

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETO
VERSLO TEISĖS KATEDRA

VAIDOTAS GRANICKAS
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS STUDIJŲ STUDENTAS

„NEREGISTRUOTO PREKĖS ŽENKLO GYNIMAS“

Magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovas –
Doc.dr Egidijus Baranauskas

Vilnius, 2006

TURINYS

I.	Įvadas	5 psl.;
II.	Neregistruoto prekės ženklo samprata;	8 psl.
III.	Prekės ženklo, dėl kurio yra paduota paraiška registravimui teisinė apsauga;	14 psl.
IV.	Plačiai žinomo prekės ženklo samprata, teisinė apsauga;	23 psl.
V.	Išvados;	48 psl.
VI.	Naudotos literatūros sąrašas	52 psl.
VII.	Santrauka	59 psl.

I. Įvadas

Jau keletą paskutinių dešimtmečių valstybių ekonomikos nebeapsiriboja tik valstybių geografinėmis sienomis. Prekės pagamintos Kinijoje, JAV ar bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje dar prieš du dešimtmečius stebinusios tolimus kaimynus šiuo metu yra kasdienybė, su kuria susiduriame bet kurioje prekybos vietoje taip pat savo namuose. Visuotinę globalizaciją kaip niekas kitas ypač atspindi prekių ženklų paplitimas. Dar daugiau - prekių ženklai jau nebeatsipindi ne tik valstybės, kurioje jie yra pagaminti, tačiau ir dažnai gamintojo, kuris juos pagamino. Prekių ženklai yra savarankiškas sandorių dalykas. Vykstant globalizacijos procesui neregistruoto prekės ženklo gynimas darosi ypač aktualus. Neregistruoti prekės ženklai, kaip ekonominės apyvartos objektai, pasižymi dideliu integralumu, jie ypač lengvai paplinta už valstybės jurisdikcijos ribų. Ne veltui Aukščiausiasis Teismas savo 2003 m. gruodžio 15 dienos nutartyje atkreipė dėmesį, jog intelektinės nuosavybės teisės srityje bylos turi būti sprendžiamos atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė Lietuva stodama tiek į Europos Sąjungą, tiek į kitas organizacijas, pvz. Pasaulio prekybos organizaciją.¹

Todėl darbo *temos aktualumą* įtakoja dabartinės ekonomikos vystymosi tempai. Yra prekės ženklų, kurie nėra registruoti dėl daugelio priežasčių. Vieni todėl, jog prekių gamintojas ar prekės ženklo savininkas neturi intereso jų registruoti atitinkamoje valstybėje ir kažkas kitas naudojami prekės ženklu, netgi užregistruoja jį ir vėliau, sakykime pasikeitus ekonominėms aplinkybėms, tikrasis ženklo savininkas nori apginti savo teisėtus interesus. Kiti todėl, jog jų prekės ženklas yra ginamas kaip plačiai žinomas prekės ženklas ir prekės ženklo savininkas nemato tikslo jų registruoti. Galiausiai priežastis gali būti ir paprasčiausias aplaidumas, nes registracijos nebuvimas nėra draudimas naudoti žymenį. Per naudojimą įgyta reputacija gali bandyti pasinaudoti kiti asmenys. Priežasčių kodėl egzistuoja neregistruoti prekių ženklai yra daug, tačiau iš esmės, būtent globalizacija padidino tokių ženklų atsiradimo galimybes, nes kontroliuoti prekės ženklo naudojimą darosi vis sunkiau. Neregistruoto prekės ženklo gynimas yra ypač aktualus ne tik gamintojams, neregistruotų prekės ženklų savininkams, tačiau ir vartotojams, kurių suklaudinimo galimybę dažnai įvertina teismas.

Iš minėtų aplinkybių kyla ir *darbo problema*-neregistruotas prekės ženklas negali būti ginamas įprastomis registruotų ženklų bylose naudojamomis teisinėmis priemonėmis. Ta aplinkybė, jog jis nėra registruotas daro jo gynimą specifiniu, nes šalys yra priverstos remtis kitais pagrindais nei prekės ženklo registracijos suteikiamomis nuosavybės teisėmis į prekės ženklą. Todėl atsakymas kaip yra ginamas neregistruotas prekės ženklas negali būti vienareikšmis.

¹ Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1103/2003 m. „Beecham Group p.l.c. v. Igor Kalinino p.į. „Kelupas““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320 prisijungimo laikas 2006-09-24.

Šio darbo tikslas yra išnagrinėti pagrindus, kuriais gali būti ginamas neregistruotas prekės ženklas, išryškinti teisinės priemonės, kuriomis gali disponuoti proceso šalys, argumentus, kuriais remiantis jie gali ginti savo teisėtus interesus, aptariant situacijas, kuriose gynimas tais pagrindais ypač efektyvus. Šią temą yra nagrinėję tokie autoriai kaip Lionel Bently, David Tatham, William Richards, Peter Groves, David Keeling, W. Mostert. Šiais autoriais taip pat remsiuosi šiame darbe.

Šio darbo reikšmė dvejopa. Iš vienos pusės yra teorinė reikšmė, kuri atsiveria nagrinėjant teorinius neregistruoto prekės ženklo gynimo pagrindus, bei praktinė - kai aptariamos situacijos, kuriose šios teorinės žinios gali būti efektyviai pritaikytos.

Šio darbo tikslas yra apibrėžti neregistruoto prekės ženklo gynimą kaip pagrindų visumą, kuria vadovaujantis suinteresuotas asmuo galėtų ginti savo teises. Tai taip pat ir teisiniai argumentai, kurie padėtų apginti tokių žymenų savininkų teisėtų interesų apsaugą. Egzistuoja keletas specifinių šios temos klausimų, kurie yra mažai nagrinėti teisinėje literatūroje ir juos pabandysime panagrinėti šiame darbe, remiantis užsienio šalių, bei mūsų teismų praktika, minėta mokslinė literatūra, mokslo autoritetais, tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, išskiriant aspektus, kurie gali būti pritaikyti ginant neregistruotą prekės ženklą. Temos pavadinimas „Neregistruoto prekės ženklo gynimas“ arba tiksliau klausimus, kurie yra pavadinime galime pateikti dvejopai - „Koks yra neregistruoto prekės ženklo gynimas?“ ir „Kokiais pagrindais ginamas neregistruotas prekės ženklas?“. Šie klausimai iškelia *uždavinius* išnagrinėti ir ženklo, dėl kurio paduota paraiška registracijai, teisinės apsaugos galimybes, bei neregistruoto žymens, kuris nėra plačiai žinomas, teisinės apsaugos galimybes. Šių problemų nagrinėjimo poreikis akivaizdus apibrėžiant neregistruoto prekės ženklo sąvoką. Derėtų pažymėti, jog neįmanoma atsakyti į temos pavadinime esantį klausimą išsamiai neišnagrinėjus ir plačiai žinomo prekės ženklo apsaugos aspektų bei nepalietus žalos atlyginimo klausimų, kurie gali būti keliami neregistruotų prekių ženklų bylose. Kaip tyrimo *objektą* apibrėžtume teisinių pagrindų visumą, kuriais grindžiamas neregistruoto prekės ženklo gynimas. Šio darbo dalykas – teisinių pagrindų, kuriais grindžiamas neregistruoto prekės ženklo gynimas, požymiai suformuluoti teismų praktikoje bei teisinėje literatūroje, įrodinėjamos aplinkybės, kurios privalo egzistuoti, kriterijai, kuriuos nustato teismai bei valstybės institucijos, bei tarptautinių teismų praktika.

Reikia pastebėti, kad tema plati, todėl kai kuriuos susijusius klausimus, kurie tiesiogiai neatsako į temos klausimus, paliksime nenagrinėtus. Pirmiausia, tai klausimai, susiję su neregistruotiniais prekių ženklais. Taip pat klausimai, susiję su juridinių asmenų pavadinimų gynimu. Šios temos turi nemažai bendro su neregistruoto prekės ženklo gynimu, tačiau iš esmės turėtų būti nagrinėjamos atskirai, nes ginant neregistruotiną prekės ženklą, bei juridinio asmens pavadinimą egzistuoja tik toms byloms būdinga specifika, kuri labai skiriasi nuo neregistruoto

prekės ženklo gynimo. Taip pat derėtų pastebėti, kad siekiant pilnai išnagrinėti darbo temą kai kurie gynimo aspektai nagrinėjami šiame darbe sutaps su registruoto prekės ženklo gynimu ta apimtimi kuria sutampa ir pats gynimas.

Darbe bus nagrinėjama tokia hipotezė: žymens naudotojas, prekės ženklo, dėl kurio paduota paraiška registracijai, ir plačiai žinomo prekės ženklo savininkas turi skirtingos apimties turtines teises į savo naudojamą žymenį, prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška registracijai, ar plačiai žinomą prekės ženklą, nuo kurių apimties ir priklauso interesų gynimo specifika ginant neregistruotą prekės ženklą.

Tam, kad pasiekti darbo tikslą, atsakyti į temos klausimus, išnagrinėti pateiktą problemą, šis darbas skirstomas į keletą skirtingų etapų. Pirmiausia, išnagrinėjamos sąvokos tuo pačiu apsibrėžiant darbo tyrinėjimo ribas. Rezultatas bus pateikiamas antroje šio darbo dalyje „Neregistruoto prekės ženklo samprata“, kuri iš esmės atsako į klausimą kokios šio darbo tyrinėjimo ribos. Minėtoje dalyje išaiškinamos sąvokos, pateikiama išvada, kokiomis kryptimis vyks tolesnis nagrinėjimas. Vėlesnėse dalyse atsakysime į specifinius neregistruoto prekės ženklo, dėl kurio paduota paraiška registracijai, neregistruoto žymens, dėl kurio nėra paduota paraiška registracijai, bei plačiai žinomo neregistruoto prekės ženklo gynimo ypatumus, taip pat žalos atlyginimo klausimus, kurie gali kilti panašiose bylose.

II. Neregistruoto prekės ženklo samprata.

Prekių ženklų įstatymo antrajame straipsnyje pateikiamas prekės ženklo apibrėžimas, jog prekės ženklas yra „bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai“. 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyvoje 89/104/EEB nėra pateikiamas bendras prekės ženklo sąvokos apibrėžimas, tačiau yra įtvirtinama kokie žymenys gali sudaryti prekės ženklą. Taigi, toks ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.² Tiek Prekių ženklų įstatymo, tiek Europos Tarybos direktyvoje nėra nurodyta, jog prekės ženklas turi būti registruotas tam, kad jis būtų laikomas prekės ženklu.

Taip pat svarbus šiai temai įstatyme pateikiamas prekės ženklo savininko apibrėžimas. Savininku yra laikomas prekės ženklo, saugomo pagal Lietuvos įstatymus, savininkas. Įstatymas gi numato tvarką, pagal kurią jis yra saugojamas. Bendrosiose taisyklėse pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos pateikiamas kiek skirtingas prekės ženklo savininko apibrėžimas.

„Ženklo savininkas“ – fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu registracija įrašyta Tarptautiniame registre.“³ Tai nereiškia, kad neregistruoto prekės ženklo naudotojas privalo registruoti prekės ženklą, tačiau registracija yra juridinis faktas, kuris patvirtina jo nuosavybės teises į atitinkamą prekės ženklą. „Ženklo registracijos liudijimas - teisinis dokumentas, patvirtinantis šį įrašą ir ženklo savininko išimtinės teises į įregistruotą ženklą“⁴.

Todėl neregistruoto prekės ženklo gynimas yra specifinė nuosavybės teisių gynimo būseną kai prekės ženklas ginamas remiantis kitais pagrindais nei registracija patvirtintos nuosavybės teisės į jį. Derėtų pastebėti, kad tokio nuosavybės teisių į prekės ženklą patvirtinimo reikšmė egzistuoja ne visose Europos Sąjungos valstybėse. Pavyzdžiui Olandijoje teisė į prekės ženklą gali būti įgyta naudojimu, vien tik registracija atsakingose institucijose nesuteikia teisių į jį. Belgijoje atvirkščiai - teisė į prekės ženklą gali būti įgyta tik registruojant jį atitinkamose institucijose. Neregistruoto prekės ženklo apsaugos formos ir sąlygos labai skiriasi atspindėdamos

²Pirmoji Tarybos Direktyva 1988 m. gruodžio 21 d.Nr. (89/104/EEB) valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais suderinti, 2 straipsnis// http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=lt&numdoc=31989L0104&mod el=guichett

Prisijungimo laikas 2006-09-23.

³Bendrosios taisyklės pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su šia sutartimi susijusį protokolą, sutrumpinti terminai XXI d // www.vpb.gov.lt/teisesaktai/docs/22.doc

Prisijungimo laikas 2006-09-23.

⁴Rūta Pumputienė. „Teisių į prekės ženklus apsauga: Būdai ir jų pasirinkimo kriterijai“.seminaro pranešimas.2006 m.

vietinius teisės principus⁵. Europos Sąjungos valstybėse narėse galima būtų išskirti du skirtingus požiūrius į prekės ženklo savininko teisių įgijimą. Bendroji teisė suteikia teises pirmajam prekės ženklo naudotojui, o valstybėse, kuriose egzistuoja kontinentinės teisės tradicija, suteikiamos teisės pirmajam pareiškėjui, padavusiam paraišką įregistruoti prekės ženklą.⁶ 1938 metų Prekių ženklų akto 2 dalyje yra įtvirtinama nuostata, jog niekam negali būti leidžiama atlikti kokius nors veiksmus, leidžiančius išvengti ar padengti nuostolius, kylančius iš neregistruoto prekės ženklo pažeidimo. Neregistruotas prekės ženklas per naudojimą gali įgyti atitinkamą reputaciją, suteikiančią atitinkamas teises t.y. teisę remtis „Passing of action“. 1938 metų Prekių ženklų akto 11 skyriuje yra nuostatos, kurios reiškia, jog registracija turi būti panaikinta, jeigu prašyme registruoti nurodytas prekės ženklas sukelia klaidinamas asociacijas su ankstesniu neregistruotu prekės ženklu.⁷

Dar vienas aspektas, kurį derėtų paliesti, yra santykių pobūdis, kuris atsiranda tarp žymens naudotojo, kuris mano, kad jo teisėti interesai pažeisti, ir asmens, kuris juos galimai pažeidė. Ginant neregistruotą prekės ženklą galima ir deliktinė prievolė, ir sutartinė. Daug dažnesnė prievolė kai šalių nesieja sutartiniai teisiniai santykiai „[...] t.y. kai dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo tarp šalių atsiranda deliktinių prievolių“⁸ Tačiau galima situacija kai neregistruoto prekės ženklo savininko atstovas užregistruoja prekės ženklą be savininko sutikimo. Jeigu tokios registracijos draudimas buvo aiškiai numatytas sutartyje, tokie veiksmai gali būti laikomi sutarties pažeidimu. Tokia registracija gali būti panaikinama vadovaujantis 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 40/94, kuriame nustatyta, kad registracija užregistruota asmens, kuris atstovaudamas pareiškėją neturėjo jo sutikimo, yra paskelbiama negaliojančia pagrindu.

Kai kurie autoriai pabrėžia, kad intelektinės nuosavybės teisė yra labai panaši į nuosavybės teisę, kadangi asmuo „[...] turi įgyti išimtinės teises į tą objektą, panašiai kaip ir asmuo fiziškai sukūręs daiktą“⁹. Todėl kaip minėta dažnesnė deliktinės prievolės atsiradimo galimybė. Nes „[...] Deliktas yra neteisėtas valinis veiksmas, padaręs žalos (turtinės ar neturtinės) kitam asmeniui.[...]Bendrasis principas, kad teisiniai šalių santykiai atsiranda tik padarius žalą“.¹⁰

Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 2 dalis nurodo, jog ženklas, kuris teismo tvarka pripažįstamas plačiai žinomam, yra saugomas ir neįregistruotas. Tačiau laikina teisinė apsauga yra

⁵ Lionel Bently. Brad Sherman. „Intellectual Property Law, second edition“. New York: Oxford University Press 2004 m. P.705.

⁶ David Tatham, William Richards. „ECTA Guide to E.U. trademark legislation“. London: Sweet&Maxwell, 1998 m. P. 27.

⁷ Peter Groves, Anthony Martino, Claire Miskin, John Richards „Intellectual Property and the Internal Market of the European Community“. London: Graham and Trotman/ Boston: Dordrecht, 1996m. P.65.

⁸ Prof. Valentinas Mikelėnas. 1.53 str. komentaras// „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras“. pirmoji knyga, Vilnius: Justitia. P.149.

⁹ Dr. Mindaugas Kiškis, Prof. Rimantas Petrauskas. Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų ypatumai// Jurisprudencija Mokslo darbai. 2006 Nr. 5 (83). P 29.

¹⁰ Prof. Valentinas Mikelėnas. Prievolių teisė pirmoji dalis. Justitia Vilnius, 2002 m. P 62.

suteikiama ir kitai neįregistruotų prekės ženklų grupei. Tai prekių ženklai, dėl kurių jau yra paduota paraiška registravimui. Tačiau, jeigu prekių ženklų įstatymas aiškiai nurodo, jog plačiai žinomas prekės ženklas saugomas ir neįregistruotas, o tai reiškia, kad neįregistruotas prekių ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu, tai klausimas, ar ženklą dėl kurio registracijos paduota paraiška galima laikyti neįregistruotu, yra kiek painesnis. Prekių ženklų įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nuo datos kai paduodama paraiška, atsižvelgiant į prašomą suteikti arba teikiama prioritetą, pareiškėjas įgyja pirmumo teisę į ženklą, o ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga. Vis dėl to ženklo, dėl kurio tik paduota paraiška registracijai, ir įregistruoto prekės ženklo savininko teisių apimtis smarkiai skiriasi, todėl ženklą iki jo įregistravimo ir įrašymo į prekių ženklų registrą derėtų laikyti neregistruotu, nes pagal prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies nuostatą tik įregistruoto prekės ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti ženklą komercinėje veikloje. Tokios teisės pagal Prekių ženklų įstatymą neturi neįregistruoto ženklo, bei ženklo, kuris nėra pripažintas plačiai žinomu, savininkas. Tokiu būdu ženklo, kuris dar nėra įregistruotas, teisinės apsaugos aspektai, bei ženklo, kuris yra pripažintas plačiai žinomu ir nėra registruotas, teisinės apsaugos aspektai yra šios temos objektas, nes nebuvo juridinio fakto – jie nebuvo nustatyta tvarka įregistruoti Valstybiniame patentų biure. Aukščiausiasis Teismas savo 2004 m. gruodžio 15 d. nutartyje „*Kliminė v. Vilniaus prekyba ir kt.*“ Pažymėjo, jog “Ženklo registracija savaime nėra privaloma jo naudojimo sąlyga [...] yra svarbios aplinkybės, susijusios su tarp ginčo šalių susiklosčiusiais teisiniais santykiais bei jų pobūdžiu, [...] atsakovo sąžiningumu, jo pastangomis ir siekiu neatlikti jokių nesąžiningo pobūdžio veiksmų ir gauti bet kokios nesąžiningos naudos kol įstatymų nustatyta tvarka galutinai nebus kompetentingų institucijų (VPB Apeliacinio skyriaus, teismo) išspręsta kilusi konfliktinė situacija.”¹¹.

Aukščiausiasis Teismas 2002 m. spalio 23 d. nutartyje Nr. 3k-3-1222 (*Metaxa* byla) konstatavo, jog tam, kad naudoti ženklą, nėra imperatyvaus reikalavimo būti jo savininku Prekių ženklų įstatymo prasme (t.y. jį įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka ar kad jis įstatymų nustatyta tvarka būtų pripažintas plačiai žinomu ženklu), bet tik būnant ženklo savininku Prekių ženklų įstatymo prasme, įstatymas garantuoja tokio savininko teisių apsaugą. Taip pat 1999 m. sausio mėnesio 29 d. sprendime Vilniaus apygardos teismas pažymėjo, jog įstatymai nekelti besąlyginio reikalavimo įregistruoti prekės ženklą tam, kad būtų sukurti nuosavybės teisiniai santykiai, to nereikalauja ir kiti galiojantys įstatymai.¹² Aukščiausiasis Teismas 2000 m. sausio 25 d. nutartyje byloje *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“*

¹¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-12-15 nutartis Nr. 3k-3-483/2004, „*Kliminė v. Vilniaus prekyba ir kt.*“.

http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27448

prisijungimo laikas 2006-09-24.

¹² Aukščiausiojo Teismo 2000-1-25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2000 m. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=18259 prisijungimo laikas 2006-09-24.

konstatavo, jog ieškovo teiginys, kuriuo jis ginčija, jog sutartis, pagal kurią tretysis asmuo perdavė ieškovui visas teises į prekės ženklus „Vytautas“, „Birutė“, „Birštonas“, ydinga ir turėtų būti pripažintina negaliojančia, yra nepagrįstas. Taigi draudimo perduoti neregistruotą prekės ženklą nėra, todėl ir minėtos sutarties nėra pagrindo laikyti ydinga.

Vis dėl to 2002 m. lapkričio 5 d. nutartyje Nr. 3K-3-1032/2002 m. byloje „*Alytaus mėsa*“ v. „*Klaipėdos maistas*“ ieškinyje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu Aukščiausiasis Teismas konstatavo priešingai. Ginčijama sutartimi buvo perduotos nuosavybės teisės į prekių ženklus, kuriuos ieškovas užregistravo vėliau nei buvo pasirašyta sutartis. Sutarties sudarymo momentu prekių ženklai nebuvo registruoti. Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog akivaizdu, jog minėta sutartis buvo sudaryta atgaline data, nes negalima susitarti perduoti tų prekių ženklų (jų paraiškų), kurie sutarties sudarymo datai dar nebuvo pareikšti registruoti VPB¹³.

Taigi, nors įstatyme nėra numatyti sandoriai su neregistruotais prekių ženklais, dėl kurių nėra paduota paraiška registracijai, tačiau tokie sandoriai įstatymams gali ir neprieštarauti. Taigi nors sandorių perduodant neregistruotą prekės ženklą galimybės ir nėra numatytos Prekių ženklų įstatyme, tačiau vien todėl perdavimo sutarčių, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, kuriomis perduodamas neregistruotas žymuo, nederėtų laikyti ydingomis, nes nėra draudimo tokiam veiksmui.

Negalima teigti, kad neregistruoto žymens vartotojas, kuris nėra padavęs paraiškos registracijai, neturi galimybės ginti savo interesų. Tiek neregistruoto prekės ženklo (žymens), dėl kurio paduota paraiška registracijai, tačiau jis dar nėra įrašytas į prekių ženklų registrą, tiek neregistruoto prekės ženklo, kuris gali būti pripažintas plačiai žinomumu, gynimas dažnai susijęs su Konkurencijos įstatymo nuostatom ir dažnai Konkurencijos įstatymas yra taikomas bylose, kuriose ginamos atitinkamos teisės į prekių (paslaugų) ženklus. Tai yra susiję su gynimu prekių ženklų, kurių savininkai jau turi atitinkamas turtines teises numatytas įstatyme (paraiškos padavimo atveju) arba gali įgyti išimtinės teises į ženklą – jo pripažinimo plačiai žinomumu atveju. Tačiau galima situacija, kad tiek ieškovo, tiek atsakovo prekių ženklas nėra registruotas, nėra paduota paraiška ir jis negali būti pripažintas plačiai žinomumu. Tokiu atveju Prekių ženklų įstatymas nenumato kokiais būdais šalys galėtų apginti savo teises į prekės ženklą (žymenį). Tokio žymens naudotojas gali ginti savo teises pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatas, pagal kurias ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Konkurencijos įstatymas numato, kad tokiais veiksmais laikomi ne tik savavališkas naudojimas

¹³ Aukščiausiojo Teismo 2002-11-05 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1032/2002 „*Alytaus mėsa*“ v. „*Klaipėdos maistas*“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9180 prisijungimo laikas 2006-09-24.

žymens, kuris tapatus ar panašus į registruotą prekės ženklą, ar neregistruotą prekės ženklą, tačiau ir jei naudojamas žymuo panašus į kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla. Taip pat, jei tokiais veiksmais siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto reputacija arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto žymens reputacija, arba gali susilpnėti šio žymens skiriamasis požymis. Jeigu ieškovas mano, kad galėjo susilpnėti jo žymens skiriamasis požymis, jis gali įrodinėti, kad žymuo dėl atsakovo naudojimo tapo bendrinium „[...] pavyzdžiui tokie žymenys arba pavadinimai, kurie kasdienėje arba techninėje kalboje vartojami įvardyti būtinus [...] prekių ar paslaugų požymius“¹⁴, jog žymuo galėjo prarasti savo įtaigumą, įmantrumą. Žymens vartotojas gali kreiptis į teismą ir įrodinėti ženklų panašumą ar tapatumą, prekių panašumą ir tapatumą, taip pat, kad atsakovas žinojo arba turėjo žinoti apie anksčiau naudojamą žymenį. Čia mes susiduriame su viena pagrindinių sąlygų, kad ieškovas turėtų pats naudoti žymenį savo komercinėje veikloje. Vis dėl to, didelis klausimas ar vien naudojimo fakto pakaktų įrodyti, jog naudodamas panašų ar tapatų žymenį panašioms ar tapačioms prekėms atsakovas turėjo nesąžiningų ketinimų arba tokie veiksmai pripažintini nesąžiningos konkurencijos veiksmais, jei ieškovo naudojamas žymuo neturi reputacijos ir yra nežinomas, taip pat jei šalys nėra konkurentai. Tačiau, jei žymuo turi reputaciją, žymens savininkas gali apsaugoti savo teises. Reputacija, jeigu ją jau įgavo anksčiau naudojamas prekės ženklas, yra visuomet svarbi: reputacija padidina ženklo išskirtinumą tuo pačiu padidindama jo gynimo apimtį, suklaidinimo galimybė yra labiau tikėtina, jeigu anksčiau naudojamas žymuo yra labiau išskirtinis. Išskirtinumas šiuo atveju gali būti būdingas arba priklausomas nuo reputacijos¹⁵. Aukščiausiasis Teismas savo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartyje Nr.3K-3-1103/2003 „*Beecham Group p.l.c.*“ v. *Igor Kalinin* (Aquafresh byloje) konstatavo, jog sprendžiant dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, ankstesnio ženklo išskirtinumas ir reputacija yra svarbūs faktoriai, į kuriuos turi būti atsižvelgta.¹⁶

Paraiškos padavimas nesukuria ženklo reputacijos. Nesąžiningus ketinimus turi įrodinėti ieškovas. Pagal Konkurencijos įst. nuostatas, ieškovas gali reikalauti nutraukti neteisėtus veiksmus, atlyginti padarytą žalą, taip pat įpareigoti paskelbti vieną ar kelis konkretaus turinio pareiškimus ar paaiškinimus, kur paneigtų anksčiau pateiktą neteisėną informaciją ar paaiškintų dėl prekių tapatybės, gali taip pat reikalauti sunaikinti ar konfiskuoti prekes ar jų pakuotes, pažymėtas konkurenciją pažeidžiančiais žymenimis.

¹⁴ „Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis“. Vilnius Justita, 2003 m. P. 80.

¹⁵ David T. Keeling. „Intellectual property rights in EU Law. Volume 1 Free movement and competition law“. Oxford university press 2003 m. P.189.

¹⁶ Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1103/2003 m. „*Beecham Group p.l.c. v. Igor Kalinino* p.į. „Kelupas““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320 prisijungimo laikas 2006-09-24.

Neregistruoto žymens savininkas arba naudotojas turi galimybę kreiptis į teismą, jei grindžia savo reikalavimą tuo, kad prekės ženklas neatitinka prekės ženklui keliamų absoliučių reikalavimų. Tokia teisė įtvirtinta Prekių ženklų įstatymo 46 str. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tokioje byloje jo galimybės paduoti ieškinį nėra tiesiogiai formaliai susijusios su tuo, kad jis yra panašaus ar tapataus žymens vartotojas ir gina savo turtines teises į žymenį, nes tokiu pagrindu protestą ar ieškinį gali paduoti „bet koks suinteresuotas asmuo“. Panaši formuluotė Prekių ženklų įstatymo 18 str. leidžia suinteresuotiems asmenims per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos užprotestuoti ženklo registraciją, paduodant motyvuotą rašytinį protestą Apeliaciniam skyriui dėl įregistruoto prekės ženklo neatitikimo reikalavimams, numatytiems Prekių ženklų įstatymo 6 ir 7 straipsniuose t.y. ir neatitikimo absoliutiems reikalavimams.

Aukščiausiasis teismas 2000 m. sausio 25 d. byloje *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“* nutartyje konstatavo, jog „[...]jei vietovardis ar žodis santykyje su pirkėju žymi tik prekių kilmės vietą ir esmines prekių charakteristikas, jis neatitinka absoliučių prekių ženklui keliamų reikalavimų ir yra neregistruotinas, o jei yra užregistruotas, tai suinteresuotų asmenų reikalavimu jo registracija pripažintina negaliojančia“.¹⁷ Teismas gali pripažinti, jog jei ženklo dalis žymi kilmės vietą, paskelbti tokią dalį nesaugomu prekių ženklo elementu. Tokia teismo pozicija patvirtina minėtą Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pagal kurį žymuo neatitinka prekės ženklui keliamų absoliučių reikalavimų, jeigu jis žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikas. Svarbu yra tai, kad neregistruoto prekės ženklo gynimo teisinėmis priemonėmis atveju (bylose dėl pripažinimo plačiai žinomumu) yra reikalaujama, jog neregistruotas prekės ženklas atitiktų prekės ženklui keliamus absoliučius reikalavimus.¹⁸

Taip pat svarbus aspektas neregistruoto prekės ženklo gynimui yra taikytinos teisės klausimas. Šiuo klausimus reglamentuoja LR Civilinio kodekso 1.53 str. , kuris nustato, jog intelektinės nuosavybės teisėms ir jų gynimui taikoma valstybės, kurioje prašoma apginti šias teises, teisė. T.y. taikomas „Lex fori“ principas „pagal teisę valstybės, kurioje pareiškiamas ieškinys teismui ar kitoks reikalavimas atitinkamai institucijai dėl pažeistų intelektinės nuosavybės teisių gynimo“¹⁹.

¹⁷ Aukščiausiojo Teismo 20001-25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2000 m. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=18259 prisijungimo laikas 2006-09-24.

¹⁸ Aukščiausiojo Teismo 20001-25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2000 m. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=18259 prisijungimo laikas 2006-09-24.

¹⁹ Prof. Valentinas Mikelėnas. 1.53 str. komentaras//Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. pirmoji knyga. Vilnius:Justitia 2001m. P.149.

Taigi galima išskirti keletą atvejų, kai prekės ženklas turi teisinę apsaugą pagal Prekių ženklų įstatymą, jei jis nėra nustatyta tvarka įregistruotas. Pirmiausia, tai ženklas, dėl kurio nėra pateiktas prašymas jį įregistruoti, tačiau jis gali būti pripažintas plačiai žinomu, taip pat prekės ženklas, dėl kurio jau yra paduotas prašymas registracijai, tačiau jis dar nėra nustatyta tvarka įregistruotas ir nėra įrašytas į prekių ženklų registrą. Šiuo atveju nėra svarbu ar jis gali būti pripažintas plačiai žinomu ar ne - svarbiausias aspektas, kurį derėtų nagrinėti, tai laikina teisinė apsauga, jos teikiamos prekės ženklo civilinės apyvartos gynimo galimybės. Kitais atvejais neregistruoto žymens savininkas turi galimybę kreiptis į teismą arba Valstybinio patentų biuro apeliacinį skyrių, grįsdamas reikalavimą ne savo įgytomis teisėmis į tapatų ar panašų prekės ženklą, o siekdamas tokio ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, grįsdamas savo reikalavimą, tuo, jog toks prekės ženklas neatitinka absoliučių reikalavimų. Taip pat, jis gali grįsti reikalavimą Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatomis. Šioje situacijoje išskirtinę reikšmę įgyja ženklo naudojimo faktas ir jo reputacija.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį, jog bendra taisyklė yra tokia, kad ženklų kategorijos pagal prekes, kurioms taikoma apsauga, yra prekių ženklai (tai tie ženklai, kuriais žymimos prekės ir paslaugų ženklai (jais žymimos paslaugos) „[...] registruojami ir saugomi pagal tą patį teisinį principą kaip ir prekių ženklai“²⁰ Taigi toliau aprašoma neregistruoto prekės ženklo apsauga reikš tuo pačiu ir paslaugos ženklo apsaugą.

Laikina teisinė apsauga nuo teisinės apsaugos, kurią įstatymas suteikia pripažintam plačiai žinomam prekės ženklui, pirmiausia skiriasi teisinių priemonių apimtimi. Stengsimės jas „išgryninti“ nagrinėdami pripažinto plačiai žinomu bei ženklo, dėl kurio paduota paraiška registracijai, gynimą atskirai.

III. Prekės ženklo, dėl kurio yra paduota paraiška registravimui, teisinė apsauga

Frederick W. Mostert, INTA (International Trademark Association) Vykdomojo komiteto viceprezidentas Tarptautinės prekių ženklų asociacijos (INTA) skelbiamame „The trademark reporter“ savo straipsnyje pastebi, jog labai dažna situacija, kai prekės ženklo savininkas, padavęs prašymą prekės ženklo registracijai, ilgam laikui įtraukiamas į procedūras, kurios reikalingos atlikti ženklo registracijai. Tuo metu „piratas“ aplenkia jį ir pirmasis panaudoja tapatų prekės ženklą. Tokiu atveju kyla klausimas ar turėtų gynyba nuo nesąžiningos konkurencijos būti taikoma ir toje

²⁰ „Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis“ Vilnius: Justita, 2003.P 79.

valstybėje, ar derėtų vietiniam verslininkui leisti naudoti užregistruotą prekės ženklą arba ženklą, kurį jis pirmasis pradėjo naudoti.²¹

Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnis įtvirtina nuostatą, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jei jis yra tapatus pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms prekės ar paslaugoms. Taigi pareiškėjas, kurio prekės ženklas turi prioritetą, arba pareiškėjas, kurio paduota paraiška yra ankstesnė nei ženklo, kuris įregistruotas, įgyja teisę ginti savo prekės ženklą vadovaudamasis prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir pareiškdamas, protestą dėl ženklo įregistravimo pripažinimo negaliojančiu. Tai grindžiama pirmumo teise. Tačiau toks pagrindas yra įmanomas tik tada, kai protestuojamas prekės ženklas jau įregistruotas. Iki įregistravimo toks protestas yra neįmanomas. Padavus paraišką registracijai suteikiama laikina teisinė apsauga leidžia pareiškėjui teisėtai reikšti pretenzijas kitam asmeniui. Tačiau, kol prekės ženklas, dėl kurio reiškiamą pretenziją, neįregistruotas atitinkama tvarka, kurią nustato Prekių ženklų įstatymas, tokia teisė apsiriboja tik teise „įspėti“ dėl galimo Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje numatytų teisių pažeidimo. Taigi pareiškėjas įgauna teisę įspėti tais atvejais, kai jo ženklas tapatus ar klaidinamai panašus į ženklą, dėl kurio jis padavęs paraišką registracijai, ir jis registruojamas tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms, ar jei gali suklaidinti visuomenę, kuri gali klaidingai asocijuoti su prekės ženklu, dėl kurio paduota paraiška registracijai. Galimas pažeidimas pagal Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnį, dėl kurio gali įspėti pareiškėjas, yra prekės ženklo (žymens) naudojimas žymėti prekes ar jų pakuotes, jei prekės su šiuo žymeniu yra sandėliuojamos, nuomojamos, skolinamos, ar jomis kitaip disponuojama. Taip pat, jeigu prekės gaminamos su šiuo žymeniu, importuojamos ar eksportuojamos, gaminamas pats žymuo, jei toks žymuo naudojamas komercinės veiklos dokumentuose, reklamoje. Pagal prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 3 dalies 1 punktą, pažeidimu laikytina ir jei panašus ženklas naudojamas kaip juridinio asmens pavadinimas. Jei prekės ženklas nėra pripažintas plačiai žinomą, ir nėra registruotas - egzistuojančio juridinio asmens pavadinimas negali pažeisti asmens, kuris padavė paraišką registruoti prekės ženklą, teisių. Jeigu paraiška paduota anksčiau nei registruotas juridinis asmuo arba jo pavadinimas įtrauktas į laikinų juridinių asmenų sąrašą, asmuo gali ginti savo teises šiuo pagrindu. Čia galioja tas pats principas - kas pirmesnis laike, tas pirmesnis teisėje. 2003 m. balandžio 23 d. nutartyje Nr.3k-3-465/2003 m. (*UAB „Mineraliniai vandenys“ v. UAB „Importiniai gėrimai“*) Aukščiausias Teismas pažymėjo, jog šis principas nėra absoliutus, tačiau yra vienas iš pagrindinių principų prekių ženklų teisėje ir kito ūkio subjekto komercinis interesas nėra pagrindas

²¹ W. Mostert „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// Trademark Reporter 1997, Vol. 86 TMR.

prekės ženklo, kurio registracijos ar paraiškos data ankstesnė, įregistravimą pripažinti neteisėtu ar negaliojančiu.²²

Patentų biuras, atlikdamas ženklo ekspertizę, vadovaujasi tik Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio nuostatomis t.y. priimant sprendimą įregistruoti ar ne ženklą yra vadovujamasi tik absoliučiais atsisakymo registruoti ženklą arba jo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindais. Tokiu pagrindu nėra taikoma nuostata dėl tapatumo kitam prekės ženklui, dėl kurio pateiktas prašymas įregistruoti arba suteikti prioritetą, nors Patentų biuras savo internetiniame puslapyje, (skyriuje „Klausimai atsakymai 36 Nr. atsakyme) rekomenduoja, prieš pateikiant paraišką ženklo registracijai, pradžioje patiems pasitikrinti ar jis nėra panašus, ar tapatus pareikštam registruoti arba jau įregistruotam prekės ženklui.²³ Ir nors iki prekės ženklo įregistravimo žymens savininko teisė, jeigu jis nori grįsti savo reikalavimą Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 2 dalies nuostatomis, apsiriboja tik teise įspėti, tačiau minėtos nuostatos, (jog savininkas, kurio ženklui suteikta laikina teisinė apsauga, turi teisę reikšti pretenzijas dėl ženklo, kuris dar nėra įregistruotas), prevencinė funkcija yra neabejotina, nes siekia sulaukyti nuo tolesnių neteisėtų veiksmų asmenis, kuriems pareikšta pretenzija dėl galimo teisių numatytų prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje pažeidimo.

Informacija apie jau įregistruotus prekių ženklus arba žymenis, dėl kurių paduota paraiška registracijai, pateikiama Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre.

Kyla pagrįstas klausimas, jeigu situacija yra tokia, kad žymens savininkas negalėjo užregistruoti prekės ženklo, nes Patentų biuras pripažino, kad prekės ženklas neatitinka absoliučių kriterijų. Juk atsisakoma registruoti dviem pagrindiniais atvejais, kai žymuo neturi skiriamąjį požymio arba prieštarauja viešosios tvarkos nuostatomis.²⁴ Taigi, tokio asmens prekės ženklas nėra registruotas (žymuo) kaip neatitinkantis absoliučių prekės ženklui keliamų reikalavimų. Ar tokio žymens naudotojas galės apginti savo interesus, jei manys, kad jam daroma žala ir pažeidžiami jo teisėti interesai kito panašaus ar tapataus neregistruoto žymens naudojimu. Šiuo atžvilgiu svarbi Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartyje suformuluota nuostata, kurioje aiškiai atribojamos dvi prekių ženklų vertinimo kriterijų grupės ir aiškiai pabrėžiami absoliučių ir santykinų ženklui keliamų reikalavimų skirtumai, išskiriama skirtinga jų teisinė esmė. Sprendžiant dėl prekės ženklo atitikimo absoliutiems reikalavimams „nėra vertinamos trečiųjų asmenų turimos ankstesnės (ar kitos sąžiningos) teisės, kurias gali pažeisti (ar pažeidžia) tam tikro prekių ženklo registracija“. Reiškia prekės ženklo ekspertizė, kuri atliekama tik įvertinant prekės ženklo atitikimą

²² Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-465/2003 m. UAB „Mineraliniai vandenys“ v. UAB „Importiniai gėrimai“//http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8789 prisijungimo laikas 2006-09-24.

²³ <http://www.vpb.lt/index.php?c=klausimai/index.php&rightfrm=no&page=21&page=41&page=61&page=81&page=99&page=98&page=99>

²⁴ „Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis“ Vilnius. Justita, 2003 m. P. 79.

absolūtiems reikalavimams, įvertina tik galimybę patikrinti ar apskritai toks prekės ženklas galėtų būti saugomas išimtinėmis teisėmis, jeigu jis nepažeis trečiųjų asmenų turimų ankstesnių teisių. Minėtoje byloje Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad ieškovo įregistruotas erdvinis prekės ženklas – keramikinio butelio erdvinė forma, neprieštaruoja absolūtiems prekės ženklui keliamiems reikalavimams. Nutartyje pažymėta, kad net jei ir visuomenė sieja šį ženklą ne su ieškovu (butelio gamintoju), o su atsakovu (balzamo gamintoju), toks teismo vertinimas nėra susijęs su ženklo „per se“ apgaulingumu (melagingumu) ir nėra tinkamas pagrindas pripažinti prekės ženklo registraciją negaliojančia.“²⁵ Kai kuriose valstybėse nėra apsiribojama vien patikrinimu ar prekės ženklas atitinka absolūčius reikalavimus, pvz. Olandijoje atliekant ekspertizę yra atliekama pilna ekspertizė ir dėl ženklo atitikimo santykiniams reikalavimams. Paradoksą galima įžvelgti tame, kad tokia pilna ekspertizė nesuteikia prekės ženklo savininkui teisių, kol ženklas nepradėtas naudoti.²⁶

Pirmiausia reikia pažymėti, jog atsisakymas registruoti nėra laikytinas draudimu naudoti. Byloje „*Birštono mineraliniai vandenys*“ v. „*Naujieji Birštono mineraliniai vandenys*“ Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog negali būti pripažįstamas plačiai žinomą ženklu, jeigu jis neatitinka prekės ženklui keliamų reikalavimų²⁷. Taigi tokio žymens savininkas negali remtis plačiu savo prekės žinomumu ar reputacija, nes iš esmės žymuo, kurį jis naudoja, net negali būti ginamas kaip prekės ženklas, tačiau tai nesujie su galimybe ginti savo teises, grindžiant reikalavimus Konkurencijos įstatymo nuostatomis, kurias aptarsime kiek toliau.

Taip pat negalima teigti, jog neregistruoto žymens savininkas neturi galimybės remtis Prekių ženklų įstatymo nuostatomis gindamas savo interesus. Kaip ir minėta anksčiau Prekių ženklų įstatymas suteikia galimybę ginti bet kokiam suinteresuotam asmeniui teises ne tik paduodant protestą Apeliaciniam valstybinio patentų biuro skyriui, bet ir teisme. Taigi, paprastai asmuo, kuris yra padavęs paraišką registracijai, teisme gali grįsti savo reikalavimą remdamasis Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio nuostatomis. Reiškia savo reikalavimus toks asmuo gali grįsti ne dėl pažeistų savo ankstesnių teisių į prekių ženklą, bet keldamas klausimus dėl jo atitikimo absolūtiems reikalavimams. Tokią padėtį suponuoja Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnis, kuriame įtvirtinama nuostata, kad tik prekės ženklo savininkas gali uždrausti trečiajam asmeniui naudoti ženklą komercinėje veikloje. Reiškia ženklo, kuris nėra įregistruotas nustatyta tvarka, savininkas negali uždrausti naudoti prekės ženklą komercinėje veikloje. Tačiau gali bandyti panaikinti jau registruoto

²⁵ Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartis Nr. 3K-3-275/2006m. Latvijos bendrovė Latvijas Keramika A“ v. JSC „Latvijas Balzams“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29927 prisijungimo laikas 2006-09-24

²⁶ David Tatham, William Richards. „ECTA Guide to E.U. trademark legislation“. London Sweet&Maxwell 1998 m. P

²⁷ Aukščiausiojo Teismo 20001-25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2000 m. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=18259 prisijungimo laikas 2006-09-24.

prekės ženklo registraciją grįsdamas reikalavimą tuo, jog užregistruotas žymuo neatitinka absoliučių prekės ženklui keliamų reikalavimų.

Tačiau reikia pažymėti, jog stadijoje, kada yra paduodamas prašymas įregistruoti prekės ženklą iki jo įregistravimo, yra svarbus laikas kada tai padaroma tolesnei jau registruoto prekės ženklo gynybai, taip pat įrodinėjant savo pirmumą kai ginamas neregistruotas prekės ženklas. Juk jei prioriteto data arba paraiškos data nėra ankstesnė už jau užregistruoto prekės ženklo paraiškos ar prioriteto datą, arba prekės ženklas nėra teismo pripažintas plačiai žinomam, neturi reputacijos ir nebuvo naudojamas, tokio prekės ženklo gynybai darosi labai svarbi paraiškos padavimo data arba prioriteto data, mat pagal šias datas nustatomas pirmumas bei savininko ankstesnės teisės į prekės ženklą, dėl kurio kilo ginčas. Prioriteto data nustatoma, jei pareiškėjas pateikia Valstybiniam patentų biurui dokumentus, įrodančius, kad dėl prekės ženklo registravimo anksčiau paduota paraiška vienoje valstybių, kuri yra Paryžiaus konvencijos narė, ar Pasaulinės prekybos organizacijos narė, arba jei šiuo prekės ženklu pažymėtos prekės arba paslaugos dalyvavo pripažintoje oficialia tarptautinėje parodoje per 6 mėnesius nuo pirmosios paraiškos padavimo datos arba eksponavimo parodoje dienos. Tokius dokumentus reikia pateikti per tris mėnesius po paraiškos padavimo datos. Taigi prioriteto data gali būti ankstesnė 6 mėnesiais nei paraiškos padavimo data. Paraiškos data yra ta data, kai Valstybinis patentų biuras gauna prekių ženklų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punkte išvardytus dokumentus.

Prekės ženklo paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos svarbą patvirtina praktika. Kaip ir minėta, grįsti savo reikalavimą Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi ieškovas gali tik po ženklo, dėl kurio buvo paduota paraiška registruoti, įregistravimo. Tačiau atsakovas, grindžiantis savo argumentus ankstesniu naudojimo faktu, susiduria su tuo, jog prekės ženklo ankstesnė registracija yra labai svarbus veiksnys norint laimėti bylą. 2004 m. lapkričio 29 d. Aukščiausiojo Teismo nutartimi (*ieškovas VĮ „Vilnijos žodis“, atsakovas UAB „Kurier Wilenski“*) atsakovo UAB „Kurier Wilenski“ prekės ženklo „Kurier Wilenski“ registracija buvo pripažinta negaliojančia, remiantis būtent tuo, jog ieškovas, viešojo įstaiga „Vilnijos žodis“, padavė paraišką registruoti tapatų prekės ženklą anksčiau ir tuo pačiu įgijo prioritetą vėlesnės tapataus ženklo registracijos atžvilgiu. Svarbu pažymėti, jog atsakovas argumentavo tapataus ženklo vėlesnę paraiškos datą tuo, kad jis anksčiau už ieškovą naudojo šį prekių ženklą ir neregistravo jo, o užregistravęs prekių ženklą juridinis asmuo turėjo nesąžiningų ketinimų. Akcininkų susirinkimo nutarimas, kuriame buvo nutarta perduoti minėtą prekės ženklą bei leidėjo teises iš atsakovo ieškovui, atsakovo nuomone turėjo būti pripažintas niekiniu dėl to, jog nebuvo patvirtintas jokia sutartimi. Atsakydamas į šiuos argumentus, Aukščiausias Teismas konstatavo, jog tokie argumentai apskritai neturi reikšmės vertinant ieškovo prekių ženklo prioriteto teisę ir net jei teisių perdavimas būtų pripažintas neteisėtu, tai jokiu būdu nereikštų ieškovo prekių

ženklų registracijos neteisėtumo.²⁸ Toks teiginys iš esmės patvirtina minėtą bylose dėl prekių ženklų taikomą taisyklę „kas pirmas laike tas pirmas teisėje“. Taigi ankstesnė paraiškos prekės ženklo registracijai data yra vienas iš svarbiausių argumentų nustatant prekės ženklo savininko teises. Svarbu paminėti, kad Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 2 d. („*Latvijas Balzams*“ v. „*Latvijas Keramika A*“) priimtoje nutartyje buvo pažymėta nuostata, jog jei teismas nepatenkina ieškinių ieškovo nurodytu pagrindu, ieškovas ateityje turi galimybę kreiptis į teismą dėl to paties dalyko kitu pagrindu.

Šiuo atžvilgiu derėtų paminėti nuostatą, kurios laikosi Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius. Nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 2 dalis, detalizuojanti koks prekių ženklas yra laikomas ankstesniu, buvo papildyta naujomis nuostatomis dėl Bendrijos prekės ženklo. „Apeliacinio skyriaus pozicija yra tokia, kad šios naujosios nuostatos turi būti taikytinos tik toms užprotestuotų nacionalinių ar tarptautinių ženklų registracijoms, kurių paraiškos padavimo, tarptautinės registracijos data ar vėlesnio teritorinio išplėtimo į Lietuvos Respubliką data, atsižvelgiant į prioritetą, jei toks yra, datuojama nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos, t.y. nuo 2004-05-01“²⁹.

Taip pat ieškovas galėtų remtis Konkurencijos įstatymo 16 str. nuostatomis t.y. nesąžininga konkurencija. Tokiu atveju, tektų įrodinėti, jog atsakovas, pateikęs paraišką registracijai dėl ginčijamo prekės ženklo, turėjo nesąžiningų ketinimų ir kenkė atsakovo galimybėms konkuruoti. Nesąžiningų ketinimų instituto gyvavimas remiasi pagrindiniais civilinės teisės principais, pagal kuriuos teisės gali būti įgyjamos tik sąžiningai³⁰. Reikia pažymėti, kad galimybė ginti savo teises, įrodinėjant nesąžiningus prekės ženklą užregistravusio ar padavusio registracijai asmens ketinimus, atsirado tik nuo 2001 m. (tolesnėse dalyse aptarsime prekės ženklų, kurių registracija ankstesnė, registracijos pripažinimo negaliojančia bylų ypatumus). Praktikoje įrodyti nesąžiningų ketinimų egzistavimą yra sunku, mat tektų įrodinėti, jog pareiškėjas žinojo arba turėjo žinoti apie ženklą, kurio paraiškos arba prioriteto data ankstesnė, tačiau jeigu jis teigia, kad nežinojo, įrodinėjimas gali būti komplikuoatas. Tai, kad pareiškėjas žinojo arba turėjo žinoti apie tapataus ar panašaus prekės ženklo egzistavimą, yra laikoma viena iš objektyvių nesąžiningus ketinimus apibūdinančių kriterijų. Dažnai žinios gali būti gautos iš faktinių aplinkybių, nes abiejų šalių prekės yra pardavinėjamos tose pačiose prekybos vietose, nes ankstesnis prekės ženklas yra

²⁸ Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis Nr. 3k-3-629/2004m. „VĮ „Vilnijos žodis“, atsakovas UAB „Kurier Wilenski““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27355 prisijungimo laikas 2006-09-24.

²⁹ Asta Virbickienė. „Ikiteisminė prekių ženklų savininkų teisių gynimo instancija – reikšmė, praktikai“. seminaro medžiaga. 2006 m.

³⁰ 3 rd Annual Meeting between OHIM and the Heads of Industrial Property Offices of candidate countries 2 October 2002 Bad Faith Case study, 2p.

reklamuojamas plačiu mastu, nes tarp šalių galėjęs būti bendradarbiavimo faktas³¹. Labai panašiai atsitiko Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje TECNOSERVICE³² byloje. Žinojimą pavyko įrodyti, nes atsakovas prieš tai buvo sudaręs sutartį, kuria buvo perkamos prekės pažymėtos šiuo prekių ženklu. Tačiau norint sėkmingai ginti savo teises įrodant nesąžiningus ketinimus, vien žinojimo įrodyti nepakanka, turi egzistuoti papildomos aplinkybės. Laikoma, kad pareiškėjas turėjo žinoti apie kitą panašų ar tapatų prekės ženklą prieš paduodamas paraišką registracijai, jei jis paraišką padavė nežinodamas, o sužinojo vėliau, vadinasi jis neturėjo nesąžiningų ketinimų.³³ Vertėtų atkreipti dėmesį, kad bylose, kur įrodinėjami nesąžiningi ketinimai, atskiras diskusijų objektas yra asmens, neteisėtai žymėjusio prekes ar paslaugas, tikslas. Faktiškai yra įrodinėjamas asmens ketinimas prekiauti prekėmis ar parduoti paslaugas pažymėtas žymeniu.

Norint įrodyti nesąžiningą konkurenciją, pirmiausia reiktų įrodyti šalis esant konkurentais, o vėliau tektų įrodinėti prekės ženklų tapatumą ar panašumą. EB Teisingumo Teismas prekių ar paslaugų panašumo kriterijus suformulavo CANON byloje. Pagal šiuos kriterijus vertinant ar panašios yra prekės ar paslaugos, reiktų atsižvelgti į patį prekių ir paslaugų pobūdį, prekių ar paslaugų galutinius vartotojus, prekių ar paslaugų naudojimo būdą taip pat ar prekės (paslaugos) konkuruoja tarpusavyje ar papildo viena kitą, bei kaip minėta anksčiau, kokie yra prekių paslaugų platinimo kanalai.³⁴ Konkurencijos ribojimu yra laikomi tokie veiksmai, kurie sudaro kliūtis konkuruoti atitinkamoje rinkoje. Tokiais laikomi ir veiksmai galintys iškraipyti ar neigiamai paveikti konkurenciją. 2006 m. gegužės 10 d. byloje UAB „Tecnoservice“ v. UAB „Neono linija“ buvo konstatuota, jog pagal Paryžiaus konvencijos 10 bis straipsnio 2 dalį, nesąžininga konkurencija yra laikomas bet koks konkurencinis veiksmas, kuris prieštarauja sąžiningiems pramonės ir prekybos reikalų papročiams. Paryžiaus konvencijos 10 bis straipsnio 3 dalyje yra pateikiamas pavyzdinis tokių veikų sąrašas. Svarbu išskirti, jog tarp šių veikų yra ir tokie veiksmai, kurių pasėkoje galėtų būti supainioti „įmonės, gaminiai arba konkurento pramoninė ar prekybinė veikla, teiginiai, kurie komercinėje veikloje gali suklaidinti visuomenę dėl prekės rūšies, gamybos būdo, savybių, tinkamumo naudojimui arba prekių kiekio“. Nesąžiningais ketinimais nėra laikoma

³¹ 3 rd Annual Meeting between OHIM and the Heads of Industrial Property Offices of candidate countries 2 October 2002 Bad Faith Case study, 5 p.

³² Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis Nr. 3k-3-325 byloje „Tecnoservice prie UAB „Neono linija“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 prisijungimo laikas 2006-09-23.

³³ 3 rd Annual Meeting between OHIM and the Heads of Industrial Property Offices of candidate countries 2 October 2002 Bad Faith Case study, 5 p

³⁴ Teisingumo Teismo sprendimas Byla C – 39/97, 1998-09-29 Canon Kabushiki Kaisha v MGM Inc. (Canon byla)// www.ukpats.org.uk/c3997.pdf prisijungimo laikas 2006-09-23.

kai trečia šalis davė sutikimą naudoti prekės ženklą, arba kai viena šalis naudoja prekės ženklą anksčiau nei naudoja jį kita šalis turinti prioritetą.³⁵

Šiuo atžvilgiu svarbus 2006 m. gegužės 10 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarimas, kuriame pirmą kartą Lietuvoje buvo išaiškinta nesąžiningų ketinimų sąvoka, atribojant ją nuo nesąžiningos konkurencijos sąvokos. Buvo konstatuota, jog sąvokos yra vienodos tais atvejais, kai ginčo šalys yra konkurentai, tačiau kai jos nėra konkurentai, nesąžiningų ketinimų sąvoka laikoma platesne nei nesąžiningos konkurencijos sąvoka. Jau 2002 m. Trečiame metiniame Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) ir šalių kandidačių pramoninės nuosavybės tarnybų vadovų susitikime buvo pabrėžta, kad nesąžiningų ketinimų sąvoka yra platesnė nei nesąžiningos konkurencijos sąvoka, nes nesąžiningi ketinimai taip pat apima ir situacijas kai nėra konkurencinių santykių tarp prekės ženklo savininko ir pareiškėjo turinčio nesąžiningų ketinimų.³⁶

Reikėtų atkreipti dėmesį į dar vieną 2003 m. balandžio 23 d. nutartyje Aukščiausiojo Teismo konstatuotą faktą, jog Konkurencijos įstatymas reglamentuoja ūkio subjektų, savivaldybės ar valstybės valdymo institucijų veiklą ir nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir nereglamentuoja prekių ženklų registracijos ar jai keliamų reikalavimų. Todėl teismai, taikę konkurencijos įstatymą, siekdami nustatyti prekės ženklo registracijos teisėtumą, tuo pačiu taikė įstatymą, kuris reguliavo kitus materialinius teisinius santykius.

Jeigu prekės ženklas dar nėra registruotas, tačiau yra pateiktas prašymas jį užregistruoti, pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą tokie atsakovo veiksmai turėtų pasižymėti savavališku naudojimu žymens, turinčio skiriamąjį požymį, į kurią ieškovas turi pirmumo teisę. Reiškia tam, kad remtis nesąžininga konkurencija, nėra būtina, kad prekės ženklas būtų įregistruotas ar būtų žinomas, pakanka, kad ieškovas turėtų į jį pirmumo teisę. Tokią teisę taip pat suteikia pateikta ankstesnė paraiškos arba prioriteto data.

Reikia pastebėti, jog kai kuriose bylose ieškovo siekis apginti savo išimtines teises į prekės ženklą, atsakovo yra vertinamas kaip konkurencijos ribojimas arba kaip nesąžiningos konkurencijos veiksmas³⁷. Šiuo atžvilgiu svarbi teismų praktikos suformuota nuostata, jog išimtinių teisių į prekių ženklą įgyvendinimas nereiškia nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Juk ir siekdamas įgyti išimtines teises asmuo neatlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmų.

Prekių ženklų įstatymas jau aiškiai apibrėžia disponavimo prekių ženklu, dėl kurio paduota paraiška registracijai, galimybę skirtingai nuo situacijos, kai perduodamos teisės į prekių

³⁵ 3 rd Annual Meeting between OHIM and the Heads of Industrial Property Offices of candidate countries 2 October 2002 Bad Faith Case study, 5 p.

³⁶ 3 rd Annual Meeting between OHIM and the Heads of Industrial Property Offices of candidate countries 2 October 2002 Bad Faith Case study, 2p

³⁷ Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 23 d. nutartis Nr.3K-3-465/2003 m. "UAB Mineraliniai vandenys v. UAB "Importiniai gėrimai"//http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8789 prisijungimo laikas 2006-09-24.

ženklą, dėl kurio registracijos nėra paduota paraiška. Nuo paraiškos padavimo dienos asmuo, padavęs paraišką registracijai, turi galimybę perduoti teisę į pareikštą registruoti ženklą pagal sutartį visoms arba daliai prekių žymėti kitam asmeniui. Taip pat tokia teisė pereina kartu su juridiniu asmeniu kitam savininkui, jei sutartyje nėra numatyta kitaip. Tokiu būdu įstatymas taip pat pripažįsta asmens turimas turtines teises į ženklą, dėl kurio registracijos paduota paraiška. Tokia teisė įtvirtinta Prekių ženklų įstatymo 43 straipsnyje. Tokiu būdu yra patvirtinamos asmens galimybės vėliau įgyti išimtinės teises į prekės ženklą po jo įregistravimo ir įrašymo į prekių ženklų registrą. Faktiškai, jau nuo paraiškos padavimo datos pareiškėjas turi atitinkamas turtines teises į žymenį pagal įstatymą. Svarbu pažymėti, kad tokia įstatymo nuostata formuoja požiūrį, jog neregistruotas prekės ženklas, dėl kurio yra paduota paraiška registracijai, jau gali būti savarankiškas sandorių dalykas, kurį galima perduoti tretiesiems asmenims savarankiškai arba kartu su juridiniu asmeniu. Civilinio kodekso 1.52 str. nustato, jog sutartims, kuriomis perduodamos intelektinės nuosavybės teisės, yra taikytina šia teise perleidžiančios ar suteikiančios teisė jomis naudotis šalies nuolatinės gyvenamosios vietos ar verslo vietos valstybės teisė.

Galima būtų išskirti tokius neregistruoto prekės ženklo, kuris nėra pripažintas plačiai žinomą, gynimo etapus, kuriuose suteikiama skirtinga teisinė apsauga. Pirmajame, kai prekės ženklas tik sukuriama ir dar nėra paduota paraiška jo registracijai, taip pat nėra juridinių faktų, kurie leistų suteikti jam prioritetą pagal Prekių ženklų įstatymo 10 straipsnyje pateikiamus kriterijus. Neregistruoto prekės ženklo savininkui įstatymas nesuteikia teisinių priemonių apginti teisių į prekės ženklą, jei jis dar nenaudojo ženklo komercinėje apyvartoje, dėl jo registracijos nėra paduota paraiška bei jis neturi galimybių būti pripažintas plačiai žinomą. Derėtų pastebėti, kad teisė naudoti prekės ženklą turi tiek registruoto, tiek neregistruoto žymens savininkas. „[...] teisėtumas apima du susijusius aspektus: sutikimą su imperatyvių įstatymo normų reikalavimais ir neprieštaravimą viešėjai tvarkai ir gerai moralei“³⁸. Ši nuostata yra labai svarbi aiškinant neregistruoto prekės ženklo perleidimo sutartis. Tačiau, jų teisės ginčo atveju bei galimybės apginti naudojamą prekės ženklą nuo paraiškos padavimo datos, skirtingos.

Antras etapas prasideda nuo paraiškos padavimo datos. Pagal prekių ženklų įstatymo 10 straipsnį, prioriteto data gali būti „paankstinta“, jei patenkinamas prašymas dėl prioriteto datos suteikimo vadovaujantis Prekių ženklų įstatymo 10 straipsnio nuostatomis. Tokius dokumentus reikia pateikti per tris mėnesius po paraiškos padavimo datos. Prioriteto data gali būti ankstesnė 6 mėnesiais nei paraiškos padavimo data. Asmuo, kurio paraiškos data ankstesnė, gindamas prekės ženklą, remiasi būtent savo ankstesnėmis teisėmis į jį.

Trečiasis etapas prasideda kai prekės ženklas jau įregistruotas, tačiau dar neišduotas jo registracijos liudijimas. Šis etapas tęsiasi 3 mėnesius, jo metu yra suteikiama galimybė pareikšti

³⁸ . Valentinas Mikelėnas. „Prievolių teisė pirmoji dalis“. Justitia, Vilnius 2002 m. P. 51.

protestą ir išnagrinėti ginčą dar Patentų biuro Apeliaciniame skyriuje. Jeigu po trijų mėnesių yra preziumuojama, jog ženklas nepažeidžia šio straipsnio nuostatų, išduodamas prekės ženklo registracijos liudijimas. Tačiau tai nereiškia, kad šiame etape galima protestuoti ženklą tik ikiteisminėje instancijoje, t.y. Patentų biuro Apeliaciniame skyriuje. Bylą galima spręsti ir teisme. Galima teigti, kad tokio prekės ženklo savininkas įgyja išskirtines teises į prekių ženklą, leidžiančias jam visomis priemonėmis garantuoti prekės ženklo vartojimo uždraudimą be jo sutikimo. Reiškia, prekės ženklo savininkas įgyja visas išimtinės teises pagal Prekių ženklų įstatymą į ženklą ne nuo to momento, kai jam išduodamas liudijimas, o nuo tada, kai ženklas yra oficialiai įregistruojamas Prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka. Reiškia, toks ženklas negali būti laikomas neregistruotu. Todėl nagrinėti šį ir tolesnius etapus toliau šiame darbe netikslinga, nes iš esmės tiek įregistruoto prekės ženklo, kuriam dar neišduotas liudijimas, tiek įregistruoto prekės ženklo savininko, kuriam išduotas liudijimas, teisių apimtis sutampa.

IV. Plačiai žinomo prekės ženklo samprata, teisinė apsauga

Plačiai žinomi ženklai yra saugomi ir neįregistruoti. Taigi tam, kad teisės į neregistruotą prekės ar paslaugos ženklą, kuris yra naudojamas, reklamuojamas, žinomas atitinkamai vartotojų grupei, turi reputaciją vartotojų tarpe, būtų ginamos įstatymo prekės ženklo savininkas atitinkamoje byloje turėtų siekti jo pripažinimo plačiai žinomu (Well known mark).

Prekių ženklų įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įtvirtina nuostatą, jog šis įstatymas taikomas ir prekių ženkams, kurie yra pripažinti plačiai žinomais Lietuvos teritorijoje. „Ius gentium“ šaknis arba tiksliau plačiai žinomo ženklo sąvokos pagrindai yra numatyti Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnyje. Terminas (Well known) pirmą kartą buvo joje panaudotas dar 1925 m. Taip pat plačiai žinomo prekių ženklo gynimą reglamentuoja tokie tarptautiniai teisės aktai kaip Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų susijusių su prekyba (TRIPS sutartis) 16 straipsnio 2 ir 3 dalis, 1988 m. gruodžio 21 d. pirmoji Tarybos direktyva skirta valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 89/104/EEB 4 straipsnio 2 dalies (d) papunktis, taip pat 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas Dėl Bendrijos prekių ženklo 40/94/EB, 8 straipsnio 2 dalies (c) papunktis. „Tačiau minėtose teisės normose įtvirtinti reikalavimai suteikti apsaugą plačiai žinomiems ženkams formuluojami lakoniškai ir deklaratyviai [...] nepateikiant detalesnių gairių kuomet ir kokiais kriterijais vadovaudamasi kompetetinga institucija [...] galėtų spręsti dėl žymens[...] ar įregistruoto prekės ženklo pripažinimo plačiai

žinomu³⁹. Nors Paryžiaus konvencija ir seniai naudoja šį terminą, tačiau nenustato jokių kriterijų, kuriais vadovaujantis ženklą derėtų laikyti plačiai žinomu. TRIPS sutartis tiksliau leidžia apibrėžti ką reiškia platus ženklo žinomumas. Sprendžiant šį klausimą reikėtų turėti omenyje ženklo žinomumą atitinkamam visuomenės sluoksniui, įskaitant ir žinomumą kaip reklamavimo rezultatą. Tiksliau, ženklo pagal TRIPS sutartį žinomumą galima išmatuoti jį žinančių žmonių kiekiu, kuriam jis žinomas taip pat ir iš reklamos.⁴⁰ Plačiai žinomo ženklo sąvoka naudojama ir 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyvoje 89/104/EEB 2 straipsnio 1 dalyje D punkte, nustatant jog registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo metu arba prašymo suteikti prioritetą registruotam prekių ženkliui metu yra plačiai žinomi valstybėje narėje. Tačiau direktyva daro nuorodą į Paryžiaus konvenciją ir sąvoką „plačiai žinomas“ supranta Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnio prasme.⁴¹ Tuo metu kai Paryžiaus konvencija, kaip minėta, nenustato plačiai žinomo prekės ženklo kriterijų. Tačiau teismų praktika, bei teisės aktai, priimti įsipareigojus įgyvendinti Paryžiaus konvenciją 6 bis straipsnio. nuostatas, atskleidžia kas yra „Plačiai žinomas ženklas“ Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnio prasme.

Įrodinėjant platų žinomumą, reikia atkreipti dėmesį, kad ši nuostata formuluojama pozityviu, o ne negatyviu aspektu. Reiškia yra atsižvelgiama į aplinkybes patvirtinančias jo platų žinomumą, o ne imamos dėmesį aplinkybes, paneigiančios jo platų žinomumą.⁴² Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatomi du kriterijai, pagal kuriuos nustatomas ženklo žinomumas. Pirmiausia, tai aplinkybės leidžiančios teigti, kad ženklas yra plačiai žinomas, jeigu jo naudojimo rezultatai įrodo jo platų žinomumą. Antras kriterijus - jeigu jo reklamavimo rezultatai rodo platų žinomumą. Nebūtina, kad šios aplinkybės abi egzistuotų, tam, kad prekės ženklas būtų pripažintas plačiai žinomu, užtenka vienos. Galiausiai, teisme svarbiausia įrodyti šių aplinkybių egzistavimo rezultatą - platų jo žinomumą visuomenėje. Reklamavimo faktas, ar pardavimų fakto buvimas, pats savaime tokio rezultato dar neįrodo. „Galima ar ne laikyti prekės ženklą plačiai žinomu yra fakto nustatymo klausimas“⁴³. Ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai išskiria jį iš kitų prekių ženklų grupės. Pirmiausia, svarbu tai, jog tokį ženklą žino ir vertina visuomenė - būtent tai

³⁹ Danguolė Klimkevičiūtė „Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)“// Jurisprudencija 2005 m. t.71(63) P 35.

⁴⁰ Мостерт Ф. Общеизвестные и знаменитые знаки: возможна ли гармония?//Патенты и лицензии. 1997 м. №. 12/97P. 23.

⁴¹ Pirmoji Tarybos Direktyva 1988 m. gruodžio 21 d.Nr. (89/104/EEB) valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais suderinti// http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=lt&numdoc=31989L0104&mod el=guichett

prisijungimo laikas 2006-09-23

⁴² Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1103/2003 m. „Beecham Group p.l.c. v. Igor Kalinino p.į. „Kelupas““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320

prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁴³ Frederick W. Mostert „Well known and famous marks: is harmony possible in the Global Village?“// The trademark reporter 1997,Vol 86 TMR .P. 114.

suponuoja prekės ženklo pripažinimo plačiai žinomumui kriterijus. Paryžiaus Konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 6bis straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Sąjungos šalyse turėtų būti atmetama registracija arba registracija pripažįstama negaliojančia ir draudžiamas naudoti ženklas, kuris atkartoja, imituoja kitą ženklą arba yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su juo, jei registravimo arba panaudojimo šalies kompetentingas organas pripažįsta, kad tas ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas. Draudimas registruoti tapatų ženklą bei draudimas jį naudoti yra vienas iš esminių plačiai žinomų ženklų apsaugos elementų. Šiuo atžvilgiu svarbus dokumentas, galintis padėti įvardyti kriterijus, pagal kuriuos yra nustatomas platus prekės ženklo žinomumas, yra Paryžiaus Sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos asamblėjos ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės apsaugos organizacijos 1999 m. pateikta rekomendacija dėl nuostatų reglamentuojančių plačiai žinomų prekių bei paslaugų ženklų apsaugą (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (toliau tekste - Rekomendacija). Šiame dokumente 2 straipsnyje yra rekomenduojama, nustatant platų ženklo žinomumą, imti domėn bet kokias aplinkybes, kurios leistų teigti, jog ženklas yra plačiai žinomas. Plačiai žinomų prekių ženklų bylose nustatymas ar prekės ženklas yra plačiai žinomas yra vienas iš esminių momentų. Kaip minėta platus žinomumas suteikia išimtinės teises, juo remdamasis šalys gali ginti savo interesus. Kriterijai būtų šie:

1. ženklo žinomumas ar pripažinimas atitinkamoje visuomenės dalyje;
2. ženklo bet kokio naudojimo tęstinumas, apimtis ir geografinis plotas;
3. tęstinumas, apimtis ir geografinis plotas bet kokio ženklo reklamavimo, įskaitant reklamą ar viešą pristatymą šiuo ženklu žymimų prekių ir/ar paslaugų mugėse ar parodose;
4. tęstinumas ir geografinis plotas bet kokios ženklo registracijos, ir/ar paraiškos registracijai, atspindinčios ženklo naudojimą ar pripažinimą;
5. sėkmingo ženklo teisių įgyvendinimo įrašas, būtent, kokia apimtimi kompetetinga institucija pripažino ženklą plačiai žinomumui;
6. su ženklu susijusi vertė.

2005 m. rugsėjo 20 d. byloje KIRKI A/S prieš UAB „Legosta“ Aukščiausiasis Teismas paminėjo, jog „nustatant ar prekės ženklas yra plačiai žinomas yra atsižvelgiama į tai kiek žinių apie tą ženklą turi atitinkamas visuomenės sluoksnis, kurios buvo gautos reklamuojant prekių ženklą“. Tokius faktus įrodo prekių su tuo prekių ženklu pardavimų apimtys, taip pat visuomenės apklausos. Aukščiausiasis Teismas taip pat pabrėžė, jog tam, kad pripažinti prekės ženklą plačiai žinomumui visiškai nebūtina, jog jis būtų žinomiausias tarp vienokias ar kitokias prekes žyminčių ženklų.⁴⁴ Taigi to, kad jis yra žinomiausias nedraudžiama įrodinėti, tačiau, tam, kad teismas

⁴⁴ Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1103/2003 m. „Beecham Group p.l.c. v. Igor Kalinino p.į. „Kelupas““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320

pripažintų jos jis plačiai žinomas, visiškai nebūtina, kad būtų įrodyta, kad jis yra žinomiausias. Frederick W. Mostert pabrėžia, jog „[...] pats geriausias įrodymas, jog ženklas yra pripažintas yra distributorių, pardavėjų, potencialių licencijatų užsakymai prekėms pažymėtoms šiuo prekės ženklu. Užsakymai tiesiogiai patvirtina, kad ženklas yra pripažintas trečiųjų šalių“.⁴⁵

Lietuvoje vartojama vidutinio vartotojo sąvoka, kuria vadovaujasi priimdami sprendimą teismai, apibrėžiama kaip asmens, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus, rūpestingas ir apdairus. Būtent žodžiai „pakankamai informuotas“ apibrėžia ratą asmenų, kurių apklausos rezultatai turėtų būti laikomi patikimais. Tokią išvadą suponuoja ir „tam tikro visuomenės sluoksnio“ sąvoka, išaiškinta Rekomendacijos 2 straipsnio 2 dalyje, kuri įtvirtina, kad tam tikra visuomenės dalis (relevant sector of the public) apima (tačiau nebūtinai apsiriboja) faktinius ir (arba) potencialius atitinkamų prekių ir (arba) paslaugų, kurioms skirtas konkretus prekių ženklas, vartotojus (consumers) taip pat asmenis įtrauktus (įsitraukusius) į atitinkamų prekių ir (arba) paslaugų, kurioms skirtas konkretus prekių ženklas, platinimo tinklą, taip pat verslo sluoksnius, veikiančius atitinkamų prekių ir (arba) paslaugų, kurioms skirtas konkretus prekių ženklas, srityje. 2 dalies (c) punkte yra pažymėta svarbi nuostata, jog jei nustatyta, kad žymuo yra žinomas viename susijusiame su prekės naudojimu visuomenės sluoksnyje, jis turėtų būti pripažintas gerai žinomu šalyje narėje⁴⁶. Kai kuriose valstybėse tarp kriterijų nustatant platų prekės ženklo žinomumą egzistuoja ir visuomenės sektoriaus procentinio prekės ženklo žinomumo kriterijus jis padeda atskirti išymius prekės ženklus (Famous),(Lietuvoje šis terminas nėra vartojamas) nuo plačiai žinomų (well known), pavyzdžiui Vokietijoje yra laikoma, kad jei 40 procentų vartotojų žino prekės ženklą jis gali būti laikomas (well known), jei tokį ženklą žino 80 procentų vartotojų jis gali būti laikomas (famous). Prancūzijoje laikoma, kad pakanka 20 procentų vartotojų žinoti prekės ženklą, kad jis galėtų būti laikomas (well known), Italijoje reikalingas 71 procentų, kad galima būtų pripažinti prekės ženklą (well known).⁴⁷

Rekomendacijoje pateikiama nuostata, jog svarbūs ir duomenys, kurie įrodo jog prekių ženklas kompetentingų institucijų atpažįstamas kaip plačiai žinomas Paryžiaus Sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos asamblėjos ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės apsaugos organizacijos valstybėse - tai objektyvusis aspektas. Subjektyvusis šio reikalavimo aspektas parodo, jog asmuo dėjo pastangas, registruoti ir saugoti prekės ženklą ir rūpinosi jo reputacija.

prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁴⁵ Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks:is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997, Vol. 86 TMR

⁴⁶ „Joint Recommendation concerning provisions on the protection of well known marks“ Article 2 „Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State“, September 20 to 29, 1999; 2 str.2 d.

⁴⁷ Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks:is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997, Vol. 86 TMR.P.120.

Rekomendacijos 4 punkte nustatytas Geografinio paplitimo kriterijus. Vis dėl to mokslinėje literatūroje ne visi autoriai sutinka su griežtu teritorinio apibrėžtumo reikalavimu. Pavyzdžiui Frederick W. Mostert pastebi, kad geografinis plačiai žinomo prekės paplitimo masto nustatymas skiriasi kiekvienoje byloje.⁴⁸

Nustatant platų prekės ženklo žinomumą svarbu ir jo naudojimo laikas (kiek laiko jis naudojamas), reklamavimo laikas, kokia apimtimi palyginus su kitomis panašiomis ar tos pačios rūšies prekėmis jis naudojamas ar reklamuojamas, kokia jo naudojimo bei reklamavimo geografinė teritorija, kiek tai atspindi prekių ženklo platų naudojimą bei atpažįstamumą, kokia jo vertė kuri asocijuojasi su prekių ženklu. Reklama yra laikomos ir prekės ženklu pažymėtos paslaugos ar prekės dalyvavimas mugėse ar parodose. TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta nuostata, pagal kurią valstybės narės turi atsižvelgti į tai kiek žinių apie tą prekių ženklą turi atitinkama visuomenės dalis, tos žinios gali būti gautos ir reklamuojant prekės ženklą. Kaip matome ši TRIPS sutarties nuostata yra perkelta į minėtą Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, pagal kurią vienas iš kriterijų, pagal kurį nustatomas platus prekės ženklo žinomumas, yra jeigu prekės ženklo reklamavimo rezultatai rodo platų žinomumą.

Derėtų pabrėžti, jog ginant plačiai žinomą prekės ženklą didelę reikšmę turi stiprus skiriamasis požymis. Tai vienas iš absoliučių prekės ženklu keliamų reikalavimų jį registruojant (Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo straipsnio 1 dalies b punktas). 2006 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos sprendime yra konstatuojama, jog iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad siekiant įvertinti, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo, reikia atsižvelgti į prekių ženklo rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas, šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas kaip konkrečios įmonės prekes ar paslaugas, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus⁴⁹. Kaip matome dalis šių kriterijų sutampa su plačiai žinomo prekės ženklo kriterijais. Stiprus skiriamasis požymis priklauso nuo jo išskirtinumo⁵⁰. Stiprus skiriamasis požymis teismui gali būti aiškus argumentas taikyti Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 3 dalį t.y. išplėsti ženklo gynimą net kai prekės nekonkuruoja tarpusavyje ir priklauso skirtingoms prekių grupėms. Skiriamajam požymiui įgyti kartais pakanka tik naudojimo fakto.

⁴⁸ Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997 Vol. 86 TMR.P 116.

⁴⁹ EB Teisingumo Teismo 2006 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Nr. C-25/05 P, August Storck vs. Vidaus rinkos derinimo tarnyba// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:212:0007:0007:LT:PDF prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁵⁰ Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997 Vol. 86 TMR

Pavyzdžiui, nors viena spalva yra dažniausiai laikoma neturinti skiriamąjį požymį, tačiau ji gali būti pripažinta prekių ženklu, jei per naudojimą vartotojai ima ją suprasti kaip prekių skiriamąjį požymį. Panašiai atsitiko JAV, kai ruda spalva buvo pripažinta įgijusi antrinę reikšmę ir tapusi įvaizdžiu kompanijos „United Parcel Service of America, Inc“, kuri pristatinėjo siuntas tarptautiniu mastu⁵¹.

Verta pastebėti, jog Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio 2 dalis įtvirtina teisę reikalauti panaikinti kitos šalies prekės ženklo registraciją, jei registruotas prekės ženklas atkartoja, imituoja kitą ženklą ar yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su pripažintu plačiai žinomą prekės ženklu. Tokiam reikalavimui dėl registruoto prekės ženklo anuliacijai paduoti suteikiamas ne trumpesnis kaip penkerių metų terminas, skaičiuojamas nuo ženklo registravimo datos. Pagal minėtą str. Paryžiaus Sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos šalys turi teisę numatyti terminą, per kurį gali būti reikalaujama uždrausti naudoti ženklą. Lietuvoje kaip matome numatytas penkerių metų terminas.

Vertinant ar prekės ženklas yra plačiai žinomas, kaip minėta reikia atsižvelgti į visas aplinkybes, kurios tai gali įrodyti, taigi platų žinomumą gali įrodyti ir aplinkybės neįvardytos Rekomendacijoje. Pavyzdžiui Frederick W. Mostert išanalizavęs reikalavimus, kurie taikomi skirtingose valstybėse, pažymi, jog ženklo žinomumui padeda ne tik pardavimų kiekis, tačiau ir jo „išsiskverbimo rinkoje gylis“ t.y. prekių pažymėtų prekių ženklu pardavimų procentas panašių prekių grupių rinkoje. Jeigu prekės ženklas nėra parduodamas šioje valstybėje, reikšmę įgyja vadinamasis „Spil-over“ kriterijus. Tai gali būti reklama televizijoje, straipsniai tarptautinėje spaudoje, taip pat statistiniai duomenys kiek keliaujančių žmonių susidūrė su šiuo prekių ženklu.⁵² Tačiau kaip minėta anksčiau, turėtų būti ne viena aplinkybė, o jų visuma, kad įrodyti ženklo platų žinomumą. Iš esmės tai reiškia, kad ženklas tam, kad būtų pripažintas plačiai žinomą nebūtinai turi būti naudojamas valstybėje, kurioje kaip plačiai žinomam ženklu jam reikalaujama apsaugos. Tokios apsaugos suteikimas yra grindžiamas prekės ženklo pakankamos reputacijos įgijimu toje jurisdikcijoje be tiesioginio naudojimo sąlygos.⁵³

Plačiai žinomų prekių ženklų bylose buvo reikšmingas Valstybinio patentų biuro 1994 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 21 patvirtinti kriterijai, kuriais vadovaujantis prekės ženklas turėjo būti pripažintas plačiai žinomą. „Neretai kalbant apie prekių ženklus galima įtvirtinti tik tam tikrą principinę nuostatą [...].Bandytas privalomojo pobūdžio teisės akte atskleisti principinės nuostatos

⁵¹ Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997, Vol. 86 TMR

⁵² Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997, Vol. 86 TMR

⁵³ Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997, Vol. 86 TMR.P.117.

turinį ar ją detalizuoti praktikoje galėtų turėti ne teigiamą, o atvirkščiai – neigiamą poveikį⁵⁴. Šis įsakymas yra laikomas kaip tik tokio neigiamo poveikio pavyzdys, nes jame privalomai buvo nustatyta, jog pagal šias rekomendacijas privalo egzistuoti toliau nurodytų aplinkybių visuma. Tokiu būdu Lietuvoje buvo problemiška suteikti plačiai žinomo ženklo statusą net garsiems prekių ženkams, kurie yra plačiausiai žinomi prekių ženklai.⁵⁵

Derėtų pastebėti, jog dar 2003 m. gruodžio 15 d. Aukščiausias Teismas nutartyje 3k-3-103 atkreipė dėmesį, jog intelektinės nuosavybės teisės srityje yra aukštas harmonizavimo su ES teise lygis, jog šios bylos turi būti sprendžiamos atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė Lietuva stodama į Europos Sąjungą tiek į kitas organizacijas, pvz. Pasaulio prekybos organizaciją.⁵⁶ Ši Lietuvos teismuose formuojama nuostata susišaukia ir su tarptautinėje bendrijoje formuojamais principais. Pavyzdžiui, Generalinės advokatės E. Sharpston išvadoje byloje *Nokia Corp. Vs Joacim Wardell* yra teigiama: „Iš Teisingumo Teismo praktikos taip pat aišku, kad pagal Bendrijos teisę nacionaliniai teismai, taikydami nacionalines taisykles, skirtas apsaugoti teises, susijusias su TRIPS sutarties taikymo sritimi, kurioje Bendrija jau priėmė teisės aktų, pavyzdžiui, prekių ženklų srityje, tai privalo daryti kuo labiau atsižvelgdami į atitinkamų TRIPS sutarties nuostatų tekstą bei jomis siekiamą tikslą.“⁵⁷ Tai leidžia daryti išvadą, kad pripažinimo plačiai žinomu byloje tarptautinės bendrijos priimti teisės aktai bei jų nuostatos yra taikomi dažniau nei kitose civilinėse bylose. Be minėtų Paryžiaus konvencijos bei TRIPS sutarties Lietuvoje prekių ženklų bylose didelę reikšmę turi 1993 m. gruodžio 20 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr.40/94 Dėl Bendrijos prekės ženklo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EC priimta 2004 m. balandžio 29 d. „Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo“, pirmoji Europos tarybos direktyva 89/104/EEC. EB steigimo sutarties 249 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, jog Reglamentas taikomas visuotinai, visas privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. EB steigimo sutarties 249 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, siektino rezultato atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos gali pasirinkti jos įgyvendinimo formą ir būdus. Todėl minėtos direktyvos Lietuvoje yra taikomos netiesiogiai, jų nuostatas perkeliant į nacionalinius įstatymus. Minėtų direktyvų nuostatos yra perkeltos į Prekių ženklų įstatymą. Sutarčių ir reglamentų tekstai yra taikomi tiesiogiai. Europos reglamentas – tai nelegislatyvinis teisės aktas, skirtas įgyvendinti legislatyvinius teisės aktus ir tam

⁵⁴ Danguolė Klimkevičiūtė. „Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)“// Jurisprudencija 2005 m. t.71(63) P. 35.

⁵⁵ Danguolė Klimkevičiūtė. „Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)“// Jurisprudencija 2005 m. t.71(63) P 35.

⁵⁶ Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1103/2003 m. „Beecham Group p.l.c. v. Igor Kalinino p.į. „Kelupas““// http://www.lit.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320 prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁵⁷ Generalinės advokatės E. Sharpston išvada pateikta 2006 m.liepos 13 d.byloje C-316/05// <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0316:LT:HTML>

tikras Konstitucijos nuostatas, privalomas visa apimtimi ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse⁵⁸. Dėl visų minėtų aplinkybių Lietuvos teismai, priimdami sprendimus bylose dėl prekių ženklų pripažinimo plačiai žinomu, dažnai kreipiasi pagalbos į tarptautinės teisės aktus, taip pat remiasi direktyvomis, aiškindami nacionalinius teisės aktus.

Svarbus šiai temai aspektas yra tai, kad 89/104/EEB direktyvos prasme, plačiai žinomas prekės ženklas turi teises kaip ankstesnis prekės ženklas, nes direktyvos 2 dalyje yra nustatomas, jog „ankstesnis prekės ženklas reiškia taip pat ir plačiai žinomą prekės ženklą“. 1988 m. gruodžio 21 d. Direktyvoje valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti atkartojama identiška nuostata. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnis taip pat atkartoja šią nuostatą, tik jau išskirdamas platų panašaus ar identiško ženklo žinomumą į santykinis atsisakymo registruoti prekės ženklą kriterijus. Tokiu būdu taikomas miėtas principas „Kas pirmas laike, tas pirmas teisėje“.

Plačiai žinomo prekių ženklo teisinė apsauga siejama ne su jo registracija, o tai, kad ji plačiai žino visuomenė. Būtent tai ir lemia plačiai žinomo prekės ženklo teisinės apsaugos ypatumus. Derėtų pažymėti, kad plačiai žinomo ženklo teisinės apsaugos ypatumus suponuoja ne tik poreikis apginti prekės ženklo savininko interesus, jo nuosavybės teises, tačiau ir poreikis pašalinti galimybę suklaidinti vartotoją, kuris renkasi panašias prekes, vadovaudamasis savo pasitikėjimu ar reputacija, kurią turi atitinkamas prekės ženklas. Ne veltui kai žymuo yra klaidinantis, pateikia neteisingą apibūdinimą, yra painus arba klaidina vartotoją dėl geografinės kilmės yra laikoma, kad tai yra vienas iš viešosios tvarkos principų pažeidimo atvejų⁵⁹. Todėl vertindami panašumą, teismai gali atsižvelgti į išpūdį, kurį gali daryti vartotojui prekės ženklas, dažnai vadovaudamiesi ne semantiniu ar fonetiniu prekės ženklo panašumu, o bendru regimojo išpūdžio kriterijumi.⁶⁰ Plačiai žinomo prekės ženklo savininkas turi teisę reikalauti, kad prekių ženklo, kuris gali sukelti klaidinamas asociacijas su jo prekių ženklu paraiška būtų panaikinta ar atšaukta. Apsauga suteikiama prieš prekės ženklo reprodukovimą ar imitavimą, atsižvelgiant į prekių grupes (panašias ar tapačias), kurios pažymėtos prekių ženklu.⁶¹ Neregistruoto plačiai žinomo prekės ženklo savininkas turi galimybę ginti teises į savo prekės ženklą remdamasis tuo, kad tapataus ar panašaus prekių ženklo naudojimas sukuria galimybę suklaidinti vartotoją.

Ginant plačiai žinomą prekės ženklą, apsaugoma sąžininga konkurencija rinkoje. Dažnai pats plačiai žinomo prekės ženklo atitiktens naudojimas leidžia įtarti siekimą įgyti nesąžiningą pranašumą. Aukščiausiasis Teismas 2003 m. sausio 15 d. nutartyje pažymėjo jog „Tam

⁵⁸ Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 17 dienos išvada Nr. Sd03-03-07.

⁵⁹ „Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis“ Vilnius: Justita, 2003. 81 psl.

⁶⁰ 2002 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimas (byloje Beecham Group p.l.c. vs Igor Kalinin);

⁶¹ Frederick W. Mostert. „Well known and famuos marks:is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997.Vol. 86 TMR.P 122.

tikrais atvejis jau pats ginčijamosios ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas, pats savaime gali būti tokio neteisto naudojimo įrodymas⁶². Todėl laikoma ir yra nurodyta Rekomendacijoje, kad ženklo apsaugos sąlygoms yra būtinas ryšys tarp plačiai žinomo prekės ženklo savininko prekių (paslaugų) ir kitas asmuo žymėdamas savo prekes ar paslaugas panašiu ar tapačiu ženklu gali padaryti plačiai žinomo prekės ženklo savininkui žalos. Užtenka galimybės, jog tokiu vartojimu plačiai žinomo prekės ženklo reputacijai, skiriamajam požymiui bus pakenkta, jis bus sumenkintas, susilpnintas, galiausiai kaip minėta „[...] taip ženklą panaudojus, įgyjamas nesažiningas pranašumas plačiai žinomo ženklo skiriamojo požymio dėka“⁶³. EB Pirmosios Instancijos Teisingumo Teismas VITACOAT byloje pripažino, jog yra tam tikra tarpusavio priklausomybė tarp visuomenės žinojimo apie prekių ženklą ir jo skiriamojo požymio taip, kad juo daugiau jis žinomas tikslinei visuomenės daliai, juo stipresnis yra šio prekių ženklo skiriamasis požymis⁶⁴.

Šiuo atveju svarbus kriterijus, kuris apibrėžia galimybės susilpninti prekės ženklą, yra tapataus ar panašaus prekės ženklo naudojimas trečiosiomis šalimis. Kai panašų prekės ženklą naudoja keletas skirtingų paslaugų teikėjų ar gamintojų, tai gali reikšti, kad nei vienas iš naudojamų ženklų nėra gerai žinomas, nebent jis žinomas apibrėžtam vartotojų ratui. Kuo mažiau išskirtinis ženklas, kuo silpnesnis jo skiriamasis požymis, tuo mažesnė tikimybė, kad trečiosios šalys vartodamos tokį patį ar panašų prekės ženklą gali jį susilpninti.⁶⁵ Vartojant sąvokas panašus ar tapatus prekių ženklas, derėtų tiksliau apibrėžti panašumo sąvoką. Pagal Valstybinio patentų biuro 1996 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 28 patvirtintų Metodinių nurodymų dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo 2.2 punktą, ženklų panašumą lemia juose esančių elementų bendrumas. Panašumui turi įtakos sutampančių ir nesutampančių elementų santykis, taip pat jų svarba ženklų kompozicijoje. Bendriausias ženklų panašumo kriterijus yra suvokimo išpūdis, kurį sukelia ženklas ir jo vaizdo prasmė, dėl to vartotojai ūkinėje veikloje gali ženklus supainioti, nepaisant tam tikrų juos sudarančių elementų skirtumų.

Gynimas nuo ženklo susilpninimo pavyzdžiui Jungtinėse Amerikos Valstijose yra reguliuojamas atskirais įstatymais. Tokiu galima laikyti Lenheimo įstatymą kurio 43 straipsnio 1 dalis numato galimybę žinomo ženklo savininkui iškelti ieškinį teisme ir prašyti uždrausti naudoti

⁶² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-12-15 nutartis Nr. 3k-3-483/2004, „Kliminė v. Vilniaus prekyba ir kt.“ http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27448 prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁶³ „Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis“ Vilnius, Justita. 2003m. P 86.

⁶⁴ Pirmosios Instancijos teismo sprendimas 2006 m. liepos 12 d. byloje T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v. Johnson's Veterinary Products Ltd 34 p// <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79939287T19040277&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET> prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁶⁵ Мостерт Ф. Общеизвестные и знаменитые знаки: возможна ли гармония?//Патенты и лицензии. 1997 м. Nr. 12/97P 27.

atsakovui ženklą komercinėje veikloje, jei jo naudojimas prasideda po to kai ženklas tapo žinomas, arba jei atsakovo ženklo naudojimas susilpnins žinomo ženklo skiriamąjį požymį. Spręsdamas dėl galimybių atskirti ženklą (jo skiriamąjį požymio) bei dėl ženklo žinomumo, teismas JAV gali atkreipti dėmesį į sekančias aplinkybes: „skiriamąjį ženklo požymio laipsnį, ženklo naudojimo laiką ir jo naudojimo laipsnį prekėms ir paslaugoms, kuriuo jos žymimos, geografines ženklo naudojimo ribas, prekių ir paslaugų prekybos bei teikimo kanalus, kuriais teikiamos ženklu pažymėtos paslaugos arba prekės, ženklo atpažinimo laipsnį prekių bei paslaugų teikimo bei pardavimo vietose, tapataus ar panašaus ženklo naudojimą, kai jį naudoja trečiosios šalys, ženklo registraciją pagal 1881 m. arba 1905 m. įstatymus.“⁶⁶

Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog plačiai žinomo prekės ženklo savininkas gali uždrausti naudoti be jo sutikimo komercinėje veikloje bet kokį žymenį, kuris gali būti palaikytas plačiai žinomo prekės ženklo atgaminiumi, imitacija, ar vertimu ir, kuris gali suklaidinti vartotoją dėl panašių ar tapačių prekių, kurioms plačiai žinomas prekės ženklas naudojamas. Tokią įstatymo poziciją kiek švelnina Aukščiausiojo teismo praktika. *Japan Tobacco Inc. Schrader-Bridgeport International Inc.* nutartyje (Nr.3K-3-119/2003) Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog net ir nustatius prekės ženklo žinomumą, esant nepanašioms prekėms ir paslaugoms „registracijos pripažinimas negali būti mechaniškas“⁶⁷. Reiškia negali būti mechaniškas ir registracijos nepripažinimas. Siūloma kiekvienu atveju, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, įvertinti kaip tokio prekės vardo (arba firmos ženklo) registracija pažeidžia minėto plačiai žinomo prekės ženklo savininko teises. Pirmosios instancijos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, jog pagal nusistovėjusią praktiką supainiojimo galimybė dėl prekių arba paslaugų kilmės turi būti visapusiškai vertinama, atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuotoji visuomenės dalis suvokia nagrinėjamus žymenis ar prekes ir paslaugas ir į visas konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę⁶⁸. Vis dėl to galimybės tokiu pagrindu grįsti reikalavimą taip pat ne visada gali būti naudojamos atsižvelgiant į aplinkybes. Dažnai paaiškėja, jog tikrasis prekės ženklo savininkas dar nenaudoja prekės ženklo Lietuvoje pats, todėl vartotojai dar nežino, kad jis yra tikrasis prekės ženklo savininkas ir dažnai

⁶⁶ Мостерт Ф. Общеизвестные и знаменитые знаки: возможна ли гармония?//Патенты и лицензии. 1997 м. Nr. 12/97P 25.

⁶⁷ Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis Nr. 3k-3-1191 „Japan Tobacco Inc. V. Schrader – Bridgeport International Inc.“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24398 prisijungimo laikas 2006-09-23.

⁶⁸ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo 2004-09-14 sprendimas byloje Nr. T-169/02 *Cerveceria Modelo, SA de CV, įsteigta Meksike (Meksika) v. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*// [http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=LT&Submit=Rechercher\\$docrequire=alldocs&numaff=T-69/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=LT&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=T-69/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax) prisijungimo laikas 2006-09-24.

sieja prekės ženklą būtent su tuo asmeniu, kuris užregistravo prekės ženklą turėdamas nesažiningų ketinimų.⁶⁹

Sąvoka „panašioms arba tapačioms prekėms arba paslaugoms“ nėra statiška. Kaip pavyzdys galėtų būti Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimai. Sprendime dėl protestų Nr. 1574, Nr.1541 ir Nr.1442 buvo atsižvelgta į šias prekių grupes vienijantį kriterijų-galutinį vartotoją. Galutinis vartotojas tiek alaus (32 klasė), tiek svaigiųjų gėrimų (33 klasė) yra tas pats, panaši ir realizavimo tvarka, sąlygos. Taigi Apeliacinis skyrius pripažino 32 ir 33 klasės prekių grupių panašumą ir protestai, dėl šių skirtingose prekių grupėse esančių prekės ženklų panašumo nebebus atmetami remiantis tuo, jog alus ir svaigieji gėrimai nėra panašios prekių grupės. Nagrinėdamas ar ženklai panašūs ar tapatūs, teismas atsižvelgia į tai ar panašūs pagrindiniai prekės ženklo elementai fonetiškai, ar semantiškai, ar panašiu šriftu ir stiliumi jie rašomi, kokie skiriamųjų prekės ženklo požymių panašumai. Pavyzdžiui 2003 m. gruodžio 15 d. byloje Nr. 3k-3-1101/2003 m. Aukščiausias Teismas, atkreipė dėmesį į tai, kad žodžiai „Aquafresh“ ir „Aquarelle“ turi stiprų skiriamąjį tapatų požymį (aqua) ir yra suprantami be vertimo, tiesa žodžio aquarelle semantinė reikšmė nėra greitai suprantama Lietuvos vartotojui. Kaip minėta Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 6 bis straipsnyje „plačiai žinomi prekių ženklai“ valstybės įsipareigoja pripažinti registraciją negaliojančia ir uždrausti naudoti prekių ženklą, jeigu ženklas atkartoja, imituoja kitą ženklą arba yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su juo, jei šalies kompetentingas organas pripažįsta, kad tas ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas ir naudojamas tokiems pat arba panašioms gaminiam.

Ši nuostata yra taikoma ir tada, kada esminė ženklo dalis yra žinomo ženklo atkartojimas arba imitavimas.⁷⁰ Tokią poziciją įtvirtina ir Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, kuris draudžia žymėti gaminius tapačiais arba klaidinamai panašiais žymenimis. Reiškia vienas iš panašumo kriterijų gali būti laikomas esminės ženklo dalies sutaptis. Ženklų panašumo kriterijai buvo suformuluoti Teisingumo Teismo nagrinėtoje *Lloyd* byloje. Teisingumo Teismas išskyrė šiuos kriterijus, dalis kurių sutampa su aprašytais anksčiau nustatymo ar ženklas yra plačiai žinomas nustatymo kriterijais, bei susiję su prekių ar paslaugų panašumo nustatymo kriterijais (pvz. 4, ir 6 kriterijai):

1. Vizualus, fonetinis ir prasminis panašumas;
2. Būdingų požymių, kuriuos turi savyje ženklai, išskyrimas, įskaitant ir aprašomojo pobūdžio elementus;

⁶⁹ Asta Lukošiuūtė „Lithuania Bad – faith trademark applications“//Building and enforcing intellectual property value 2005.

⁷⁰ Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1103/2003 m. „Beecham Group p.l.c. v. Igor Kalinino p.į. „Kelupas““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320 prisijungimo laikas 2006-09-24.

3. Ankstesnio ženklo skiriamąjį požymio laipsnis;
4. Ženklo naudojimas (geografinis paplitimo laipsnis, intensyvumas, naudojimo trukmė);
5. Rinkos dalis, kurią užima ženklas, lėšos, investuotos į ženklo bei jo reklamą;
6. Kokia visuomenės dalis identifikuoja ženklu pažymėtas prekes ir paslaugas kaip kilusias iš konkretaus šaltinio.⁷¹

Šie kriterijai gali būti įrodinėjami visomis leistinėmis priemonėmis, tačiau jau šių kriterijų pobūdis suponuoja kokiais įrodymais gali remtis ir dažniausiai remiasi teisme asmuo įrodinėdamas platų ženklo žinomumą, tai: visuomenės nuomonės apklausa. Kriterijų, dėl klausimų pobūdžio pateikimo vykdant apklausas, nėra nustatyta, tačiau teismas gali atsižvelgti į šališkai suformuluotą klausimą, kurio formuluotė gali klaidinti dėl vienintelio teisingo atsakymo. Tačiau atliekant apklausas, derėtų atsižvelgti į prekės pažymėtos tuo prekių ženklu vartotojų ratą. Frederick W. Mostert pastebi, kad prekės ženklas, kuris žymi priemonės dalį skirtą pagaminti vaistus, nebus žinomas galutiniams vartotojui, gydytojui, tačiau gali būti gerai žinomas asmenims, užsiimantiems medicininių instrumentų gamyba ir pardavimu. Taigi nors prekės ženklas nėra žinomas visuotinai, tačiau jis yra žinomas suinteresuotam panašių prekių vartotojų ratui. Prekių ženklai, kuriais žymimos skirtingos prekės, įgyja skirtingą reputacijos laipsnį, skirtingą žinomumą priklausomai nuo vartotojo, kuris perka prekes arba naudoja paslaugomis.⁷²

Pripažinto plačiai žinomu ženklo savininkas turi platesnes teises numatytas prekių ženklo įstatyme negu registruoto prekės ženklo savininkas. Prekių ženklo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatoma neregistruoto prekės ženklo savininko teisė uždrausti naudoti pripažintą plačiai žinomą prekės ženklą, nei įregistruoto prekės ženklo savininkui. Išimtinė plačiai žinomo neregistruoto prekės ženklo savininko teisė pasižymi tuo, jog jis be visų teisių, kurias turi įregistruoto prekės ženklo savininkas, gali uždrausti naudoti ir žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo prekės ženklo atgaminiu, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl panašių ar tapačių prekių, kurioms jis naudojamas. Įregistruoto prekės ženklo, kuris nėra pripažintas plačiai žinomu, savininkas turi teisę uždrausti naudoti tik tapatų įregistruotam arba klaidinamai panašiam į prekės ženklą žymenį. Tai reiškia, jog žymens tapatumas arba panašumas yra pakankamas pagrindas pripažįstant prekės ženklo registraciją negaliojančia.

Svarbus skirtumas yra tas, jog platų ženklo žinomumą reikia nustatinėti kiekvienoje byloje atskirai kiekvieno ginčo atveju. Kaip ir minėta Rekomendacijos 1 dalies 2 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad nustatant ar ženklas yra plačiai žinomas, kompetentinga institucija turi imti

⁷¹ EB Pirmosios instancijos teismo 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, 23-27 punktai.// www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/ecj/c34297.pdf prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁷² Frederick W. Mostert „Well known and famous marks: is harmony possible in the Global Village?“// The trademark reporter, 1997. Vol 86 TMR .P. 119.

domėn bet kokias aplinkybės, kurios padėtų nustatyti ar ženklas yra plačiai žinomas. Lietuvoje pagal Prekių ženklų įstatymo 49 straipsnio 5 dalyje dėl prekės ženklo pripažinimo plačiai žinomu sprendimą priima Vilniaus apygardos teismas. Tokių būdu minėtas straipsnis detalizuoja Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, pagal kurią platus ženklo žinomumas yra nustatomas teismo tvarka. Reikėtų pastebėti, jog nustatyti kokia tvarka administracine ar teismo ženklas yra pripažįstamas plačiai žinomu yra paliekama rinktis valstybės nuožiūrai.

Kaip minėta, plačiai žinomo prekės ženklo savininkas turi visas tas teises, kurias turi ir įregistruoto prekės ženklo savininkas, tačiau jo teisių gynimo ypatumai yra specifiniai. Bylose, kuriose yra prašoma pripažinti ženklą plačiai žinomu, iš esmės yra prašoma pripažinti teises.⁷³ Yra pripažįstama, jog tai būtų dėl pripažinimo plačiai žinomu ypatumas. Šis būdas gali būti taikomas tiek atskirai tiek kartu su kitais teisių gynimo būdais.

Kokie tie kiti būdai reglamentuoja Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 1 dalis, kurioje numatyta be galimybės reikalauti pripažinti teises, pareiškėjo teisė reikalauti uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala, reikalauti atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, taip pat paliekama galimybė taikyti ir kitus šio įstatymo ar kitų įstatymų teisių gynimo būdus, pavyzdžiui reikalauti pripažinti ženklo registraciją negaliojančia.

Grįžtant prie Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnio, atkreiptinas dėmesys jog sutarties šalims paliekama teisė pasirinkti pagal savo vidaus įstatymus ar prekės ženklo registracija bus pripažinta negaliojančia ir bus uždrausta naudoti panašų ar tapatų prekės ženklą privataus asmens iniciatyva ar (jeigu tai leidžia šalies įstatymai) – administracijos iniciatyva. Lietuvoje prekės ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu tik privataus asmens iniciatyva. Aiškinant šią nuostatą labai svarbi yra 2002 m. spalio 25 d. Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje 3k-3-1222 (Metaxa byloje). Kaip minėta, Prekių ženklų įstatyme yra prekės ženklo savininko sąvoka, kuri pabrėžia, kad prekės ženklo savininku gali būti laikomas Prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka saugomo ženklo savininkas. Kaip minėta pripažinimo plačiai žinomu prekės ženklu bylos yra specifinės tuo, kad jose prašoma pripažinti atitinkamas prekių ženklų įstatyme numatytas teises. Todėl, minėtoje byloje Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog ženklo pripažinimas plačiai žinomu neatsiejamas nuo „nustatymo ir įvardijimo to plačiai žinomo ženklo savininko“. Tai reiškia, kad sprendžiant panašias bylas yra sprendžiamas „teisės klausimas, o tas yra negalima išspręsti ypatingosios (ne ginčo)

⁷³ Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3k-3-1222/2002 m. „Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., Valstybinis patentų biuras, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Bennet Distributors“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382 Prisijungimo laikas 2006-09-23.

teisenos tvarka, nustatant juridinę reikšmę turintį faktą pagal CPK 25 bei 26 skirsnių taisykles.⁷⁴ Taigi, kaip konstatavo Aukščiausiasis Teismas, tokios bylos savo prigimtimi yra ginčo bylos. Tačiau vertinant bylos aplinkybes, pavyzdžiui visuomenės suklaidinimo galimybę, teismas visuomenės suklaidinimo galimybę pirmiausia įvertina kaip fakto klausimą ir tik tai padarius jį įvertinama kaip teisės klausimas.⁷⁵

Kaip minėta plačiai žinomo prekės ženklo savininkas gali prašyti pripažinti jog jo ženklas yra plačiai žinomas ir platų ženklo žinomumą nustato teismas. Tokiu būdu jis įgyja išimtinės teisės uždrausti naudoti tapatų ar panašų prekės ženklą komercinėje veikloje, taip pat gali reikalauti pripažinti tapataus ar panašaus prekių ženklo registraciją negaliojančia. Tačiau pagal naująją Prekių ženklų įstatymo redakciją (2006 m. birželio 6 d.) 7 straipsnio 3 dalį pareiškėjas gali prašyti pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, jeigu jis mano, kad paraiška registruoti prekės ženklą buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų. Šiuo pagrindu ginčijant prekės ženklo registraciją nėra būtina kreiptis į teismą. Protestą galima paduoti ir Valstybinio patentų biuro apeliaciniam skyriui. Kaip pavyzdį galima paminėti protestą paduotą dėl ženklo POKEMON registracijos pripažinimo negaliojančia, remiantis tuo, kad paduodamas paraišką registracijai, asmuo turėjo nesąžiningų ketinimų. Aplinkybės buvo tokios: viena Lietuvos įmonė, prekiaujanti vaikiškais žaislais, šį gerai žinomą ženklą, su kuriuo buvo sukurta ištisa žaislų pramonė, taip pat jis buvo žinomas kaip kompiuterinis žaidimas, nors kaip prekės ženklas nebuvo registruotas Lietuvoje, užregistravo savo vardu. Apeliacinis skyrius, nagrinėdamas protestą, atkreipė dėmesį į tai, kad subjektinės teisės plačiaja prasme priklauso protestą padavusiai užsienio kompanijai. „Apeliacinio skyriaus sprendime konstatavome, kad tai vienas pirmųjų atvejų, kai dėl nesąžiningų ketinimų savo vardu buvo užregistruotas kitų sukurtas ir naudojamas plačiai pasaulyje žinomas ir turintis reputaciją prekių ženklas“.⁷⁶ Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse yra laikoma pakankamu prekės ženklui būti gerai žinomam tarptautiniuose verslo ar visuomenei tarptautiniu mastu ir neprivaloma būti plačiai žinomu lokaliai (nacionaliu lygiu). Tokiu būdu, jei ženklas yra žinomas tarptautiniu lygiu gali būti preziumuojama, kad atsakovas veikė turėdamas nesąžiningų ketinimų, jei registravo plačiai žinomą tarptautiniu lygiu ženklą šalyje, kur ženklas dar nėra žinomas⁷⁷. Bendras šio principo taikymas plačiai žinomam prekės ženklui iš esmės skiria jį nuo

⁷⁴ Aukščiausiosios Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3k-3-1222/2002 m. „Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., Valstybinis patentų biuras, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Bennet Distributors“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382

Prisijungimo laikas 2006-09-23.

⁷⁵ Aukščiausiosios Teismo 2006 m. kovo 27 dienos nutartis Nr. 3K-3-209. „Kirki A/S“v. UAB „Legosta“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775

Prisijungimo laikas 2006-09-23.

⁷⁶ Zenonas Mikšys. „Lietuviški prekių ženklai gina nuosavybę, reprezentuoja Lietuvą“ //Mokslas ir technika“ 2006 m. Nr. 2, P 33.

⁷⁷ Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997. Vol. 86 TMR.P 118.

registruoto prekės ženklo gynimo tuo, kad tokiu būdu prekės ženklo gynimas neapsiriboja vienos ar kelių valstybių teritorijomis, kuriose jis yra užregistruotas. Pavyzdžiui 2004 m. vasario 18 d. nutartyje Aukščiausias Teismas pažymėjo jog „[...] prekių ženklų apsauga *inter alia* grindžiama teritorialumo principu, t.y. ženklas tam, kad būtų saugomas tam tikros valstybės teritorijoje, jis nacionalinių ar tarptautinių teisės aktų nustatyta tvarka turi būti toje valstybėje įregistruotas“.⁷⁸ Tačiau taip pat prekės ženklo savininkas gali ginti savo teises tik toje teritorijoje, kurioje jo ženklui suteikiama teisinė apsauga. Taigi, plačiai žinomo prekės ženklo apsauga nėra ribojama valstybių, kuriose jis įregistruotas teritorialumu, nes registracija patvirtinant išimtinės teises nėra būtina sąlyga, tačiau gynyba kiekvienos bylos atveju apsiriboja teismo valstybės, kurioje prašoma pripažinti prekės ženklą plačiai žinomu, jurisdikcija.

Prekių ženklų įstatymo 18 straipsnyje numatomas 3 mėnesių terminas paduoti protestams ir nenumatoma galimybės pratęsti šiuos terminus. „Protestų atveju, nepasinaudojus išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka per nustatytus įstatymuose terminus, teisė kreiptis į teismą neprarandama“⁷⁹, skirtingai nuo apeliacijos padavimo tvarkos, kai nepadavus apeliacijos per atitinkamą laiką prarandama teisė kreiptis į teismą.

Nesažiningi ketinimai yra panašiai traktuojami teismų sprendimuose Brazilijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Indijoje, Venesueloje ir Zimbabvėje.⁸⁰ Prekės ženklo gynimas pasikeitė jau 2001 m., įsigaliojus Prekių ženklų įstatymo pakeitimams. Iki to laiko Prekių ženklų įstatyme nebuvo numatyti nesažiningi ketinimai kaip prekės registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas. Todėl atskirai verta aptarti prekės ženklų, kurie užregistruoti iki 2001 m., registracijos nuginkijimo pagrindus, nes remtis dabartinio Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi grindžiant reikalavimą negalima. Iki 2001 m. užregistruoti žinomą prekės ženklą, kuris nebuvo registruotas ir naudojamas Lietuvoje, tačiau buvo plačiai žinomas užsienyje, nesudarė didelių sunkumų. Todėl Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą po truputį augant užsienio kompanijų susidomėjimu Lietuvos rinka, dalis užsienio kompanijų susidūrė su problema - jų prekės ženklas Lietuvoje jau buvo užregistruotas anksčiau jų pačių atstovų, juridinių asmenų ar net fizinių asmenų. Ir jei toks ženklas buvo užregistruotas iki 2001 m. kelias, kuris galėtų padėti paskelbti tokią registraciją negaliojančia, yra atskiras diskusijų objektas.⁸¹ Pirmas kelias, kuriuo buvo bandoma eiti, tai ginti tokį ženklą remiantis pažeistomis autorinėmis teisėmis. Tačiau tokio pagrindo galimybės yra

⁷⁸ Aukščiausiojo teismo nutartis 2004-02-18 byloje Nr.3K-3-81, Auroimport Rudorfer GmbH v. UAB „Filipolis“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24177 prisijungimo laikas 2006-09-23.

⁷⁹ Asta Virbickienė „Ikiteisminė prekių ženklų savininkų teisių gynimo instancija – reikšmė, praktika“ 2006 m.. vasario mėn. seminaro medžiaga.

⁸⁰ Frederick W. Mostert. „Well known and famuos marks:is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997. Vol. 86 TMR P. 123.

⁸¹ Asta Lukosiute „Lithuania, Bad – faith trademark applications“// Building and enforcing intellectual property value 2005 m.

ribotos, kadangi yra tik numanoma, jog ženklas yra vaizdinis ir tikrasis jo autorius turi ir gali įrodyti savo autorines teises į šį prekių ženklą. Tačiau pastarasis reikalavimas paprastai reiškia protesto atmetimą, kadangi prekių ženklo savininkas retai kada turi ar gali įrodyti autorines teises į prekių ženklą. Valstybinis patentų biuras išnagrinėjo protestą, kuris buvo paduotas tokiu pagrindu dėl ženklo MAKRO, kurio savininkas yra Metro Cash and Carry GmbH. Apeliacinis skyrius pažymėjo, jog vien tik tapataus ženklo (šiuo atveju parašo) naudojimas skirtingose valstybėse ilgą laiką neįrodo, kad šio parašo (prekės ženklo) savininkas turi autoriaus teises į minėtą prekės ženklą.

Taip pat galima iškelti ieškinį teisme arba paduoti protestą apeliaciniam Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui, grindžiant savo reikalavimą jau minėto Prekių ženklų įstatymo 16 ir 46 straipsnių nuostatomis, kurios numato, kad tokio ženklo savininkas gali grįžti savo reikalavimą pripažinti tokio ženklo registraciją negaliojančia dėl to, kad įregistruotas prekės ženklas neatitinka absoliučių prekės ženklams keliamų reikalavimų. Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-25/2000 m. buvo konstatuota, kad jei prašymui pripažinti prekės ženklą plačiai žinomą yra priešpastomas ieškinys, grindžiamas prekės ženklo atitikimui absoliutiems kriterijams, teismas pirmiausia turi išsiaiškinti dėl prekės ženklo atitikimo absoliutiems kriterijams. „[...] nes negali būti pripažįstamas plačiai žinomą ženklas, neatitinkantis absoliučių reikalavimų ženkliui“⁸².

Be abejo, keliant ieškinius dėl prekių ženklų užregistruotų iki 2001 m., nepraranda savo reikšmės ir aptarta anksčiau vartotojų suklaidinimo galimybė. Plačiai žinomų prekių ženklų savininkai gynė savo teises ir remdamiesi Konkurencijos įstatymo nuostatomis, kurios reguliavo nesažiningos konkurencijos draudimą. Ypač didelę reikšmę tuo metu įgijo Paryžiaus konvencijos 10 bis str., kuriuo valstybės narės garantuoja šalių sąjungos narių piliečiams efektyvią apsaugą nuo nesažiningos konkurencijos.

Kaip minėta anksčiau, 2006 m. gegužės 10 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarime buvo pažymėta, kad nesažiningų ketinimų ir nesažiningos konkurencijos sąvokos vienodos kai ginčo šalys yra konkurentai. Praktiškai nesažiningų ketinimų ir nesažiningos konkurencijos sąvokų sutapatinimas reiškė, kad bylose buvo taikomos Konkurencijos įstatymo nuostatos tam, kad būtų panaikinta prekės ženklo registracija. Taigi tam, kad šalys galėtų dalyvauti procese, jos privalėjo būti konkurentėmis. Kaip ir minėta 2003 m. balandžio 23 d. nutartyje, Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog teismai taikė Konkurencijos įstatymą, siekdami nustatyti prekės ženklo registracijos teisėtumą, tuo pačiu taikė įstatymą, kuris taikė kitus materialinius santykius.⁸³ Tai reiškia, kad atsižvelgiant vien į Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatas

⁸² Aukščiausiojo Teismo 20001-25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2000 m. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=18259 prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁸³ Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-465/2003 m. „UAB Mineraliniai vandenys v. UAB „Importiniai gėrimai“//http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8789

negalima paskelbti prekės ženklo registracijos negaliojančia, šis įstatymas negalėjo būti ieškinio dėl registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas. Šiuo atžvilgiu logiška atrodo Aukščiausiojo Teismo vėlesnė pozicija, kuri buvo konstatuota byloje 2006 m. kovo 27 dienos nutartyje Nr. 3K-3-209 „Kirki A/S“ v. UAB „Legosta“, jog „Visuomenės klaidinimo galimybė negali būti aiškinama tik taip, kaip nurodo kasatorius kasaciniame skunde t.y. siejant iš esmės tik su tuo, kad ieškovas ir atsakovas nėra konkurentai. Pažymėtina, kad viena iš klaidinimo rūšių yra ir vadinamasis „klaidinimas dėl kažkokių tarpusavio sąsajų“. Taip buvo pažymėta, kad plačiai žinomo prekių ženklo apsaugai taikomo aukštesni teisinės apsaugos standartai, lyginant juos su kitais prekių ženklais.⁸⁴

Ką daryti jei yra užregistruojamas prekės ženklas, kuris yra plačiai žinomas Lietuvoje ir jis yra registruojamas kito asmens kaip Bendrijos prekės ženklas. Norint panaikinti tokį ženklą pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamente(EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo nuostatas, reikia paduoti prašymą Vidaus rinkos derinimo tarnybos Protestų skyriui arba ieškinį teisių pažeidimo byloje. Plačiai žinomo prekės ženklo savininkas tokiu atveju galėtų remtis to paties reglamento 50 straipsnio 1 dalies c punktu, kuriame yra numatyta, jog Bendrijos prekės ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis, jei prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę. Ir nors toliau reglamentas detalizuoja, jog ypač tai aktualu kalbant apie prekių (paslaugų) kilmę, kokybę ar geografinės kilmės vietą, tačiau nėra draudimo kreiptis ir dėl suklaidinimo dėl gamintojo. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas byloje *Cerveceria Modelo, SA de CV, įsteigta Meksike (Meksika) v. Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT)* 2004 m. rugsėjo 14 d. sprendime konstatavo, jog minėtoje byloje nagrinėjamų prekių ženklų supainiojimo galimybės įvertinimo pagal 1988 m. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB aiškinimo ir pagal Pirmosios instancijos teismo praktiką dėl reglamento Nr.40/94 „suklaidinimo galimybė egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių“⁸⁵. Derėtų taip pat pastebėti, jog jeigu protestas yra paduodamas plačiai žinomo prekių ženklo arba prekių ženklo, turinčio reputaciją, pagrindu, nėra absoliutaus reikalavimo kartu su protesto pateikimu pateikti ir įrodymus dėl prekių ženklo plataus žinomumo ar prekių ženklo reputacijos. Šešiolikta taisyklė nurodo, kad tai „iš principo“ turėtų papildyti

prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁸⁴ Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 dienos nutartis Nr. 3K-3-209. „Kirki A/S“ v. UAB „Legosta“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775

Prisijungimo laikas 2006-09-23.

⁸⁵ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo 2004-09-14 sprendimas byloje Nr. T-169/02 *Cerveceria Modelo, SA de CV, įsteigta Meksike (Meksika) v. Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*// <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=LT&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=T-69/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax>

prisijungimo laikas 2006-09-24.

protestą. Atitinkamai, jeigu protestas yra paduodamas ankstesnio prekių ženklo, kuris nėra Bendrijos prekių ženklas, pagrindu, protestas „geriau būtų paduodamas kartu su ankstesnio prekių ženklo registracijos ar paraiškos padavimo įrodymu, pvz. registracijos liudijimu.“⁸⁶

Kalbant apie Bendrijos prekės ženklą, yra keletas pagrindų kai registracija gali būti pripažinta negaliojančia (nepagrįsta). Tai ankstesnės teisės į tą patį prekės ženklą pareikštos kito asmens, nesąžiningi ketinimai, buvo užregistruota asmens, kuris atstovaudamas pareiškėją neturėjo jo sutikimo bei jei neatitiko absoliučių reikalavimų, kurie išdėstyti 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamente(EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnyje⁸⁷ Svarbi nuostata, kurią įtvirtina minėto reglamento 52 straipsnyje, liečia valstybių narių nacionaliniuose įstatymuose įtvirtintas ir pažeistas bet kokias ankstesnes teises, prie kurių priskiriamos teisė į vardą, teisė į asmens atvaizdą ir autoriaus teisė. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad bylose, kur įrodinėjami nesąžiningi ketinimai, atskiras diskusijų objektas yra asmens neteisėtai žymėjusio prekes ar paslaugas tikslas. Faktiškai tai įrodinėjamas asmens ketinimas prekiauti prekėmis ar parduoti paslaugas pažymėtas turinčiu reputacija plačiai žinomu prekės ženklu. Kadangi ketinimas yra subjektyvi minties būseną, tai galima teigti, kad įrodant reikia remtis aplinkybėmis o ne tiesioginiais įrodymais.⁸⁸

Reikia pažymėti, kad šio reglamento 8 straipsnio 2 dalies c punkto prasme, ankstesni prekių ženklai yra tie ženklai, kurie paraiškų įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo dieną arba atitinkamais atvejais – prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pateikimo dieną Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnyje vartojamų žodžių "plačiai žinomi" prasme, valstybėje narėje yra plačiai žinomi.

Nors tiesiogiai tai nesusiję su plačiu ženklo žinomumu, tačiau dar vienas pagrindas, pagal kurį prekių ženklo registracija galima pripažinti negaliojančia, yra jei prekės ženklas yra nenaudojamas paskutinius penkerius metus ir tam nebuvo jokios priežasties. Anglijos parlamente priėmus 1994 m. Prekių ženklų aktą (Trade Marks Act) atsakingas Valstybės ministras Lordas Stratclaidas apibrėžė „priežastį nenaudoti ženklo“ pateisinama, priežastis jo nuomone turėtų egzistuoti kaip „kažkas už prekės ženklo savininko kontrolės ribų“⁸⁹ Į prašymą panaikinti prekės ženklo registraciją neatsižvelgiama, jeigu tarpe penkerių metų jis buvo pradėtas naudoti, tačiau į naudojimo pradėjimą neatsižvelgiama, jeigu tai įvyko per tris mėnesius iki prašymo arba ieškinio padavimo datos, jei tas terminas prasidėjo pasibaigus penkerių metų terminui nuo ženklo registracijos datos, jei prekės ženklo savininkas sužinojo, kad gali būti paduotas ieškinys. Plačiai

⁸⁶ David Tatham, William Richards. „ECTA Guide To E.U. Trade Mark Legislation“. Sweet and Maxwell London. 1998 m. P.834.

⁸⁷ David Tatham, William Richards „ECTA Guide to E.U. trademark legislation“ London Sweet&Maxwell 1998, P. 850.

⁸⁸ Frederick W. Mostert. „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// The Trademark Reporter, 1997. Vol. 86 TMR P. 123.

⁸⁹ David Tatham, William Richards „ECTA Guide to E.U. trademark legislation“ London Sweet&Maxwell 1998, P. 846.

žinomo prekės ženklo savininkas tokiu atveju gali ir nesiremti savo nuosavybės teisėmis taip netiesiogiai apgindamas galimybę įsiregistruoti plačiai žinomą prekės ženklą vienoje valstybėje kaip Bendrijos prekės ženklą.

Taigi apibrėžiant plačiai žinomo neregistruoto prekės ženklo gynimo būdus, jų taikymas priklausys nuo bylos aplinkybių. Sakykime, jei neregistruoto plačiai žinomo prekės ženklo savininkas ginčija užregistruoto prekės ženklo registraciją, pirmiausia jis privalo reikalauti pripažinti jo ženklą Lietuvoje plačiai žinomu. Tik tokiu atveju jis įgyja išimtinės teisės uždrausti naudoti jo prekių ženklą. Iš esmės jis prašo pripažinti nuosavybės teises. Atsakovas gali paduoti priešiškinį, dėl prekės ženklo atitikimo absoliutiems reikalavimams. Tokiu atveju teismas pirmiausia turi išsiaiškinti dėl prekės ženklo atitikimo absoliutiems reikalavimams.⁹⁰ Jeigu teismas pripažįsta, jog prekės ženklas yra plačiai žinomas tam tikrai visuomenės daliai ir yra pripažintinas plačiai žinomam Lietuvoje, yra sprendžiama dėl ginčijamo prekės ženklo klaidinamo panašumo, prekių ar paslaugų panašumo, tokiu būdu yra sprendžiamas klausimas dėl to ar pagrįstas yra plačiai žinomo prekės ženklo savininko reikalavimas uždrausti naudoti panašų ar tapatų žymenį atsakovo komercinėje veikloje. Jeigu ieškovas remiasi ir Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, todėl dažnai teismas sprendžia ir klausimą ar ieškovas įrodė jog atsakovas įgijo nesąžiningą pranašumą, ar pakenkė reputacijai. Ieškovo reikalavimuose, kuriuos jis iškelia byloje atsispindi tikslas, kurio siekia ieškovas keldamas ieškinį teisme. Reikalavimai, kuriuos gali kelti ieškovas, buvo aptarti anksčiau, tačiau svarbu pažymėti, jog be reikalavimo uždrausti naudoti prekės ženklą komercinėje apyvartoje (tai gali reikšti reikalauti išimti iš apyvartos ir sunaikinti prekes pažymėtas prekės ženklu), reikalavimo pripažinti tapataus ar panašaus prekės ženklo registraciją negaliojančia, ieškovas gali reikalauti žalos atlyginimo.

Vienas iš sudėtingiausių klausimų bylose dėl teisių į prekės ženklus gynimo yra turtinės žalos atlyginimo klausimas. Dažnai ieškovas neprašo atlyginti žalos o pasitenkina tik reikalavimu priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis teismo ir atstovavimo išlaidas⁹¹.

Kadangi žalos atlyginimas prekių ženklų bylose yra reglamentuojamas Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnyje ir tokiu būdu taikomas bylose ir dėl registruotų prekės ženklų, bendrieji žalos atlyginimo principai nėra šios temos objektas, tačiau yra svarbūs aspektai, kurie gali būti taikomi neregistruotų prekių ženklų bylose. Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinama teisė kreiptis į teismą dėl nuostolių ir žalos atlyginimo (į nuostolius įskaitomos ir

⁹⁰ Aukščiausiojo Teismo 20001-25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2000 m. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=18259 prisijungimo laikas 2006-09-24.

⁹¹ Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1103/2003 m. „Beecham Group p.l.c. v. Igor Kalinino p.į. „Kelupas““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320 prisijungimo laikas 2006-09-24.

negautos pajamos, bei kitos turėtos išlaidos), taip pat ieškovas gali kreiptis dėl kompensacijos išmokėjimo. Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnyje yra įtvirtinama nuostata, pagal kurią žalos samprata, atlyginimo būdai, sąlygos yra reglamentuojami Civilinio kodekso normomis. Civilinėje teisėje žala yra suprantama kaip nukentėjusiojo turtinio ar kitokio intereso pažeidimas arba tokie nukentėjusiojo turtiniai praradimai, dėl kurių nukenčia jo turtinė padėtis arba padaromas neigiamas poveikis neturtiniams interesams.⁹² Plačiai žinomų prekių ženklų bylose žala gali pasireikšti ženklo vertės sumažėjimu, jo skiriamąjo požymio susilpnėjimu, prekės ženklo reputacijos pablogėjimu ir pan. Įrodinėti reikia sąlygas, kurios būtinos, kad atsirastų civilinė atsakomybė, t.y. kaltę, neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp veikos ir pasekmių.

Byloms, kuriose ginčas kilo dėl neregistruoto prekės ženklo, yra svarbi Civilinės teisės nuostata, jog „žala gali pasireikšti esamų turtinių vertybių [...] vertės sumažinimu ar turtinės padėties grąžinimu į ankstesnę padėtį“⁹³. Kalbant apie plačiai žinomo neregistruoto prekės ženklo gynimą, būtent žinomo neregistruoto prekės ženklo skiriamąjo požymio sumenkinimas, jo praradimo tikimybė yra vienas iš dažniausiai pasireiškiančių žalos padarymo atvejų. Aukščiausiasis Teismas 2006 m. kovo 27 dienos nutartyje Nr. 3K-3-209 „Kirki A/S“ v. UAB „Legosta“ konstatavo, jog plačiai žinomi prekių ženklai pritraukia tiesioginius konkurentus, tiek nesančius konkurentais, kurie pasinaudoja kitam asmeniui priklausančio plačiai žinomo prekės ženklo sukurtais, nemenkomis pastangomis ir per netrumpą laiką, geru vardu, reputacija, išskirtinumu t.y. neteisėtai pasinaudoja kito asmens pasiekimais. Tokiu būdu yra gaunama neuždirbta ar nesąžininga nauda, silpninamas kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo skiriamasis požymis, neretai ir geras vardas, reputacija bei vertė, klaidinama visuomenė⁹⁴.

Tačiau bylose kuriose reikalavimas atlyginti žalą grindžiamas Prekių ženklų įstatymo nuostatomis arba Konkurencijos įstatymo nuostatomis egzistuoja skirtinga žalos apskaičiavimo praktika. Bendra taisyklė yra tokia, kad žala yra skaičiuojama nuo to momento, kada ji atsirado, todėl kartais žalos atsiradimo momentas yra ne nuo tada kai prekės ženklas buvo užregistruotas ar paduota paraiška jo registracijai, o nuo tada kai jis tapo naudojamas. Bylose, kuriose remiamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis, žala gali būti skaičiuojama nuo to momento, kada asmuo pradėjo naudoti prekės ženklą ir taip sukėlė žalą teisėtam prekės ženklo savininkui. Aukščiausiojo Teismo nutartyje *uždaroji akcinė bendrovė „Rasa“, uždaroji akcinė bendrovė „Vegoplastas“, uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų Rasa“ v. individuali R. Degutienės įmonė „Kertupis“* buvo

⁹² Prof. Valentinas Mikelėnas „Civilinio kodekso 6.249 str. komentaras“, „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, šeštoji knyga, prievolių teisė“. Justitia, Vilnius 2003 m.P.341.

⁹³ Prof. Valentinas Mikelėnas „Civilinio kodekso 6.249 str. komentaras“, „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, šeštoji knyga, prievolių teisė“. Justitia, Vilnius 2003 m.P.342.

⁹⁴ Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 dienos nutartis Nr. 3K-3-209. „Kirki A/S“ v. UAB „Legosta“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775
Prisijungimo laikas 2006-09-23.

konstatuota, jog ieškovai šiuo atveju reikalauja žalos atlyginimo už laikotarpį per kurį buvo atliekami nesąžiningos konkurencijos veiksmai. Iš bylos aplinkybių yra aišku, jog nesąžiningos konkurencijos veiksmai buvo atliekami laikotarpiu nuo kurio atsakovas ėmė žymėti savo gaminamą mineralinį vandenį prekės ženklu „Rasa“. Svarbi šioje byloje suformuota nuostata, jog pats siekis nesąžiningai konkuruoti dažnai yra nukreiptas į nesąžiningos arba neteisėtos naudos gavimą. Taigi sprendžiant dėl atsakovo žalos atlyginimo jei būtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų yra svarbus momentas nuo kada buvo pradėtas naudoti atitinkamas prekės ženklas arba žymuo. Minėtoje byloje Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog nesąžininga konkurencija yra siejama būtent su atitinkamo žymens naudojimu, taigi šis faktorius yra svarbi aplinkybė sprendžiant dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmis padarytos žalos ir dydžio.⁹⁵

Galime konstatuoti, jog Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnis, įtvirtinantis asmens teisę kreiptis į teismą dėl nuostolių ir žalos atlyginimo (į nuostolius įskaitomos ir negautos pajamos, bei kitos turėtos išlaidos), jo galimybės kreiptis dėl kompensacijos išmokėjimo įtvirtina mišrų žalos atlyginimo reglamentavimą.

Kaip minėta Aukščiausiasis Teismas 2006 m. kovo 27 d. nutartyje Nr. 3K-3-209 „Kirki A/S“ v. UAB „Legosta“ konstatavo, jog plačiai žinomų prekių ženklų apsaugai yra taikomi aukštesni teisinės apsaugos standartai nei kitiems prekių ženkams.⁹⁶ Tačiau neregistruotų prekių ženklų bylose bendrai egzistuoja kiek kitokia specifiška nei prekių ženklų bylose. Reikia atkreipti dėmesį, jog Civilinio kodekso 6.249 straipsnyje yra įtvirtinta kreditoriaus teisė reikalauti gautą atsakingo asmens naudą pripažinti nuostoliais. Teismas tokiu atveju sprendžia ar pripažinti tokia naudą nuostoliais ar ne. Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnis detalizuoja jos taikymą prekių ženklų bylose.

Juk jeigu ieškovas turi teisę reikalauti, jog atsakovo gauta nauda būtų pripažinta nuostoliais, tai reiškia, kad atsakovo gauta nauda yra „iš esmės nukentėjusiojo negautos pajamos“⁹⁷. Pažymėtina, jog naudai keliamas reikalavimas yra tai, kad pajamos turi būti realios, o ne tikėtinos. Ieškovas turi įrodyti kokią naudą gavo atsakovas dėl savo neteisėtų veiksmų⁹⁸.

Kaip minėta Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnis detalizuoja į ką privalo atsižvelgti teismas vertindamas žalos dydį, taip pat šie kriterijai yra svarbūs ieškovui, kuris privalo įrodinėti padarytos žalos dydį, pajamas, kurių jis negavo dėl atsakovo veiksmų, - taigi privalo pateikti

⁹⁵ Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartis Nr. 3K-3-166/2004. UAB „Rasa“, UAB „Vegoplastas“, UAB „Druskininkų Rasa“ v. I. R. Degutienės įmonė „Kertupis“//http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24099 Prisijungimo laikas 2006-09-23.

⁹⁶ Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis Nr. 3K-3-209. „Kirki A/S“ v. UAB „Legosta“//http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 Prisijungimo laikas 2006-09-23.

⁹⁷ Prof. Valentinas Mikelėnas „Civilinio kodekso 6.249 str. komentaras“, „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, šeštoji knyga, prievolių teisė“. Justitia, Vilnius 2003 m.P.341.

⁹⁸ Prof. Valentinas Mikelėnas „Civilinio kodekso 6.249 str. komentaras“, „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, šeštoji knyga, prievolių teisė“. Justitia, Vilnius 2003 m.P.341.

įrodymus, įrodančius kokios pajamos būtų gautos teisėtai naudojantis plačiai žinomą prekės ženklu. Kaip ir įrodinėjant atsakovo gautų pajamų realumą, įrodinėjant negautų pajamų dydį, svarbu įrodyti, kad tokios pajamos iš viso galėjo būti gautos. Kaip minėta dar ieškovas taip pat įrodo naudą, kurią gavo atsakovas ir kuri ieškovo prašymu gali būti pripažinta nuostoliais.

Ginant neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, galimas tiek tiesioginės žalos atlyginimas (kai kompensuojamas vertės sumažėjimas), tiek netiesioginės (kai atlyginamos negautos pajamos) atlyginimas. Taigi, gali būti pilnai atlyginama turtinė žala, ką patvirtina ir Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 4 punktas, kuris nustato, jog besikreipiantis į teismą asmuo gali reikalauti atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas. Derėtų pastebėti, jog žala nėra laikomos bylinėjimosi išlaidos, kurios atlyginamos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pavyzdžiui „*Tecnoservice SRL*“ v. *UAB „Neono linija“* byloje 2006 m. gegužės 10 d. nutartyje Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegija pažymėjo, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 4045,30 lt. žalos atlyginimo nėra tenkinamas, nes pateikti įrodymai patvirtina ne jam padarytą žalą, bet bylinėjimosi išlaidas.⁹⁹ Pasitaiko pasaulinėje praktikoje, kad neteisėtu prekės ženklo ar žymens naudojimu padaryta žala apskaičiuojama, taikant licencijos mokesčio kriterijų. Žala tokiu atveju yra tokia suma, kurią būtų sumokėjęs asmuo, pirksdamas naudojimo licenciją tam prekės ženklui.¹⁰⁰

Reikia atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnyje pateikiama nuoroda į Civilinį kodeksą kyla pagrįstas klausimas ar įmanomas neturtinės žalos atlyginimas bylose, kurios kyla dėl neregistruotų prekių ženklų. Civilinio kodekso 6.250 straipsnis nustato neturtinės žalos atlyginimą. Neturtinė žala gali būti padaroma neturtinėms vertybėms, asmens garbei, orumui, privačiam gyvenimui, kitokioms neturtinėms teisėms ir panašiai.¹⁰¹ Reikia pastebėti, jog atskirais atvejais, neturtinės žalos atlyginimo klausimus reguliuoja Civilinis kodeksas ir jo normos turi būti taikomos ir prekių ženklų bylose. Jeigu neregistruotas prekės ženklas yra kartu ir asmens vardas, pavardė, ar pseudonimas, tokiu atveju kreipdamasis į teismą asmuo gali grįsti savo reikalavimą Civilinio kodekso 2.20, 2.21, 2.22 straipsniais. Minėtos normos nustato, jog fizinis asmuo, kurio teisė į vardą arba atvaizdą yra pažeista, gali kreiptis į teismą ir reikalauti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog subjektas, ginantis savo teisę į vardą arba teisę į atvaizdą teisme, gali būti tik fizinis asmuo.

Aukščiausiasis Teismas 2006 m. kovo 6 dienos nutartyje *UAB „Simon Louwerse International Transport“ v. UAB „Dinaka“* konstatavo, jog neturtinės žalos požymiai daugiausiai

⁹⁹ Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis Nr. 3k-3-325 byloje „*Tecnoservice* prie *UAB „Neono linija“*“ http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 prisijungimo laikas 2006-09-23.

¹⁰⁰ Frederick W. Mostert. „*Famous and Well-Known Marks*“. London: Butterworths, 1997, P. 74.

¹⁰¹ Prof. Valentinas Mikelėnas „Civilinio kodekso 6.250 str. komentaras“, „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, šeštoji knyga, prievolių teisė“. Justitia, Vilnius 2003 m.P.345.

taikytini tik fiziniam asmeniui, tačiau tai nepaneigia neturtinės žalos juridiniams asmeniui atsiradimo aplinkybės (reputacijos pablogėjimas, juridinio asmens pažeminimas, jo socialinių santykių sumažėjimas)¹⁰². Taigi yra tikimybė, jog neteisėtai naudojant plačiai žinomą prekės ženklą, gali būti pažeistos ne tik teisėto prekės ženklo savininko turtinės teisės, bet gali nukentėti ir neturtinės teisės ir padaryta moralinė žala. Civilinio kodekso 2.42 straipsnis nustato, jog neleidžiama naudoti kito juridinio asmens pavadinimo be jo sutikimo, juridinis asmuo, kuris gindamas savo teises pagal šį straipsnį, turi teisę reikalauti atlyginti padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Ši tema yra labai plati, todėl į juridinio asmens pavadinimo gynimą giliau nesigilinsime, tačiau verta paminėti, jog įmanomos situacijos, jeigu asmuo naudoja neregistruotą žymenį, tapatų ar panašų į kito juridinio asmens pavadinimą, jis privalės atlyginti ir neturtinę kitam juridiniam asmeniui padarytą žalą.

Europos Tarybos direktyvos 2004/48/EC dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 13 straipsnio 1 dalyje nustatoma, jog valstybės narės užtikrina, jog nukentėjusiojo asmens prašymu valstybių institucijos užtikrina teisių turėtojo žalos atlyginimą, kuris atitiktų faktiškus nuostolius dėl pažeidimo, jei pažeidėjas veikė žinodamas ar jeigu jis turėjo žinoti, kad veikdamas dalyvauja teisės pažeidžiančioje veikloje. Taip pat nustatomos aplinkybės, į kurias atsižvelgia teismas nustatydamas padarytų nuostolių dydį. Teismas atsižvelgia į tai, kokios buvo neigiamos ekonominės pasekmės, kiek pajamų negavo nukentėjusioji šalis ir atitinkamais atvejais į kitus ne ekonominius veiksnius, tokius kaip teisių turėtojo patirta moralinė žala.¹⁰³

Tačiau Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalimi nustatomi neturtinės žalos atlyginimo sąlygos ir kriterijai imperatyviai nustato, jog „Skirtingai nei turtinė, neturtinė žala atlyginama tik įstatymo nustatytais atvejais“¹⁰⁴. Logiška būtų manyti, jog neturtinė žala plačiai žinomų prekių ženklų bylose gali būti atlyginama, remiantis Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnyje pateikiama nuoroda į Civilinio kodekso normas, kurios nustato neturtinės žalos atlyginimą, tačiau tos pačios normos reikalauja įstatymo nustatyti atvejus, kuriais yra atlyginama neturtinė žala. Teisėje turint tokią koliziją, derėtų vadovautis bendrais principais. Vienas jų „Lex specialis derogat legi generali“, kurio esmė ta, kad esant bendrosios ir specialiosios normų konkurencijai yra taikoma specialioji norma.¹⁰⁵

¹⁰² Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 d. nutartis Nr.3k-3-169. UAB „Simon LouwersonInternational Transport“ v. UAB „Dinaka“ // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29661 prisijungimo laikas 2006-09-23.

¹⁰³ Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyva 2004/48/EB. Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. 13 str. 1 d.

¹⁰⁴ Prof. Valentinas Mikelėnas „Civilinio kodekso 6.250 str. komentaras“, „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, šeštoji knyga, prievolių teisė“. Justitia, Vilnius 2003 m. P.345.

¹⁰⁵ Lietuvos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotekis“ reorganizavimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2003/n030317.htm>

Vadovaujantis šia taisykle, derėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Civilinio kodekso normomis, kurios reikalauja specialių normų, nustatančių atlyginimą už neturtinę žalą buvimo, realiai yra reikalaujama netaikyti bendros normos, jei jos taikymo nenumato speciali norma. Taigi logiška išvada būtų tokia: jeigu įstatymas nenumato neturtinės žalos atlyginimo, reiškia tokiais atvejais turėtų būti atlyginama tik turtinė žala. Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 dienos (naujajame) Baudžiamojo kodekso (Valstybės žinių 2000. Nr. 89-2741) 204 straipsnis nustato baudžiamąją atsakomybę už svetimo prekių ir paslaugų ženklo naudojimą. Svarbu, jog vadovaujantis minėtu Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalimi, įstatymas įpareigoja atlyginti neturtinę žalą, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai, gyvybės atėmimo ir visais kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tačiau Baudžiamojo kodekso 204 straipsnis taip pat nenustato neturtinės žalos atlyginimo galimybės kaip turėtų būti „kitais įstatymo nustatytais atvejais“ pagal Civilinio kodekso 2.50 straipsnį.

Galima daryti išvadą, jog įstatymuose nėra normų, numatančių plačiai žinomų ar neregistruotų žymenų savininkų teisių reikalauti neturtinės žalos atlyginimo plačiai žinomų prekių ženklų bylose.

Galiausiai Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnyje blanketinė norma įtvirtina, jog turtinės žalos atlyginimo tvarką reguliuoja Prekių ženklų įstatymas ir Civilinis kodeksas. Neturtinė žala yra atlyginama turtinėmis priemonėmis. Tačiau ji negali būti laikoma turtine žala. Reiškia Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyvos 2004/48/EB 13 straipsnio nuostatos, numatančios teisių turėtojo moralinės žalos atlyginimą, nėra tinkamai perkeltos į Lietuvos įstatymus, reglamentuojančius prekių ženklų savininko gynimą. Tiesa Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas įtvirtina asmens teisę reikalauti padarytos žalos atlyginimo. Iš teismų praktikos aiškėja, jog remdamasis Konkurencijos įstatymu asmuo turi teisę reikalauti taip pat ir neturtinės žalos atlyginimo. Pavyzdžiui 2005 m. spalio 12 d. Aukščiausiasis Teismas byloje *Gražinos Naruševičienės individualios įmonės „Namija“ v. uždaroji akcinė bendrovė „Namėja“* sprendė klausimą dėl neturtinės žalos atlyginimo dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnyje numatytų veiksmų. Taip pat 2000 m. liepos 18 dienos Reklamos įstatymo (valstybės žinių, 2000, Nr. 64-1937) 6 straipsnis 4 dalis, įtvirtinantis asmens atsakomybę už neleidžiamą lyginamąją reklamą, nustato, jog lyginamoji reklama yra leidžiama, jeigu reklama nesukelia painiavos rinkoje, nustatant reklamos davėją ir konkurentą arba reklamos davėjo ir konkurento prekių ar paslaugų ženklus, firmų vardus, kitus skiriamuosius žymenis, prekes ar paslaugas. Reklamos įstatymo 6 straipsnio 5 dalis nustato, jog reklama leidžiama, jeigu ji nemenkina konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų,

veiklos, finansinės ar kitokios padėties. Reklamos įstatymo 26 straipsnis, kurio 2 dalis nustato, jog asmenys, kurių teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeidžiami, naudojant Reklamos įstatymo draudžiamą reklamą, turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl padarytos žalos atlyginimo. Įstatymas nenustato turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys turi teisę reikalauti. Tačiau pagal neturtinės žalos apibrėžimą pateiktą Civilinio kodekso 6.250 komentare galima teigti, jog tokiu atveju žala galima atlyginti ir tada kai pažeisti ieškovo neturtiniai interesai ir jis turi teisę kreiptis į teismą dėl neturtinės žalos atlyginimo. Gamintojo reputacijos pablogėjimas, bei sumenkinimas gali būti laikomi ir moraline žala. „Visiško žalos atlyginimo principas, viena vertus, neleidžia teisės pažeidėjui gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų, kita vertus, užtikrina, kad civilinė atsakomybė atliktų kompensacinę, o ne nubaudimo funkciją“¹⁰⁶

Jeigu žala yra padaroma nesąžiningos konkurencijos veiksmais, yra atlyginama bendrais pagrindais. Tačiau tokia žala gali pasireikšti įvairiai. Kadangi teisėje galioja principas, jog niekas negali gauti naudos iš savo nesąžiningų veiksmų, todėl atsakovo gautos pajamos gali būti laikomos ieškovo nuostoliais. Taip pat rinkos dalies praradimas arba pardavimų apimčių sumažėjimas, kaip ieškovo negautos pajamos, turi būti įrodinėjamos paties ieškovo.

Kaip konstatavo Aukščiausiasis Teismas byloje *UAB „Rasa“ v. R. Degutienės IĮ „Rasa“* „[...] įprastinės išlaidos, kurios būtų daromos bet kokių atveju, negali būti laikomos žala.“ Tai liečia reklamos išlaidas.¹⁰⁷

Prekių ženklų įstatymo 50 straipsnyje yra numatytas specifinis žalos atlyginimo būdas – kompensacija, jeigu taikant gynimo būdus atsirastų neproporcingai didelė žala nukentėjusiai šaliai.

Aukščiausiasis Teismas byloje *„Microsoft Korporacijos (JAV), Symantec Korporacijos (JAV), Autodesk Inc. (JAV), BĮ UAB „VteX“ (Lietuva) v. UAB „Fima“* konstatavo, jog kompensacija iš esmės yra atlyginimas už nuostolius. Todėl, kaip ir sprendžiant dėl nuostolių bei materialinės žalos atlyginimo, reikia vadovautis CK normomis¹⁰⁸.

Taigi, neregistruotų plačiai žinomų prekių ženklų bylose, apskaičiuojant kompensacijos dydį, reikia atsižvelgti į konkrečias aplinkybes (neteisėti veiksmai, kaltė, žala, priešastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių). Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyvos 2004/48/EB „Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo“ preambulės 26 straipsnyje yra įtvirtinama nuostata, jog siekiant kompensuoti patirtą žalą dėl pažeidimo, kuri padarė

¹⁰⁶ Aukščiausiojo Teismo 2005 sausio 24 dienos nutartis Nr.3k-3-66. „UAB „Rasa“ v. R. Degutienės IĮ „Rasa““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27684 prisijungimo laikas 2006-09-23.

¹⁰⁷ Aukščiausiojo Teismo 2005 sausio 24 dienos nutartis Nr.3k-3-66. „UAB „Rasa“ v. R. Degutienės IĮ „Rasa““// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27684 prisijungimo laikas 2006-09-23.

¹⁰⁸ Aukščiausiojo Teismo 2003 sausio 29 dienos nutartis Nr. 3k-3-132/2003m. „Microsoft Korporacijos (JAV), Symantec Korporacijos (JAV), Autodesk Inc. (JAV), BĮ UAB „VteX“ (Lietuva) v. UAB „Fima““.

pažeidėjas kaip alternatyvą, pavyzdžiui, kai yra sunku nustatyti faktiškai patirtą žalą, ją būtų galima nustatyti pagal licencinį mokestį už naudojimąsi prekių ženklu, kurį būtų sumokėjęs atsakovas. Siekiama ne numatyti pareigą nustatyti baudžiamąsias žalos atlyginimo sumas, o užtikrinti, kad kompensacija būtų paremta objektyviu kriterijumi, atsižvelgiant į teisių turėtojo patirtas išlaidas, tokias kaip identifikavimo ir tyrimų sąnaudos.¹⁰⁹

Reiškia neregistruoto pripažinto plačiai žinomu prekės ženklo savininkas turi teisę reikalauti kompensacijos už identifikavimo bei tyrimų sąnaudas, tačiau reklamos ar įprastinės išlaidos, kurios būtų daromos bet kokiame atveju nepriklausomai nuo atsakovo veiksmų, negali būti pripažintos žala ir be abejojimo už jas negali būti reikalaujama kompensacijos.

Akivaizdu, jog ženklo registracija, nors ir įprastai laikoma svarbiausia prekės ženklo apsaugos sąlyga, nėra vienintelis pagrindas, kuris suteikia teisinę apsaugą prekės ženklui ar žymeniui. Todėl įmanoma sėkminga asmens turtinių teisių į prekės ženklą apsauga ir neužregistravus prekės ženklo.

Išvados

1. Neregistruoto prekės ženklo gynimas yra specifinė nuosavybės teisių gynimo būseną, kai prekės ženklas ginamas remiantis kitais pagrindais nei registracija patvirtintos nuosavybės teisės į jį.

2. Taigi, nors įstatyme nėra numatyti sandoriai su neregistruotais prekių ženklais, dėl kurių nėra paduota paraiška registracijai, tačiau tokie sandoriai įstatymams gali ir neprieštarauti. Taigi negalima vienareikšmiškai teigti, jog negali būti perduotos arba atvirkščiai – gali būti perduotos nuosavybės teisės į neregistruotą prekės ženklą. Šioje situacijoje viskas priklauso nuo bylos aplinkybių.

3. Prekių ženklų įstatymas aiškiai apibrėžia disponavimo prekių ženklu, dėl kurio paduota paraiška registracijai, galimybę skirtingai nuo situacijos, kai perduodamos teisės į prekių ženklą, dėl kurio registracijos nėra paduota paraiška. Faktiškai jau nuo paraiškos padavimo datos pareiškėjas turi atitinkamas turtines teises į žymenį, numatytas Prekių ženklų įstatyme. Taigi neregistruotas prekės ženklas, dėl kurio yra paduota paraiška registracijai, jau gali būti savarankiškas sandorių dalykas, kurį galima perduoti tretiesiems asmenims savarankiškai arba kartu su juridiniu asmeniu.

4. Galima situacija, kad tiek ieškovo, tiek atsakovo prekių ženklas nėra registruotas, nėra paduota paraiška ir jis negali būti pripažintas plačiai žinomu. Tokiu atveju, Prekių ženklų

¹⁰⁹ Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyva 2004/48/EB. Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. 26 str. preambulėje..

įstatymas nenumato kokiais būdais šalys galėtų apginti savo teises į prekės ženklą (žymenį). Tokio žymens naudotojas gali ginti savo teises pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatas. Tokiu atveju tektų įrodinėti, jog atsakovas, dėl ginčijamo prekės ženklo turėjo nesąžiningų ketinimų ir kenkė atsakovo galimybėms konkuruoti. Tam, kad remtis nesąžininga konkurencija, nėra būtina, kad prekės ženklas būtų įregistruotas ar būtų žinomas. Tačiau reikia pabrėžti, jog, remiantis tik Konkurencijos įstatymo nuostatomis, negalima panaikinti ženklo registracijos. Taip pat neregistruoto prekės ženklo savininkas arba žymens naudotojas turi galimybę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį arba į Valstybinio patentų biuro Apeliacinį skyrių paduoti motyvuotą rašytinį protestą, jei grindžia savo reikalavimą tuo, kad atsakovo prekės ženklas neatitinka prekės ženklui keliamų absoliučių reikalavimų. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tokioje byloje jo galimybės paduoti ieškinį nėra tiesiogiai formaliai susijusios su tuo, kad jis yra panašaus ar tapataus žymens savininkas ir gina savo turtines teises į žymenį.

5. Skiriamos nesąžiningų ketinimų ir nesąžiningos konkurencijos sąvokos. Remiantis nesąžiningais ketinimais šalys neprivalo būti konkurentais. Reikia pažymėti, kad ginti savo teises, įrodinėjant nesąžiningus prekės ženklą užregistravusio ar padavusio registracijai asmens ketinimus, atsirado galimybė tik nuo 2001 m. Nesąžiningus ketinimus turi įrodinėti ieškovas. Pagal naująją Prekių ženklų įstatymo redakciją (2006 m. birželio 6 d.) 7 straipsnio 3 dalį pareiškėjas gali prašyti pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, jeigu jis mano, kad paraiška registruoti prekės ženklą buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų. Reikalavimus galima grįšti:

a) pažeistomis autorinėmis teisėmis. Tačiau tokio pagrindo galimybės yra ribotos, kadangi savininkas turi įrodyti jog yra tikrasis jo autorius turi ir gali įrodyti savo autorines teises į šį prekių ženklą. Pastarasis reikalavimas gali reikšti, jog protestas bus atmestas dėl to, kad prekių ženklo savininkas retai kada gali įrodyti autorines teises į prekių ženklą. Vien tik tapataus ženklo naudojimas skirtingose valstybėse ilgą laiką neįrodo, kad šio ženklo savininkas turi autoriaus teises į minėtą prekės ženklą.

b) Neatitikimo absoliutiems prekės ženklo keliamiems reikalavimams.

c) Vartotojų suklaudinimo galimybė. Plačiai žinomų prekių ženklų savininkai gynė savo teises ir remdamiesi Konkurencijos įstatymo nuostatomis, kurios reguliavo nesąžiningos konkurencijos draudimą. Ypač didelę reikšmę šiuo atveju turi Paryžiaus konvencijos 10 bis straipsnis, kuriuo valstybės narės garantuoja šalių sąjungos narių piliečiams efektyvią apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos.

6. Plačiai žinomi ženklai yra saugomi ir neįregistruoti. Taigi tam, kad teisės į neregistruotą prekės ar paslaugos ženklą, kuris yra naudojamas, reklamuojamas, žinomas atitinkamai vartotojų grupei, turi reputaciją vartotojų tarpe, būtų ginamos įstatymo, prekės ženklo savininkas atitinkamoje byloje turėtų siekti jo pripažinimo plačiai žinomu (Well known mark).

Sprendžiant šį klausimą, reikėtų turėti omenyje ženklo žinomumą atitinkamam visuomenės sluoksniui, įskaitant ir žinomumą kaip reklamavimo rezultata. Plačiai žinomo neregistruoto prekės ženklo gynimas skiria jį nuo registruoto prekės ženklo gynimo tuo, kad jis neapsiriboja vienos ar kelių valstybių teritorijomis, kuriose jis yra užregistruotas. Ženklo pripažinimas plačiai žinomu suteikia platesnes teises, numatytas Prekių ženklų įstatyme, negu registruoto prekės ženklo savininkui. Išimtinė plačiai žinomo neregistruoto prekės ženklo savininko teisė pasižymi tuo, jog jis be visų teisių, kurias turi įregistruoto prekės ženklo savininkas, gali uždrausti naudoti ir žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo prekės ženklo atgaminiu, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl panašių ar tapačių prekių, kurioms jis naudojamas. Taip pat tai reiškia, jog žymens tapatumas arba panašumas gali būti pakankamas pagrindas pripažįstant prekės ženklo registraciją negaliojančia. Vienas iš panašumo kriterijų gali būti laikomas esminės ženklo dalies sutaptis. Derėtų pažymėti, kad plačiai žinomo ženklo teisinės apsaugos ypatumus įtakoja ne tik poreikis apginti prekės ženklo savininko interesus, jo nuosavybės teises, tačiau ir poreikis pašalinti galimybę suklaidinti vartotoją, kuris renkasi panašias prekes, vadovaudamasis savo pasitikėjimu ar reputacija, kurią turi atitinkamas prekės ženklas. Plačiai žinomo neregistruoto prekės ženklo savininko teisių gynimo ypatumai yra specifiniai. Bylose, kuriose yra prašoma pripažinti ženklą plačiai žinomu, iš esmės yra prašoma pripažinti teises.

7. Žala atlyginama bendrais pagrindais - galimas tiek tiesioginės žalos atlyginimas (kai kompensuojamas vertės sumažėjimas), tiek netiesioginės (kai atlyginamos negautos pajamos) atlyginimas. Taigi, turtinė žala gali būti atlyginama pilnai, tačiau nereikia užmiršti, jog žalos apskaičiavimo mechanizmas yra sudėtingas. Gali skirtis žalos atsiradimo momentas. Žala gali pasireikšti įvairiai. Kadangi teisėje galioja principas, jog niekas negali gauti naudos iš savo nesažiningų veiksmų, todėl atsakovo gautos pajamos taip pat gali būti laikomos ieškovo nuostoliais. Taip pat rinkos dalies praradimas arba pardavimų apimčių sumažėjimas, kaip ieškovo negautos pajamos, turi būti įrodinėjamos paties ieškovo. Neregistruoto prekės ženklo skiriamojo požymio sumenkinimas, požymio praradimo tikimybė taip pat yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių žalos padarymo atvejų.

Pasiūlymai:

Yra tikimybė, jog neteisėtai naudojant plačiai žinomą prekės ženklą gali būti pažeistos ne tik teisėto prekės ženklo savininko turtinės teisės, bet gali būti padaryta neturtinė (moralinė) žala. Europos Tarybos direktyvos 2004/48/EC dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 13 straipsnio 1 dalyje nustatoma, jog valstybės narės užtikrina, jog nukentėjusiojo asmens prašymu, valstybių institucijos užtikrina teisių turėtojo žalos atlyginimą, kuris atitiktų faktiškus nuostolius dėl pažeidimo ir atitinkamais atvejais teismas atsižvelgia į kitus ne ekonominius veiksnius, tokius kaip

teisių turėtojo patirta moralinė žala.¹¹⁰ Civilinis kodeksas imperatyviai nustato, jog neturtinė, arba moralinė žala yra atlyginama tik įstatymo nustatytais atvejais. Tačiau Prekių ženklų įstatymas nenumato neturtinės žalos atlyginimo galimybės. Galima daryti išvadą, jog įstatymų reglamentuojamos galimybės pilnai atlyginti žala šiuo atžvilgiu nepakanka. Todėl siūloma Prekių ženklų įstatymą papildyti nuostata, kuri leistų reikalauti nukentėjusiai šaliai ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo, ginant savo teisėtus interesus teisme.

Vaidotas Granickas

2006 m. lapkričio 28 d.

¹¹⁰ Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyva 2004/48/EB. Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. 13 str.1 d.

Naudotos literatūros sąrašas

I. Norminiai teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas//Valstybės žinios.2000, Nr. 74-2262.

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

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo dešimtojo skirsnio ir 56 straipsnio pakeitimo bei papildymo ir įstatymo priedo papildymo įstatymas//Valstybės žinios.2006, Nr. 72-2670

Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas//Valstybės žinios.1993, Nr. 21-507

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas//

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232822&p_query=&p_tr2=
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Reklamos įstatymas//

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284173&p_query=&p_tr2=
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Valstybinio patentų biuro 1994 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 21.

Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 17 dienos išvada Nr. Sd03-03-07.

Paryžiaus Konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo, 1883 m. kovo 20 d.//

<http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=w&C2=52424>

Prisijungimo laikas 2006-09-23

Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo// http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47466
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Tarybos Reglamentas (EB) 1993 m. gruodžio 20 d. Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo//
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=lt&numdoc=31994R0040&model=guichett
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Pirmoji Tarybos Direktyva 1988 m. gruodžio 21 d.Nr. (89/104/EEB) valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais suderinti//
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=lt&numdoc=31989L0104&model=guichett
prisijungimo laikas 2006-09-23.

„Joint Recommendation concerning provisions on the protection of well known marks“ adopted by the Assembly of Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO), September 20 to 29, 1999.//
www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf
prisijungimo laikas 2006-09-23.

3 rd Annual Meeting between OHIM and the Heads of Industrial Property Offices of candidate countries 2 October 2002 Bad Faith Case study
[//oami.europa.eu/en/Enlargement/private/hocc/pdf/03i08.pdf](http://oami.europa.eu/en/Enlargement/private/hocc/pdf/03i08.pdf)
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Bendrosios taisyklės pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su šia sutartimi susijusį protokolą// www.vpb.gov.lt/teisesaktai/docs/22.doc
Prisijungimo laikas 2006-09-23.

II. Teismų praktika

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-12-15 nutartis Nr. 3K-3-483/2004 „Kliminė v. Vilniaus prekyba ir kt“//
http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27448
prisijungimo laikas 2006-09-24.

Aukščiausiojo Teismo 20001-25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2000 m. UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“//

http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=18259

prisijungimo laikas 2006-09-24.

Aukščiausiojo Teismo 2002-11-05 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1032/2002 „Alytaus mėsa“ v.

„Klaipėdos maistas“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9180

prisijungimo laikas 2006-09-24.

Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1103/2003 m. „Beecham Group p.l.c.

v. Igor Kalinino p.į. „Kelupas“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320

prisijungimo laikas 2006-09-24.

Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 23 d nutartis Nr.3K-3-465/2003 m. “UAB Mineraliniai

vandenys v. UAB “Importiniai gėrimai”//http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8789

prisijungimo laikas 2006-09-24.

Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartis Nr. 3K-3-275/2006m. Latvijos bendrovė

Latvijas Keramika A“ v. JSC „Latvijas Balzams“//

http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29927

prisijungimo laikas 2006-09-24.

. Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d nutartis Nr. 3k-3-629/2004m. „VĮ „Vilnijos žodis“,

atsakovas UAB „Kurier Wilenski“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27355

prisijungimo laikas 2006-09-24.

Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis Nr. 3k-3-325 byloje „Tecnoservice prie UAB

„Neono linija“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963

prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis Nr. 3k-3-1191 „Japan Tobacco Inc. V.

Shrader – Bridgeport International Inc.“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24398

prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3k-3-1222/2002 m. „Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., Valstybinis patentų biuras, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Bennet Distributors“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382
Prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 dienos nutartis Nr. 3K-3-209. „Kirki A/S“ v. UAB „Legosta“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775
Prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo teismo nutartis 2004-02-18 byloje Nr.3K-3-81, Auroimport Rudorfer GmbH v. UAB „Filipolis“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24177
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo teismo 2006 gegužės 10 dienos nutartis Nr.3K-3-325/2006 „Tecnoservice SRL“ v. UAB „Neono linija“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 d. nutartis Nr.3k-3-169. UAB „Simon LouwseInternational Transport“ v. UAB „Dinaka“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29661
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Lietuvos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotekis“ reorganizavimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai//
<http://www.lrkt.lt/dokumentai/2003/n030317.htm>
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo Teismo 2005 sausio 24 dienos nutartis Nr.3k-3-66. „UAB „Rasa“ v. R. Degutienės IĮ „Rasa“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27684
prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartis Nr. 3K-3-166/2004. UAB „Rasa“, UAB „Vegoplastas“, UAB „Druskininkų Rasa“ v. I. R. Degutienės įmonė „Kertupis“//http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24099
Prisijungimo laikas 2006-09-23.

Aukščiausiojo Teismo 2003 sausio 29 dienos nutartis Nr. 3k-3-132/2003m. „Microsoft Korporacijos (JAV), Symantec Korporacijos (JAV), Autodesk Inc. (JAV), BĮ UAB „VteX“ (Lietuva) v. UAB „Fima“//http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8434

prisijungimo laikas 2006-09-23.

Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo 2004-09-14 sprendimas byloje Nr. T-169/02 *Cerveceria Modelo, SA de CV, įsteigta Meksike (Meksika) v. VIDAUS RINKOS DERINIMO TARNYBA (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)*// [http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=LT&Submit=Rechercher\\$docrequire=alldocs&numaff=T-69/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=LT&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=T-69/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax)

prisijungimo laikas 2006-09-24.

EB Pirmosios instancijos teismo 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 23-27 punktai*// www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/ecj/c34297.pdf

prisijungimo laikas 2006-09-24.

EB Teisingumo Teismo 2006 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Nr. C-25/05 P, *August Storck vs. VIDAUS RINKOS DERINIMO TARNYBA*// eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:212:0007:0007:LT:PDF

prisijungimo laikas 2006-09-24.

Pirmosios Instancijos teismo sprendimas 2006 m. liepos 12 d. byloje T-277/04, *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v. Johnson's Veterinary Products Ltd* 34 p//

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79939287T19040277&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET>

prisijungimo laikas 2006-09-24.

2005 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *SPAG prieš VRDT – Dann ir Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, Rink. p. II-287, 51 punktas// [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY=429698:LT:NOT)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY=429698:LT:NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY=429698:LT:NOT)

prisijungimo laikas 2006-09-23.

Teisingumo Teismo sprendimas *Byla C – 39/97, 1998-09-29 Canon Kabushiki Kaisha v MGM Inc. (Canon byla)*// www.ukpats.org.uk/c3997.pdf

prisijungimo laikas 2006-09-23.

Generalinės advokatės E. Sharpston išvada pateikta 2006 m. liepos 13 d. byloje C-316/05// [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0316:LT:HTML)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0316:LT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0316:LT:HTML)

III. Mokslinė literatūra

Lionel Bently, Brad Sherman. Intellectual Property Law, second edition. New York: Oxford University Press, 2004 m.

David Tatham, William Richards. ECTA Guide to E.U. trademark legislation. London: Sweet&Maxwell, 1998 m.

Peter Groves, Anthony Martino, Claire Miskin, John Richards. Intellectual Property and the Internal Market of the European Community. London :Grahamand Trotman. Boston: Dordrecht 1996m.

David T. Keeling. Intellectual property rights in EU Law. Volume 1 Free movement and competition law. New York: Oxford university press, 2003 m.

Valentinas Mikelėnas. Prievolių teisė pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002 m.

Valentinas Mikelėnas. 1.53 str. komentaras// Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras pirmoji knyga. Vilnius: Justitia, 2001 m.

Valentinas Mikelėnas. Civilinio kodekso 6.249 str. komentaras.// Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, šeštoji knyga, prievolių teisė. Vilnius: Justitia, 2003 m.

Danguolė Klimkevičiūtė. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomam kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)// Jurisprudencija 2005 m. 71(63) .

Dr. Mindaugas Kiškis, Prof. Rimantas Petrauskas. Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų ypatumai// Jurisprudencija Mokslo darbai. 2006 m. Nr. 5(83)

Valstybinio patentų biuro leidinys. Intelektinė nuosavybė kaip kokybės gerinimo šaltinis. Vilnius: Justita, 2003 m.

W. Mostert „Well known and famous marks: is harmony possible in the global village?“// Trademark Reporter, Vol. 86 TMR. 1997 m.

Asta Lukošiuūtė „Lithuania Bad – faith trademark applications“//Building and enforcing intellectual property value 2005 m.

Мостерт Ф. Общеизвестные и знаменитые знаки: возможна ли гармония?//Патенты и лицензии. 1997 m. Nr. 12/97

Zenonas Mikšys. „Lietuviški prekių ženklai gina nuosavybę, reprezentuoja Lietuvą“ //Mokslas ir technika“ 2006 m. Nr. 2

Valstybinio patentų biuro „klausimai – atsakymai“. Atsakymas į klausimą Nr. 36//
<http://www.vpb.lt/index.php?c=klausimai/index.php&rightfrm=no&page=21&page=41&page=61&page=81&page=99&page=98&page=99>
prisijungimo laikas 2006-10-05.

Asta Virbickienė. „Ikiteisminė prekių ženklų savininkų teisių gynimo instancija – reikšmė, praktika“. Seminaro pranešimas 2006 m.

Rūta Pumputienė. „Teisių į prekės ženklus apsauga: Būdai ir jų pasirinkimo kriterijai“.seminaro pranešimas.2006 m.

Temos pavadinimas

„Neregistruoto prekės ženklo gynimas“;

Pagrindinės sąvokos

Neregistruotas prekės ženklas;

Plačiai žinomas prekės ženklas;

Ženklas dėl kurio paduota paraiška registracijai;

Prekės ženklo reputaciją;

Prekių ženklų tapatumas, panašumas;

Neregistruoto prekės ženklo savininko teisės;

Išimtinės plačiai žinomo prekės ženklo savininko teisės;

Ankstesnės teisės;

Laikina teisinė apsauga;

Nuosavybės teisių perdavimas;

Nesažiningi ketinimai;

Nesažininga konkurencija;

Žalos atlyginimas.

Title of the paper

„Protection of unregistered trademark“

Main concepts

Unregistered trademark;

Well-known trademark;

Trademark application;

Reputation of the trademark;

Similarity and identity of trademarks;

Rights of owner of unregistered trademark;

Exclusive rights of owner of well-known trademark;

Prior rights;

Temporary legal protection;

Transfer of owner rights;
Bad faith;
Unfair competition;
Compensation of damages.

Santraukos turinys

Neregistruotų prekių ženklų bylose šalys remiasi kitais pagrindais nei prekės ženklo registracijos suteikiamomis nuosavybės teisėmis į prekės ženklą. Žymens naudotojas, prekės ženklo, dėl kurio paduota paraiška registracijai, ir plačiai žinomo prekės ženklo savininkas turi skirtingos apimties turtines teises į savo naudojamą žymenį, prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška registracijai, ar plačiai žinomą prekės ženklą, nuo kurių apimties ir priklauso interesų gynimo specifika ginant neregistruotą prekės ženklą. Prekės ženklo registracija, nors ir įprastai laikoma svarbiausia prekės ženklo apsaugos sąlyga, nėra vienintelis pagrindas, kuris suteikia teisinę apsaugą prekės ženklui ar žymeniui.

Content of the summary

Parties are using other legal means of protection in cases with unregistered trademark than the rights provided by registered trademarks. Different size of material rights is owned by the user of a mark, owner of trademark application and owner of well-known trademark, in each separate case and accordingly the specificity of protection of interests of unregistered trademark depend upon it. Although trademark registration is considered as the main condition of trademark protection, it is not the only ground that provides legal protection to mark or trademark.

Santrauka

Visuotinę globalizaciją ypač atspindi prekių ženklų paplitimas. Prekių ženklai yra savarankiškas sandorių dalykas. Neregistruoti prekės ženklai, kaip ekonominės apyvartos objektai, pasižymi dideliu integralumu, jie ypač lengvai paplinta už valstybės jurisdikcijos ribų.

Neregistruotas prekės ženklas negali būti ginamas įprastomis registruotų ženklų bylose naudojamomis teisinėmis priemonėmis. Ta aplinkybė, jog jis nėra registruotas daro jo gynimą specifiniu, nes šalys yra priverstos remtis kitais pagrindais nei prekės ženklo registracijos

suteikiamomis nuosavybės teisėmis į prekės ženklą. Darbe yra nagrinėjama hipotezė, jog žymens naudotojas, prekės ženklo, dėl kurio paduota paraiška registracijai, ir plačiai žinomo prekės ženklo savininkas turi skirtingos apimties turtines teises į savo naudojamą žymenį, prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška registracijai, ar plačiai žinomą prekės ženklą, nuo kurių apimties ir priklauso interesų gynimo specifika ginant neregistruotą prekės ženklą. Nors įstatyme nėra numatyti sandoriai su neregistruotais prekių ženklais, dėl kurių nėra paduota paraiška registracijai, tačiau tokie sandoriai įstatymams gali ir neprieštarauti. Nors sandorių, perduodant neregistruotą prekės ženklą, galimybės nėra numatytos Prekių ženklų įstatyme, tačiau vien todėl perdavimo sutarčių, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, kuriomis perduodamas neregistruotas žymuo, nederėtų laikyti ydingomis, nes nėra draudimo tokiam veiksmui.

Taigi negalima vienareikšmiškai teigti, jog negali būti perduotos arba atvirkščiai – gali būti perduotos nuosavybės teisės į neregistruotą prekės ženklą.

Jeigu ieškovo tiek atsakovo prekių ženklas nėra registruotas, nėra paduota paraiška ir jis negali būti pripažintas plačiai žinomu Prekių ženklų įstatymas nenumato kokiais būdais šalys galėtų apginti savo teises į prekės ženklą (žymenį). Tačiau tokio žymens naudotojas gali ginti savo teises pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatas. Tai pat reikia pabrėžti, jog remiantis tik Konkurencijos įstatymo nuostatomis, negalima panaikinti ženklo registracijos. Bet kokiu atveju, neregistruoto prekės ženklo savininkas arba žymens naudotojas turi galimybę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį arba Valstybinio patentų biuro apeliacinį skyrių paduoti motyvuotą rašytinį protestą, jei grindžia savo reikalavimą tuo, kad atsakovo prekės ženklas neatitinka prekės ženklui keliamų absoliučių reikalavimų. Padavus paraišką registracijai, Prekių ženklų įstatymu suteikiama laikina teisinė apsauga leidžia pareiškėjui teisėtai reikšti pretenzijas kitam asmeniui. Tačiau, kol prekės ženklas, neįregistruotas, tokia teisė apsiriboja tik teise „įspėti“ dėl galimo Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje numatytų teisių pažeidimo

Atsakovas grindžiantis savo argumentus ankstesniu naudojimo faktu susiduria su tuo, jog ankstesnė prekės ženklo paraiškos data yra labai svarbus veiksnys, norint laimėti bylą.

Tačiau ir tokiu atveju ieškovas galėtų remtis Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatomis t.y. nesąžininga konkurencija. Skiriamos nesąžiningų ketinimų ir nesąžiningos konkurencijos sąvokos. Remiantis nesąžiningais ketinimais, šalys neprivalo būti konkurentais. Reikia pažymėti, kad ginti savo teises įrodinėjant nesąžiningus prekės ženklą užregistravusio ar padavusio registracijai asmens ketinimus atsirado galimybė tik nuo 2001 m.

Plačiai žinomi ženklai yra saugomi ir neįregistruoti. Taigi tam, kad teisės į neregistruotą prekės ar paslaugos ženklą būtų ginamos Prekių ženklų įstatymo, prekės ženklo savininkas atitinkamoje byloje turėtų siekti jo pripažinimo plačiai žinomu (Well known mark). Ženklo pripažinimas plačiai žinomu suteikia platesnes teises numatytas Prekių ženklų įstatyme,

negu registruoto prekės ženklo savininkui. Išimtinė plačiai žinomo neregistruoto prekės ženklo savininko teisė pasižymi tuo, jog jis be visų teisių, kurias turi įregistruoto prekės ženklo savininkas, gali uždrausti naudoti ir žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo prekės ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl panašių ar tapačių prekių, kurioms jis naudojamas.

Plačiai žinomo prekių ženklo teisinė apsauga siejama ne su jo registracija, o tai, kad ji plačiai žino visuomenė. Būtent tai ir lemia plačiai žinomo prekės ženklo teisinės apsaugos ypatumus. Derėtų pažymėti, kad plačiai žinomo ženklo teisinės apsaugos ypatumus įtakoja ne tik poreikis apginti prekės ženklo savininko interesus, jo nuosavybės teises, tačiau ir poreikis pašalinti galimybę suklaidinti vartotoją, kuris renkasi panašias prekes, vadovaudamasis savo pasitikėjimu ar reputacija, kurią turi atitinkamas prekės ženklas.

Žala atlyginama bendrais pagrindais - galimas tiek tiesioginės žalos atlyginimas (kai kompensuojamas vertės sumažėjimas), tiek netiesioginės (kai atlyginamos negautos pajamos) atsakovo gautos pajamos taip pat gali būti laikomos ieškovo nuostoliais. Taip pat rinkos dalies praradimas arba pardavimų apimčių sumažėjimas kaip ieškovo negautos pajamos turi būti įrodinėjamos paties ieškovo. Neregistruoto prekės ženklo skiriamojo požymio sumenkinimas, požymio praradimo tikimybė taip pat yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių žalos padarymo atvejų. Svarbu tai jog ginant savo teises remiantis Konkurencijos įstatymo nuostatom žalos atsiradimo momentas yra nuo tada kai asmuo ėmė naudoti prekės ženklą.

Akivaizdu, jog ženklo registracija, nors ir įprastai laikoma svarbiausia prekės ženklo apsaugos sąlyga, nėra vienintelis pagrindas, kuris suteikia teisinę apsaugą prekės ženklui ar žymeniui. Todėl įmanoma sėkminga asmens turtinių teisių į prekės ženklą apsauga ir neužregistravus prekės ženklo. Yra tikimybė, jog neteisėtai naudojant plačiai žinomą prekės ženklą gali būti pažeistos ne tik teisėto prekės ženklo savininko turinės teisės, bet gali būti padaryta neturtinė (moralinė žala). Civilinis kodeksas imperatyviai nustato, jog neturtinė, arba moralinė žala yra atlyginama tik įstatymo nustatytais atvejais. Tačiau Prekių ženklų įstatymas, nenumato neturtinės žalos atlyginimo galimybes. Galima daryti išvadą, jog įstatymų reglamentuojamos galimybės pilnai atlyginti žalą šiuo atžvilgiu nepakanka. Todėl siūloma Prekių ženklų įstatymą papildyti nuostata, kuri leistų reikalauti nukentėjusiai šaliai ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo, ginant savo teisėtus interesus teisme.

Summary

Universal globalization is best of all reflected by trademark spread. Trademarks are autonomous objects of agreements. Unregistered trademarks are characterized with high integrity as object of economic turnover; they quite easily spread over the boundaries of state jurisdiction.

Unregistered trademark can not be protected by common legal means used in cases of registered trademarks. The fact that trademark is unregistered creates specificity in its protection, as parties are forced to use other grounds than rights of ownership created by the registered trademark. This paper analyses hypothesis that different size of material rights is owned by the user of a mark, owner of trademark application and owner of well-known trademark in each separate case and accordingly, the specificity of protection of interests of unregistered trademark depend upon it. Although the law does not cover agreements on trademark applications, however these agreements are not contradicting the said law. However, depending on circumstances of the case, such agreements on transfer of unregistered trademarks can not be considered perverse as there is no prohibition on such action. Therefore, it cannot be unambiguously stated that rights of ownership of unregistered trademark can or can not be transferred.

The Law on Trademarks does not provide any method of trademark right protection in cases when trademark is unregistered, not applied for registration or can not be recognized as a well-known trademark. In this case, user of such trademark may protect his intellectual property rights according to the provisions of Competition Law (Article 16). However, it has to be emphasized that trademark registration can not be cancelled under the provisions of Competition Law. In any case, owner or user of unregistered trademark has a right to file a claim with the court or file an opposition with the State Patent Bureau when requesting cancellation of trademark registration according to its non compliance with absolute grounds of trademark registration.

The Law on Trademarks provides temporary legal protection to the trademark application enabling its owner to file claims, oppositions or pretensions to other person. However, it has to be noted that trademark application cannot be subject to opposition on infringements according to Article 38 of the Law on Trademarks. In this case, only pretension noticing on possible infringement of rights can be filed to the owner of trademark application.

Defendant basing its arguments on fact of prior usage has to take into account that earlier registration of trademark is crucial for overcoming the opposition or winning the case.

However, the same as in case of unregistered trademark, the trademark application may be protected according to the provisions of Article 16 of the Competition Law that is unfair competition.

Notions of unfair competition and bad faith application are quite different. Parties may not be competitors in cases of bad faith application. However, it has to be noted that possibility of protection of intellectual rights on the ground of bad faith application or registration emerged only in year 2001.

Well known trademarks are protected even unregistered. In case unregistered trademark owner rights could be protected under the Law on Trademarks, the owner of such

trademark should file a claim with the court on recognition of well known trademark. The Law on Trademarks provides broader rights to the owner of a well known trademark than to the owner of a registered trademark. Owner of an unregistered well known trademark has an exclusive right to prohibit the use of a trademark that may be constituted as reproduction, imitation or translation of a well known trademark and that can mislead the public because of use of the trademark on identical and similar goods or services.

The protection of a well known trademark is related not with registration but with the mark being known, famous in public. That is the peculiarity of legal protection of a well known trademark. It has to be noted that such peculiarity is influenced not by the need to protect the trademark owner's interests and rights but by the need to eliminate the likelihood of confusion on the part of the public that selects similar goods according to trust or reputation that is provided by certain trademarks.

The question of compensation of damages in cases of unregistered trademarks is done according to general grounds – not only compensation of direct damages is possible (when the reduction of value is compensated), but indirect damages (when lost profit is compensated) as well. Profit made by defendant may be damages of the plaintiff as well. The loss of part of the market or reduction of sales volume as lost profit has to be proved by the plaintiff himself. One of the common types of damages is understatement or possibility of lapse of distinctiveness.

It is obvious, that trademark registration as a main condition of trademark legal protection is not a single one. Therefore, successful protection of material rights of unregistered trademark owner is possible as well. It is likely that illegal use of a well known trademark may cause not only material damages to its owner but immaterial (moral) damage as well. The Civil Code imperatively constitutes that immaterial or moral damage is compensated only in cases stated in the Law. However, the Law on Trademarks and Competition Law does not provide with the opportunity to compensate immaterial damages. The conclusion may be drawn that possibilities to fully compensate damages regulated by laws are not enough. Therefore, the Law on Trademarks has to be supplemented with the provision that would allow the injured party to request compensation of immaterial damages in the court.