkrečią priemonę, todėl tam tikrais atvejais faktiškai pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė gali skirtis nuo tos, kurios prašė ieškovas. Siekiant užtikrinti kuo didesnę taikomų priemonių efektyvumą teismas sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi priimti per tris dienas, išimtiniais atvejais net nepranešdamas apie tai atsakovui (tokiais atvejais jis informuojamas tik po nutarties priėmimo).

Jau anksčiau šiame darbe buvo minėta, jog ypač probleminis yra prekių ženklų savininkų teisių gynimo klausimas, kai pažeidžiančiam prekių ženklui yra suteikiama laikina apsauga. Kaip minėta, tokiu atveju prekių ženklo savininkas negali naudotis jokiais teisių gynimo būdais, kol nebus nugincyta pažeidžiančio prekių ženklo registracija. Taip pat tokiu atveju nebus galima taikyti ir laikinųjų apsaugos priemonių. Kaip minėta, prekių ženklui suteikiama laikina apsauga pažeidėjai dažniausiai piktnaudžiauja, siekdami užkirsti kelią prekių ženklo savininkui efektyviai

apginti savo teises. Atsižvelgiant į tai, autorės nuomone, PŽĮ turėtų būti numatyta, kad tam tikrais atvejais, kai yra įrodomas aiškus pažeidžiančios šalies piktavališkumas ar piktnaudžiavimas, teismas turėtų teisę pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti pažeidėjui tęsti veiksmus, pažeidžiančius prekių ženklo savininko teises, kol bus išspręstas registracijos nugincijimo klausimas. Tokia PŽĮ nuostata padėtų apsaugoti prekių ženklų savininkus nuo žalos, kurią jie gali patirti, dėl negalėjimo imtis aktyvių veiksmų prieš teisių pažeidėją, nes atsižvelgiant į dabartinį reglamentavimą, prekių ženklų savininkai gali prisiteisti žalos atlyginimą tik prieš tai nuginciję pažeidžiančio prekių ženklo registraciją.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės yra ypač svarbios ginant intelektinės nuosavybės teises. Laikotarpyje nuo teismo proceso pradžios iki galutinio bylos išsprendimo dėl nevaržomų atsakovo veiksmų gali būti padaryta žymi žala prekių ženklo savininko pardavimų apimčiai, pelnui bei reputacijai. Intelektinės nuosavybės teisių bylose dėl šių teisių pobūdžio yra ypač sunku nustatyti tikslų žalos ar nuostolių dydį. Būtent todėl, jei jau pačioje pradžioje neteisėti atsakovo veiksmai yra nutraukiami, tokių problemų kaip žalos nustatymas gali ir nekilti arba jos bus daug paprastesnės.¹²⁴ Dažniausiai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra nurodomas kaip status quo išlaikymas, kol byla bus išspręsta iš esmės. Vis dėl to pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti, jog priėmus galutinį sprendimą byloje, jis bus efektyviai ir tinkamai įvykdomas. Taigi yra akivaizdu, kad laikinosios apsaugos priemonės bei jų taikymas yra būtini siekiant efektyviai pasinaudoti civiliniais prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdais. Vis dėl to pastebėtina, kad teismai dar neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prekių ženklų bylose privalumų, nes pasak apklaustų patentinių patikėtinių bei prekių ženklų savininkų, praktikoje teismai ypač retai tenkina prašymus, taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3.3. KOMPENSACINIAI PREKIŲ ŽENKLŲ SAVININKŲ TEISIŲ GYNIMO BŪDAI

Siekiant užtikrinti visapusišką prekių ženklų savininkų teisių gynimą yra būtini tokie gynimo būdai, kuriais būtų galima pašalinti dėl teisės pažeidimo patirtus neigiamus turtinius padarinius, kompensuoti pažeidimo sukeltas neigiamas pasekmes. Būtent tokią funkciją ir atlieka kompensaciniai prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdai. Dėl teisės pažeidimo atsiradusi žala yra šalinama naudojantis civilinės atsakomybės institutu, kurio esmė ta, kad žalą padaręs asmuo privalo ją atlyginti (LR CK 6.245, 6.263). Tačiau intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų atveju yra labai sudėtinga, o kartais ir neįmanoma konkrečiai nustatyti žalos dydį, taip pat galimi atvejai, kai tiesiogiai teisių savininkui žala nėra padaroma, tačiau pažeidėjas gauna

¹²⁴ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No.489, 2004, // <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>;

naudą. Atsižvelgiant į tai intelektinės nuosavybės srityje šalia tradicinio civilinėje teisėje taikomo žalos atlyginimo yra sukurti specifiniai teisių gynimo būdai.

TRIPS sutarties 45 straipsnyje yra numatyti du kompensaciniai teisių gynimo būdai – nuostolių atlyginimas (1d. Teismai turi teisę įpareigoti pažeidėją atlyginti teisės turėtoju nuostolius, ir atlyginimas/kompensacija turi būti pakankamas, kad kompensuotų teisės turėtojo dėl jo intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo patirtą žalą, kai pažeidėjas, žinodamas arba turėdamas rimtą pagrindą manyti, jog pažeidžia teisę, ėmėsi neteisėtos veiklos) bei pažeidėjo gautos naudos išieškojimas (2d. Atitinkamais atvejais valstybės narės gali įgaluoti teismus, kad šie įgaliotų išieškoti pelną ir/ar apmokėti tikėtinus nuostolius net tada, kai pažeidėjas ėmėsi neteisėtos veiklos, nežinodamas ar neturėdamas rimto pagrindo manyti, jog ėmėsi neteisėtos veiklos.). Pažymėtina, kad PŽĮ 50 bei 51 straipsniuose yra numatoma tik žalos ir nuostolių atlyginimas bei kompensacija. Daugumos kitų valstybių įstatymuose be šių dviejų būdų yra numatomas alternatyvus gynimo būdas – pažeidėjo gautos naudos išieškojimas (angl. – account of profits), šis gynimo būdas yra numatomas ir LR PŽĮ pakeitimo projekto 51 straipsnio 5 dalyje.

Žalos įvertinimas intelektinės nuosavybės teisių bylose pirmiausia priklauso nuo to, ką pasirenka ieškovas – žalos atlyginimą ar gautos naudos išieškojimą. Šios alternatyvos yra viena kitą paneigiančios. Vieno iš šių gynimo būdų pasirinkimas priklausys nuo daugelio aplinkybių, pvz., jei yra žinoma, kad atsakovas pažeidimo metu padarė didesnę apyvartą nei tai galėjo padaryti ieškovas, žinoma yra verčiau pasirinkti pažeidėjo gautos naudos išieškojimą.¹²⁵ Pažymėtina, kad šis teisių gynimo būdas, atsižvelgiant į Direktyvos dėl intelektinių teisių gynimo nuostatas, yra numatytas ir PŽĮ pakeitimo projekte. Kadangi dar nėra aišku, ar LR Seimas pritarė pateiktiems pasiūlymams, šiame darbe bus aptarti tik dabar galiojančiame PŽĮ įtvirtinti kompensaciniai prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdai – žalos ir nuostolių atlyginimas bei kompensacija.

3.3.1. Nuostolių ar žalos, padarytos ženklo savininkui, atlyginimas

PŽĮ 50 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad prekių ženklų savininkas gindamas savo pažeistas teises gali reikalauti nuostolių ar žalos (įskaitant ir neturtinę), padarytos ženklo savininkui veiksmis, pažeidusiais 38 straipsnyje nurodytas teises, atlyginimo, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad nuostolių ir žalos atlyginimo tvarką nustato LR CK. Taigi nors žalos bei nuostolių atlyginimas yra numatytas PŽĮ, bet šių gynimo būdų taikymo tvarkai bus taikomos bendrosios civilinės atsakomybės taikymo taisyklės, nustatytos LR CK.

¹²⁵ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No.489, 2004, // <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>; prisijungimo laikas 2005-09-10;

Svarbu paminėti, kad žala ir nuostoliai tai nėra alternatyvios priemonės, atsižvelgiant į LR CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra asmens turto netekimas, sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, o nuostoliai yra pinigine žalos išraiška. Pažymėtina, kad pažeidėjo gauta nauda ieškovo reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais, taigi netiesiogiai, kaip vienas iš teisių gynimo būdų gali būti taikomas ir anksčiau minėtas pažeidėjo gautos naudos išieškojimas.

Kadangi, kaip minėta žala yra atlyginama remiantis bendrosiomis žalos atlyginimo normomis, todėl ir sąlygos, kurioms esant yra atlyginama žala yra tokios pačios. LAT tai yra patvirtinęs keletą savo nutarimų bylose dėl prekių ženklų, nurodydamas, kad deliktinei atsakomybei atsirasti būtinas sąlygų visetas: kaltė, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, žala.¹²⁶ Kadangi šios žalos atlyginimo sąlygos yra tokios pačios kaip ir pažeidus bet kokią kitą teisę, toliau darbe aptarsime tik pagrindinius jų bruožus.

Neteisėti veiksmai yra pagrindas taikyti visus prekių ženklų savininko teisių civilinius gynimo būdus. Vadovaujantis CK 6.246 straipsnio 1 dalimi, neteisėtais veiksmais yra laikomas įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas arba veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia, atlikimas arba bendros pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Taigi neteisėti veiksmai gali pasireikšti veikimu arba neveikimu. Atsižvelgiant į PŽĮ 50 straipsnio 3 dalį neteisėtais veiksmais bus laikomi veiksmai, pažeidę 38 straipsnyje nurodytas teises, kurios yra išnagrinėtos anksčiau šiame darbe. Neteisėtus veiksmus bei savo teisių pažeidimą privalo įrodyti prekių ženklo savininkas. Pastebėtina, kad bendroji civilinėje teisėje galiojanti kaltės prezumpcija apima ir neteisėtų veiksmų prezumpciją. Taigi neteisėtais veiksmais bus laikomi bet kokie veiksmai, kuriais yra pažeidžiamos įstatymuose įtvirtintos prekių ženklų savininkų teisės.

Kita būtina sąlyga žalos atlyginimui yra pažeidėjo kaltė, kuri gali pasireikšti tyčia ar neatsargumu (LR CK 6.248). Šios sąlygos būtinumas yra pagrindinis skirtumas tarp žalos atlyginimo ir kitų civilinių prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdų, - kaip minėta, kitų būdų taikymui pakanka įrodyti veiksmų neteisėtumą, pažeidėjo kaltė nėra būtina. Pareiga atlyginti padarytą žalą atsiranda, neatsižvelgiant į kaltės formą, tačiau kaltės forma gali įtakoti atlygintinos žalos dydį. Prekių ženklų bylose yra dažni abu atvejai – jei byla yra susijusi su žinomų prekių ženklų bei jais žymimų prekių falsifikavimu, tai dažniausiai pažeidėjo kaltė yra tyčinė ir jis sąmoningai, suvokdamas, jog savo veiksmais pažeidžia prekių ženklo savininko teises, atlieka neteisėtus veiksmus. O bylose, susijusiose su įprastais, nelabai žinomais prekių ženklais dažniausiai pažeidėjo kaltė pasireiškia neatsargumu. Pastebėtina, kad tokios bylos, kai

¹²⁶ 2004-03-08 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2004 UAB "Vegoplastas" v. R. Degutienės II "Kerputis";

prekių ženklo savininko teisės yra pažeidžiamos dėl nežinojimo, dažniausiai nepasiekia teismų, nes prekių ženklo savininkas informuoja pažeidėją apie savo teises ir šalys iškilusią problemą išsprendžia derybomis. Kaip minėta, pažeidėjo kaltė yra preziumuojama, todėl būtent pažeidėjas turi įrodyti, jog jis yra nekaltas dėl atsiradusios žalos, pvz. jis turės įrodyti, kad prieš pradėdamas naudoti prekių ženklą ėmėsi visų reikiamų priemonių siekdamas išsiaiškinti, ar nebus pažeistos kitų asmenų teisės. Kadangi dažniausiai teismą pasiekia bylos, kuriose pažeidėjas sąmoningai atlieka neteisėtus veiksmus, siekdamas sau naudoti, tai tokiose bylose nėra sudėtinga nustatyti pažeidėjo kaltę.

Trečioji civilinės atsakomybės, taigi ir žalos atlyginimo, taikymo sąlyga yra priežastinis ryšys – prekių ženklo savininkui padaryta žala turi būti būtent pažeidėjo neteisėtų veiksmų rezultatas. Yra atlyginami tik tie nuostoliai, kurie gali būti laikomi pažeidėjo veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. (LR CK 6.246). Teorijoje yra žinoma keliolika priežastinio ryšio teorijų – ekvivalentinio, adekvataus priežastinio ryšio, būtinos pasekmės, pakankamos priežasties ir pan. Yra privalu žinoti visų teorijų pagrindinius principus, kad taikomi jie leistų teisingai išspręsti bylą ir nepadaryti klaidos.¹²⁷ Prekių ženklų bylose dėl prekių ženklų teisių specifikos yra pakankamai sudėtinga įrodyti priežastinį ryšį tarp atsiradusios žalos ir pažeidėjo neteisėtų veiksmų. Priežastinį ryšį reikia įrodyti siekiant tiesioginės ir netiesioginės žalos atlyginimo. Pažymėtina, kad priežastinio ryšio nereikia įrodinėti naudojant kitus civilinius teisių gynimo būdus, pavyzdžiui siekiant kompensacijos.

Pasak doc. V. Mizaro¹²⁸ LR CK 6.247 straipsnyje įtvirtintas priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės sąlygos apibūdinimas, leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje įstatymų leidėjas įtvirtino vadinamąją lankstaus priežastinio ryšio doktriną. Pažeidėjo veiksmai gali būti ne vienintelė žalos atsiradimo priežastimi, tačiau teismas turi nustatyti pakankamą neteisėtų veiksmų ir atsiradusių pasekmių ryšį. Šios doktrinos taikymas yra privalumas prekių ženklų savininkams, nes yra paprasčiau įrodyti priežastinį ryšį, nereikia įrodyti, jog tik pažeidėjo veiksmai padarė žalą, užtenka įrodyti, kad jie buvo pakankami žalingiems padariniams atsirasti.

Žala yra paskutinioji būtina sąlyga jos atlyginimui. Kaip matyti iš PŽĮ 50 straipsnio 3 dalies formuluotės yra atlyginama turtinė ir neturtinė žala, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas. Reikalaujamas žalos atlyginimo prekių ženklo savininkas siekia atkurti iki teisės pažeidimo buvusią savo turtinę padėtį. Žala remiantis bendrosiomis taisyklėmis gali būti atlyginama natūra arba pinigais. Dėl prekių ženklų savininkų teisių specifinio pobūdžio, būdingo visoms intelektinės nuosavybės teisėms, dažniausiai yra taikomas žalos atlyginimais pinigais. Tiesa, PŽĮ 51 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad neteisėtai pažymėtos prekės teismo

¹²⁷ V. Mikelėnas. Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai. //Vilnius: Justitia, 1995. P.207;

¹²⁸ V. Mizaras. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai // Vilnius:Justitia, 2003. P. 94;

sprendimu gali būti perduotos ženklo savininkui jo prašymu, tai autorės nuomone galima laikyti žalos atlyginimu natūra. Perduodamos prekės yra įvertinamos ir prekių ženklo savininko gautinas žalos atlyginimas yra sumažinamas šia suma.

Kaip pažymėta anksčiau, žalos dydžio apskaičiavimas prekių ženklų bylose yra vienas iš sudėtingiausių dalykų. Nėra jokio universalaus tinkamo testo ar formulės žalos įvertinimui. Žalą bet kurioje intelektinės nuosavybės srityje yra ypač sunku tiksliai įvertinti ir teismai tai vertina ypač jautriai, atsisakydami nustatyti bendras taisykles. Dažniausiai yra naudojami du būdai: licencinio mokesčio, kuris būtų gautas suteikus pažeidėjui licenciją, arba įvertinant ieškovo pardavimų sumažėjimą, tokiu atveju ieškovui yra atlyginamas visas negautas pelnas.¹²⁹ Reikia pabrėžti, kad licencinio mokesčio būdas yra problematinis, nes gali būti situacijų, kai prekių ženklo savininkas nebūtų niekam suteikęs licencijos, taip gali būti sudėtinga įvertinti ir patį licencinio mokesčio dydį. Prarastų pardavimų atveju irgi labai sudėtinga nustatyti, kiek konkrečiai sumažėjo prekių ženklo savininko apyvarta ir kiek prie to prisidėjo pažeidimas.

LR Prekių ženklų 51 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad nustatydamas nuostolių dydį teismas atsižvelgia į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, ženklo savininko negautas pajamas ir kitas išlaidas. Taigi teismas priimdamas sprendimą dėl atlygintinos žalos dydį privalo įvertinti visas bylai svarbias aplinkybes – kaip ir kokia prekių ženklo savininko teisė pažeista, tai padaryta tyčia ar ne, ar pažeidėjas ėmėsi veiksmy sumažinti galimą žalą, taip pat teismas turi įvertinti, kiek pajamų būtų gavęs prekių ženklo savininkas, jei nebūtų jo teisių pažeidimo, taip pat reikia atsižvelgti į išlaidas skirtas užkirsti kelią pažeidimui bei bylinėjimosi išlaidas.

Pastebėtina, kad LAT praktika žalos atlyginimo prekių ženklų bylose nėra gausi, tačiau yra viena labai svarbi byla, kurioje LAT pirmą kartą pasisakė dėl žalos atlyginimo prekių ženklų bylose pagrindų ir apskaičiavimo tvarkos. Sprendime LAT nurodė, kad žala civilinėje teisėje suprantama kaip tam tikri turtiniai praradimai, kuriuos patiria nukentėjusysis. Tai gali būti nukentėjusiojo turėtos išlaidos, t. y. tiesioginiai nuostoliai, taip pat negautos pajamos (1964 m. CK 227 straipsnis). Vienas pagrindinių žalos atlyginimo principų yra visiško nuostolių atlyginimo principas (1964 m. CK 483 straipsnis). Šis principas reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti patį žalos faktą ir žalos dydį, o iš atsakovo negali būti priteisiama nei daugiau, nei mažiau, negu buvo padaryta žalos nukentėjusiajam. Visiško žalos atlyginimo principas, viena vertus, neleidžia teisės pažeidėjui gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmy, kita vertus, užtikrina, kad civilinė atsakomybė atliktų kompensacinę, o ne nubaudimo funkciją. Nesąžininga konkurencija padaryta žala gali pasireikšti įvairiai. <...> Taigi pirmasis kriterijus, kuris gali būti naudojamas apskaičiuojant nesąžininga konkurencija padarytą žalą, yra atsakovo pajamos,

¹²⁹ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No.489, 2004, // <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>;

gautos už tą laikotarpį, per kurį jis atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus, jeigu įrodomas priežastinis ryšys tarp šių pajamų ir neteisėtų veiksmų. Antra, dėl nesąžiningos konkurencijos ieškovas gali prarasti rinkos dalį, gali sumažėti jo pardavimų apimtys. Tokiu atveju nesąžininga konkurencija padaryta žala gali pasireikšti ieškovo negautomis pajamomis. Taigi antrasis žalos apskaičiavimo kriterijus gali būti ieškovo negautos pajamos, kurias turi įrodyti pats ieškovas. Trečia, pasaulinėje praktikoje yra atvejų, kai nesąžininga konkurencija, kuri pasireiškia neteisėtu prekių ženklo, firmos vardo ar kitokio žymens naudojimu, padaryta žala apskaičiuojama taikant licencijos mokesčio kriterijų, t.y. žalą sudaro suma, kuri licencinės sutarties atveju būtų sumokėta prekių ženklo ar kitokio žymens savininkui už teisę naudotis tuo žymeniu.¹³⁰ Ši teismo nutartis dėl prekių ženklo „Rasa“ yra labai naudinga ir prekių ženklų savininkams, ir teismams, nes yra aiškiai išdėstoma, į kokius kriterijus turi atsižvelgti teismai, vertindami žalos dydį.

Dabar galiojančioje PŽĮ redakcijoje yra nurodyta, kad prekių ženklų savininkams gali būti atlyginama ir neturtinė žala. Neturtinės žalos atlyginimas yra reglamentuojamas LR CK 6.250 straipsnyje, ši žala yra atlyginama tik įstatymų numatytais atvejais. Prekių ženklų bylose neturine žala gali būti laikoma prekių ženklo savininko dalykinės reputacijos pablogėjimas, kitaip tariant žala yra padaroma geram įmonės vardui.¹³¹ Neturtinės žalos atlyginimui yra taikomi tie patys reikalavimai, t.y. neturtinė žala turi būti padaryta neteisėtais pažeidėjo veiksmais, esant jo kaltei ir ji turi atsirasti būtent dėl pažeidėjo veiksmų. Pažymėtina, kad LAT praktikoje nėra bylų, susijusių su neturtinės žalos atlyginimu prekių ženklų bylose, galima tik paminėti nutartį autorių teisių pažeidimo byloje, kurioje LAT pasisakė, dėl neturtinės žalos atlyginimo autorių teisių pažeidimo atvejais.¹³² Pažymėtina, kad nei Direktyvoje dėl intelektinių teisių gynimo, nei PŽĮ pakeitimo projekte nėra numatomas neturtinės žalos atlyginimas prekių ženklų savininkų teisių gynimo bylose. Tai yra teigiamas dalykas, nes yra pašalinamas neaiškumas dėl teisės normų – PŽĮ ir LR CK – reglamentuojančių neturtinės žalos atlyginimą taikymo. Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimo kaip specifinio prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdo „pašalinimas“ iš PŽĮ nepanaikina pačios prekių ženklo savininko teisės kreiptis dėl pažeistos reputacijos gynybos LR CK nustatyta tvarka.

Pastebima, kad šiuo metu pasaulyje ypač suaktyvėjo ir suagresyvėjo prekių ženklų savininkų kova dėl savo teisių gynimo. Teismai visame pasaulyje vis palankiau žiūri į intelektinės nuosavybės teisių savininkus ir teisių pažeidimų bei falsifikatų bylose priteisia dideles sumas žalos atlyginimui. Tai yra teigiamas poslinkis, kuris turės didelės įtakos pasaulinės prekybos, teismų praktikos bei įmonių valdymo vystymuisi. Kaip pavyzdį galima paminėti Los

¹³⁰ 2005-01-24 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2005 *UAB "Rasa" v. R.Degutienės II "Rasa"*;

¹³¹ LR Civilinio kodekso II-osios knygos komentaras // Vilnius: Justitia, 2002. P. 73 ;

¹³² 2005-10-12 LAT sprendimas civilinėje byloje 3K-3-472/2005 *Gražinos Naruševičienės II „Namija“ v. UAB „Namija“*;

Andželo apygardos teismo sprendimą skirti 1 milijono JAV dolerių žalos atlyginimą Šanel (Chanel Inc.) bei New York'o apygardos teismo sprendimą skirti 800 000 JAV dolerių žalos atlyginimą įmonei Coach leather products už jos gaminamų odinių rankinių falsifikavimą.¹³³ Prancūzijoje priteisiamos žalos dydis yra labai įvairus ir svyruoja nuo 7 700 iki 76 300 eurų, tai nustatoma atsižvelgiant į faktinius pareiškėjo nuostolius.¹³⁴ Žinoma, Lietuvoje tokių didelių sumų atlyginimo turbūt nelabai galime tikėtis dėl mažesnių apyvartų bei mažesnės Lietuvos rinkos. Jau minėtoje byloje dėl prekių ženklo „Rasa“ mineraliniam vandeniui žymėti ieškovai prašė teismą priteisti iš atsakovo R. Degutienės individualios įmonės „Kertupis“ ieškovui UAB „Vegoplastas“ 133 362,74 Lt, o ieškovui UAB „Druskininkų Rasa“ – 25 583,60 Lt žalai atlyginti.¹³⁵ I-osios ir apeliacinės instancijos teismai patenkino ieškinio reikalavimus, tačiau LAT gražino bylą nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui dėl to, kad teismai nenurodė, kokius kriterijus taikė apskaičiuodami priteistinos žalos dydį.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad žalos atlyginimas kaip civilinis prekių ženklų teisių gynimo būdas yra vienas svarbiausių ir efektyviausių teisių gynimo būdų. Tačiau reikia pažymėti, kad vien tik šio būdo naudojimas be apsauginių būdų vis dėlto neužtikrintų efektyvaus prekių ženklų savininkų teisių gynimo. Be neteisėtų veiksmų uždraudimo, žalos atlyginimas pats savaime negražintų prekių ženklo savininko į padėtį buvusią iki pažeidimo, jam nebūtų visiškai atlyginti bei pašalinti visi neigiami pažeidimo padariniai. Taigi nors žalos atlyginimas yra savarankiškas civilinis prekių ženklų savininkų gynimo būdas, jis efektyviausiai yra taikomas su kitais teisių gynimo būdais.

3.3.2. Kompensacija

Direktyvos dėl intelektinių teisių gynimo 13 straipsnio 1 dalies b punkte yra numatyta, kad kaip alternatyva žalos atlyginimui valstybės narės gali nustatyti vienkartinę žalos atlyginimo sumą, remiantis tokiais elementais kaip autorinis atlyginimas ar vienkartinis mokestis, kuris būtų sumokėtas, jei pažeidėjas būtų prašęs leidimo naudotis atitinkama intelektinės nuosavybės teise.

PŽĮ 51 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad vietoj nuostolių atlyginimo ženklo savininkas gali reikalauti kompensacijos. Jos dydis apskaičiuojamas pagal atitinkamos prekės ar paslaugos teisėto pardavimo kainą: ji gali būti padidinta iki 200 procentų, o esant pažeidėjo tyčiais – iki 300 procentų.

Prekių ženklo savininko sprendimu, pavyzdžiui tais atvejais, kai žalos atlyginimu neįmanoma tinkamai apginti savo teisių, įstatymo leidėjas numato galimybę taikyti specifinį gynimo būdą – kompensaciją. Lietuvoje kompensacijos institutas yra taikomas tik autorių,

¹³³ P. Ganguli. Intellectual property rights. Imperatives for the knowledge industry// World Patent Information, Vol. 22, Issue 3, September 2000. P.175;

¹³⁴ I.Leroux, A.Yayon-Dauvet. Trademark Litigation in France // Trademark World Magazine, May, 2002, <http://www.ipworldonline.com>, prisijungimo laikas 2005-09-15;

¹³⁵ 2005-01-24 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2005 UAB "Rasa" v. R.Degutienės IĮ "Rasa";

dizaino ir prekių ženklų savininkų teisių gynimui. Tai, ar reikalauti kompensacijos, ar atlyginti konkrečią atsiradusią žalą priklauso prekių ženklo savininko diskrecijai. Būtent ženklo savininkas, kurio teisės yra pažeistos, sprendžia, kuri iš šių dviejų gynybos būdų pasirinkti, kadangi šie būdai yra taikomi tik alternatyviai ir negali būti naudojami kartu. Nukentėjusysis tokią pasirinkimo teisę turi tiek reikšdamas reikalavimą civilinio proceso tvarka, tiek ir pateikdamas civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje baudžiamojo proceso tvarka.

Praktiniame taikyme ypač svarbu žinoti, kokios yra būtinos sąlygos kompensacijos taikymui. Pirmiausia, pažeidimu turi būti padaryti nuostoliai, vietoj kurių atlyginimo galima reikalauti kompensacijos. Pažymėtina, kad šiuo atveju nereikia įrodinėti nuostolių dydžio, tai palengvina prekių ženklo savininko įrodinėjimo našta. Kompensacijos atlyginimo atveju reikia nustatyti tik prekės ar paslaugos teisėto pardavimo kainą, taigi tai bus rinkos kaina būdinga tam produktui. Šį faktorių yra daug paprasčiau nustatyti bei apskaičiuoti nei nuostolių dydį. Kaip ir žalos atlyginimo atveju turi būti įrodyta pažeidėjo kaltė (tyčia ar neatsargumas) dėl padaryto pažeidimo. Pažeidimo padarymo kaltės forma ypač svarbi nustatant kompensacijos dydį, nes esant pažeidėjo tyčiai kompensacijos dydis gali būti padidintas iki 300% minėtos teisėto pardavimo kainos. Vertinant priteistinos kompensacijos dydį teismas turi atsižvelgti ne tik į pažeidėjo kaltę, bet ir į nuostolių dydį, pažeidėjo gautos naudos dydį ir kt. aplinkybes.

Pastebėtina, kad LAT praktikoje dar nėra bylų, kuriose LAT būtų pasisakęs dėl kompensacijos kaip teisių gynimo būdo taikymo prekių ženklų bylose. Tačiau šis teisių gynimo būdas yra gan dažnai taikomas autorių teisių gynimo bylose, kaip pažymi LAT, ATGTĮ¹³⁶ 67 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad vietoj nuostolių atlyginimo autoriaus teisių ar gretutinių teisių subjektas gali reikalauti kompensacijos, kurios dydis apskaičiuojamas nuo atitinkamo kūrinio ar gretutinių teisių objekto teisėto pardavimo kainos, didinant ją iki 200 procentų, o esant pažeidėjo tyčiai – iki 300 procentų. Pastarasis specifinis teisių gynimo būdas – tai tam tikros pinigų sumos sumokėjimas už padarytą teisės pažeidimą ir teisės pažeidimu padarytus nuostolius, dar vadinamas kaip “atlyginimas už padarytus nuostolius”, “įstatyminiai nuostoliai” (angl. *statutory damages*). Tai yra teisių subjekto pasirinkimo teisė: jis savo nuožiūra gali reikalauti arba nuostolių atlyginimo, arba kompensacijos.¹³⁷

Pažymėtina, kad PŽĮ pakeitimo projekte yra numatoma kitokia kompensacijos apskaičiavimo tvarka, 51 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad vietoj faktiškai atsiradusios žalos (nuostolių) atlyginimo galima reikalauti atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęs prekių ženklą (t. y. gavęs leidimą), o esant pažeidėjo tyčiai ar dideliame

¹³⁶ LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598, aktuali redakcija Valstybės žinios, 2003, Nr. 28-1125;

¹³⁷ 2003-01-29 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-132 *Microsoft korporacija v. UAB "Fima"*;

neatsargumui – du kartus didesnio tokio atlyginimo. Jeigu šioms pataisoms bus pritarta, tai reikš, kad kompensacijos dydis bus nustatomas naudojant licencijos mokesčio metodą.

Apibendrinant galima išskirti keletą kompensacijos kaip teisių gynimo būdo privalumų. Pirmiausia asmuo, kurio teisės yra pažeistos, atleidžiamas nuo pareigos įrodinėti teisės pažeidimu faktiškai padarytų nuostolių dydį, kaip minėta, prekių ženklų bylose tai yra ypač sunku nustatyti. Taikant kompensaciją yra palengvinamas ir pagreitinamas teismo procesas, galima operatyviau apginti pažeistas teises, nes reikia įrodyti mažiau aplinkybių. Taikant kompensacijos būdą, yra įgyvendinami svarbūs teisių gynimo tikslai – kompensacinis, prevencijos ir nubaudimo.¹³⁸ Tačiau galima daryti išvadą, kad šio teisių gynimo būdo taikymas nėra toks problematiškas kaip žalos atlyginimo – šiuo atveju kompensacijos dydis yra aiškiai nurodytas įstatyme, prekių ženklo savininkui tereikia įrodyti pažeidėjo kaltę bei nuostolių buvimo faktą. Autorės nuomone, šis būdas taikomas kartu su apsauginiais teisių gynimo būdais gali būti laikomas vienu efektyviausiu prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdu.

Išanalizavus visus prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdus galima padaryti keletą išvadų. Pirmiausiai reikia pažymėti, kad kokius konkrečius gynybos būdus pasirinkti sprendžia šalis, paduodama ieškinį. Taip pat šalis sprendžia, ar konkrečiu atveju, jai nėra tikslingiau kreiptis į Konkurencijos tarybą ar į muitinę, siekiant apginti pažeistas savo teises.

Reikia pabrėžti, kad prekių ženklų savininkai privalo imtis gynimo priemonių dar iki atsirandant pažeidimui. Įmonei yra žymiai svarbiau neleisti arba apriboti pažeidimo apimtį anksčiau negu jis tapo dar sudėtingesniu ir reikalaujančiu vis daugiau išlaidų, tuo pačiu negarantuojant, ar tokie veiksmai duos teigiamų rezultatų. Gebėjimas neleisti pažeidinėti ir nuolat kovoti su intelektinės nuosavybės pažeidimais turėtų būti svarbus įmonės intelektinės nuosavybės strategijos elementas.¹³⁹ Prekių ženklų pažeidimo prevenciją, pavyzdžiui savo darbuotojų, prekybos agentų, produktų platintojų, laikraščių redaktorių ir visuomenės aktyvų informavimą, kad įmonės prekių ženklai identifikuoja tik konkrečius produktus ir todėl jie turi būti tinkamai naudojami, autorės nuomone, netiesiogiai galima būtų priskirti prie prekių ženklų teisių gynimo būdų. Apklausti patentiniai patikėtiniai bei įmonės nurodė, kad praktikoje dažniausiai yra dedamos visos pastangos susitarti ikiteisminių būdu – siunčiant pretenziją ir kviečiant pradėti derybas. Kaip rodo rezultatai, dažniausiai pavyksta susitarti, ir pažeidėjai nutraukia neteisėtą prekių ženklo naudojimą, tačiau daug rečiau yra sumokama kompensacija ar atlyginama žala.

¹³⁸ V. Mizaras. Kompensacijos sumokėjimo kaip autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo būdo taikymas //Justitia Nr. 5-6, 2002. P. 22-25;

¹³⁹ Dealing with Violators of Intellectual Property Rights// WIPO Magazine, January/February 2004. P.10, http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/1_2004.pdf, prisijungimo laikas 2005-09-20;

Nors šiame darbe dėl ribotos jo apimties ir nebuvo detaliai kalbėta apie teisių gynimą pažeidimų, susijusių su internetu, atvejais, pažymėtina, kad prekių ženklų savininkai turėtų ypač daug dėmesio skirti savo teisių apsaugai internete: domenų pavadinimų (angl. – domain name) ginčai pastaraisiais metais tapo ypač svarbūs prekių ženklų savininkams, siekiantiems apsaugoti savo teises elektroninėje erdvėje. Prekių ženklų savininkai turi nemažai galimybių apginti savo teises imantis aktyvių veiksmų. Prieš priimdamas sprendimą, ar naudotis įprastais teisių gynimo būdais, ar specialia ginčams dėl domenų vardų nagrinėti skirta tvarka, prekių ženklų savininkas turi įvertinti tokius faktorius kaip proceso greitumą, galimybę atgauti nuostolius bei žalą ir kitas svarbias aplinkybes.¹⁴⁰

Baigiant galima pasakyti, kad efektyvi prekių ženklo savininko teisių gynyba iš esmės priklauso nuo jo paties veiksmų ir priemonių, susijusių bei skirtų prekių ženklų naudojimui bei apsaugai.

¹⁴⁰ Ch.Benson. Dispute resolution options to combat online infringement and cybersquatting // Trademark World Magazine, November 2003, <http://www.ipworldonline.com>, prisijungimo laikas 2005-09-20;

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

1. Šiame baigiamajame darbe yra apžvelgtos ir išanalizuotos prekių ženklų savininkų teisės bei civiliniai šių teisių gynimo būdai. Tai yra labai svarbi ir aktuali intelektinės nuosavybės teisės sritis.
2. Išanalizavus svarbiausius tarptautinius bei ES teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų savininkų teises bei jų gynimo būdus galima daryti išvadą, kad Lietuvoje priimti prekių ženklų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, yra iš esmės atitinka minėtų aktų nuostatas. Pažymėtina, kad šiuo metu yra rengiamos LR Prekių ženklų įstatymo pataisos siekiant perkelti į nacionalinę teisę naujausius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus (ES Direktyvą dėl intelektinių teisių gynimo).
3. Nagrinėjant šio baigiamojo darbo temą buvo padaryta išvada, kad vienos iš pagrindinių nagrinėjamos temos sąvokų – prekių ženklas bei prekių ženklo savininkas - turi nemažos įtakos pačiam prekių ženklų savininkų teisių gynimui. Prekių ženklo sąvoka yra esminė sąlyga lemianti prekių ženklui suteikiamos apsaugos apimtį, o prekių ženklo savininko sąvoka yra būtina apibrėžiant, kas turi teisę į prekių ženklui bei su juo susijusioms teisėms suteikiamą apsaugą.
4. Prekių ženklų savininkų teisės kaip ir kitos intelektinės nuosavybės teisės yra iš esmės išimtinės monopolinės teisės, kurių pagrindiniai skirtumai nuo daiktinių teisių yra tai, jog jos yra ribotos laike ir teritorijoje bei tai, kad šių teisių objektai yra nematerialaus pobūdžio. Prekių ženklo teisių priskyrimas nuosavybės teisėm garantuoja tai, jog kiti santykių dalyviai privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų galinčių pažeisti prekių ženklo savininko teises.
5. Atsižvelgiant į prekių ženklų savininko teisių pobūdį – šios teisės gali būti pozityvios - t.y. teisė naudoti prekių ženklą savo veikloje bei negatyvios – teisė uždrausti kitiems asmenims naudoti šį ženklą. Teisė naudoti prekių ženklą apima teisę naudoti prekių ženklą bet koku būdu, susijusiu su prekėmis ar paslaugomis, kurioms prekių ženklas yra registruotas.
6. PŽĮ 38 straipsnyje prekių ženklų savininko teisės yra išdėstytos negatyviu principu, nurodant kokius konkrečiai veiksmus tretiesiems asmenims gali uždrausti atlikti prekių ženklo savininkas, kai yra nustatomas jo turimo prekių ženklo bei susijusių teisių pažeidimas.
7. Prekių bei paslaugų tapatumo/panašumo, prekių ženklų tapatumo/panašumo, visuomenės suklaidinimo galimybės bei asocijavimo tyrimo ir vertinimo procesas yra vientisa procedūra, kurios metu turi būti įvertintos visos aplinkybės, neskiriant nei vienai lemiamo ar išskirtinio vaidmens. Tik nustatčius visų šių faktų buvimą, pažeisto prekių ženklo savininkas turės teisę uždrausti pažeidėjui naudoti savo komercinėje veikloje pažeidžiantį prekių ženklą. Teismai vertindami šias aplinkybes privalo atsižvelgti į ETT bei LAT suformuotą praktiką.
8. Nors teismų praktika prekių ženklų savininkų teisių bylose jau yra susiformavusi, vis dėl to dar nėra vieningos pozicijos dėl tokių sąvokų kaip visuomenės suklaidinimas, žala prekių ženklui bei

prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje ir pan. Trūksta aiškios teismų pozicijos šiais klausimais. Reikia tikėtis, kad ateityje ši problema bus išspręsta ETT arba LAT suformuluojant aiškias teisės aktų, reglamentuojančių šiuos klausimus interpretavimo bei taikymo taisykles.

9. Išanalizavus pagrindines išimtinės prekių ženklų savininkų teises, reikia pastebėti jog šios teisės neegzistuoja pačios savaime. Teisė į ženklą pasireiškia ne tik jos formaliu turėjimu, bet ji būtinai turi būti ir naudojama. Svarbiausia yra pažymėti, kad prekių ženklo savininkas, norėdamas tinkamai įgyvendinti savo teises, privalo gerai jas žinoti ir suprasti.
10. Prekių ženklų teisės savo esme monopolinės ir todėl išliejančios į konkurencijos teisės reguliavimo sritį. Tačiau svarbu pažymėti, kad pats prekių ženklų teisių turėjimas nėra pakankamas faktas konstatuoti konkurencijos normų pažeidimą – jeigu prekių ženklų savininkas tinkamai įgyvendina savo teises ir jomis nepiktnaudžiauja, tai nebus laikoma konkurencijos ribojimu ar kitokiu konkurencijos teisės pažeidimu. Šiuo atveju prekių ženklų savininkų teisių išimtinumas yra teisėtas kitų asmenų teisių ribojimas.
11. Teisių gynimą galima apibūdinti kaip visumą priemonių, skirtų atkurti pažeistas teises, jas pripažinti, apsaugoti nuo gresiančių ir kartotinių tolesnių pažeidimų, pašalinti bet kokius teisę pažeidžiančius veiksmus, taip pat kompensuoti pažeidimu patirtą turtinę ir neturtinę skriaudą.
12. Pagal siekiamą tikslą yra išskiriami apsauginiai ir kompensaciniai civiliniai prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdai. Apsauginiai būdai yra skirti apginti bei apsaugoti prekių ženklo savininko teises nuo esamo ar būsimo pažeidimo, juos taikydamas prekių ženklo savininkas siekia, kad būtų sustabdyti, pašalinti ar neatlikti jokie veiksmai, kurie galėtų pažeisti ar jau pažeidžia jam priklausančias išimtinės teises. Kompensacinių būdų tikslas yra pašalinti dėl teisės pažeidimo patirtus neigiamus turtinius padarinius, kompensuoti pažeidimo sukeltas neigiamas pasekmes. Taikant vien tik apsauginius gynimo būdus prekių ženklo savininkas negaus visiškos satisfakcijos, nes nors pažeidimas ir bus nutrauktas, padaryta žala nebus pašalinta. Todėl kompensaciniai gynimo būdai ypač aktualūs ir reikalingi tada, kai prekių ženklo savininkas dėl savo teisių pažeidimo patyrė tam tikrus neigiamus padarinius, kurių negalima pašalinti taikant apsauginius gynimo būdus.
13. Pažymėtina, kad nėra vieno civilinių teisių gynimo būdo, kuris taikomas savarankiškai pilnai užtikrintų pažeistų prekių ženklo savininko teisių gynybą. Atsižvelgiant į tai, yra patartina įvertinus visas situacijos aplinkybes bei reikšmingus faktus, reikalauti taikyti kelis civilinius gynimo būdus kartu, tik taip gali būti užtikrinta efektyvi teisių gynyba. Geriausias rezultatas yra pasiekiamas, kai yra taikomi ir apsauginiai, ir kompensaciniai būdai kartu, tokiu atveju yra realiausiai įgyvendinamas siekis grąžinti prekių ženklo savininką į padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo.

14. Teisminis prekių ženklų savininkų teisių gynimas yra *ultima ratio* – prekių ženklo savininkas privalo apsvarstyti visas galimybes apginti savo teises ir tik nustatęs, kad nėra kitų efektyvių būdų, kreiptis dėl teisminės savo teisių gynybos. Įmonė turi įvertinti savo galimybes laimėti bylą teisme, kompensacijos už patirtus nuostolius dydį, kuri ji gali tikėtis gauti iš pažeidėjo pusės bei honorarų už advokatų paslaugas kompensavimo galimybę ir dydį, jeigu galutinis sprendimas būtų jos naudai. Kita aplinkybė, kurią reikia apsvarstyti, yra teigiamas arba neigiamas pavišimo poveikis, kuris gali būti teismo nagrinėjimo padariniu. Be ikiteisminių gynimo būdų – pretenzijų, derybų, kreipimosi į VPB (jei dar yra galimybė), patartina išnaudoti alternatyviuosius ginčų sprendimo būdus – arbitražą bei mediaciją. Žinoma, tai dažniausiai yra įmanoma esant sutartiniams santykiams, todėl daugiau galėtų būti panaudojami tais atvejais, kai prekių ženklo savininko teises pažeidinėja licenzijos ar frančizės turėtojas.
15. Apibendrinant įmonių bei patentinių patikėtinių anketos rezultatus galima daryti išvadą, jog pagrindinės praktinės problemos susijusios su įstatymuose įtvirtintais prekių ženklų savininkų gynimo būdais yra tos, jog praktikoje ne visi būdai yra vienodai dažnai taikomi, nėra užtikrinamas tinkamas įstatymų taikymas bei efektyvus ginčų sprendimas. Kaip pavyzdį galima nurodyti tai, jog teismai dažnai vengia taikyti laikinąsias apsaugos priemones prekių ženklų bylose, o turint omenyje, jog teismuose ginčų nagrinėjimas trunka ne mažiau kaip porą metų, nėra užtikrinama efektyvi prekių ženklų savininkų teisių gynyba.
16. Kalbant apie bendrą situaciją prekių ženklų srityje, apibendrinant anketų atsakymus, galima išskirti tokias pagrindines problemas: nors visi prekių ženklų savininkai nurodė, kad žino pagrindines prekių ženklų srities teisės aktų nuostatas, bet išskyrė, kad vis dėlto trūksta švietimo bei informavimo prekių ženklų srityje. Iš kitos pusės, autorė sprendžia, kad trūksta pačių prekių ženklų savininkų iniciatyvos – dauguma respondentų atsakė, jog neskiria specialaus dėmesio ar resursų prekių ženklų apsaugai, dėmesys prekių ženklams yra skiriamas tik tada, kai reikia atlikti registracijos formalumus ar kreiptis į patentinius patikėtinius dėl pažeistų teisių gynybos. Tik mažuma atsakiusių į anketos klausimus nurodė, jog seka VPB informaciją bei leidžiamus biuletenius, taip pat rinkoje pasirodančius prekių ženklus.
17. Atsižvelgiant į išnagrinėtą teorinę medžiagą, teismų praktiką bei atliktą anketinę apklausą, galima daryti išvadą, jog nors Lietuvoje prekių ženklų savininkų teisės bei civiliniai jų gynimo būdai yra tinkamai reglamentuoti, vis dėl to tai neužtikrina efektyvios prekių ženklų savininkų teisių gynybos praktikoje. Šiai problemai įtakos turi netinkamas šių teisės aktų taikymas praktikoje, nepakankamas švietimas bei informavimas prekių ženklų srityje, o taip pat ir mažas pačių prekių ženklų savininkų iniciatyvumas bei rūpinimasis savo prekių ženklais bei turimomis teisėmis. Ši problema galėtų būti išspręsta pateikiant daugiau informacijos aktualios prekių ženklų savininkams, organizuojant specialius seminarus bei paskaitų ciklus. Tuo galėtų rūpintis

ir VPB, o taip pat galėtų būti įsteigta speciali organizacija, administruojanti švietėjišką veiklą prekių ženklų srityje.

18. Siekiant tinkamo prekių ženklų teisės aktų taikymo bei interpretavimo, autorės nuomone būtų naudinga teisėjų specializacija nagrinėjant bylas. Bylas, susijusias su prekių ženklų savininkų teisėmis bei jų gynimo būdais turėtų nagrinėti teisėjai, besispecializuojantys intelektinės nuosavybės teisės srityje. Kadangi dėl didelių darbo krūvių tai padaryti būtų gana sunku, kaip pagalbiniė priemonė turėtų būti organizuojami specialūs seminarai bei paskaitos, skirtos teisėjams, supažindinant juos su aktualiais prekių ženklų srities teisės aktais bei jų taikymo praktika. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad jau yra susiformavusi LAT praktika prekių ženklų bylose, būtų naudinga jei LAT senatas pateiktų teismų praktikos prekių ženklų bylose apibendrinimo apžvalgą bei pateiktų rekomendacinius išaiškinimus. Autorės nuomone to galima tikėtis ateityje, kai LAT praktikoje atsiras daugiau bylų susijusių būtent su civilinių prekių ženklų savininkų teisių gynimo būdų taikymu.
19. Apibendrinant visą tai, kas nurodyta, galima daryti išvadą, šio magistro baigiamojo darbo hipotezė pasitvirtino – tinkamas prekių ženklų savininkų teisių reglamentavimas, neužtikrina efektyvaus šių teisių gynimo praktikoje.

SANTRAUKA

PREKIŲ ŽENKLŲ SAVININKŲ TEISĖS BEI CIVILINIAI TEISIŲ GYNIMO BŪDAI

Žemiau pateiktoje santraukoje yra pateikiama trumpa baigiamojo darbo apžvalga. Santraukoje yra nurodomas šio baigiamojo magistro darbo objektas, tikslas bei hipotezė. Taip pat trumpai yra apibūdinamas darbo turinys bei pagrindiniai nagrinėti aspektai.

Šio magistro baigiamojo darbo tyrimo objektas– prekių ženklų savininkų teisės ir civiliniai šių teisių gynimo būdai. Baigiamajame darbe yra nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys prekių ženklų savininko teises ir jų gynimo būdus, teismų praktika prekių ženklų bylose bei kai kurie statistiniai duomenys. Šio darbo tikslas yra įvertinti prekių ženklų savininkų teisių bei civilinių jų gynimo būdų teisinio reglamentavimo efektyvumą ir pasiūlyti galimus problemos sprendimo variantus.

Magistro baigiamajame darbe yra aptariamos pagrindinės prekių ženklų savininkų teisės, jų prigimtis, analizuojamas jų reglamentavimas Lietuvos bei tarptautiniuose ir ES teisės aktuose. Pagrindinis dėmesys šiame darbe yra skiriamas prekių ženklo savininko teisių, susijusių su ženklo apsauga tai yra apsauga nuo panašių ar tapačių prekių ženklų registracijos, nesąžiningos konkurencijos ir t. t., taip pat prekių ženklo savininko turtinių teisių nagrinėjimui. Paskutinėje darbo dalyje yra išsamiai analizuojami prekių ženklų savininkų teisių civiliniai gynimo būdai, jų santykis bei taikymo problemos praktikoje.

Šiame baigiamajame magistro darbe yra keliami hipotezė, kad tinkamas prekių ženklų savininkų teisių ir jų gynimo būdų reglamentavimas teisės aktuose neužtikrina efektyvios teisių gynybos praktikoje.

Pagrindinės darbe naudojamos sąvokos: prekių ženklas, prekių ženklų savininkai, prekių ženklų savininkų teisės, civiliniai prekių ženklų savininkų gynimo būdai, intelektinės nuosavybės teisės.

SUMMARY

TRADEMARK OWNERS' RIGHTS AND CIVIL REMEDIES FOR THEIR INFRINGEMENT

The summary provided hereunder gives short overview of final thesis. The summary outlines the subject matter, purpose and hypothesis of the thesis. In addition it shortly describes the content and main aspects of this final work.

The subject matter of this thesis is – trademark owners' rights and civil remedies for their infringement. In this final work legal acts that regulate rights of trademark owners' and civil remedies for their infringement, actual jurisprudence in trademark cases also some statistical data are analyzed. The purpose of this thesis is to evaluate the efficiency of trademark owners' rights and their civil remedies legal regulation and propose possible solution of the problem.

This final work deals with main rights of trademark owners, with nature of these rights, also with legal regulation of such rights in Lithuanian, international and EU legal acts. The main attention is based on trademark rights connected with trademark protection – particularly on protection from use of infringing identical or misleadingly similar trademarks, unfair competition and etc. Also property rights connected with the trademark as object of property are analyzed. In the final part of thesis civil remedies for infringement of trademarks rights are analyzed. Also important attention is given to relation of such remedies and practical problems of their application.

This final work raises hypothesis that proper regulation of trademarks owners' rights and civil remedies for their infringement does not warrant effective protection of trademark rights in practice.

Main concepts of this thesis are: trademarks, trademarks owners, trademark owners' rights, civil remedies for trademark rights infringement, intellectual property rights.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

I. Teisės aktai

1. LR Civilinis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 74 – 2262;
2. LR Civilinio proceso kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 36 – 1340;
3. LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas // Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598, aktuali redakcija Valstybės žinios, 2003, Nr. 28-1125;
4. Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 113-3611;
5. LR Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 1997, Nr. 60-1400;
6. LR Konkurencijos įstatymas // Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856;
7. LR Prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844;
8. LR VPB direktoriaus įsakymas „Dėl prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679;
9. 1996-07-11 VPB įsakymu Nr.28 patvirtinti Metodiniai nurodymai Dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo;
10. LR Prekių ženklų įstatymo projekto aiškinamasis raštas // 2000 07 31, P-2800;
11. LR Prekių ženklų įstatymo dešimtojo skirsnio pakeitimo ir įstatymo priedo papildymo įstatymas (projektas) // http://www.vpb.lt/t_aktai/tfiles/80.doc, prisijungimo laikas 2005-11-27;
12. Aiškinamasis raštas dėl LR Prekių ženklų įstatymo X skirsnio pakeitimo ir įstatymo priedo papildymo įstatymo projekto // http://www.vpb.lt/t_aktai/tfiles/78.doc, prisijungimo laikas 2005-11-27;
13. 1891-04-11 Madrido sutartis dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos su vėlesniais pakeitimais;
14. 1989-06-27 Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas // Valstybės žinios, 1997 06 06, Nr. 50-1193;
15. 1957-06-15 Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su vėlesniais pakeitimais // Valstybės žinios, 1996, Nr. 73-1755, Nr. 92-2147; 1997. Nr. 14-290;
16. 1883-03-20 Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos su vėlesniais pakeitimais // Valstybės žinios, 1996 08 07, Nr. 75-1796;
17. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos įsteigimo) // Valstybės žinios, 2001, Nr.46-1620;
18. 1994-10-27 Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų // Valstybės žinios, 1997, Nr. 109-2762;
19. 1988-12-21 Pirmoji Tarybos direktyva Nr. 89/104/EEC dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo;
20. 1993-12-20 Tarybos reglamentas Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo;
21. 2004-04-29 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr.2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo;

II. Specialioji literatūra. Monografijos, vadovėliai.

22. J.Dratler, D.Conway-Jones. Intellectual Property Law: Commercial Creative and Industrial Property. Vol.2 // New York: Law Journal Press, 2005;
23. V.Guobys. Licencinės sutartys // Vilnius: Lietuvos informacijos institutas, 1996;
24. P.Goldstein. International Intellectual Property Law. Cases and Materials // New York: Foundation Press, 2001;
25. I.Govaere, F.G.Jacobs. The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C.Law // London: Sweet & Maxwell, 1996;
26. T. Hart, L.Fazzani. Intellectual Property Law // Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004;

27. A.Hiaring, L.S. Fruchter. Understanding Basic Trademark law // Practising Law Institute, 2005;
28. J.L.Hoffman. Republic of Lithuania Memorandum on Trademarks// New York: CIPR, 1999;
29. Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis: bendroji informacija ir svarbiausi tinklalapiai smulkioms ir vidutinėms įmonėms // Vilnius: Justitia, 2003;
30. P.Kasperavičius, V.Žilinskas. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga // Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004;
31. S.P.Ladas. Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection. Volume II.// Cambridge: Harvard University Press, 1975;
32. LR Civilinio kodekso II-osios knygos komentaras // Vilnius: Justitia, 2002 ;
33. R.P. Merges, P.S. Menell, M.A. Lemley, T.M. Jorde. Intellectual Property in the New Technological Age. 2nd Ed.// New York: Aspen law and Bussiness, 2000;
34. V.Mikelėnas. Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai. //Vilnius: Justitia, 1995;
35. V.Mizaras. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai// Vilnius: Justitia, 2003;
36. T.Prime. Europeam Intellectual Property Law // Aldershot: Ashgate Dartmouth, 2000;
37. Resource Book on TRIPS and Development. UNCTAD-ICTSD // New York: Cambridge University Press, 2004;
38. WIPO Introduction to Intellectual Property Rights. Theory and Practice // London: Kluwer Law International.Ltd, 1997;
39. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No.489, 2004, // <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>, prisijungimo laikas 2005-09-10;
40. G.Tritton. Intellectual Property in Europe// London: Sweet & Maxwell , 2002;

III. Periodika bei informacija iš interneto duomenų bazių

41. J.Antill, A.James. Registrability and the Scope of the Monopoly: Current Trends// European Intellectual Property Review 2004, No. 26(4).;
42. T.M. Apke. Planning the Acquisition of Intellectual Property Rights in United States // Managerial Law, Vol. 40, No. 6.,1998.P.25; // <http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?Filename=html/Output/Published/EmeraldAbstractOnlyArticle/Pdf/0100400602.pdf> // prisijungimo laikas 2005-08-19;
43. V.Bagdanavičiūtė. Gerai žinomą produkto vardą galima išsinuomoti ir naudoti // „Verslo žinios“, 2005 liepos 7d., Nr. 129 (2033);
44. Ch.Benson. Dispute resolution options to combat online infringement and cybersquatting // Trademark Wolrd Magazine, November 2003, <http://www.ipworldonline.com>, prisijungimo laikas 2005-09-20;
45. W.R.Cornish. Procedures and Remedies for Enforcing IPRS: the European Commission's Proposed Directive” //Sweet and Maxwell: European Intellectual Property Review, No. 25(10), 2003;
46. K.Daele. Regulation 1383/2003 A New Step In The Fight Against Counterfeit And Pirate Goods At The Borders Of The European Union// Sweet and Maxwell: European Intellectual Property Review No. 26(5), 2004;
47. N.Dawson. Famous And Well-Known Trade Marks - Usurping A Corner Of The Giant's Robe // Intellectual Property Quarterly, 1998, No.4;
48. Dealing with Violators of Intellectual Property Rights// WIPO Magazine, January/February 2004. http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/1_2004.pdf, prisijungimo laikas 2005-09-20;
49. M.Dubauskas. Žinomas prekės ženklas - didžiausias bendrovių turtas // "Lietuvos rytas", 2004-09-02, Nr.203;

50. A.Folliard-Monguiral, D.Rogers. Significant Case Law From 2004 on The Community Trade Mark from the Court of First Instance, The European Court of Justice And OHIM”// European Intellectual Property Review 2005, No. 27(4);
51. P. Ganguli. Intellectual property rights. Imperatives for the knowledge industry// World Patent Information, Vol. 22, Issue 3 , September 2000;
52. V.Guobys. Prekyba intelektine nuosavybe – perspektyvi veiklos sritis // Pramoninės nuosavybės apsauga 2003m., Nr. 3(19);
53. L.R.Hefter, R.D.Litowitz. What Is Intellectual Property? // <http://usinfo.state.gov/products/pubs/intelprp/homepage.htm> , prisijungimo laikas 2005-08-15;
54. L.H. Johnston. Drifting Toward Trademark Rights in Gross// The Trademark Reporter, International Trademark Association, 1995;
55. I.J.Kaufman. International Trademark Protection and Enforcement, 2001// <http://www.ladas.com/Trademarks/IntlTMProtection/IntlTM01.html>, prisijungimo laikas 2005-09-25;
56. D.Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)// Jurisprudencija, 2004, t. 55(47);
57. G.F.Kunze. The WIPO Joint Recommendations Concerning Trademark Licences // Trademark World Magazine, 2000 November; <http://www.ipworldonline.com/> , prisijungimo laikas 2005-10-23;
58. Ph.Lapin. Intellectual Property Protection Unique to Canada: Official Marks// Trademark World Magazine, 2002, www.ipworldonline.com, prisijungimo laikas 2005-09-15;
59. I.Leroux , A.Yayon-Dauvet. Trademark Litigation in France // Trademark World Magazine, May, 2002, <http://www.ipworldonline.com>, prisijungimo laikas 2005-09-15;
60. M.Majauskas. Uždirba iš vardo // "Verslo žinios", 2000 kovo 16 d. Nr. 53 (728);
61. Ch.H. Massa, A.Strowel. The Scope of the Proposed IP Enforcement Directive: Torn Between the Desire to Harmonise Remedies and the Need to Combat Piracy”// Sweet and Maxwell: European Intellectual Property Review, No. 26(6), 2004;
62. J.T.Mcarthy. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared// The Trademark Reporter, INTA, 2004 November-December, Vol. 94. No. 6;
63. B.McGrady. TRIPS and trademarks: the case of tobacco// World Trade Review , 2004, No. 3:1;
64. Measures to Simplify Trademark Licensing Get Green Light // WIPO Magazine, 2000 May, Geneva;
65. V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // Justitia, Nr. 3(51), 2004;
66. V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // Justitia, Nr. 4 (52), 2004;
67. V. Mizaras. Kompensacijos sumokėjimo kaip autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo būdo taikymas // Justitia, Nr. 5-6, 2002;
68. N.Nemcevičienė. Kas jis, firmos ženklas? // „Aljansas“ Nr. 3, 1995;
69. G.Pranevičius. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės// Jurisprudencija, 2002, 33 (25);
70. G.Pranevičius. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // Jurisprudencija, 2003 44(36);
71. Prekių ženklas: kodėl ir kaip jį saugoti? // <http://www.euroverslas.lt> , prisijungimo laikas 2005-09-15;
72. Rudzinskas. Civilinių teisių gynimas prevenciniais reikalavimais// Jurisprudencija Nr. 55 (47), 2004;
73. S.Sidoraitė. Kaip apginti įmonės prekės ženklą?// UAB „Pačiolis“: Juristas Nr.5, 2005;
74. A.Stulpinas. Prekę saugo ženklas, o ženklą – įstatymas // Diena Nr.117, 1994;

75. Trademarks Past and Present // WIPO Magazine No. 121, March/April, 2005, Geneva., http://www.wipo.int/freepublications/en/general/121/2005/wipo_pub_121_2005_03-04.pdf, prisijungimo laikas 2005-09-08;
76. J.Truskaitė. Prekės ženklo funkcijos // Justitia 2003m. Nr. 1-2 (43-44);
77. P.Turner-Kerr. EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments// Intellectual Property Quarterly 2004, No. 4;
78. Už televizijos laidos prekinį ženklą - 350 tūkst. litų// <http://whatson.delfi.lt/news/eteris/article.php?id=7875414>, prisijungimo laikas 2005-11-04;
79. V.Viešūnaitė. Plačiai žinomi prekių ženklai // <http://verslas.banga.lt/lt/patark.kategorija/7>, prisijungimo laikas 2005-08-15;
80. J.Vaitiekūnienė. Kilnojamas turtas — prekės ženklas // "Verslo žinios", 2000 vasario 1 d., Nr. 22 (697);
81. K.Zlatkus. Prekių ženklai Lietuvos rinkoje// „Lietuvos ūkis“, Nr.10-11, 1997;
82. VPB 2001m. metinė ataskaita // http://www.vpb.lt/ataskaitos/2001/05_pzenklai.htm, prisijungimo laikas 2004-10-15;
83. VPB 2004m. metinė ataskaita // http://www.vpb.lt/ataskaitos/2004/lt/prekiu_zenklai.html, prisijungimo laikas 2004-10-15;
84. 2005-10-25 VPB oficialus biuletenis Nr.2005/10 // http://www.vpb.lt/biulet/2005_10_25.pdf, prisijungimo laikas 2004-10-30;
85. <http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=120>, prisijungimo laikas 2005-09-20;
86. <http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=562>, prisijungimo laikas 2005-09-20;

IV. Teismų praktika

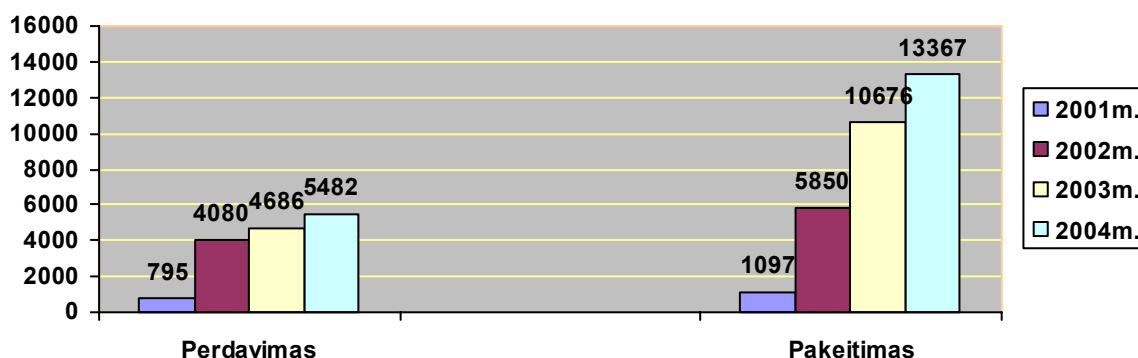
87. 2005-10-12 LAT sprendimas civilinėje byloje 3K-3-472/2005 *Gražinos Naruševičienės II „Namija“ v. UAB „Namija“*;
88. 2005-01-24 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2005 *UAB "Rasa" v. R.Degutienės II "Rasa"*;
89. 2004-12-15 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-483/2004 „*UAB "Kilminė" v. AB "Vilniaus prekyba"*“;
90. 2004-11-22 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2004 *UAB "Samera" v. AB "Pieno žvaigždės"*;
91. 2004-09-27 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2004 *UAB "Samsonas" v. AB "Panerių investicijos"*“;
92. 2004-02-18 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2004 *Euroimport Rudorfer GmbH v. UAB "Filipolis"*“;
93. 2003-12-15 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1191 „*Japan Tobacco Inc. v. Shrader-Bridgeport Intennational Inc.*““;
94. 2003-12-15 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1103/2003 „*Breechan group p.l.c. v. I.Kalinin*““;
95. 2003-11-24 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1069/2003 *Diesel S.P.A. v. UAB "Mita"*“;
96. 2003-11-17 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1060/2003 *The H.D.Lee Company Inc. v. UAB "Mita"*“;
97. 2003-04-23 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2003 *UAB "Mineraliniai vandenys" v. UAB "Importiniai gėrimai"*“;
98. 2003-01-29 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-132 *Microsoft korporacija v. UAB "Fima"*“;
99. 2003-01-07 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2003 *ZAO "Torgovij dom potomkov dvora ego imperatorskogo veličesva P.A.Smirnova" v. UDV NORTH AMERICA, Inc ir Valstybinis patentų biuras*“;
100. 2002-10-23 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-1222/2002 *Distilleerderijen erven lucas bols B.V. v. UAB "Mineraliniai vandenys"*“;

101. 2000-01-25 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2000 *UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" v. UAB "Naujieji Birštono mineraliniai vandenys"* ;
102. 2003-09-15 Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2(40)-184-2003 „*JAV bendrovė „Nike International Ltd. v. Ispanijos bendrovė Campomar SL*“;
103. 2001-10-17 Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2(43)-930-2001 „*Olandijos įmonė „Unilever N.V.“ v. Lenkijos įmonė „Nadodrzanskie Zaklady Przemyslu Tluszczuwego*“;
104. 1998-02-06 Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2(29)-95-1998 „*Aktiassetts Eesti tubakas*“ v. „*Philip Morris Lietuva*“;
105. 2004-11-16 ETT sprendimas byloje C-245/02 *Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar, narodni podnik*;
106. 2003-11-12 ETT sprendimas byloje C-206/01 *Arsenal Football Club Plc v Matthew Reed*;
107. 2003-10-23 ETT sprendimas byloje C408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.*;
108. 2003-04-10 ETT sprendimas byloje T-195/00 *Travelex Global and Financial Services Ltd and Interpayment Services Ltd v Commission*;
109. 2003-03-23 ETT sprendimas byloje C-291/00 *L T J Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA*;
110. 2003-01-09 ETT sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff & Cie SA v. Gofkid Ltd.*;
111. 1974-10-31 ETT sprendimas byloje C15/74 *Centrafarm B.V. v Sterling Drug Inc*;
112. 1999-09-14 ETT sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*;
113. 1999-06- 22 ETT sprendimas byloje C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*;
114. 1998-11-26 Generalinio advokto nuomonė byloje C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*;
115. 1998-09-29 ETT sprendimas byloje C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*;
116. 1997-11-11 ETT sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*;
117. 1994-06-22 ETT sprendimas byloje C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*;

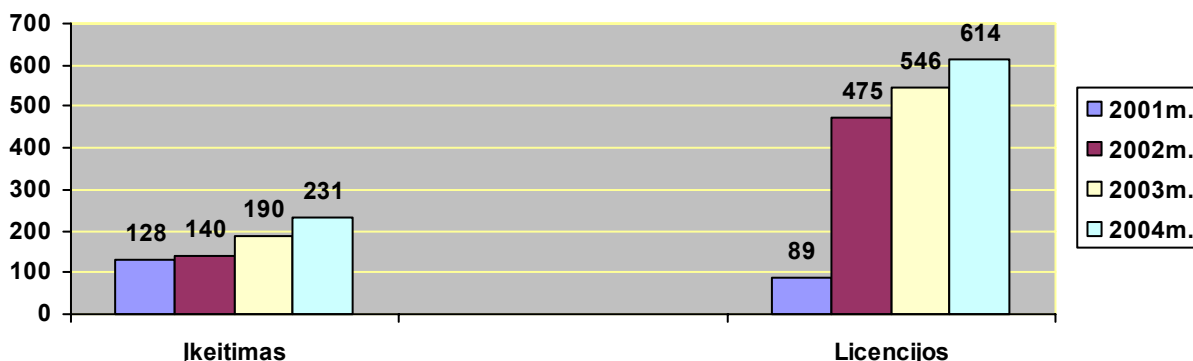
V. Interneto šaltiniai

118. www.curia.eu.int
119. www.cust.lt
120. www.ipworldonline.com
121. www.lat.litlex.lt
122. www.lrs.lt
123. www.tb.lt
124. <http://usinfo.state.gov>.
125. www.vpb.lt
126. www.westlaw.com

PRIEDAS NR.1
NAUDOJIMOSI TURBINĖMIS PREKIŲ ŽENKLŲ TEISĖMIS POKYČIAI 2001-2004m.



- ❖ 2001 metais Prekių ženklų registre įregistruotos 795 ženklų perdavimo sutartys ir 1 097 registro pakeitimai;
- ❖ Iki 2002 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą įrašyta 5 850 pakeitimų, įregistruota 4 080 teisių perdavimo sutarčių;
- ❖ Iki 2003 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą įrašyta 10 676 pakeitimų, įregistruota 4 686 teisių perdavimo sutarčių;
- ❖ Iki 2004 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą įrašyta 13 367 pakeitimų, įregistruota 5 482 teisių perdavimo sutarčių



- ❖ Iki 2001 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą įrašyta 128 ženklų įkeitimai (įkeitimų atšaukimai) ir 89 licencinės sutartys;
- ❖ Iki 2002 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą įrašyta 140 ženklų įkeitimų ar įkeitimų atšaukimų pagal Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įkeitimo įstatymą ir 475 licencinių sutarčių;
- ❖ Iki 2003 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą įrašyta 190 ženklų įkeitimų ar įkeitimų atšaukimų pagal Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įkeitimo įstatymą ir 546 licencinių sutarčių
- ❖ Iki 2004 m. pabaigos į Prekių ženklų registrą įrašyta, 231 ženklų įkeitimų ar įkeitimų atšaukimų ir 614 licencinių sutarčių;

PRIEDAS NR. 2

ANKETA APIE PREKIŲ ŽENKLŲ SAVININKŲ TEISIŲ GYNIMĄ (įmonėms)

1. Ar žinote, kokias teises turi prekių ženklų savininkai?
 - ❖ Taip, tiksliai žinau visas teises; **6**
 - ❖ Taip, žinau pagrindines prekių ženklų savininkų teises; **12**
 - ❖ Ne, nežinau;
2. Ar esate užregistravę įmonės prekių ženklą Valstybiniame patentų biure?
 - ❖ Taip;**18**
 - ❖ Ne;
 - ❖ Ruošiamės tai padaryti;
 - ❖ Ne, ir neketiname to daryti;
3. Ar iš karto įregistravote įmonės prekių ženklą nuo pradėjimo jį naudoti?
 - ❖ Taip; **13**
 - ❖ Ne; **5**
 - ❖ Ne, nes nežinojome apie tokią prekių ženklo apsaugą;
4. Keliems įmonės ženklams esate suteikę apsaugą?
 - ❖ Vienam pagrindiniam;**1**
 - ❖ Keliems iš naudojamų ženklų;**5**
 - ❖ Visiems įmonės naudojamiems ženklams;**12**
5. Ar naudojate ES / tarptautinę prekių ženklų registraciją?
 - ❖ ES;**1**
 - ❖ Tarptautinę;
 - ❖ ES ir tarptautinę;**8**
 - ❖ Ne, ir nesiruošiam to daryti;
 - ❖ Ne, bet ruošiamės ateityje pasinaudoti ES/Tarptautine prekių ženklų apsauga;**6**
6. Kaip saugote savo prekių ženklą (kitais būdais nei registracija)?
 - ❖ Sekame VPB leidžiamą biuletinį;**3**
 - ❖ Sekame informaciją apie pareiškimus dėl naujų prekių ženklų registravimo;**3**
 - ❖ Jokių papildomų priemonių nesiimame – registracija yra pakankama apsauga;**8**
 - ❖ Kita: **Seka rinką, naujus ženklus, tuo užsiima patentiniai patikėtiniai**
7. Ar esate susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais prekių ženklų apsaugą, prekių ženklų savininkų teises?
 - ❖ Taip, nuolat sekame teisės aktų šioje srityje leidybą; **13 (bendrai broožais)**
 - ❖ Ne;**5**
8. Ar teko būti šalimi ginče dėl prekių ženklų teisių pažeidimų?
 - ❖ Taip, buvome „pažeidėjai“;**1**
 - ❖ Taip, mūsų teisės buvo pažeistos;**10**
 - ❖ Ne, neteko;**8**
9. Ar bandėte spręsti situaciją ikiteisminėmis priemonėmis?
 - ❖ Derybomis;**8**
 - ❖ Pretenzija;**12 kartu su derybomis**
 - ❖ Nebandėme;
 - ❖ Kita: **2**
10. Kokias priemones naudojote, siekdami apginti savo pažeistas teises?
 - ❖ Pretenzija pažeidėjui;**12**
 - ❖ Skundas Konkurencijos tarybai; **3**
 - ❖ Ieškinys teismui;**7**
 - ❖ Prevencinis ieškinys;
 - ❖ Laikinosios apsaugos priemonės;**3**
 - ❖ Prašymas muitinei;
 - ❖ Kita:

11. Koks buvo rezultatas?
 ❖ Pavyko susitarti derybų būdu;9
 ❖ Teko kreiptis į teismą;7
12. Koks buvo galutinis ginčo sprendimo rezultatas?
 ❖ Pažeidėjas sustabdė neteisėtą tapataus ženklo naudojimą savo veikloje;8
 ❖ Pažeidėjas atlygino padarytą žalą;
 ❖ Pažeidėjas sumokėjo kompensaciją;1
13. Ar esate juo patenkinti?
 ❖ Taip;7 (**ir taip, ir ne**)
 ❖ Ne;3
 ❖ Kodėl:
14. Kaip manote, ar Lietuvoje yra tinkamai reglamentuota prekių ženklų savininkų apsauga?
 ❖ Taip;10
 ❖ Ne;8
 ❖ Kodėl: **Neužtikrina visų gynimo būdų taikymo bei tinkamo ginčų sprendimo**
15. Jūsų nuomone, ar dabartinis reglamentavimas užtikrina efektyvią prekių ženklų savininkų teisių gynybą?
 ❖ Taip;11
 ❖ Ne;7
 ❖ Kodėl:
16. Ar manote, jog pakanka informacijos apie prekių ženklų savininkų apsaugą, teisių gynimo būdus?
 ❖ Taip;10
 ❖ Ne;8
 ❖ Kodėl: **Nėra švietimo pakankamo**
17. Ar naudojate savo prekių ženklą kaip civilinės apyvartos objektą?
 ❖ Taip: 9
 ▪ Pardavimas;1
 ▪ Įkeitimas;3
 ▪ Nuoma;
 ▪ Licencija; 4
 ▪ Kita: 1
 ❖ Ne 9
18. Kas Jūsų įmonėje yra atsakingas už įmonės prekių ženklą, jo apsaugą, plėtrą ir pan.?
 ❖ Yra paskirtas atsakingas asmuo, kuris rūpinasi tik prekių įmonės ženklu;
 ❖ Šias funkcijas atlieka marketingo/ rinkodaros , skyrius;7
 ❖ Pagal sutartį naudojamės patentinių patikėtinių paslaugomis;5
 ❖ Esant reikalui naudojamės teisininkų ar patentinių patikėtinių paslaugomis;12
 ❖ Nėra atsakingo asmens;
 ❖ Kita:
19. Kiek apytiksliai skiriate lėšų investicijoms į prekių ženklo plėtrą, apsaugą ir pan.?
 (apytikslė suma ar procentai nuo apyvartos)
 ❖ **Pagrindė tiek, kiek reikia registracijai, teisininkui už pretenzijos parengimą. Tik 2 įmonės skiria lėšų būtent prekių ženklui.**
 ❖ Neskiriame iš viso.5
 ❖ **Konfidenciali informacija 10**

ANKETA APIE PREKIŲ ŽENKLŲ SAVININKŲ TEISIŲ GYNIMĄ (Patentiniams patikėtiniams)

1. Jūsų nuomone, Lietuvos įmonėse yra skiriama pakankamai dėmesio ir resursų prekių ženklų apsaugai?
 - ❖ Taip;1
 - ❖ Ne;3
2. Ar manote, jog pakanka informacijos apie prekių ženklų savininkų apsaugą, teisių gynimo būdus?
 - ❖ Taip;
 - ❖ Ne;4
 - ❖ Kodėl:
3. Kaip manote, ar Lietuvoje yra tinkamai reglamentuota prekių ženklų savininkų apsauga?
 - ❖ Taip;3
 - ❖ Ne;1
 - ❖ Kodėl: **CK nepakankamai dėmesio skiria**
4. Jūsų nuomone, ar dabartinis reglamentavimas užtikrina efektyvią prekių ženklų savininkų teisių gynybą?
 - ❖ Taip;3
 - ❖ Ne;1
 - ❖ Kodėl:
5. Koks yra vienas iš dažniausių prekių ženklo savininko teisių pažeidimas. Kuri iš teisių būna dažniausiai pažeidžiama?
 - ❖ **išimtinė teisė į prekių ženklą;**
 - ❖ **panašaus ženklo naudojimas;**
 - ❖ **neteisėta registracija;**
6. Kokias priemones dažniausiai naudoja prekių ženklų savininkai, siekdami apginti savo pažeistas teises?
 - ❖ Pretenzija pažeidėjui;4
 - ❖ Skundas Konkurencijos tarybai;
 - ❖ Ieškinys teismui;4
 - ❖ Prevencinis ieškinys;
 - ❖ Laikinosios apsaugos priemonės;1
 - ❖ Prašymas muitinei;4
 - ❖ Kita:
7. Ar bandoma naudotis ikiteisminėmis priemonėmis išspręsti ginčą?
 - ❖ Derybomis;4
 - ❖ Pretenzija;4
 - ❖ Nebandėme;
 - ❖ Kita:
8. Koks dažniausiai būna rezultatas?
 - ❖ Pavyko susitarti derybų būdu;3 (**dažniausiai**)
 - ❖ Teko kreiptis į teismą;1
9. Koks dažniausiai būna galutinis ginčo sprendimo rezultatas?
 - ❖ Pažeidėjas sustabdo neteisėtą tapataus ženklo naudojimą savo veikloje; 4
 - ❖ Pažeidėjas atlygina padarytą žalą; 2
 - ❖ Pažeidėjas sumokėjo kompensaciją;2
 - ❖ Priimamas nenaudingas prekių ženklo savininkui sprendimas;
 - ❖ Kita:
10. Ar dažniausiai prekių ženklų savininkai būna patenkinti galutiniu ginčo sprendimo rezultatu?
 - ❖ Taip; 4
 - ❖ Ne;
 - ❖ Kodėl:

PRIEDAS NR. 3
ĮMONIŲ, KURIOMS BUVO IŠSIŪSTA ANKETA IR JŲ TURIMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ
LENTELĖ

| Įmonė | Turimi prekių ženklai, jų skaičius | Išsiūsta | Atsakymas |
|--|--|----------|---------------|
| 1. AB „Audimas“ | Audimas, Orange virus | + | + |
| 2. UAB „Utenos mėsa“ | Utenos mėsa, Studentiškos, Įvertins kiekvienas (32) | + | - |
| 3. UAB „Samsonas“ | Samsonas, Tarybinės ... | + | + |
| 4. AB „Gubernija“ | Gubernija, | + | + |
| 5. UAB „Čilija“ | Čili | + | + |
| 6. A.Gricevičiaus Lietuvių Saldainių Fabrikas „Rūta“ | Rūta | + | - |
| 7. UAB „Švyturys-Utenos alus“ | Švyturys, Utenos alus | + | - |
| 8. UAB „Vikeda“ | Dadu | + | - |
| 9. AB „Anykščių vynas“ | Anykščių vynas | | + |
| 10. AB „Alita“ | Alita, Premium Gera, (217) | + | + |
| 11. AB „Utenos trikotažas“ | Utenos trikotažas | + | - |
| 12. UAB „VP Market“ | Saulutė, Sostinė, Taupa (152) | + | - |
| 13. UAB „Palink“ | IKI | + | - |
| 14. UAB „Mineraliniai vandenys“ | MV 2000, Black Jack (200) | + | - |
| 15. UAB „Druskininkų Rasa“ | Rasa | + | - |
| 16. AB „Naujoji Rūta“ | Juoda Balta, Melodija | + | - |
| 17. UAB „Saulės spektras“ | Visa statyba, Mūsų Lietuva | + | - |
| 18. UAB „Selita“ ir Ko | Selita, | + | + |
| 19. UAB „Bite GSM“ | Bitė, www.bite.lt , | + | + |
| 20. UAB „Sistem“ | Kauno mėsinė | + | - |
| 21. UAB „Skonis ir kvapas“ | Skonis ir kvapas | + | + |
| 22. UAB „Boslita“ ir Ko | Bosca muskatinis, Luigi | + | + |
| 23. AB-koncernas „SBA“ | SBA | + | - |
| 24. UAB „Tangomanija“ | Tangomanija | | - |
| 25. V.O. Lietuvos BMW klubas | BMW klubas | + | + |
| 26. UAB „BMS“ | BMS expert, BMS express | + | Konfidencialu |
| 27. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ | Viči, Vičiūnų grupė | + | - |
| 28. AB Bankas „Hansa-LTB“ | Hansabankas | + | + |
| 29. Kraft Foods Lietuva | Karūna, Jacobs | + | + |
| 30. AB „Vilniaus bankas“ | VB Linija, SEB-Vilniaus bankas | + | + |
| 31. UAB „Fazer Kepyklos“ | Gardėsis | + | - |
| 32. AB „Lietuvos Telekomas“ | Bičiuliai, Takas, Tiltas | + | Konfidencialu |
| 33. UAB „Senukų prekybos centras“ | Gera kaina, Senukai, Statybų duona | + | Konfidencialu |
| 34. UAB „Dzeta“ | Fortas (restoranai) | + | + |
| 35. UAB „Hydro texaco“ | X Uno X | + | Konfidencialu |
| 36. UAB „AAA“ | Kitas, K.I.T.A.S. | + | - |
| 37. AB „Pieno žvaigždės“ | Rasa | + | + |
| 38. UAB „Mauda“, | Camelia | + | + |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| UAB "Vaistų skrynelė", UAB "Lino" vaistinė, UAB "Nemuno vaistinė" UAB "Acorus calamus" | | | |
| 39. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ | LNK | + | - |
| 40. UAB „Rimi Lietuva“ | Rimi (51) | + | - |
| 41. UAB „Norfos mažmena“ | Norfa, (14) | + | - |
| 42. AB „Stumbras“ | Stumbras | + | - |
| 43. UAB „Daisena“ | 777 special | | - |
| 44. UAB „Jungtinės technikos dirbtuvės“ | JAD | + | - |
| 45. UAB „Forumo rūmai“ | Galaxy, All Stars | + | + |
| 46. AB „Mažeikių nafta“ | Mažeikių nafta, Ventus | + | Konfidencialu |
| 47. UAB „Suslavičius-Felix“ | Felix, Suslavičiaus kečupas, (30) | + | - |
| 48. UAB „Naujasis sirijus“ | Sirijus (15) | + | + |
| 49. UAB „Nemuno kraštas“ | Danutė | + | - |
| 50. UAB „Biovela“ | Bernų piemenų | + | - |
| 51. UAB „Ragutis“ | Fortas (alui), Horn, Fizz | + | - |
| 52. AB „Kalnapilis“ | Kalnapilis, Taurus, Faxe | + | - |
| 53. UAB „M-1“ | M-1, M-1 plus | + | - |
| 54. UAB „Radiocentras“ | Radiocentras, Radiocentro apdovanojimai | + | - |
| 55. UAB „Pūkas“ | Pūkas | + | - |
| 56. UAB „Ingman ledai“ | Ingman | | - |
| 57. UAB „Kraitenė“ | Zigmas, Tirpukas | + | - |
| 58. Apranga | Mango Zara, Miss Sixty etc. | + | - |