

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETO
CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS KATEDRA

IEVA PLIOPAITĖ
Intelektinės nuosavybės teisės studijų programa

EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO APSAUGOS BEI TEISIŲ GYNIMO
YPATUMAI

Magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovė –
Lekt. Danguolė Klimkevičiūtė

Konsultantė –
Lekt. dr. Jūratė Usonienė

Vilnius, 2006

Turinys

ĮVADAS	3
1. EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO KILMĖ, TIKSLAI IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI.....	7
1.1. Prekių ženklų reglamentavimo EB kryptys, vystymosi etapai ir tikslai.....	7
1.2. Bendrijos prekių ženklų apsaugos principai. Jų ryšys su bendraisiais prekių ženklų teisės principais	9
2. EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO APSAUGOS SISTEMA IR JOS YPATUMAI.....	15
2.1. Bendrijos prekių ženklų registravimo ypatumai.....	15
2.1.1. asmenys, galintys būti Bendrijos prekių ženklų savininkais	16
2.1.2. žymenys	17
2.1.3. paraiškos padavimo ypatumai	21
2.1.4. prioritetas ir pirmenybė	24
2.1.5. paraiškos ekspertizė ir paieška	25
2.1.6. paraiškos paskelbimas. Trečiųjų šalių pastabos ir protestas.....	27
2.1.7. atšaukimas, apribojimas, keitimas ir dalijimas. Pavertimas paraiška nacionaliniam prekių ženklui	28
2.1.8. įregistravimas ir paskelbimas	30
2.2. Bendrijos prekių ženklų galiojimo ypatumai.....	30
2.2.1. Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės ir jų apimtis	31
2.2.2. Bendrijos prekių ženklų savininko teisių apribojimai ir teisių pasibaigimas	36
2.3. Atsisakymas registruoti ženklą, registracijos panaikinimas ir negaliojimas	38
3. EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO TEISIŲ GYNIMO YPATUMAI.....	44
3.1. Teisių gynimo reglamentavimas.....	44
3.2. Jurisdikcija ir taikytina teisė	47
3.3. Bendrijos prekių ženklų savininko teisių gynimo būdai ir priemonės	56
IŠVADOS.....	60
Literatūros sąrašas	63
Santrauka	69
Summary.....	70

IVADAS

Intelektinės nuosavybės teisė kilo iš nacionalinės teisės, todėl daugelį metų šioms monopolinio pobūdžio teisėms buvo suteikiama atitinkamos valstybės apsauga. Vienas iš tokios teritorialumo principu grindžiamos intelektinės nuosavybės teisės sistemos padarinių buvo polinkis skaldyti rinką pagal nacionalines sienas. Naujai susikūrusiai Europos Bendrijai tai kėlė pavojų siekiant sukurti neturinčią kliūčių vidaus rinką, todėl ją reikėjo reglamentuoti Bendrijos mastu. Šį pavojų išvelgė ir Europos Teisingumo teismas (toliau – ETT), vienoje iš pirmųjų bylų, susijusių su intelektinės nuosavybės teise¹, pasakęs, kad „nacionalinės taisyklės, skirtos pramoninės nuosavybės apsaugai, Bendrijoje nėra vienodos. Kai nėra vienodumo, dėl pramoninės nuosavybės nacionalinės apsaugos įvairovės ir skirtingų teisinių sistemų šioje srityje bendrojoje rinkoje gali atsirasti kliūčių tiek laisvam patentuotų gaminių judėjimui, tiek ir konkurencijai“.²

Nėra kitos tokios intelektinės nuosavybės teisės srities, kurioje taip būtų pažengę integracijos procesai, kaip prekių ženklų teisė. Ir tai visai suprantama, kadangi prekių ženklų apsauga yra vienas iš esminių konkurencijos sistemos, kurią siekiama įtvirtinti ir išlaikyti remiantis Europos Bendrijos steigimo sutartimi (toliau – EB Sutartis)³, elementų. Šiek tiek daugiau nei prieš dešimt metų prekių ženklų teisė buvo išimtinai nacionalinės teisės instrumentas. Apsaugos ženklui reikėjo siekti vienoje valstybėje po kitos, o ženklas buvo saugomas kiekvienoje valstybėje atskirai. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Direktyva 89/104/EEB)⁴ priėmimas reiškė svarbų žingsnį materialinės valstybių narių prekių ženklų teisės suderinimo link, tačiau iš esmės nieko nepakeitė⁵.

1996 m. balandžio 1 d. Europos Sąjungoje pradėjo veikti kokybiškai nauja ir atskira prekių ženklų teisinės apsaugos sistema – Europos Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema (toliau – Bendrijos prekių ženklas⁶).⁷ Ši sistema pirmą kartą įveikė nacionalines sienas ir sukūrė

¹ 1968 m. vasario 29 d. sprendimas byloje C-24/67 *Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm* // <http://curia.europa.eu/en/content/juris/c1.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

² W. Cairns. Europos Sąjungos teisės įvadas. – Vilnius: Eugrimas, 1999. P. 334.

³ Konsoliduota Europos Bendrijos steigimo sutartis // Valstybės Žinios. 2004 01 03. Nr. 2-2.

⁴ http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=40628&p_query=&p_tr2=2

(prisijungimo laikas: 2006-12-20)

⁵ Knaak R. *Perspektiven des Gemeinschaftsmarkensystems* //

http://www.mpg.de/bilder/BerichteDokumente/dokumentation/jahrbuch/2006/geistiges_eigentum/forschungsSchwerpunkt/index.html (Prisijungimo laikas: 2006-12-20)

⁶ Šiame darbe terminas „Bendrijos prekių ženklas“ vartojamas turint galvoje prekių ir (ar) paslaugų ženklus.

naują intelektualinės nuosavybės objektą – Europos Bendrijos prekių ženklą (angl. k. *Community trade mark*, vok. k. *Gemeinschaftsmarke*).

1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau – Reglamentas 40/94)⁸ sukurtos sistemos uždavinys buvo prisidėti prie vieningos vidaus rinkos Bendrijoje įgyvendinimo. Dešimt metų yra nedidelis laikotarpis tokios sudėtingos sistemos kaip Bendrijos prekių ženklas veikimui išibėgėti. Tačiau praėjus tokiam laikui galima išvelgti teisinio reguliavimo spragas, kurios lemia sunkumus taikant ir aiškinant teisės normas, įgyvendinant Bendrijos prekių ženklo apsaugos ir teisių gynimo sistemą.

Magistro baigiamajame darbe analizuojama, kokių ypatumų Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema turi lyginant su nacionalinių prekių ženklų apsaugos sistemomis valstybėse narėse, visų pirma Lietuvos, Vokietijos bei Jungtinės Karalystės prekių ženklų teise. Ieškoma atsakymo į klausimą, kada geriau yra rinktis prekių ženklo registraciją Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (prekių ženklaus ir pramoniniams dizainui), o kada parankesnė tarptautinė ženklo registracija Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Tarptautinio biuro registre.

Mažiausiai reglamentuota ir todėl pati sudėtingiausia yra Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimo sistema. Baigiamajame darbe siekiama atskleisti teisių gynimo reglamentavimo ypatumus, atrandant reguliavimo spragas bei ieškant jų užpildymo būdų. Daugiausiai dėmesio skiriama teismų jurisdikcijos ir taikytinos teisės nustatymo problematikai, ypač keliose valstybėse narėse padarytų pažeidimų atžvilgiu ir (ar) esant keliems skirtingiems pažeidėjams.

Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema ir jos pranašumas, teisių gynimo perspektyvos aktualios kiekvienam, užsiimančiam komercine veikla, o ypač siekiančiam ją išplėsti už kilmės valstybės ribų. Ši tema taip pat svarbi vertinant Europos Sąjungos pastangas skatinti sklandžią ir nenutrūkstamą ekonominės veiklos plėtotę bei vieningos ir konkurencingos vidaus rinkos kūrimą. Tačiau Lietuvos teisės moksle Bendrijos prekių ženklo teisinės apsaugos problemų analizės labai pasigendama.

Tam tikrus Europos Bendrijos prekių ženklo apsaugos ir gynimo aspektus moksliniuose straipsniuose yra nagrinėję V. Mizaras, G. Pranevičius, J. Truskaitė, A. Lukošiuūtė. Šiais autoriais remiamasi magistro baigiamajame darbe. Taip pat remiamasi užsienio autorių A. Mühlendahl, D. C. Ohlgart ir V. Bomhard, F. L. Ekey ir D. Klippel, L. Bently ir B. Sherman, U. Bumiller bei kt. knygoje, A. Kur, R. Knaak, I. J. Kaufman, J. McCutcheon., D. T. Keeling ir kt. publikacijose išsakytomis kritinėmis pastabomis.

⁷ V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // *Justitia*. 2004, Nr. 3 (51). P. 22.

⁸ http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36547&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemos privalumus ir trūkumus, nustatyti teisių į ženklą gynimo mechanizmą, pasiūlyti kaip reikėtų tobulinti šio mechanizmo aspektus, susijusius su jurisdikcijos ir taikytinos teisės nustatymu. Darbo eigoje siekiama patikrinti, ar Bendrijos prekių ženklų sistema yra efektyvi ir sklandžiai veikianti. Darbe keliama hipotezė, kad Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistema nėra labai besiskirianti nuo nacionalinių prekių ženklų apsaugos sistemų, tačiau Bendrijos ženklų sistemos veikimo efektyvumą mažina nepakankamai aiškus ir nuoseklus teisių gynimo reglamentavimas.

Siekiant tikslo keliami uždaviniai: 1) išanalizuoti Bendrijos prekių ženklų apsaugos ir teisių gynimo sistemos reglamentavimą, palyginant jį su valstybių narių prekių ženklų teisės reglamentavimu nacionaliniuose įstatymuose; 2) išsiaiškinti svarbiausių Bendrijos prekių ženklų reglamentuojančių teisės normų taikymo ypatumus; 3) išnagrinėti ETT ir kitų teismų sprendimų įtaką Bendrijos prekių ženklų koncepcijai; 4) atlikti Bendrijos prekių ženklų apsaugos ir teisių gynimo probleminių klausimų analizę ir pateikti galimus jų sprendimo būdus.

Baigiamojo darbo tyrimo objektas – prekių ženklų apsaugos ir teisių gynimo reglamentavimas Europos Bendrijoje.

Baigiamojo darbo tyrimo dalykas – prekių ženklų apsaugos ir teisių gynimo reglamentavimo Europos Bendrijoje ypatumai. Darbe analizuojamas Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemos reglamentavimas nuo paraiškos ženklui pateikimo iki registracijos galiojimo pabaigos. Siekiama iširti Bendrijos prekių ženklų savininko teisių gynimo nuo padaryto (ar gresiančio) pažeidimo galimybes, atkreipiant dėmesį į jurisdikcijos ir taikytinos teisės bei teisių gynimo priemonių ir būdų nustatymo bei taikymo sunkumus. Šiame darbe giliau nenagrinėjamos prekių ženklų atliekamos funkcijos, nedetalizuojami konkretūs reikalavimai prekių ženklui, aplenkiamos procesinės teisės normos, Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau – Tarnyba, OHIM) statusas ir veikla.

Baigiamajame darbe naudojami tyrimo metodai: sisteminis analitinis ir lyginamasis. Šių metodų naudojimas padėjo išskirti svarbiausias Bendrijos prekių ženklų apsaugai ir teisių gynimui materialines teisės normas, besiskiriančias nuo nacionalinių prekių ženklų teisės nuostatų, bei įvertinti jų veiksmingumą Bendrijos prekių ženklų teisės normų sistemoje.

Baigiamąjį darbą sudaro trys skyriai: 1) Europos Bendrijos prekių ženklų kilmė, tikslai ir pagrindiniai principai; 2) Europos Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistema ir jos ypatumai; 3) Europos Bendrijos prekių ženklų teisių gynimo ypatumai. *Pirmame skyriuje* trumpai apžvelgiamos Bendrijos prekių ženklų teisės vystymosi kryptys ir etapai, įvardijami Bendrijos prekių ženklui išskirti tikslai, bendrųjų prekių ženklų teisės principų ir Bendrijos prekių ženklų sistemos pamatinių nuostatų taikymo ribos. *Antrame skyriuje* analizuojamas Bendrijos prekių ženklų registravimo procesas. Pastebima, kad Vidaus rinkos derinimo tarnyboje

registruojamiems ženklams keliami panašūs reikalavimai kaip ir valstybėse narėse, tačiau registravimo procedūros turi ypatumų. *Trečiame skyriuje* nagrinėjamos pasekmės, kurios kyla pažeidus Bendrijos prekių ženklo savininko teises. Teisių gynimo klausimas yra mažiausiai Reglamente 40/94 paliesta ir problemiškiausia Bendrijos prekių ženklo sistemos dalis. Remiantis Europos Bendrijos ir valstybių narių teise, teismų praktika bei teisės doktrina ieškoma jurisdikcijos ir taikytinos teisės, gynimo priemonių ir būdų taikymo ypatumų, pateikiami galimi probleminių klausimų sprendimo būdai.

1. EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO KILMĖ, TIKSLAI IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

1.1. Prekių ženklų reglamentavimo EB kryptys, vystymosi etapai ir tikslai

1959 m. Europos Komisija (toliau – Komisija) inicijavo valstybių narių ir Komisijos darbų pramoninės nuosavybės teisės harmonizavimo ir unifikavimo srityje pradžia. Jų tikslas buvo sukurti vieningą ir autonomišką pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos sistemą, apimančią visą EB teritoriją ir papildančią valstybių narių nacionalinę pramoninės nuosavybės teisę, kuri taip pat nenustos galioti⁹. Tai reiškė, kad prekių ženklų teisės reglamentavimas Bendrijoje nuėjo dviem kryptimis:

- 1) nacionalinių valstybių narių įstatymų pramoninės nuosavybės srityje derinimo kryptimi;
- 2) naujos, vieningos ir autonomiškos prekių ženklų teisinės apsaugos sistemos Bendrijoje kūrimo kryptimi.

Prekių ženklų darbo grupė, kuriai buvo pavesta suformuluoti Europos prekių ženklų sistemą, pradėjo veikti 1961 m. pabaigoje. 1964 m. balandį ji baigė rengti Konvencijos dėl Europos prekių ženklo projektą, kuris buvo paskelbtas tik 1973 m. 1974 m. Komisija sudarė darbo grupę (iš Komisijos pareigūnų ir ekspertų – akademinės bei pramonės sferų atstovų, praktikų), kuri parengė bazinę medžiagą memorandumui.¹⁰

1976 m. priimtame Komisijos memorandume dėl EEB prekių ženklo sukūrimo¹¹ buvo išdėstyti pagrindiniai Bendrijos prekių ženklui keliami tikslai. T. Prime šiuos tikslus įvardijo taip: 1) sukurti bendrą visos Bendrijos teritorijoje galiojantį prekių ženklą, kad būtų išvengta situacijų, kai remiantis nacionalinio prekių ženklo suteikiamomis teisėmis siekiama užkirsti kelią panašiu ženklu žymimų produktų importui iš kitos valstybės narės; taip užtikrinti laisvo prekių ir paslaugų judėjimo principo įgyvendinimą Bendrijoje; 2) sukurti bendrą prekių ir paslaugų konkurencijos EB valstybių narių teritorijose teisinį reglamentavimą; 3) įgyvendinus pirmąjį ir antrąjį tikslus, sukurti bendrą EB prekių ir paslaugų rinką, kaip to siekiama Romos sutarties 12 straipsniu; 4) grynai ekonominio pobūdžio tikslas - atverti naujus ekonominės veiklos kanalus, išplėsti visoje Bendrijoje veikiančių ir savo produkciją vieningu ženklu žyminčių pramonės bei

⁹ Memorandum on the creation of an EEC trade mark (adopted by the Commission on 6 July 1976). Bulletin of the European Communities Supplement 8/76. P. 5 // <http://aei.pitt.edu/5363/> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹⁰ *Ibid.*; V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // *Justitia*. 2004, Nr. 3(51). P. 23-24.

¹¹ Memorandum on the creation of an EEC trade mark (adopted by the Commission on 6 July 1976). Bulletin of the European Communities Supplement 8/76 // <http://aei.pitt.edu/5363/> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

komercinių įmonių skaičių¹². Toliau T. Prime pabrėžė, kad į Bendrijos prekių ženklą neturi būti žiūrima kaip į teisės unifikavimo politikos teorinį įgyvendinimą, o kaip į ekonominio vienijimosi teisinę bei institucinę išraišką.

Memorandume Komisija išreiškė nuomonę, kad vieningos Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos sukūrimas visoje bendrosios rinkos teritorijoje yra būtinas žingsnis siekiant EB sutarties tikslų ir aiškiai atitinka gamintojų, platintojų ir vartotojų interesus bendrojoje rinkoje¹³.

1977 - 1979 m. buvo rengiami Bendrijos prekių ženklo reglamento ir prekių ženklų teisę suderinančios direktyvos projektai, kurie 1980 m. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai¹⁴.

Pirmuoju etapu, trukusiu 1981 - 1988 m., buvo svarstomos materialinės prekių ženklų teisės nuostatos bei procedūriniai Bendrijos prekių ženklo sistemos klausimai. Šis etapas baigėsi 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos (EEB) Nr. 89/104 valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, priėmimu. Direktyvos 89/104/EEB preambulėje sakoma, kad jos paskirtis - suderinti valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančius įstatymus, kad nebeliktų skirtumų, galinčių sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Tačiau ši direktyva nepanaikino prekių ženklo apsaugos teritorinio pobūdžio, todėl potencialus kliūčių pavojus išliko.¹⁵

Antruoju etapu, kuris baigėsi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau – Reglamentas 40/94) priėmimu, buvo sukurta nauja sistema, suteikusi galimybę įgyti prekių ženklo apsaugą visoje bendrosios rinkos teritorijoje bei sumažinusi rinkos skaldymo galimybes.

Bendrijos prekių ženklo institutas susikūrė kaip atskiras regioninis prekių ženklų apsaugos instrumentas, tačiau jis atsirado ne tuščioje vietoje. Iki Reglamento 40/94 priėmimo kiekvienoje EB valstybėje narėje veikė nacionalinės ar regioninės prekių ženklų teisinės apsaugos sistemos, paremtos nacionaline teisine baze bei tarptautiniuose susitarimuose įtvirtintais principais. Todėl Bendrijos prekių ženklų teisinę apsaugą reglamentuojančias nuostatas reikėjo suderinti su Bendrijoje ir jos valstybėse narėse jau egzistavusia prekių ženklų teise.

¹² T. Prime. *European Intellectual Property Law*. –Aldershot: Ashgate Dartmouth, 2000. P. 110-111.

¹³ Memorandum on the creation of an EEC trade mark (adopted by the Commission on 6 July 1976). *Bulletin of the European Communities Supplement* 8/76. P. 1 // <http://aei.pitt.edu/5363/> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹⁴ V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // *Justitia*. 2004, Nr. 3(51). P. 24-25.

¹⁵ *Ten pat.*

1.2. Bendrijos prekių ženklo apsaugos principai. Jų ryšys su bendraisiais prekių ženklų teisės principais

Doktrinoje paprastai išskiriami tokie bendrieji prekių ženklų teisės principai:

- ✓ išimtinių teisių įgijimo registracijos pagrindu principas;
- ✓ „kas pirmas laike, tas pirmas teisėje“ principas (angl. k. *first in time – first in law*);
- ✓ teritorialumo principas;
- ✓ apsaugos pagal prekių ir paslaugų klases principas.

Šie principai nėra absoliutūs, todėl prekių ženklų teisėje taikomi su išimtimis. Principų taikymo ypatumų galima atrasti tiek atskirų valstybių prekių ženklų įstatymuose, tiek Europos Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Išimtinių teisių įgijimo registracijos pagrindu principas Bendrijos prekių ženklų teisėje suprantamas taip pat kaip Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo¹⁶ 38 str. (toliau - PŽĮ). Šio straipsnio 1 d. sakoma, kad „įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti bet koki žymenį <...>“. Reglamento 40/94 1 str. 1 d., 6 str. bei 9 str. įtvirtina analogišką nuostatą.

Principas „kas pirmas laike, tas pirmas teisėje“ reiškia pirmumo teisę į prekių ženklą tam asmeniui, kuris pirmas jį įregistravo (pateikė paraišką registracijai) ir tokiu būdu pirmas įgijo prekių ženklo savininko išimtines teises. Anglosaksų teisės tradicijos šalyse (pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose) teisių į ženklą atsiradimas daugiau siejamas ne su registracija, o su ženklo naudojimu, todėl ženklo savininku paprastai laikomas tas, kas pirmas pradėjo jį naudoti (angl. k. *first user of a mark is first in right*)¹⁷. Vis dėlto Bendrijos prekių ženklo sistema perėmė kontinentinės teisės tradiciją ir *first in time – first in law* principą.

Šis principas yra paneigiamas dviem atvejais:

- 1) plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos atveju;
- 2) kai ženklą registruojantis asmuo turi nesąžiningų ketinimų.

Reglamentas 40/94 nenumato tokios kategorijos kaip „plačiai žinomas Bendrijos prekių ženklas“. Reglamento 8 str. 2 d. c punkte nukreipiama į Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (toliau – Paryžiaus konvencija)¹⁸ 6^{bis} straipsnyje vartojamą sąvoką „plačiai žinomas“, kuri taikoma valstybėje narėje plačiai žinomam ženklui. Tai reiškia, kad Reglamentas

¹⁶ Valstybės Žinios. 2000 10 31. Nr. 92-2844.

¹⁷ I. J. Kaufman. International Trademark Protection and Enforcement // <http://www.ladas.com//Trademarks/IntTMProtection/IntTM01.html> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹⁸ 1883 m. kovo 20d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (su vėlesniais pakeitimais) // Valstybės Žinios. 1996 08 07. Nr. 75-1796.

40/94 saugo valstybėje narėje plačiai žinomą ženklą, nepriklausomai nuo jo registracijos (jeigu valstybėje narėje apsaugą įgyja ir neregistruoti ženklai). Lietuvoje teismo tvarka pripažintas plačiai žinomas ženklas saugomas ir neregistruotas¹⁹, todėl tokio ženklo savininkas gali protestuoti vėlesnio Bendrijos prekių ženklo registravimą.

Kaip ir daugumos ES valstybių narių nacionaliniuose įstatymuose, Reglamente 40/94 įtvirtintas *bona fide* pagrindas, reiškiantis, kad ženklo registracija paskelbiama negaliojančia, jeigu pareiškėjas paduodamas paraišką turėjo nesąžiningų ketinimų (Reglamento 40/94 51 str. 1 d. b punktas; Lietuvos PŽĮ 7 str. 3 d.).

Teritorialumo principo įgyvendinimas Bendrijoje turi ypatumų lyginant su nacionaline prekių ženklų apsaugos sistema ar tarptautinės registracijos keliu įgyta apsauga. Šis principas reiškia, kad ženklas saugomas tos valstybės teritorijoje, kurioje jis yra įregistruotas. Madrido sistemos dalyvėse²⁰ užpildžius paraišką ir įregistravus ženklą WIPO (Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos) Tarptautinio biuro registre apsauga įgyjama atskirose valstybėse ir niekuo nesiskiria nuo nacionalinėje prekių ženklų tarnyboje įregistruoto ženklo apsaugos. Tuo tarpu Bendrijos prekių ženklas, kurio vienas iš tikslų buvo sukurti bendrą Europos Bendrijos prekių ir paslaugų rinką, saugomas visoje Europos Bendrijos teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga nuolat auga (po paskutinio plėtros etapo 2004 m. apima 25 valstybes), automatiškai plečiasi ir Bendrijos prekių ženklo apsaugos teritorija. Todėl teritorialumo principas čia įgyja gana abstrakčią reikšmę. Teritorialumo principo išraiška Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemoje yra vieningumo principas.

Apsaugos pagal prekių ir paslaugų klases principas, įtvirtintas Reglamento 40/94 28 str. bei nacionaliniuose prekių ženklų įstatymuose, reiškia, kad ženklas saugomas tik tų prekių ir (ar) paslaugų atžvilgiu, kurioms žymėti jis yra įregistruotas (taikoma 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos²¹).

Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemai būdingi (su išimtimis) ne tik bendrieji prekių ženklų teisės principai. Ji taip pat remiasi trimis pagrindiniais principais, kuriais, anot V. Mizaro, buvo vadovaujama kuriant Bendrijos prekių ženklų teisę nuo pat pirmųjų jos kūrimo darbų ir

¹⁹ 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 9 str. // Valstybės Žinios. 2000 10 31. Nr. 92-2844.

²⁰ Madrido sistemą sudaro 1891 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos ir 1989 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido protokolas) susitarančios šalys. Šiuo metu ji vienija 78 dalyves, t.y. 77 valstybes ir Europos Bendriją. Europos Bendrija yra Madrido protokolo susitarančiąją šalimi nuo 2004 m. spalio 1 d. Lietuvoje Madrido protokolas įsigaliojo anksčiau - 1997 m. lapkričio 15 d. Madrido protokola, kaip ir 1891 m. Madrido sutartį, administruoja WIPO // www.wipo.int (prisijungimo laikas: 2006-12-10).

²¹ Valstybės žinios. 1997 02 14. Nr. 14-290.

kuriuos lemia jau minėti šios sistemos teisiniai ir ekonominiai tikslai²². Šie principai yra:

- ✓ autonomija;
- ✓ vieningumas (arba bendrumas);
- ✓ koegzistavimas.

Autonomijos principas reiškia, kad Bendrijos prekių ženklų teisė yra savarankiška teisės normų sistema ir Bendrijos prekių ženklai saugomi remiantis Europos Sąjungos teisės aktais (pirmine ir antrine teise). Jeigu taip nebūtų, negalėtume kalbėti apie šią sistemą kaip kokybiškai naują, atskirą ir nepriklausomą nuo kitų prekių ženklų apsaugos sistemų. Reglamentas 40/94 reguliuoja visus klausimus, susijusius su teisių į ženklą įgijimu, turiniu, apimtimi ir pabaiga. Tačiau dalies klausimų, ypač susijusių su Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimu (tiek materialinės, tiek procesinės teisės požiūriu), sprendimo Reglamente nerandame. Dėl šios priežasties Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos autonomija vadinama ribota.

V. Mizaras ribotos autonomijos principu grindžiamą Bendrijos prekių ženklo sistemą vertina kaip nevisiškai apgalvotą ir tobulintiną. Jo nuomone, tokį vertinimą pateikti skatina mažiausiai trys prielaidos. Pirmą, norint pašalinti laisvo prekių ir paslaugų judėjimo kliūtis ir įdiegti konkurencijos neiškreipiančią tvarką nepakanka sukurti vienodas materialinės teisės taisykles, bet būtina užtikrinti vienodą teisių gynimo sistemą. Antra, lyginant Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemą su kitų intelektualinės nuosavybės objektų apsaugos reguliavimu daroma išvada, kad kai kuriose iš jų ribotos autonomijos principo atsisakyta (geografinių nuorodų, būsimos Bendrijos patento). Trečia, Reglamento nuostatos, susijusios su teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimu ir gynimu nėra nuoseklios. Apibendrinamas V. Mizaras teisių gynimo priemonių ir jų taikymo klausimų nereguliuojamą laiką sunkiai suderinamu su visapusišku tikslų, kurių siekiama sukūrus Bendrijos prekių ženklų sistemą, įgyvendinimu.²³

Atsakant į tokią Bendrijos prekių ženklų sistemai dėl ribotos autonomijos principo taikymo išsakytą kritiką pastebėtina, kad toks trūkumas, kaip specialaus reguliavimo Reglamente nebuvimas, teisių pažeidimo atveju turėtų būti kompensuojamas pačių valstybių narių iniciatyva, juolab, kad toks įpareigojimas išplaukia iš TRIPS sutarties²⁴ III dalies. Bendrija, įgyvendindama savo, kaip TRIPS sutarties dalyvės įsipareigojimus, 2004 m. balandžio 29d. priėmė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl intelektualinės nuosavybės teisių gynimo, kuri

²² V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // *Justitia*. 2004, 3 (51). P. 26.

²³ *Ten pat.* P. 28-30.

²⁴ 1994 m. balandžio 15d. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1c priedas: Sutartis dėl intelektualinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartis) // Valstybės Žinios. 2001 05 31. Nr. 46-1619.

taikoma ginant Bendrijos prekių ženklų savininko teises (toliau – Direktyva 2004/48/EB)²⁵. Kita vertus, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme taip pat nerasime visų prekių ženklų apsaugai bei gynimui reikšmintų taisyklių²⁶. PŽĮ tam tikrais atvejais nukreipia į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, civilinio proceso kodekso, baudžiamojo kodekso, muitinės įstatymo taikymą. Todėl dalies Bendrijos prekių ženklų sistemą liečiančių klausimų nesureguliuojimas viename teisės akte, paliekant juos kitų ES teisės aktų bei valstybių narių nacionalinių įstatymų reguliavimui, nelaikytinas dideliu Reglamento 40/94 trūkumu.

Vieningumo principas reiškia, kad Bendrijos prekių ženklų statusas yra nekintantis ir vienodai galioja visoje ES teritorijoje (teisių nedalumo principas pagal teritorinį požymį). Reglamento 40/94 1 str. 2 d. įtvirtintas principas privalomai taikomas Bendrijos prekių ženklų registracijai, perleidimui, atsisakymui, panaikinimui bei pripažinimui negaliojančiu. Anot V. Mizaro, Bendrijos prekių ženklų vieningumo principas yra pagrindinis „įrankis“, kuriuo remiantis buvo pasiektas vienas iš pagrindinių Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemos tikslų – panaikinimas suteiktų teisių teritorinių kiekvienos valstybės narės geografinė teritorija apribojimų²⁷. Išimčių šio principo taikymui Reglamentas 40/94 nenumato. Jeigu registruojant Bendrijos prekių ženklą jam bus priešpastatytas vienoje iš ES šalių įregistruotas ženklas su ankstesniu prioritetu, Bendrijos ženklų įregistruoti nebus įmanoma. Apsaugos išimtis vienoje iš valstybių narių negalimos. Tokiu atveju arba atsisakoma registruoti Bendrijos prekių ženklą, arba pareiškėjas gali prašyti paraišką Bendrijos ženklui paversti paraiška nacionaliniam ženklui (Reglamento 108 str.). Bendrijos prekių ženklų ypatumas čia toks, kad valstybėje narėje pareiškėjas nacionaliniam ženklui, jeigu jo ženklą atsisakoma registruoti, jis paskelbiamas negaliojančiu ar panaikinamas, jokiais būdais neįgis teisės prašyti paraiškos pavertimo į paraišką Bendrijos prekių ženklui, t.y. atvirkštinis variantas nenumatytas.

Ženklo vieningumo principo nepažeidžia teisė išduoti licenciją Bendrijos prekių ženklui atskiruose ES regionuose (Reglamento 22 str. 1d.). Ši taisyklė išplaukia iš to, kad licencija teisės yra suteikiamos, o ne perduodamos. Tai reiškia, kad išimtinės teisės į ženklą išlieka Bendrijos prekių ženklų savininkui, o licenciatas įgyja tik teisę naudotis prekių ženklu, nepažeisdamas licencinėje sutartyje nustatytų sąlygų. Bendrijos prekių ženklų perdavimas kitiems asmenims tam tikroje Bendrijos teritorijos dalyje galėtų lemti pagrindinės prekių ženklų funkcijos, kilmės iš

²⁵ 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47466&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20)

²⁶ PŽĮ 1 str. 1 d., įtvirtinančioje įstatymo paskirtį, sakoma, kad šis įstatymas nustato prekių ženklų teisinę apsaugą, registraciją ir naudojimą Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro tvarkymą.

²⁷ V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemos pagrindiniai principai // Justitia. 2004, 4(52). P. 2.

konkreto gamintojo nuorodos, praradimą. Tačiau niekas nedraudžia perduoti ženklo visoms arba tik daliai prekių ar paslaugų (jei tik tai bus taikoma visos Bendrijos teritorijoje).

Reglamento 40/94 1 str. 2 d. įtvirtintas ženklo vieningumo principas netaikomas draudimui naudoti Bendrijos prekių ženklą, kai prašymas uždrausti grindžiamas nacionalinių teisių, turinčių ankstesnį prioritetą, galiojimu konkrečioje valstybėje narėje (Reglamento 106-107str.). Vieningumo principo taikymas šiuo atveju reikštų nacionalinės teisės teritorinį išplėtimą, kurio Reglamentas 40/94 nenumato.

Vieningumo principo klausimas kyla tuomet, kai išaiškinamas teisių pažeidimas ir pareiškiamas reikalavimas uždrausti toliau atlikti pažeidžiančius veiksmus (Reglamento 40/94 98 str. 1 d.). Nėra aišku, ar toks draudimas galios visoje Bendrijoje, ar tik tam tikroje jos dalyje, ir kurioje konkrečiai (turint omeny, kad Reglamento 98 str. 1 d. kalba apie Bendrijos prekių ženklo teisių pažeidimą iš nacionalinio ženklo su vėlesniu prioritetu pusės). Kadangi nei ETT praktikoje, nei doktrinoje tvirtos pozicijos šiuo klausimu nėra, jis lieka atviras. Vokiečių teisės teoretikai yra pasakę, kad šio klausimo sprendimas priklauso nuo to, koks teismas nagrinėja bylą (pažeidimo padarymo vietos ar kuris kitas, kadangi nuo to priklauso kokie veiksmai teisingi bylą nagrinėjančiam teismui).²⁸ Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į bylos šalių prašymus.

Koegzistavimo su ženklais, įregistruotais pagal nacionalinę ES valstybių narių teisę, principas reiškia dviejų prekių ženklo apsaugos sistemų, nacionalinės ir regioninės, egzistuojančių vienu metu bei papildančių viena kitą pripažinimą. ES viduje bet kuris ženklas gali įgyti dvigubą apsaugą, t.y. priklausyti tam pačiam asmeniui kaip nacionalinis ženklas ir kaip Bendrijos ženklas²⁹. Dviejų sistemų koegzistavimas užtikrina vienodą teisių į ženklą apimtį bei išimtinį pobūdį. Būtent dėl šio principo nacionalinio prekių ženklo savininko teisės ir Bendrijos prekių ženklo savininko teisės laikomos lygiavertėmis. Tačiau šių teisių lygiavertiškumas galioja tiek, kiek neprieštarauja prioriteto teisei.

Koegzistavimo principas turi dvi puses: viena vertus, susiduria kelios apsaugos sistemos vienam ženklui (*aut. past.* jau minėta dviguba ženklo apsauga), kita vertus, kolizija tarp Bendrijos prekių ženklo savininko teisių su trečiųjų šalių teisėmis.³⁰

²⁸ A. Mühlendahl, D.C. Ohlgart, V. Bomhard. Die Gemeinschaftsmarke. – München: C.H. Beck Verlag, 1998. S. 9.

²⁹ Literatūroje diskutuojama dėl to, ar dvigubos apsaugos taikymas yra teigiamas, ar neigiamas reiškinys. Žvelgiant į kitų pramoninės nuosavybės objektų apsaugos galimybes matome, kad pvz. patentų teisėje dviguba apsauga yra negalima (1994 m. Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 57 str. // Žin., 1994, Nr. 8-120). Toks reguliavimas patentų teisėje yra visiškai logiškas, kadangi Europos patentas, kaip ir nacionalinis patentas, galioja nacionaliniu lygiu. Skirtingai nuo Europos patento, Bendrijos prekių ženklas galioja Bendrijos lygiu, todėl, nors ir esama dubliavimo su tam pačiam savininkui priklausančiu nacionaliniu ženklu galimybių, verslo subjektams vienais atvejais yra parankiau naudotis nacionalinio ženklo apsauga, o kartais visoje Bendrijoje galiojančio ženklo apsauga.

³⁰ A. Mühlendahl, D.C. Ohlgart, V. Bomhard. Die Gemeinschaftsmarke. – München: C.H. Beck Verlag, 1998. S. 10.

Reglamento 40/94 8 str. bei 52 str. aiškiai pripažįsta visas ankstesnes teises (nacionalines teises), kurios gali būti santykinio atsisakymo registruoti arba pripažinimo negaliojančiu vėlesnį Bendrijos prekių ženklą pagrindu. Reglamento 52 str. 4 d. numato kolizijų šalinimo apribojimą: jeigu ankstesnių teisių savininkas anksčiau buvo padavęs prašymą Bendrijos prekių ženklą paskelbti negaliojančiu arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jis nebegali paduoti naujo prašymo pripažinti negaliojančiu arba priešieškinio, remdamasis kitomis minėtomis teisėmis, kuriomis galėjo remtis pagrįsdamas savo pirmąjį prašymą ar priešieškinį.

Kita kolizines situacijas reguliuojanti norma (Reglamento 106 str. ir 107 str.) pripažįsta ankstesnio nacionalinio prekių ženklo savininko teisę reikalauti uždrausti naudoti vėlesnį prekių Bendrijos prekių ženklą toje valstybėje narėje, kurioje jo teisės yra saugomos ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu (jeigu dar nepraėjęs 5 metų terminas, kai nacionalinio prekių ženklo savininkas, žinodamas apie vėlesnio Bendrijos prekių ženklo naudojimą toje šalyje, neprieštaravo tokiam sąžiningam naudojimui).

Koegzistavimo principas atsiskleidžia Reglamento 40/94 34 str. ir 35 str., reguliuojančiuose ankstesnio ženklo pirmenybės pripažinimo taisyklės bei 96 str. 1 dalyje, numatančioje teisę pareikšti priešieškinį dėl Bendrijos prekių ženklo apsaugos panaikinimo ar ženklo pripažinimo negaliojančiu, grindžiamą ankstesnėmis teisėmis į nacionalinį prekių ženklą.

Grynai procesinio pobūdžio norma, įgyvendinanti koegzistavimo principą, yra Reglamento 105 str. numatytas „dvigubų bylų“ dėl Bendrijos prekių ženklo ir nacionalinio prekių ženklo nagrinėjimo (išskyrus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) apribojimas.

Bendrijos prekių ženklų teisės ypatumai lyginant su nacionalinių prekių ženklų teise kyla ne tiek iš materialinių teisės normų skirtumų (kurių nėra tiek jau daug), bet iš pačios Bendrijos prekių ženklo, kaip virš nacionalinės teisės, esmės, kurios veikimas apibūdinamas anksčiau minėtais autonomijos, vieningumo ir koegzistavimo principais³¹. Autonomijos principas, tiesa, taikomas ribotai (dalis klausimų palikta kitų ES teisės aktų ir nacionalinės teisės reguliavimui), tuo tarpu vieningumo principui Reglamentas nenustato išimčių. Bendrijos prekių ženklų teisėje taikomas koegzistavimo principas yra absoliutaus pobūdžio ir dvigubos apsaugos draudimo Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemoje nėra. Šių principų pagrindu kuriama Europos Bendrijos prekių ženklo apsaugos ir teisių gynimo sistema nuėjo kiek kitu keliu nei kitos prekių ženklų teisinės apsaugos sistemos (nacionalinės, tarptautinės), tačiau tai lėmė nuo pat pradžių jai iškelti tikslai - bendras ženklas, bendras teisinis reglamentavimas, bendra prekių ir paslaugų rinka ir konkurencijos skatinimas visoje Europos Bendrijos teritorijoje.

³¹ Pagrindiniai Bendrijos prekių ženklo teisės ir nacionalinių prekių ženklų teisės skirtumai. Parengė V. Guobys // <http://www.tb.lt/PIC/ESIN%20teisės%20apzvalga/BENDRIJOS%20ZENKLO%20IR%20SKIRTUMAI.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

2. EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO APSAUGOS SISTEMA IR JOS YPATUMAI

Bendrijos prekių ženklo teisinės apsaugos sistema gali būti tiek alternatyva nacionaliniams prekių ženklo registracijai, tiek papildomą apsaugą suteikianti sistema. Kiekviena iš šių sistemų yra naudinga tam tikru specifiniams verslo poreikiams pritaikytu lygiu. Nacionalinė prekių ženklo registracija siūlo apsaugą vienos valstybės teritorijos ribose. Bendrijos prekių ženklo sistema saugo ženklo visoje EB vidaus rinkoje. Tarptautinė ženklo registracija skirta tiems, kurie siekia įgyti apsaugą keliose valstybėse. Šios sistemos sąveikauja ir leidžia išplėsti prekių ženklo apsaugos teritoriją priklausomai nuo jų savininkų interesų. Dar daugiau galimybių prekių ženklų savininkams atsirado Europos Bendrijai prisijungus³² prie Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido protokolas)³³. Bendrijos prekių ženklo savininkui tapo paprasčiau išplėsti ženklo apsaugą už EB ribų, o tarptautinės paraiškos teikėjui - į visą Bendrijos teritoriją. Taip pat atsirado galimybė tarptautinę registraciją paversti paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo, jeigu tarptautinė registracija yra anuluojama (Madrido protokolo 9^{quinquies} str.). Taigi, tarptautinė registracija pagal Madrido protokolą ir Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema egzistuoja lygiagrečiai, viena kitą papildydamos, bet kartu turinčios savų ypatumų, privalumų ir trūkumų, kurie bus nagrinėjami lyginamuoju metodu tolesniuose šio darbo skyriuose.

2.1. Bendrijos prekių ženklo registravimo ypatumai

Šioje dalyje bandoma išskirti tuos Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos skirtumus, privalumus ir trūkumus, kurie išskyla lyginant Bendrijos prekių ženklo apsaugos

³² 2003 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1992/2003 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo siekiant įteisinti Europos Bendrijos prisijungimą prie 1989 m. birželio 27 d. priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo //

http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43245&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20)

³³ 1989 m. birželio 27 d. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas sukūrė alternatyvią 1891 m. Madrido sutarčiai tarptautinę apsaugos įgijimo procedūrą, bet ne „tarptautinį prekių ženklo“. Ši sistema palengvino nacionalinio ženklo apsaugos įgijimo keliose valstybėse (jų skaičių pasirenka tarptautinės paraiškos teikėjas) procedūrą, neįvesdama vieningos prekių ženklų apsaugos sistemos. Tarptautinės registracijos svarbiausias privalumas yra toks, kad vietoj eilės paraiškų pildymo nacionalinėse prekių ženklų tarnybose, apsaugą „nacionalinės bazės“ pagrindu valstybėse, Madrido sistemos dalyvėse, galima įgyti užpildžius vieną paraišką ir įregistravus ženklo WIPO Tarptautinio biuro registre // www.wipo.int (prisijungimo laikas: 2006-12-10).

įgijimą kreipiantis į Vidaus rinkos derinimo tarnybą³⁴ su nacionalinės prekių ženklo apsaugos įgijimu per nacionalinę prekių ženklų tarnybą (centrinę pramoninės nuosavybės tarnybą) ar tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolą keliu.

2.1.1. asmenys, galintys būti Bendrijos prekių ženklų savininkais

2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 422/2004 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo³⁵ įvedė svarbų pakeitimą dėl Bendrijos prekių ženklo savininkais galinčių būti asmenų. Šiuo metu galiojantis Reglamento 40/94 5 str. numato, kad Bendrijos prekių ženklo savininkais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos. Tai reiškia, kad Bendrijos prekių ženklo sistema leidžiama naudotis visiems, be jokių abipusiškumo, lygiavertiškumo ir (arba) nacionalinių reikalavimų.

Pažymėtina, kad juridinių asmenų teisnumas nustatomas pagal jų veiklą reguliuojančius nacionalinius įstatymus (Reglamento 40/94 3 str.). Reglamente 40/94 nėra reikalavimo, kad Bendrijos prekių ženklo savininkas turėtų prekybos įmonę arba pats užsiimtų ženklu žymimų prekių ar paslaugų išleidimu ar siūlymu. Taip pat ženklo apsaugos įgijimas nepriklauso nuo pareiškėjo ketinimų naudoti atitinkamą ženklą.

Bendrijos prekių ženklų savininkais gali būti ne tik pavieniai fiziniai ar juridiniai asmenys, bet ir tokių asmenų asociacijos, kurios turi teisę registruoti Bendrijos kolektyvinius ženklus. Remiantis Reglamento 40/94 64 str. aiškinimu, Bendrijos kolektyvinio ženklo savininku gali būti toks subjektas, kurio teisinė forma yra asociacija, ir kuris veikia kaip savarankiškas teisinių santykių subjektas.

Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir kitų šalių nacionaliniai prekių ženklų įstatymai³⁶ paprastai taip pat neriboja asmenų teisės tapti prekių ženklų savininkais³⁷. Švedijos

³⁴ Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (angl. k. *Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs)* arba OHIM) yra 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo įsteigta tarnyba, įgyvendinanti Reglamento ir su juo susijusių teisės aktų nuostatas bei registruojanti Bendrijos prekių ženklus ir Bendrijos dizainus.

³⁵ http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47433&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

³⁶ Trade Marks Act 1994 (as last amended by the Trade Marks (Proof of Use, etc.) Regulations 2004 (SI 2004/946) // http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_uk_1_en.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20); Law on the Protection of Trade Marks and other Signs (Trade Mark Law) (of 25.10.1994, as last amended by the law of 9.12.2004 (BGBl. I. S 3232) // http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_de_1_de.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

³⁷ Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas nustato, kad ženklo savininku gali būti bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, pavienis asmuo ar asmenų grupė (PŽĮ 2 str. 2, 7, 9 d).

prekių ženklų įstatyme atskirai įtvirtinta užsienio subjektų, turinčių gyvenamąją vietą Švedijoje, teisė įsiregistruoti prekių ženklą. Įstatymas nustato svarbią sąlygą, kad ženklas, kurį norima registruoti Švedijoje, jau turi būti registruotas pareiškėjo kilmės valstybėje, tačiau vyriausybė gali nuspėti dėl abipusiškumo principo taikymo ir minėtas reikalavimas negalios³⁸.

Valstybės, kurios nėra sudariusios susitarimų dėl abipusiškumo principo taikymo, ir yra Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (toliau – Paryžiaus konvencija)³⁹ šalys, taiko nacionalinio režimo principą (Paryžiaus konvencijos 2 str.) ir suteikia į Paryžiaus Sąjungą įeinančių šalių piliečiams tokias teises, kokias toje šalyje suteikia atitinkami įstatymai saviems piliečiams. Sąjungos šalių piliečiams prilyginami nedalyvaujančių Sąjungoje šalių piliečiai, kurie nuolat gyvena vienoje iš Sąjungos šalių arba turi „rimtas ir veikiančias“ pramonės arba prekybos įmones (Paryžiaus konvencijos 3 str.).

Teikdami tarptautines paraiškas Madrido protokolu gali pasinaudoti tik susitarančiųjų šalių piliečiai ir nuolat gyvenantys asmenys, bei nefiktyvią veikiančią pramonės ar prekybos įmonę turintys asmenys (Madrido protokolo 2 str. 1 d.). Taigi, Madrido protokolas nustato siauresnį asmenų, galinčių pasinaudoti tarptautinės registracijos sistema, ratą nei Reglamentas 40/94. Madrido protokolo 2 str. sąlygų neatitinkantiems asmenims užkertamas kelias išplėsti apsaugą ženklui į visą Europos Bendrijos teritoriją pasinaudojant Madrido sistema, nors Bendrijos prekių ženklo apsaugos įgijimui jokie pilietybės ir panašūs reikalavimai netaikomi. Kadangi Bendrijos prekių ženklų sistema gali pasinaudoti žymiai daugiau asmenų, galima teigti, kad ji yra palankesnė pareiškėjams.

2.1.2. žymenys

Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent, žodžiai, tarp jų asmenvardžiai, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų (Reglamento 40/94 4 str.). Bendrijos prekių ženklas privalo atitikti dvi svarbias sąlygas:

- ✓ prekių ženklas – tai žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai,
- ✓ jo paskirtis - atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų.

Dėl pirmos sąlygos, ETT nagrinėtoje byloje *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und*

³⁸ F.L.Ekey, D.Klippel. Heidelberger Kommentar zum Markenrecht. –Heidelberg: C.F.MüllerVerlag, 2003. S. 1442.

³⁹ 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (su vėlesniais pakeitimais) // Valstybės Žinios. 1996 08 07. Nr. 75-1796.

*Markenamt*⁴⁰ teismas pasakė, kad grafinis pavaizdavimas (angl. k. *graphic representation*) reiškia pavaizdavimą vaizdais, linijomis, rašmenimis. Tam, kad žymuo galėtų sudaryti prekių ženklą, jo grafinis pavaizdavimas turi būti aiškus (*clear*), tikslus (*precise*), savarankiškas (*self-contained*), lengvai prieinamas (*easily accessible*), suprantamas (*intelligible*), patvarus (*durable*) ir objektyvus (*objective*) (tai vadinamieji *Sieckmann* kriterijai). Pažymėtina, kad Reglamento 40/94 4 str. nustato privalomą grafinio pavaizdavimo reikalavimą žymeniui.

Prekių ženklų teisės moksle vyksta diskusija dėl grafinio pavaizdavimo sąlygos ir jos turinio, kurią kursto tiek ETT bylų sprendimai⁴¹, tiek skirtingas teisinis reglamentavimas.

TRIPS sutarties 15 str. (saugotinas objektas), nustatantis reikalavimus žymeniui, galinčiam sudaryti prekės ženklą, sutampa su Reglamento 40/94 4 str. Tačiau TRIPS sutartis numato, kad valstybės narės kaip įregistravimo sąlygos gali (bet neprivalo) reikalauti, kad žymenys būtų vizualiai suvokiami. Šiuo atveju, jeigu PPO valstybė narė, pasinaudojusi TRIPS sutarties išlyga, nenustatė grafinio pavaizdavimo sąlygos žymeniui ir užregistravo prekių ženklą, o vėliau OHIM buvo pateikta paraiška dėl tapataus ženklo kaip Bendrijos prekių ženklo įregistravimo, Tarnyba turės atmesti tokią paraišką absoliučiais atmetimo pagrindais (Reglamento 7 str. 1 d. a punktas).

Panaši problema iškyla žvelgiant į Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos nuostatas⁴². Paryžiaus konvencijos 6^{quinquies} str. įpareigoja valstybes nars suteikti apsaugą kilmės valstybėje įregistruotam ženklui „tokiam, koks yra“ (*telle quelle*). Reglamentas 40/94 atitinkamos nuostatos neturi, o Reglamento 4, 7 bei 8 str. nerandame atsakymo į klausimą, kaip turėtų būti taikomas Paryžiaus konvencijos 6^{quinquies} str., jeigu kilmės valstybėje įregistruojamas netradicinis ženklas (pvz. kvapo ar skonio), kurio grafinis pavaizdavimas tiesiogiai neįmanomas, o po to jo pagrindu paduodama paraiška Bendrijos prekių ženklui. Deja, kol kas šis klausimas paliekamas teismų praktikai.

Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemai yra svarbi 1994 m. spalio 27 d. Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (toliau – TLT sutartis)⁴³. TLT sutartis numato apsaugą gana siauram

⁴⁰ Byla C-273/00 // <http://curia.europa.eu/juris/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁴¹ Pvz., ETT sprendimai bylose C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*; C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist*; C-104/01 *Libertel Group BV v. Benelux-Markenbureau*; C-49/02 *Heidelberger Bauchemie GmbH v. DPMA*; C-447/02 P - T-173/00 *KWS Saat AG v. OHIM* ir kt.

⁴² 1883 m. Paryžiaus konvencija, vadinama pramoninės nuosavybės apsaugos „pagrindiniu įstatymu“, galioja visose ES valstybėse narėse, tačiau nėra teisės unifikavimo instrumentas. Reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo galima atrasti ne vieną tiesioginę nuorodą į Paryžiaus konvenciją (pvz., Reglamento 7 str., 8 str., 29 str.). Konvenciją administruoja WIPO. Lietuva prie Paryžiaus konvencijos prisijungė 1994 m. gegužės 22 d.

⁴³ WIPO administruojamos TLT sutarties narėmis šiuo metu yra 36 valstybės (tarp jų ir Lietuva). Ją yra pasirašiusi ir Europos Bendrija, tačiau iki šiol neratifikavusi. TLT sutarties tikslas yra suvienodinti ir racionalizuoti nacionalinio ir

prekių ženklų ratui (lyginant su Reglamentu 40/94), t.y. tradiciniams ženkams, susidedantiems iš vizualinių žymenų, įskaitant spalvas (TLT sutarties 2 str.). Holografiniams bei savo sudėtyje vizualinių žymenų neturintiems ženkams, konkrečiai, garsiniams ir uodžiamiesiems, ši sutarties netaikoma. Taip pat ji netaikoma kolektyviniams, sertifikaciniams ir garantiniams ženkams.

2006 m. kovo 27d. buvo priimta Singapūro sutartis (angl. k. *Singapore treaty on the Law of Trademarks*)⁴⁴. Ši sutartis yra esminė TLT sutarties revizija, numatanti platesnes paraiškos padavimo galimybes ir naujas bendravimo su prekių ženklų tarnybomis formas. Palyginus su TLT sutartimi, naujoji sutartis bus taikoma visų rūšių ženkams (vizualiai išreikštiems ar neišreikštiems), kurie tik gali būti registruojami pagal nacionalinę teisę⁴⁵.

Singapūro sutarties 2 str. 1 d. sakoma, kad „bet kuri susitariančioji šalis turi taikyti šią sutartį ženkams, sudarytiems iš žymenų, kurie gali būti registruojami kaip ženklai pagal jos (*aut. past.* nacionalinę) teisę“. Ši sutartis turi būti taikoma ženkams, kurie skirti prekėms (prekių ženklai) ar paslaugoms (paslaugų ženklai), arba prekėms ir paslaugoms žymėti. Remiantis Singapūro sutartimi, iš pareiškėjo negalima reikalauti ženklą pavaizduoti grafiškai. Ženklas, kuriam paduota paraiška, turi būti „pakankamai aiškiai pavaizduotas“ (5 str. *a* dalies *i* punktą). Tokia nuostata reiškia, kad paduodant paraišką ženklo registracijai turėtų užtekti ir kitokio nei grafinis pavaizdavimo.

J. McCutcheon rašo, kad grafinio pavaizdavimo sąlyga turi stiprų polinkį kliudyti registruoti garsus ir kvapus, kadangi jie nėra vizualiai perteikiami. Būtent dėl šios priežasties kai kuriose šalyse kvapai ir garsai neištraukti į registruotinų žymenų katalogą.⁴⁶

Libertel byloje⁴⁷ generalinis advokatas pažymėjo, kad pavaizdavimas buvo pakankamai suprantamas ir prieinamas, kai nereikalavo iš visuomenės labai didelių pastangų jį suprasti.

regioninio prekių ženklų registravimo procedūras, supaprastinant ir suderinant tam tikrus apsaugos įgijimo procedūrų aspektus. Dauguma sutarties nuostatų liečia procedūras prekių ženklų tarnyboje ir apima tris pagrindines fazes: paraiškos padavimas; pakeitimai po registracijos; registracijos pratęsimas. TLT sutartyje įtvirtintos taisyklės iš esmės sutampa su Reglamentu 40/94, o daugiausiai atsispindi 1995 m. gruodžio 13d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2868/95, skirtame įgyvendinti Reglamentą 40/94 // www.wipo.int (prisijungimo laikas: 2006-12-10).

⁴⁴ Singapore Treaty on the Law of Trademarks (adopted in Singapore on March 27, 2006) (dar neįsigaliojusi) // <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁴⁵ Singapūro sutartis, galima sakyti, yra pirmasis tarptautinis teisės aktas prekių ženklų srityje, aiškiai pripažįstantis netradicinius prekių ženklus – vizualinius (hologramos, erdviniai ženklai, spalvos, padėties ir judėjimo (*position and movement*) ženklai) o taip pat nevizualinius ženklus (garsai, uodžiamieji, skonio ar jutiminiai ženklai). Kaip ir TLT sutartis, ji nebus taikoma kolektyviniams, sertifikaciniams ir garantiniams ženkams.

⁴⁶ J. McCutcheon. The registration of sounds and scents as trade marks under Australian law // I.P.Q. 2004, Nr. 2.

⁴⁷ ETT sprendimas byloje C-104/01 *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, 71 punktą // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Tačiau vėliau *Shield* byloje⁴⁸ ETT nurodė, kad prieinamumas ir suprantamumas nereikalauja betarpiško (angl. k. *immediate*) suprantamumo, o tik „lengvo“ suprantamumo, t.y. muzikinė partitūra gali būti pakankama garsams pavaizduoti. Sekant minėta *Libertel* byla, spalvos pavyzdys popieriuje nelaikomas grafiniu pavaizdavimu, bet tarptautinės spalvų identifikavimo sistemos atitinkamo kodo pateikimas kartu su aprašymu laikomas priimtiniu. Tuo tarpu kvapų žodinis aprašymas remiantis *Sieckmann* kriterijais nesudarys pakankamo grafinio pavaizdavimo, nes neatitiks tikslumo kriterijaus. OHIM Apeliacinė taryba vienoje iš bylų⁴⁹ nurodė, kad garsų spektrogramos ar sonogramos, vaizduojančios garsų aukštį, išsidėstymą laike ir stiprumą, gali būti garsų pavaizdavimo būdu. Apeliacinės tarybos manymu, tai, jog sonogramos skaitymui reikalingos tam tikros žinios, nėra kliūtis, nes muzikinės notacijos pažinimo irgi reikia mokytis.

Pateikti bylų pavyzdžiai rodo, kad grafinio pavaizdavimo sąlygos taikymas nėra visiškai aiškus, todėl netenkina naujų prekių ženklų rūšių poreikių, o sudaro kliūtis jų registracijai. Šią problemą J. McCutcheon siūlo spręsti prekių ženklo grafinio pavaizdavimo sąlygą pakeičiant į reikalavimą išreikšti prekių ženklą „materialia forma“ (analogiškai autorių teisėje nustatytam reikalavimui). Informacijos apie ženklą pateikimas skaitmenine forma (*digitisation*) galėtų būtų geriausia išeitis, kadangi visus prekių ženklus padarytų prieinamus viena, universalia kalba.⁵⁰

Įsigaliojus Singapūro sutarčiai bus žengtas naujas žingsnis prekių ženklų teisėje, kuris buvo neišvengiamas dėl skaitmeninio ryšio galimybių, prekių ženklo sampratos modernėjimo bei kitų veiksnių⁵¹. Atsižvelgiant į ETT praktiką, kuri eina netradicinių ženklų, kaip galinčių sudaryti prekių ženklą, pripažinimo keliu, o taip pat įvertinant aukščiau minėto mokslininko pastabas, Europos Bendrijai prisijungiant prie Singapūro sutarties būtų protinga išplėsti prekių ženklo sąvoką, Reglamente 40/94 4 str. įtvirtinant sąlygą, kad ženklas turi būti „pakankamai aiškiai pavaizduotas“ arba „išreikštas materialia forma“.

Reglamentas nustato nebaigtinį sąrašą žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą. Taip pat žymenys apibrėžiami ir Direktyvos 89/104/EEB 2 str., Vokietijos prekių ženklų įstatymo 3 str.

⁴⁸ ETT sprendimas byloje C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist*, 63 punktas // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁴⁹ OHIM Apeliacinės tarybos sprendimas byloje R0781/1999-4 *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.*, 21 punktas // http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0781_1999-4.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20)

⁵⁰ J. McCutcheon. The registration of sounds and scents as trade marks under Australian law // I.P.Q. 2004, Nr. 2.

⁵¹ Prekių ženklas šiandien atlieka nebe tik kilmės nuorodos, kokybės garantijos bei investicijų objekto ir reklamavimo funkcijas. Jis tapo simboliu „su istorija“, priemone išreikšti nematerialiąją vertę ir produkto savybes. Šiandien rezultatas yra toks, kad prekių ženklai strategiškai gali būti naudojami identifikuoti ne tik pačius produktus, bet gyvenimo stilių apskritai (pagal Drescher T. D. The Transformation and Evolution of Trademarks -- from Signals to Symbols to Myth // 82 Trademark Rep. 301).

Nebaigtinio žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, sąrašo įtvirtinimas neužkerta kelio naujų žymenų įtraukimui, todėl jis nuolat plečiasi⁵².

Antroji Bendrijos prekių ženklo registravimui svarbi sąlyga, jo skiriamasis požymis, reiškia, kad registruojami tik tokie prekių ženklai, kurie leidžia atskirti vieno asmens (įmonės) prekes ar paslaugas nuo kito asmens (įmonės) prekių ar paslaugų. Apie šį požymį plačiau rašoma darbo 2.3 skyriuje, nagrinėjant atsisakymo registruoti Bendrijos prekių ženklą, registracijos panaikinimo ir negaliojimo klausimus.

2.1.3. paraiškos padavimo ypatumai

Svarbiausiu Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos privalumu doktrinoje pripažįstama tai, kad viena sėkmingai paduota paraiška suteikia apsaugą prekių ženklui visoje Europos Bendrijos teritorijoje.

Bendrijos prekių ženklo registracijos procese sąlyginai galima išskirti keletą etapų:

- 1) paraiškos Bendrijos prekių ženklui padavimas;
- 2) paraiškos ekspertizė ir paieška;
- 3) paraiškos paskelbimas;
- 4) trečiųjų šalių pastabos ir protestai (jeigu tokių pateikiama);
- 5) Bendrijos prekių ženklo įregistravimas ir paskelbimas.⁵³

Dauguma valstybių turi nacionalines prekių ženklų tarnybas⁵⁴, kurioms paduodamos paraiškos nacionaliniams prekių ženkliams registruoti. Šiose tarnybose atliekami visi veiksmai nuo paraiškos padavimo iki prekių ženklo įregistravimo ir registracijos liudijimo išdavimo. Tarptautinės paraiškos per centines valstybių, Madrido sistemos dalyvių, tarnybas paduodamos WIPO Tarptautiniam biurui. Šis biuras administruoja paraiškos padavimo procedūrą, tačiau sprendimas dėl apsaugos suteikimo priimamas nacionaliniu lygiu. Reglamentu 40/94 įkurta Vidaus rinkos derinimo tarnyba savo funkcijomis ir turimais įgaliojimais Bendrijoje prilygsta nacionalinių prekių ženklų tarnybų funkcijoms ir įgaliojimams valstybėse narėse. Šiai Tarnybai tiesiogiai arba per centines prekių ženklų tarnybas paduodamos paraiškos Bendrijos prekių ženklui, ji atlieka paraiškos ekspertizę, parengia Bendrijos paieškos ataskaitą ir kartu su centrinių

⁵² OHIM internetiniame puslapyje pateiktais duomenimis, Tarnyboje paduotos paraiškos, įregistruoti tokių tipų prekių ženklai: žodiniai, figūriniai, 3D, spalvos, garsiniai, hologramos, kvapiniai bei kiti (*other*) ženklai. Pažymėtina, kad mažiausiai įregistruota kvapinių ženklų (1) bei holografinių ženklų (3).

⁵³ Paraiškos Bendrijos prekių ženklui padavimą, prioriteto nustatymą, nacionalinio prekių ženklo pirmenybės pripažinimą reglamentuojančios nuostatos įtvirtintos Reglamento 40/94 III dalyje (25 – 35 str.).

⁵⁴ Yra valstybių, kuriose veikia regioninė prekių ženklų registravimo sistema, pvz. Beneliukso šalys įkūrė vieną bendrą prekių ženklų tarnybą, o ši sistema vadinama „mažąja Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistema“.

prekių ženklų tarnybų ataskaitomis perduoda pareiškėjui, paskelbia paraiškas, nagrinėja trečiųjų šalių pastabas ir protestus, registruoja ženklus Bendrijos prekių ženklų registre. Bendrijos prekių ženklo registravimo procese valstybių narių prekių ženklų tarnybos gali dalyvauti šiais atvejais:

- ✓ kaip tarnyba, per kurią paduodama paraiška (Reglamento 40/94 25 str.);
- ✓ kaip tarnyba, kuri yra pranešusi apie sprendimą atlikti paiešką savo prekių ženklų registre pagal paraiškas Bendrijos prekių ženkams, ir atlieka tokią paiešką (Reglamento 39 str.).

Bendrijos prekių ženklo registracijai nėra keliamas ankstesnio naudojimo reikalavimas⁵⁵. Tokio reikalavimo nenumato ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Tuo tarpu Jungtinės Karalystės 1994 m. prekių ženklų įstatymo 32 str., nustatantis paraiškos sudėtį, tarp kitų dokumentų reikalauja pateikti pareiškimą, kad ženklas yra naudojamas arba pareiškėjas turi *bona fide* ketinimų naudoti ženklą (Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymo 32 str. 3 d.)⁵⁶. Šis pareiškimas, kaip pažymi L. Bently ir B. Sherman, yra tarsi įspėjimas, kad Jungtinės Karalystės prekių ženklų registras ketina suteikti teises tik tiems asmenims, kurie tikrai naudos ženklą komercinėje veikloje⁵⁷. Kanados ir JAV prekių ženklų teisei taip pat būdingas reikalavimas, kad ženklas būtų komercinėje apyvartoje iki įregistravimo, nors paraiškai paduoti užtenka patvirtinimo, kad ženklas bus pradėtas naudoti ateityje⁵⁸.

Galima būtų išskirti tokius paraiškos Bendrijos prekių ženklui ir tarptautinės paraiškos pagal Madrido protokolą padavimo ypatumus:

- ✓ Siekiant ženklo apsaugos tarptautinės registracijos būdu, paraiška paduodama susitarančios šalies tarnybai, kurioje paduota pagrindinė paraiška arba įregistruotas pagrindinis ženklas, tuomet susitarančios šalies tarnyba (kilmės šalies tarnyba) perduoda tarptautinę paraišką WIPO Tarptautiniam biurui. Paraiška Bendrijos prekių ženklui pareiškėjo nuožiūra paduodama OHIM arba centrinei valstybės narės prekių ženklų tarnybai (arba Beneliukso prekių ženklų tarnybai), kuri ją perduoda OHIM;
- ✓ Tarptautinės paraiškos kalbos yra anglų arba prancūzų. Paraiška Bendrijos prekių ženklui užpildoma viena iš oficialių EB kalbų (Reglamento 40/94 115 str.). Pareiškėjas taip pat privalo nurodyti antrą kalbą (vieną iš Tarnybos kalbų – anglų, prancūzų, vokiečių, italų ar

⁵⁵ TRIPS sutarties 15 str. 3 d. leidžia valstybėms narėms ženklo registraciją padaryti priklausoma nuo jo ankstesnio naudojimo. Ši nuostata kilo iš JAV teisės, todėl reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo nebuvo įtvirtinta.

⁵⁶ Tam, kad būtų suteikta paraiškos padavimo data, prekių ženklų tarnybai Jungtinėje Karalystėje užtenka pateikti prašymą įregistruoti ženklą (jame turi būti pareiškėjo vardas ir adresas), prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, sąrašą ir prekių ženklo vaizdą. Pareiškimas, kad ženklas yra naudojamas arba pareiškėjas turi *bona fide* ketinimų naudoti ženklą, gali būti pateiktas vėliau.

⁵⁷ L. Bently, B. Sherman. Intellectual Property Law. – Oxford, 2004. P. 774.

⁵⁸ I. J. Kaufman International Trademark Protection and Enforcement //

<http://www.ladas.com//Trademarks/IntTMProtection/IntTM01.html> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

ispanų), kuria gali būti vykdomos protestų ir kitos procedūros⁵⁹;

- ✓ Tarptautinė paraiška paduodama susitariančios šalies tarnyboje paduotos paraiškos arba įregistruoto ženklo pagrindu (tarptautinės paraiškos pagrindu gali būti ir paraiška Bendrijos prekių ženklui ar Bendrijos prekių ženklas). Bendrijos prekių ženklo paraišką galima paduoti nacionalinės paraiškos pagrindu arba nesant tokios ankstesnės paraiškos;
- ✓ Tarptautinėje paraiškoje turi būti nurodytos valstybės, kuriose prašoma ženklo apsaugos (vėliau šį sąrašą galima pratęsti), o Bendrijos prekių ženklas be papildomo nurodymo saugomas visose 25-iose ES valstybėse narėse;
- ✓ WIPO Tarptautinis biuras tikrina paraiškos atitikimą Madrido protokolo nuostatomis, o sprendimą dėl apsaugos suteikimo ženklui priima nacionalinės prekių ženklų tarnybos. Sprendimą įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, atlikus visas registravimo procedūras, priima OHIM.

Pažymėtina, kad nacionalinį prekių ženklą galima įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą nepriklausomai nuo jo amžiaus. Tokiu būdu įmonė įsigyja puikią priemonę Bendrijos vidaus rinkos iššūkiams priimti.

Atstovavimo ypatumai. Asmenys, kilę ne iš EB valstybės narės, negali tiesiogiai teikti paraiškas Bendrijos prekių ženklui bei atlikti Tarnyboje kitus su ženklu susijusius veiksmus. Tais tikslais jie privalo būti atstovaujami (Reglamento 40/94 88-89 str.). Teisinis atstovavimas prieš OHIM Reglamente sureguliuotas gana detalai. Atstovauti Tarnyboje gali tik praktikuojantys teisininkai, kurių kvalifikacija pripažįstama vienoje iš valstybių narių ir turintys savo verslo vietą Bendrijoje, ar profesionalūs atstovai, kurių vardai tuo tikslu įrašyti Tarnybos sudarytuose sąrašuose. Kaip pažymima Komisijos komunikate⁶⁰, profesionalus atstovas turi turėti bent vieną verslo vietą valstybėje narėje ir gali atstovauti Tarnyboje tol, kol turi įgaliojimus veikti kaip atstovas su prekių ženklais susijusiuose reikaluose valstybėje narėje. Privalomas atstovavimas ne iš EB valstybių narių kilusiems asmenims gali pasirodyti diskriminuojančia nuostata, tačiau

⁵⁹ OHIM rekomendacijose dėl Tarnyboje atliekamų veiksmų pažymi, kad sekant ETT sprendimu „Kik“ byloje, jeigu pirma kalba nėra viena iš Tarnybos kalbų, Tarnyba turės naudoti pirmą kalbą, nebent pareiškėjas raštu sutinka, kad būtų vartojama antra kalba. Sutikimas vartoti antrą kalbą turi būti duotas kiekvienu atveju atskirai. Šis kalbos režimas taikomas nuo paraiškos padavimo, ekspertizės iki registracijos, išskyrus protestus ir papildomus prašymus // <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁶⁰ Communication from the Commission to the Council. The examination of the functioning of the manner of representation as laid down in Article 89 of the Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark. Brussels, 27.12.2002 com (2002) 766 final // <http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/Ctoc2002-766.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

analogiškas ar panašias nuostatas turi ir valstybių narių įstatymai.⁶¹

Iki Reglamento 40/94 priėmimo pareiškėjas, norėdamas apsaugoti prekių ženklą EB valstybėse narėse, turėjo pateikti atskiras nacionalines paraiškas tų valstybių narių prekių ženklų tarnyboms, už kiekvieną paraišką mokėdamas atskirus mokesčius, arba tarptautinę paraišką Madrido protokolo nustatyta tvarka. Įsigaliojus Reglamentui tą patį rezultatą galima pasiekti užpildžius vieną paraišką Bendrijos prekių ženklui ir atlikus vieną registraciją, o tai leidžia sumažinti pareiškėjo laiko ir finansines sąnaudas, būtinas ženklui apsaugoti. Ši Reglamentu 40/94 sukurtos sistemos privalumą liudija statistiniai duomenys: pirmaisiais OHIM veiklos metais (1996 m.) Tarnyboje buvo gauta daugiau kaip 40 tūkst. paraiškų registruoti Bendrijos prekių ženklą. 2004 m. paskutinę dieną galiojo 237,6 tūkst. registruotų Bendrijos prekių ženklų. Kasmet OHIM paduodamų paraiškų skaičius auga. Nuo 2006 m. pradžios iki spalio 31 d. buvo paduota 63,016 tūkst. naujų paraiškų⁶².

2.1.4. prioritetas ir pirmenybė

Prioriteto teisė ir prašymas pripažinti pirmenybę neretai painiojamos sąvokos, todėl būtina jas atiboti ir atskleisti taikymo Bendrijos prekių ženklų sistemoje ypatumus.

Iš Paryžiaus konvencijos 4 str. kilęs terminas „teisė į prioritetą“ reiškia teisę prašyti Bendrijos prekių ženklo paraiškai suteikti padavimo datą remiantis data, kurią buvo paduota ankstesnė paraiška⁶³. Pažymėtina, kad paraiška Bendrijos prekių ženklui turi būti paduota tapačiam prekių ženklui, tapačioms prekėms ar paslaugoms. Tuomet kreipiantis per šešis mėnesius nuo pirmosios paraiškos padavimo dienos (arba per šešis mėnesius nuo prekių ar paslaugų eksponavimo oficialioje arba oficialiai pripažintoje tarptautinėje parodoje), pareiškėjas įgyja apsaugą ženklui ne nuo kreipimosi į OHIM dienos, o nuo paraiškos padavimo vienoje iš valstybių (Paryžiaus konvencijos ar PPO steigimo sutarties, arba abipusiškumo principą taikančios šalies) dienos (Reglamento 40/94 29 str. 1 d.). Nustatant teisių pirmumą prioriteto data bus laikoma paraiškos Bendrijos prekių ženklui padavimo data (Reglamento 40/94 31 str.).

⁶¹ Pvz., Lietuvos PŽĮ 11 str. 2 d. nustato pareigą užsienio valstybių fiziniams asmenims, nuolat negyvenantiems Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, neturintiems Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje įregistruotos buveinės, filialo arba atstovybės, visus veiksmus Valstybiniame patentų biure atlikti per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

⁶² Palyginimui Lietuvoje 2004 m. gruodžio 31 d. galiojo 31 143 nacionalinių prekių ženklų registracijos; 2005 m. Valstybiniam patentų biurui buvo paduota 2250 naujų paraiškų. Statistiniai duomenys paimti iš internetinių šaltinių www.vpb.lt ir <http://oami.europa.eu>.

⁶³ Paraiškos padavimo data yra svarbi tuo, kad nuo jos iki įregistravimo dienos ženklui suteikiama laikina apsauga.

Pirmenybė – to paties savininko⁶⁴ turimų Bendrijos prekių ženklo ir tapataus ankstesnio nacionalinio ženklo tapačioms prekėms ar paslaugoms registracijų suliejimas - yra reikšminga Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos ypatybė⁶⁵. Pirmenybės nustatymas svarbus trečiųjų šalių interesams, kurie, ypatingai paskelbus paraišką Bendrijos prekių ženkliui, sužino apie paraiškos „užnugarį“ valstybėje narėje⁶⁶.

Bendrijos prekių ženklo pasirinkimas neįpareigoja atsisakyti nacionalinio prekių ženklo. O Bendrijos prekių ženklo pareiškėjas gali prašyti pripažinti jam priklausančio ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę, t.y. net ir atsisakius ankstesnio nacionalinio prekių ženklo ar leidus pasibaigti jo galiojimui, išsaugomos ankstesnės registracijos suteiktos teisės.

Pažymėtina, kad prašyti Bendrijos prekių ženkliui pripažinti ankstesnio ženklo pirmenybę galima tik toje valstybėje narėje, kurioje arba kuriai jis yra įregistruotas (Reglamento 40/94 34 str. 1 d.). Tai reiškia, kad Lietuvoje saugomo prekių ženklo pirmenybe tapataus Bendrijos prekių ženklo savininkas galės naudotis tik Lietuvoje. Tuo tarpu kitose EB valstybėse narėse šis Bendrijos prekių ženklas nebus laikomas ankstesniu.

Nors nuo 1996 m. Bendrijos prekių ženklai patys kuria „ankstesnes teises“ ir ateityje vis rečiau ginčiuose kils būtinybė gintis remiantis prašoma suteikti nacionalinio ženklo pirmenybę⁶⁷, tokios pačios teisės (prašymo pripažinti Bendrijos prekių ženklo pirmenybę) nesuteikimas nacionalinių prekių ženklų atžvilgiu laikytinas teisinio reguliavimo spraga.

Prašymas suteikti pirmenybę yra naudingas būdas paskatinti nacionalinių ženklų savininkus naudotis Bendrijos prekių ženklo sistema ir tuo „sustiprinti savo nacionalinių ženklų valdymą“⁶⁸, juolab, kad prašymą pripažinti pirmenybę galima pateikti ir po Bendrijos prekių ženklo įregistravimo. Pirmenybė nustoja galioti, jeigu iki Bendrijos prekių ženklo įregistravimo ankstesnis ženklas paskelbiamas negaliojančiu, panaikinamas arba nuo jo buvo atsisakyta.

2.1.5. paraiškos ekspertizė ir paieška

Gavusi paraišką Bendrijos prekių ženkliui Tarnyba atlieka paraiškos padavimo datos reikalavimų ir formalių reikalavimų ekspertizę (Reglamento 40/94 36 str.) bei absoliučią paraiškos atmetimo pagrindų ekspertizę (Reglamento 40/94 38 str.). Ekspertizės metu

⁶⁴ OHIM rekomendacijose dėl Tarnyboje atliekamų veiksmų pažymima, kad dukterinė įmonė ar susijusi įmonė nėra laikoma tapačiu savininku. Jeigu savininko vardas registracijos įrašė ir paraiškoje Bendrijos prekių ženkliui skiriasi, pirmenybė nepripažįstama // <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁶⁵ Communication No 2/00 of the President of the Office of 25 February 2000 concerning seniority examination // <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/deciscommunic.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁶⁶ F.L.Ekey, D.Klippel. Heidelberger Kommentar zum Markenrecht. –Heidelberg: C.F.MüllerVerlag, 2003. S. 1020.

⁶⁷ *Ibid.* S. 1021.

⁶⁸ L. Bently, B. Sherman. Intellectual Property Law. – Oxford, 2004. P. 781.

sprendžiama, ar nėra absoliučių atmetimo pagrindų bent vienoje EB valstybėje narėje. Santykinių atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindų (Reglamento 8 str.) ekspertizės Tarnyba *ex officio* neatlieka.

Analogiškai šis etapas reguliuojamas Vokietijos bei Lietuvos prekių ženklų teisėje⁶⁹. Tiesa, Reglamentas 40/94 nenumato prašymo atlikti pakartotinę ekspertizę, o pareiškėjo atžvilgiu neigiamą ekspertizės rezultatą leidžia skusti iš karto teikiant apeliaciją.

Reglamentas 40/94 numato procedūrą, kurios nėra Lietuvos ir Vokietijos prekių ženklų įstatymuose. Suteikusi paraiškai padavimo datą ir nustačiusi, kad pareiškėjas atitinka Reglamento 5 str. keliamus reikalavimus (šis reikalavimas galioja iki 2008 m. kovo 10 d.), Tarnyba parengia Bendrijos paieškos ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodomi pastebėti ankstesni Bendrijos prekių ženklai ar paraiškos Bendrijos prekių ženklui, kurios santykiniais atsisakymo registruoti pagrindais (Reglamento 8 str.) gali būti panaudotos sukliudant Bendrijos prekių ženklo registravimą (Reglamento 39 str. 1 d.). Paraiškos kopijos siunčiamos centrinėms valstybių narių, pareiškusių sprendimą atlikti paiešką savo prekių ženklų registre, prekių ženklų tarnyboms⁷⁰. Bendrijos ir nacionalinės paieškų ataskaitos nedelsiant perduodamos Bendrijos prekių ženklo pareiškėjui.

Reglamente 40/94 numatytas paraiškos ekspertizės ir paieškos etapas turi panašumų su Jungtinės Karalystės prekių ženklų tarnyboje atliekamomis procedūromis (Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymo 37 str.). Esminis šių sistemų skirtumas - Anglijos prekių ženklų tarnyba gali atmesti paraišką tuo pagrindu, kad registruojamas ženklas konfliktuoja su ankstesniais ženklais arba pareiškėjas neturi *bona fide* ketinimų naudoti ženklą (t.y. santykiniais atmetimo pagrindais). Tuo tarpu Bendrijos ir nacionalinių paieškų ataskaitų rezultatai negali būti pagrindu OHIM atmesti paraišką, tačiau veikia kaip įspėjimas pareiškėjui, kad prekių ženklas galimai pažeidžia trečiųjų šalių teises, todėl šie asmenys gali paduoti protestą dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo arba vėliau iškelti ženklo galiojimo klausimą teisių pažeidimo byloje.

⁶⁹ Lietuvoje Valstybinis patentų biuras atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę ir paraiškos ekspertizę (PŽĮ 13 str.) bei ženklo ekspertizę dėl atitikimo absoliutiems atsisakymo registruoti ženklą pagrindams (PŽĮ 14 str.). Jeigu priimamas sprendimas neregistruoti ženklo, pareiškėjas turi teisę kreiptis dėl pakartotinės ekspertizės atlikimo (PŽĮ 14 str. 3 d.), o nesutikdamas su pakartotinės ekspertizės metu priimtu sprendimu, paduoti VPB Apeliaciniam skyriui rašytinę apeliaciją (PŽĮ 15 str.).

⁷⁰ 2004 m. vasario 19d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 422/2004 iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo įvedus 39 str. (paieška) pakeitimus, nuo 2008 m. kovo 10 d. nacionalinės paieškos ataskaitos bus atliekamos fakultatyviai, t.y. pareiškėjui pageidaujant ir sumokėjus atitinkamus paieškos mokesčius. Pažymėtina, kad Prancūzija, Vokietija, Italija, Kipras, Estija, Latvija, Lietuva, Malta ir Slovėnija nedalyvauja šioje paieškos sistemoje.

OHIM rekomendacijose dėl Tarnyboje atliekamų veiksmų pažymima⁷¹, kad Tarnybos atliekamos paieškos strategija nėra pilnutinis galimų konfliktų tarp įvairių teisių įvertinimas, o paieškos rezultatai nevaržo protestų ar anuliavimo skyrių. Tarnyba nėra pajėgi nustatyti, ar „prekių ženklas turi reputaciją Bendrijoje“, ar „dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priešasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo reputacijai“. OHIM rekomendacijoje pabrėžiama, kad paieškos ataskaita skirta nurodyti atvejus, kur egzistuoja atitinkamos visuomenės dalies supainiojimo galimybė, įskaitant klaidinamą asociaciją tarp ženklų. Ataskaita neduoda tikslaus atsakymo, o tik nukreipia.

Registravimo etape atliekamą paiešką reikia vertinti teigiamai dėl dviejų priežasčių: pirma, Bendrijos prekių ženklas įgys apsaugą labai didelėje teritorijoje, todėl yra nemaža tikimybė, kad ženklas pažeis kokias nors ankstesnes trečiųjų šalių teises, ir antra, žvelgiant į Europos patento sistemos pavyzdį galime teigti, kad įregistruotas Bendrijos prekių ženklas turi būti laikomas stipriu ženklu.

2.1.6. paraiškos paskelbimas. Trečiųjų šalių pastabos ir protestas

Paraiška Bendrijos prekių ženklui paskelbiama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo paieškų ataskaitų perdavimo pareiškėjui dienos, jeigu nenustatomi absoliutūs atsisakymo registruoti ženklą pagrindai ir pranešimas apie paieškos ataskaitas nepriverčia pareiškėjo ją atšaukti. Tarnyba paraišką skelbia Bendrijos prekių ženklų biuletenyje visomis oficialiomis ES kalbomis ir apie paraiškos paskelbimą informuoja ankstesnių Bendrijos prekių ženklų savininkus ir pareiškėjus, bet ne nacionalinių ženklų savininkus ir pareiškėjus (Reglamento 39 str. 6 d.).

Po paraiškos paskelbimo trečiosios šalys gali teikti Tarnybai pastabas, jose nurodydami dėl kurių Reglamento 7 str. paminėtų pagrindų Bendrijos ženklas neturėtų būti registruojamas (Reglamento 41 str.). Jeigu pateiktos pastabos sukelia Tarnybai rimtų abejonių dėl ženklo registracijos, ji peržiūri paraišką. Analogiškai šias procedūras reglamentuoja Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymo 38 str. 3 d.

Nors Reglamento 40/94 41 str. nenustato termino pastaboms pateikti, 2000 m. vasario 25 d. OHIM vadovo komunikate Nr. 1/00 dėl pastabų remiantis Reglamento 40/94 41 str.⁷² pažymima, kad peržiūrimos paraiškos, kurioms pastabos pateikiamos per tris mėnesius nuo paraiškos paskelbimo dienos ar per papildomą vieno mėnesio terminą. Reglamentas nenumato galimybės sujungti pastabas dėl absoliučių atmetimo pagrindų, jas pateikiant kartu su protestu.

⁷¹ <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁷² Communication No 1/00 of the President of the Office of 25 February 2000 concerning observations under Article 41 of the Community Trade Mark Regulation // <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/deciscommunic.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Jeigu kyla abejonių dėl pareikšto registruoti ženklo atitikimo santykiniams atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindams (Reglamento 8 str.), Reglamento 40/94 42 str. 1 d. išvardinti asmenys per tris mėnesius nuo paraiškos paskelbimo dienos gali paduoti protestą.

Protestas Vidaus rinkos derinimo tarnyboje skiriasi nuo protesto Jungtinėje Karalystėje keliais aspektais. Pirma, ribotas ratas asmenų, galinčių reikšti protestą, būtent ankstesnių prekių ženklų savininkai ir licenciatai, prekių ženklų savininkai (dėl atstovo ar patikėtinio be savininko sutikimo paduotos paraiškos) ir ankstesnių ženklų ar žymenų savininkai ir asmenys, nacionalinių įstatymų pagrindu galintys naudotis tokiais teisėmis (neregistruotų prekių ženklų ar didesnę nei vietinę reikšmę turinčių žymenų savininkai). Antra, protesto pagrindu gali būti tik santykiniai atsisakymo registruoti ženklą pagrindai. Trečia, OHIM retai kada protestas nagrinėjamas žodiniame posėdyje.⁷³

Paduodant protestą Reglamento 40/94 42 str. 1 d. c punkte įvardintiems asmenims kyla probleminis klausimas. Remiantis Reglamento 8 str. 4 d. neregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę protestuoti pareikštą registruoti Bendrijos prekių ženklą tik tuo atveju, jeigu jis yra įgijęs teisę į tą žymenį ir teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą pagal savo šalies nacionalinius įstatymus. Kadangi Lietuvoje šios teisės atsiradimas siejamas su ženklo plataus žinomumo pripažinimu teismo tvarka, neregistruoto ir teismo tvarka dar nepripažinto, tačiau Lietuvoje plačiai žinomo prekių ženklo savininkas negalės pasinaudoti protesto teise ir ginčyti vėlesnio Bendrijos prekių ženklo paraišką. Tokia padėtis laikytina diskriminuojančia dalies plačiai žinomų ženklų savininkų teises, todėl reikalauja ETT išaiškinimo šiuo klausimu.

2.1.7. atšaukimas, apribojimas, keitimas ir dalijimas. Pavertimas paraiška nacionaliniam prekių ženkliui

Bendrijos prekių ženklo pareiškėjas ir savininkas yra laisvi spręsti dėl paraiškos ar įregistruoto prekių ženklo likimo. Reglamento 40/94 44 str. leidžia bet kada atšaukti paraišką Bendrijos prekių ženkliui arba apriboti joje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą. Įregistravus prekių ženklą jo savininkas turi teisę atsisakyti Bendrijos prekių ženklo apsaugos kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas (Reglamento 49 str. 1 d.). Vieningumo principas lemia, kad paraiškos apribojimas (taip pat ir apsaugos atsisakymas daliai prekių ar paslaugų) galioja visoje Europos Bendrijos teritorijoje.

Paraiškos ar prekių ženklo pakeitimas reiškia tik tokį klaidų ištaisymą, kuris iš esmės nekeičia prekių ženklo, neišplečia prekių ar paslaugų sąrašo. Griežti reikalavimai pakeitimams paraiškoje ar prekių ženkle yra susiję su trečiųjų šalių teisėmis, kurioms esminiai pakeitimai

⁷³ L. Bentley, B. Sherman. Intellectual Property Law. – Oxford, 2004. P. 783.

paraiškoje ar įregistruotame prekių ženkle galėtų turėti įtakos.

Normos dėl paraiškos ir registracijos dalijimo Reglamente 40/94 (44a ir 48a str.) analogiškos Vokietijos prekių ženklų įstatymo 40 ir 48 str. įtvirtintoms taisyklėms⁷⁴, tuo tarpu Anglijos prekių ženklų įstatymo 41 str. kalba tik apie paraiškos dalijimą ir sujungimą⁷⁵.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas numato galimybę atšaukti paraišką (PŽĮ 17 str.), įrašyti pakeitimus, ištaisyti klaidas paraiškoje ir prekių ženklų registre (PŽĮ 23 str.), prekių ženklo savininko prašymu išregistruoti prekių ženklą (PŽĮ 24 str. 1 d. 4 p.).

Pareiškėjo Bendrijos prekių ženklui ar jo savininko galimybė paversti paraišką arba Bendrijos prekių ženklą paraiška nacionaliniam prekių ženklui yra svarbus Bendrijos prekių ženklo sistemos privalumas⁷⁶. Prašyti pavertimo galima tokia apimtimi, kokia Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo atmesta, atšaukta arba laikoma atšaukta, ar kokia nustojo galioti Bendrijos prekių ženklas. Praradusiam ženklo apsaugą Bendrijos prekių ženklo pareiškėjui ar savininkui tarsi atveriamas „atsarginis išėjimas“. Tai reiškia, kad tose valstybėse narėse, kuriose jo prekių ženklui netaikomi atsisakymo registruoti, panaikinimo ar negaliojimo pagrindai, arba ženklo naudojimas laikomas tikru naudojimu, viena paraiška gali būti paverčiama kita (Reglamento 108 str. 2 d.). Pavertus paraišką yra išlaikoma paraiškos Bendrijos prekių ženklui padavimo data.

2004 m. gruodžio 1 d. sprendime Nr. R0348/2004-2 OHIM Apeliacinė taryba pažymėjo, kad Reglamento 108 str. 2 d. b punkto taikymui svarbu, ar paraiška buvo atmesta, ar jos atsisakyta⁷⁷. Tarybos sprendimas atmesti paraišką dėl absoliučių atmetimo pagrindų vienoje iš valstybių narių susaisto tos šalies nacionalinę tarnybą. Tuo tarpu atsiėmus paraišką ir vėliau prašant jos pavertimo, Tarybos sprendimas nacionalinės tarnybos nesaisto (sprendimo 26 p.).

Europos Bendrijai prisijungus prie Madrido protokolo paraiška Bendrijos prekių ženklui tapo ne tik paraiška „iš kurios paverčiama“, bet ir paraiška „į kurią paverčiama“. Madrido protokolo 9^{quinquies} str. pagrindu tarptautinės registracijos gali būti paverčiamos nacionalinėmis ar regioninėmis paraiškomis. Tai reiškia, kad nesant absoliučių paraiškos atmetimo pagrindų nė

⁷⁴ Law on the Protection of Trade Marks and other Signs (Trade Mark Law) (of 25.10.1994, as last amended by the law of 9.12.2004 (BGBl. I. S 3232) // http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_de_1_de.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁷⁵ Trade Marks Act 1994 (as last amended by the Trade Marks (Proof of Use, etc.) Regulations 2004 (SI 2004/946) // http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_uk_1_en.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁷⁶ Pavertimą paraiška nacionaliniam prekių ženklui įtvirtina Reglamento 40/94 108-110 str. bei Komisijos reglamento Nr. 2868/95 44-47 taisyklės // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=42426&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20)

⁷⁷ 2004 m. gruodžio 1 d. Apeliacinės tarybos sprendimas *BELEBT GEIST UND KÖRPER*, R0348/2004-2 // http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/de/R0348_2004-2.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

vienoje EB valstybėje narėje, buvę tarptautinės registracijos savininkai gali įgyti apsaugą ženklui Europos Bendrijoje, pasinaudoję pavertimo į paraišką Bendrijos prekių ženklui galimybe.

2.1.8. Įregistravimas ir paskelbimas

Jeigu paraiška atitinka visus reikalavimus ir per nustatytą laiką nepaduodamas protestas arba galutiniu sprendimu protestas atmetamas, sumokėjus registravimo mokestį prekių ženklas įregistruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas ir įrašomas į Bendrijos prekių ženklų registrą (Reglamento 40/94 45 str.). Įrašymas į registrą reiškia teisių, kurias suteikia Bendrijos prekių ženklas, išgaliojimą trečiųjų šalių atžvilgiu. Bet kokie teisių perdavimai, licencijos arba kitos teisės, susijusios su prekių ženklu, išgalioja trečiųjų šalių atžvilgiu tik juos įrašius į registrą. Sąrašas prekių ir paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, išverčiamas į visas oficialias ES kalbas, kad būtų prieinama bet kokia informacija, reikalinga ES valstybių narių piliečiams⁷⁸.

Registracija skelbiama *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje*. Analogiškai prekių ženklo registravimo procesas baigiamas registruojant nacionalinius prekių ženklus valstybėse narėse.

Bendrijos prekių ženklo registravimas reikalauja nemažai laiko, tačiau registracija suteikia ženklo savininkui išimtinės teises į ženklą visoje Bendrijos teritorijoje ir teisę drausti trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapačius ar panašius žymenis. Registracija įgalina savininkus apsaugoti savo ženklus anksčiau, nei jie įvedami į rinką. Registracijos galiojimo prezumpcija laikoma svarbiu ženklų registracijos sistemos privalumu. Trečias prekių ženklo registracijos privalumas – ji sumažina ginčų tikimybę, suteikia ženklo savininkui daugiau tikrumo, nes registracija nustato turto, kuris saugomas kaip prekių ženklas, apimtį.⁷⁹

2.2. Bendrijos prekių ženklo galiojimo ypatumai

Skirtingai nei 1973 m. Europos patentų konvencijoje numatyto Europos patento įgijimo atveju⁸⁰, sėkmingai atlikta Bendrijos prekių ženklo registravimo procedūra garantuoja apsaugą nuo padirbinėjimo ir imitavimo prekių ženklui, vieningai galiojančiam visoje Europos Bendrijoje. Jeigu pareiškėjas nori saugoti ženklą tik kai kuriose EB valstybėse narėse arba už EB ribų, Bendrijos prekių ženklas nėra tinkamas instrumentas, kadangi nenumato galimybės rinktis ženklo galiojimo teritorijos. Tokiu atveju naudingesnė tarptautinė ženklo registracija, kurios pagrindiniu privalumu įvardijama vienos paraiškos padavimu įgyjama apsauga keliose valstybėse (susitariančiose šalyse), kurias pasirenka pareiškėjas. Skirtingai nei Bendrijos prekių

⁷⁸ <http://oami.europa.eu>

⁷⁹ L. Bently, B. Sherman. Intellectual Property Law. – Oxford, 2004. P. 766.

⁸⁰ Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija) // Valstybės žinios. 2004, Nr. 147-5325.

ženklas, tarptautiniu keliu įregistruotas ženklas galioja nacionaliniu lygiu.

Pažymėtina, kad pagal Madrido protokolą atliktos registracijos galiojimas 5 metus yra priklausomas nuo pagrindinės paraiškos, pagal tokią paraišką atliktos registracijos ar pagrindinės registracijos likimo kilmės šalyje (vadinamojo „*central attack*“) (Madrido protokolo 6 str. 2 d.). Bendrijos prekių ženklo likimas visą jo galiojimo laiką priklauso nuo kiekvienos iš valstybių narių. Ženklo galiojimui taikomas principas „viskas arba nieko“ (išskyrus draudimą naudoti ženklą, Reglamento 40/94 106-107 str.).

TRIPS sutarties 18 str. nustato minimalų prekių ženklų apsaugos galiojimo terminą – 7 metai. Bendrijos prekių ženklo registracija galioja dešimt metų nuo paraiškos padavimo dienos ir gali būti pratęsta kas dešimt metų neribotą kartų skaičių (Reglamento 40/94 46 str.).

2.2.1. Bendrijos prekių ženklo suteikiamos teisės ir jų apimtis

Nacionalinių prekių ženklų ir Bendrijos prekių ženklo sistemų koegzistavimas užtikrina vienodą savininko teisių į ženklą apimtį bei išimtinį pobūdį, o nacionalinio prekių ženklo savininko teises ir Bendrijos prekių ženklo savininko teises laiko lygiavertėmis. Direktyvos 89/104/EEB 5 str. 1 ir 2 d., Reglamento 40/94 9 str. 1 d., Lietuvos PŽĮ 38 str. 1 d. iš esmės vienodai apibrėžia prekių ženklo savininko išimtinę teisę. Remiantis Reglamento 9 str.1 d., registruoto Bendrijos prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti trečiosioms šalims be prekių ženklo savininko sutikimo naudoti komercinėje veikloje bet koki žymenį, kuris yra:

- 1) tapatus Bendrijos prekių ženkliui tapačioms prekėms ar paslaugoms žymėti;
- 2) tapatus ar panašus Bendrijos prekių ženkliui tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti ir dėl šio tapatumo ar panašumo yra tikimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant klaidinamą asociaciją su įregistruotu prekių ženklu;
- 3) tapatus ar panašus Bendrijos prekių ženkliui nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti, jeigu prekės ženklas turi reputaciją ir dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas, pažeidžiamas Bendrijos prekių ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.⁸¹

Tapataus Bendrijos prekių ženkliui tapačioms prekėms ar paslaugoms žymėti žymens naudojimas *per se* laikytinas nesąžininga verslo praktika ir yra draudžiamas.⁸² Šiuo atveju vartotojų suklaidinimo galimybė yra preziumuojama ir neturi būti įrodinėjama⁸³. Tapataus ar

⁸¹ Panašiai ši nuostata atkartojama Direktyvos 89/104/EEB 4 str. 1 d. ir 4 d. a punkte, Reglamento 40/94 8 str. 1 d. ir 5 d., Lietuvos PŽĮ 7 str. 1 d. 1-3 ir 7 punktuose, apibrėžiančiuose santykinis atsisakymo registruoti ženklą ir ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindus.

⁸² G. Pranevičius. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės // Jurisprudencija. 2002, Nr. 33(25). P. 95.

panašaus Bendrijos prekių ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti žymens naudojimas laikomas pažeidžiančiu įregistruoto ženklo savininko teises tik tuo atveju, jeigu klaidina visuomenę, įskaitant klaidinančią asociaciją, ir tai būtina įrodyti.

Žymens tapatumo ar panašumo nustatymo kriterijai nėra įtvirtinti teisės aktuose, todėl sprendžiant dėl jų buvimo remiamasi teismų praktikoje išvestomis taisyklėmis. Svarbiausi išaiškinimai nustatinėjant ženklo tapatumą pateikti ETT byloje C-291/00 *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*. Ženklo panašumo, jei dėl to yra tikimybė suklaidinti visuomenę, klausimas aiškintas ETT bylose C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*⁸⁴, C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*⁸⁵, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*⁸⁶, C-425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV*⁸⁷ ir kitose.

Reglamento 40/94 9 str. 1 d. c punktas (bei 8 str. 5 d.) mini Paryžiaus konvencijai ir TRIPS sutarčiai nežinomą sąvoką „reputaciją turintis prekių ženklas“ (*reputed trade mark*). Direktyvoje 89/104/EEB bei Reglamente 40/94 įtvirtinta kategorija suteikia ypatingą apsaugą, platesnės apimties nei įprastiems prekių ženkams. Esminis reputaciją turinčio ir plačiai žinomo ženklo skirtumas - plačiai žinomi prekių ženklai yra saugomi ir neregistruoti (Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str., TRIPS sutarties 16 str. 2 ir 3 d.), tuo tarpu reputaciją turintys prekių ženklai saugomi juos įregistravus įprasta tvarka.

Vertinti plačiai žinomų ir reputaciją turinčių ženklų santykį yra sunku, kadangi nei teisės aktuose, nei teismų praktikoje (visų pirma ETT) nėra vienareikšmiškai apibrėžtos reputaciją turinčio prekių ženklo sąvokos. Viena aišku, reputacijos turėjimo pripažinimas nėra teismo sprendimo rezoliucinės dalies tikslas, kitaip nei ženklo pripažinimas plačiai žinomu. Tačiau reputacijos turėjimas sustiprina Bendrijos prekių ženklui teikiamą apsaugą.

⁸³ ETT 2003 m. kovo 23 d. sprendimas byloje C-291/00 *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*, 49 punktas // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁸⁴ 1998 m. rugsėjo 28 d. sprendimas byloje C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, 28-30 punktai // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁸⁵ ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, 18 punktas // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁸⁶ ETT 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁸⁷ ETT 2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

ETT byloje *General Motors Corporation v. Yplon SA*⁸⁸ pažymėjo, kad reputaciją turinčio ženklo sąvoka yra savarankiška ir neturi būti siejama su Paryžiaus konvencijos 6^{bis} straipsnyje minima plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka. Siekiant pagrįsti, kad prekių ženklas turi reputaciją, nebūtina įrodyti tokį didelį jo žinomumą visuomenėje, kokio reikalaujama sprendžiant dėl ženklo pripažinimo plačiai žinomam. Reputacijos turėjimas laikytinas nustatytu, jeigu prekių ženklas yra žinomas žymiai daliai visuomenės narių, kuriuos liečia tokio ženklo naudojimas. Atsižvelgiant į žymimų prekių ar paslaugų pobūdį, tai gali būti plačioji visuomenė arba labiau specializuota jos dalis, pavyzdžiui kuriame nors specifiniame sektoriuje veikiančios prekybininkai (sprendimo 19, 26 punktai).

Minėtame sprendime ETT taip pat nurodė, kad sprenddami, ar prekių ženklas turi reputaciją, nacionaliniai teismai turėtų kiekvienu atveju įvertinti visas faktines bylos aplinkybes, ypač prekių ženklo turimą rinkos dalį, naudojimo intensyvumą, geografinį paplitimą ir trukmę, investicijų reklamai dydį. Tai neturi reikšti, kad prekių ženklo žinomumas turi pasiekti konkrečią procentinę ženklo žinomumo visuomenėje ribą.

ETT byloje *Zino Davidoff v. Gofkit Ltd*⁸⁹ išaiškino, jog reputaciją turintiems prekių ženklaus negali būti suteikiama mažesnė apsauga tuomet, kai tapatus ar panašus žymuo naudojamas tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti, nei tada, kai toks žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti.

Bendrijos prekių ženklo, turinčio reputaciją EB, savininko teisių pažeidimo atveju nėra būtina įvertinti Bendrijos prekių ženklą ir jam tapačiu ar į jį panašiu trečiojo asmens žymeniu žymimų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo. Laikoma, kad reputaciją turintis prekių ženklas žinomas platesnei nei prekių ar paslaugų, kurioms jis yra registruotas, vartotojų grupei.⁹⁰

Reglamento 40/94 9 str. 2 d. nustato pavyzdinį sąrašą veiksmų, susijusių su Bendrijos prekių ženklo savininko teisių pažeidimu. Skirtingai nei Reglamentas, Lietuvos PŽĮ 38 str. 2 d. numato nors ir platesnį, bet baigtinį veiksmų, kurios ženklo savininkas gali uždrausti trečiosioms šalims atlikti, sąrašą. Tai nelaikytina nacionalinio įstatymo privalumu, o greičiau trūkumu, kadangi pažeidėjams nuolat tobulėjant atsiranda vis naujų pažeidimo būdų.

Bendrijos prekių ženklo savininko teisės, susijusios su ženklu kaip nuosavybės objektu. Prekių ženklas yra nematerialus turtas, kurį galima parduoti, išnuomoti, įkeisti ar sudaryti kitus civilinius sandorius dėl jo valdymo, naudojimo bei disponavimo juo. Tiksliau būtų

⁸⁸ 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁸⁹ 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff & Cie SA, Davidoff SA v. Gofkit Ltd* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁹⁰ G. Pranevičius. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės // *Jurisprudencija*. 2002, Nr. 33(25). P. 97.

sakyti, kad ne prekių ženklas, o prekių ženklo savininko teisės yra nuosavybės objektas. Prekių ženklas nėra civilinės apyvartos objektas. Perleidžiamos, įkeičiamos ar išnuomojamos su minėtu prekių ženklu susijusios prekių ženklo savininko teisės.⁹¹

Vadovaujantis Reglamento 40/94 16 str. bei 24 str. normomis, nuosavybės objektais laikomi įregistruoti Bendrijos prekių ženklai bei jų paraiškos. Šio teisės akto 16 str. 1 d. įtvirtinta svarbi taisyklė, taikoma sprendžiant sandoriams dėl Bendrijos prekių ženklo taikytinos teisės klausimą. Bendrijos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visai Bendrijos teritorijai taip, kaip ir nacionalinis ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, kurioje, sprendžiant iš Bendrijos prekių ženklo registro:

- a) savininkas atitinkamą dieną (*aut. past.* sandorio sudarymo dieną) turi savo būstinę ar gyvenamąją vietą; arba,
- b) jeigu minėto punkto nuostatos netaikomos, atitinkamą dieną yra įsisteigęs.

Tais atvejais, kai nustatyti valstybės narės, kurios teisė turėtų būti taikoma ženklui, kaip nuosavybės objektui, nepavyksta (pvz. Bendrijos prekių ženklo savininko būstinė ar gyvenamoji vieta yra už EB ribų), tokia valstybe laikoma šalis, kurioje yra įsikūrusi Tarnybos būstinė, t.y. Ispanija (Reglamento 40/94 16 str. 2 d.).

Taigi, Bendrijos prekių ženklo, kaip nuosavybės objekto, valdymas, naudojimas, disponavimas juo reglamentuojami pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus, jeigu Reglamente nenumatyta kitaip. Atsižvelgiant į Bendrijos prekių ženklo savininko kilmę, sudarant sandorius dėl Bendrijos prekių ženklo bus taikoma vienos iš 25 ES valstybių narių teisė. Reglamento 16 str. 3 d. nurodo taikytiną teisę, kai ženklo savininku yra du ir daugiau asmenų. Tokiu atveju taikoma vieno iš bendrasavininkų, nurodyto Bendrijos prekių registre pirmuoju, kilmės valstybės teisė. Jeigu 16 str. 1 d. nuostatos negali būti taikomos jam, taikomos kitiems bendrasavininkams ta eilės tvarka, kuria jie yra nurodyti.

Pažymėtina, kad Bendrijos prekių ženklo savininko sutikimas trečiosioms šalims atlikti veiksmus, susijusius su jo teisėmis, tam tikrais atvejais turi būti išreikštas rašytine forma bei įregistruotas Tarnyboje, pvz., Reglamento 40/94 23 str. 1 d. numatytu atveju. Išimtis iš šios taisyklės taikoma asmenims, įgijusiems Bendrijos prekių ženklą arba su ženklu susijusią teisę kartu su visa įmone arba kitokiu universaliu perėmimo būdu (Reglamento 23 str. 2 d.). Reglamento 40/94 23 str. 3 d. skelbia, kad išieškojimo veiksmų vykdymo procese galiojimą trečiųjų šalių atžvilgiu nustato valstybių narių, nustatytų remiantis Reglamento 16 str., įstatymai.

Bendrijos prekių ženklą galima perduoti visiems, kurie gali tapti Bendrijos prekių ženklo savininkais. Paprastai įmonės perdavimas apima ir prekių ženklo perdavimą, jeigu perdavimą reglamentuojantys įstatymai nenumato kitaip (Reglamento 17 str. 2 d.). Tarnyba gali

⁹¹ G. Pranevičius. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės // Jurisprudencija. 2002, Nr. 33(25). P. 100.

atsisakyti registruoti teisių į ženklo perdavimą, jeigu iš perdavimo dokumentų galima spręsti, kad perdavus ženklą visuomenė gali būti klaidinama dėl prekių ar paslaugų, kurioms įregistruotas ženklas, prigimties, kokybės ar geografinės kilmės. Lietuvos PŽĮ tokio pagrindo neregistruoti teisių į ženklą perdavimo nenumato.

Bendrijos prekių ženklas gali būti suteikiamas kaip užtikrinimas arba gali būti daiktinių teisių dalyku (Reglamento 40/94 19 str.). Daiktinės teisės ir jų suteikimo sąlygos nustatomas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus, todėl įvairiose valstybėse (priklausomai nuo daiktinės teisės koncepcijos) gali skirtis. Taip pat yra ir su Bendrijos prekių ženklo išieškojimu vykdymo procese (Reglamento 20 str.). Pažymėtina, kad pagal Reglamento 16 str. nustatytos valstybės narės teismai ar kitos institucijos turi išimtinę kompetenciją vykdyti išieškojimo iš Bendrijos prekių ženklo procedūras. Šių procedūrų vykdymo faktas vienos iš šalių prašymu registruojamas Bendrijos prekių ženklų registre. Nemokumo procedūroms, į kurias gali būti įtraukiamas Bendrijos prekių ženklas, Reglamento nustatoma pagrindinė taisyklė yra tokia, kad jos turi būti pradėtos skolininko pagrindinių interesų centro valstybėje (Reglamento 21 str. 1 d.). Tačiau jei skolininkas yra draudimo įmonė arba kredito įstaiga, Bendrijos prekių ženklas įtraukiamas į nemokumo procedūras, pradėtas valstybėje narėje, kurioje įmonė arba įstaiga yra įregistruota.

Reglamento 40/94 22 str. įtvirtintos taisyklės dėl vieno iš pagrindinių su prekių ženklais susijusių sandorių – Bendrijos prekių ženklo licencija. Nustatomos licencijų rūšys: išimtinė ir neišimtinė; visoms ar daliai prekių ar paslaugų; suteikianti teisę naudotis Bendrijos prekių ženklu visoje Bendrijoje arba jos dalyje. Licencijos suteikimas vienos iš šalių prašymu registruojamas Bendrijos prekių ženklų registre ir paskelbiamas OHIM oficialiame biuletenyje. Kadangi Reglamentas nekalba apie priverstinių licencijų galimybę, manytina, kad kaip ir Lietuvos PŽĮ 44 str. 1 d., Reglamento 22 str. reguliuoja tik savanorišką licenciją. Ir nors Reglamente neaparta, šios taisyklės turėtų būti taikomos ir sublicencinėms sutartims. Daugiau ypatumų licencijos turėtojo teisėms ar jų įgyvendinimui Reglamente 40/94 nenumatoma.

Žvelgiant į Bendrijos prekių ženklą, kaip nuosavybės objektą, pažymėtina, kad šiuo klausimu nemažai vietos paliekama valstybių narių diskrecijai. Tokia nuostata išplaukia iš pačios EB steigimo sutarties, kuri nuosavybės teisės klausimus palieka valstybių narių kompetencijai. Bendrijos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, Bendrijoje suprantamas kaip nacionalinis ženklas tos valstybės, kurioje ženklo savininkas turi savo būstinę ar gyvenamąją vietą, arba yra įsisteigęs. Sandoriai dėl Bendrijos prekių ženklo trečiosioms šalims įsigalioja tik juos įrašius į Bendrijos prekių ženklų registrą, išskyrus tas trečiąsias šalis, kurios įgyja teises pagal minėtus sandorius ir be įregistravimo žino apie tokių sandorių egzistavimą.

2.2.2. Bendrijos prekių ženklo savininko teisių apribojimai ir teisių pasibaigimas

Reglamentas 40/94, nustatydamas prekių ženklo savininko teises, nustato ir jų apribojimus. Reglamento 12 str., kaip ir Lietuvos PŽĮ 39 str., skelbia, kad prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

- a) savo vardą, pavardę ir adresą;
- b) prekių ar paslaugų rūšies, kokybės, kiekio, paskirties, vertės, geografinės kilmės, pagaminimo laiko nuorodas arba kitas jų charakteristikas;
- c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį,

jeigu toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.

Pažymėtina, kad Lietuvos PŽĮ 39 str. 1 d. 4 punktą numato papildomą apribojimo prekių ženklo savininkui pagrindą, t.y. ženklo naudojimą lyginamojoje reklamoje, jeigu tokia reklama yra leidžiama.

Reglamento 40/94 10 str. nustato apribojimą Bendrijos prekių ženklo savininkui drausti ženklo atgaminimą žodynuose ir kituose informaciniuose leidiniuose. Savininko prašymu prekių ženklas turi būti atgaminamas su nuoroda, kad tai yra įregistruotas prekių ženklas. Ši nuostata Reglamente atsirado dėl išryškėjusių tendencijų kai kuriuos prekių ženklus naudoti kaip bendrinius prekių ar paslaugų rūšių pavadinimus (taip atsitiko su *Aspirin* prekių ženklu).

Trečia Reglamento numatytų apribojimų rūšimi galima laikyti Bendrijos prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimą (arba išsėmimą). Teisės moksle įvardijamas trejopas prekių ženklo savininko teisių išsėmimas: nacionalinis, regioninis ir tarptautinis. Nuo to, kokia teisių išsėmimo taisyklė taikoma, priklauso savininko teisių apimtis. Remiantis Lietuvos PŽĮ 40 str. 1 d. nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos ženklų savininkams taikomas regioninis teisių išsėmimas (kaip ir kitose ES valstybėse narėse). Reglamento 40/94 13 str. 1 d. numato analogišką taisyklę, pagal kurią Bendrijos prekių ženklo savininko teisės išsėmiamos prekių ženklu pažymėtas prekes pirmą kartą išleidus į Bendrijos rinką paties savininko arba jo sutikimu. Tačiau ši taisyklė nėra absoliučiai taikoma. Lietuvos PŽĮ 40 str. 2 d. bei Reglamento 13 str. 2 d. sako, kad teisių išsėmimas netaikomas, jeigu ženklo savininkas turi teisėtą priežastį nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu, ypač jeigu po prekių išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė. Taip siekiama užtikrinti, kad prekių ženklo savininko teisės netrukdytų laisvam prekių ar paslaugų judėjimui tarp valstybių narių, o Reglamento 13 str. 2 d. leidžia nukrypti nuo šio tikslo tik tiek, kiek būtina siekiant apsaugoti specifinį prekių ženklo savininko teisių turinį, o

ypač prekių kilmės garantiją.⁹²

Lygiagrečiam importui produktų, kuriuos žymi Bendrijos prekių ženklas, iš šalių, kurios nėra Europos Sąjungos narės, regioninio teisių išsėmimo taisyklė ir jos apribojimai netaikomi, išskyrus šalis, kurios yra Sutarties dėl Europos ekonominės zonos (EEE) narės.

Reglamento 15 str. numato įpareigojimą Bendrijos prekių ženklo savininkui naudoti įregistruotą prekių ženklą. Priešingu atveju, per 5 metus nuo įregistravimo nepradėjus ženklo iš tikrųjų naudoti (arba nenaudojant 5 metus iš eilės) prekėms ar paslaugoms Bendrijoje žymėti, taikomos Reglamente 40/94 numatytos sankcijos⁹³. Pažymėtina, kad Bendrijos prekių ženklą užtenka naudoti bent vienoje ES šalyje ir tai bus prilyginama naudojimui visoje ES. Skirtingai nei tarptautinė registracija, kuri įpareigoja naudoti ženklą visose valstybėse, kuriose jis yra įregistruotas.

ETT byloje *The Sunrider Corp. v. OHIM*⁹⁴ išaiškino sąvokos prekės ženklo „naudojimas iš tikrųjų“ (*genuine use*) reikšmę. Teismo nuomone, prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, kilmės tapatybę šių prekių ar paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais. Tačiau prekės ženklas negali būti traktuojamas kaip naudojamas iš tikrųjų, jeigu apsiriboja simboliniu prekės ženklo naudojimu, reiškiančiu, kad ženklas naudojamas tik tam, kad būtų išsaugota registracija ir suteikiamos teisės. Vertinant, ar ženklas naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į visas aplinkybes, todėl neįmanoma *a priori* nustatyti kiekybinę ribą, nuo kurios prekės ženklo naudojimas bus laikomas tikru. Prekių ir paslaugų pobūdis, rinkos ypatybės, prekių ženklo naudojimo dažnumas ir reguliarumas, teritorija bei aplinkybė, kad ženklas naudojamas prekiaujant visomis, ar tik kai kuriomis jo savininko prekėmis ar paslaugomis, arba įrodymai, kuriuos gali pateikti pats savininkas, yra veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama, nustatant prekės ženklo komercinio naudojimo tikrumą.

Reglamento 40/94 15 str. 3 d. nustatytas trečiojo asmens ženklo naudojimas prilyginamas savininko naudojimui. Ši taisyklė yra švelnesnė nei atitinkama TRIPS sutarties 19 str. 2 d. nuostata, kuri trečiojo asmens ženklo naudojimą kaip savininko naudojimą pripažįsta tik tuo atveju, jei naudojimas yra kontroliuojamas savininko.

⁹² J. Truskaitė. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje // *Justitia*. 2005, Nr. 4 (58). P. 54.

⁹³ Šią Reglamento nuostatą lyginant su Paryžiaus konvencijos 5 str. C dalies 1 punktu, konvencija nenustato konkretaus termino, kuriam praėjus, jei registruoto ženklo naudojimas yra privalomas, registracija dėl nenaudojimo gali būti anuliuota. TRIPS sutarties 19 str. 1 d. įtvirtintas minimalus 3 metų terminas, kuriam praėjus ir nesant svarių nenaudojimo priežasčių, registraciją galima panaikinti.

⁹⁴ 2006 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje C-416/04 *The Sunrider Corp. v. OHI*, 70 punktas // <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/jj040416.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Išnagrinėjus Bendrijos prekių ženklo teikiamą apsaugą bei jos apribojimus darytina išvada, kad šio ženklo savininko teisių apimtis atitinka nacionaliniuose įstatymuose įtvirtintas prekių ženklų savininkų teises. Bendrijos prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiosioms šalims be prekių ženklo savininko sutikimo naudoti komercinėje veikloje bet koki žymenį, kuris yra tapatus ar panašus į registruotą prekių ženklą, tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti (jei ženklas turi reputaciją - ir nepanašioms), esant visuomenės suklaudinimo galimybei, įskaitant klaidinamą asociaciją su Bendrijos prekių ženklu (paskutinė sąlyga netaikoma tapačių ženklų tapačioms prekėms ar paslaugoms žymėti atveju). Reglamente 40/94 nustatyti prekių ženklo savininko teisių ribojimai susiję su: 1) bendraisiais ribojimais trečiųjų šalių atžvilgiu (12str.); 2) ženklo atgaminimu žodynuose (10 str.); 3) teisių išsėmimu (13 str.). Bendrijos prekių ženklo apsaugai svarbus įpareigojimas iš tikrųjų naudoti ženklą, priešingu atveju gresia trečiųjų šalių prašymas panaikinti nenaudojamą prekių ženklą ar kitos sankcijos.

2.3. Atsisakymas registruoti ženklą, registracijos panaikinimas ir negaliojimas

Bendrijos prekių ženklo savininkas bet kada gali atsisakyti Bendrijos prekių ženklo teikiamos apsaugos. Tam nenustatytos kokios nors specialios sąlygos, išskyrus pareigą gauti trečiojo asmens, turinčio teisę naudoti ženklą, ar licencianto sutikimą atsisakymui (Reglamento 40/94 49 str.). Tačiau apsauga ženklui gali pasibaigti anksčiau, nei numato Reglamento 46 str., ne tik jo savininko iniciatyva, bet ir tuomet, kai įregistruojamas ženklas, kurio registracija buvo negalima, arba po registracijos pasikeitus aplinkybėms ji tapo negalima ir turi būti panaikinta.

Lyginant Reglamento 40/94 ir Lietuvos PŽĮ nuostatas dėl atsisakymo įregistruoti prekių ženklą, apsaugos ženklui panaikinimo ir pripažinimo negaliojančia pagrindų pastebėtina, kad šiuose teisės aktuose buvo pasirinktos skirtingos koncepcijos. Lietuvos PŽĮ absoliutūs atsisakymo registruoti ženklą ar registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai įtvirtinti 6 str. Šie pagrindai tikrinami ženklo registravimo procese (atliekant ženklo ekspertizę (PŽĮ 14 str.) ir pareiškiant apeliaciją ex-partes procedūra (PŽĮ 15 str.)), jais remiantis trečiosios šalys gali protestuoti ženklo registraciją paduodamos protestą Apeliaciniam skyriui (PŽĮ 18 str. 1 d.), o pasibaigus 3 mėn. protesto padavimo terminui kreiptis į teismą dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia (PŽĮ 46 str. 1 d.; 49 str. 2d.). Kiti (santykiniai) ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai ženklo registravimo etape netikrinami, o jais remtis galima tik po ženklo registracijos paskelbimo paduodant protestą arba vėliau kreipiantis su ieškiniu dėl ženklo paskelbimo negaliojančiu į teismą.

Reglamente 40/94 atsisakymo registruoti ženklą pagrindai (tiek absoliutūs, tiek santykiniai) ir ženklo registracijos paskelbimo negaliojančia pagrindai įtvirtinti skirtingose teisės akto dalyse. Bendrijos prekių ženklo registravimo procese atliekant ekspertizę (Reglamento 38

str.) ir reiškiant apeliaciją dėl neigiamo ekspertizės sprendimo (Reglamento 60 str.), trečiųjų asmenų pastabose (Reglamento 41 str.) remiamasi Reglamento 7 str. nurodytais absoliučiais atmetimo pagrindais. Reglamento 8 str. (santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai) taip pat taikomas iki registravimo pabaigos, t.y. atliekant paiešką (Reglamento 39 str.) bei paduodant protestą (Reglamento 42 str.). Reglamento 51 ir 52 str. nustatytais pagrindais remiamasi paduodant prašymą Tarnybai arba priešiškinį teisių pažeidimo byloje, kai siekiama registruoto Bendrijos prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu.

Reglamento 50 str. bei Lietuvos PŽĮ 47 str. numatyti ženklo registracijos panaikinimo pagrindai esminių skirtumų neturi.

Tarnyba gali atmesti paraišką dėl absoliučių pagrindų, taikomų prekių ženklui, kurio atžvilgiu buvo paduota paraiška. Ekspertizės metu Tarnyba nustato, ar žymuo turi skiriamąjį požymį⁹⁵. OHIM rekomendacijose dėl Tarnyboje atliekamų veiksmų⁹⁶ pažymi, kad nagrinėjant ženklo atitikimą Reglamento 7 str. 1 d. kriterijams, ekspertas turi įvertinti žodžius ženkle bei prekių ir paslaugų aprašymą Bendrijos kaip visumos mastu. Jeigu, pvz., prekių ženklą sudaro angliškasis žodis, kuris prancūzų kalboje reiškia prekių ar paslaugų aprašymą, paraišką reikia atmesti. Pažymėtina, kad Reglamento 7 str. 1 dalies b, c, ir d punktuose vertinamas prekių ženklo skiriamasis požymis (angl. k. *distinctiveness*) turi būti nustatomas prekių ar paslaugų, kurioms žymėti pareikštas ženklas, atžvilgiu⁹⁷.

Pirmos instancijos teismas LITE byloje⁹⁸ pareiškė, kad Bendrijos prekių ženklas nebūtinai yra kūrybinės veiklos rezultatas, nesiremia jokiais originalumo ar kūrybingumo elementais, o turi atskirti rinkoje esančias prekes ar paslaugas nuo to paties pobūdžio prekių paslaugų, kurias siūlo konkurentai. Pareiškėjų dažnai išsakomas argumentas dėl prekių ženklo skiriamąjo požymio turėjimo - pareikštas registruoti ženklas įregistruotas vienoje ar daugiau

⁹⁵ Net jeigu žymuo neturi skiriamąjo požymio Reglamento 7 str. 1 d. b punkto prasme (kaip vieno iš absoliučių reikalavimų), remiantis Reglamento 7 str. 3 d., žymuo skiriamąjį požymį, arba vadinamąją „antrinę prasmę“, gali įgyti dėl jo naudojimo kaip prekės ženklo, t.y. pradėti identifikuoti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo prekių ar paslaugų, kilusių iš kito gamintojo. Šiuo klausimu svarbus ETT sprendimas 1999 m. gegužės 4 d. sujungtose bylose C-108/97 ir C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber bei Franz Attenberger* ('Chiemsee'), ypač teismo sprendimo 51 punkte nustatyti skiriamąjo požymio įgijimo kriterijai // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁹⁶ Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) // <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

⁹⁷ D.T. Keeling. About Kinetic Watches, Easy Banking and Nappies that Keep a Baby Dry: A Review of Recent European Case Law on Absolute Grounds For Refusal to Register Trade Marks // I.P.Q. 2003, No. 2. P. 139.

⁹⁸ 2002 m. vasario 27 d. sprendimas byloje T-79/00 *Rewe Zentral AG v OHIM ("LITE")* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

valstybių narių, arba ne EB valstybėse. Esama situacijų, kai nacionalinė registracija „prideda ženklui svorio“. Jeigu, pavyzdžiui, Suomijoje įregistruotas žodinis ženklas, būtų nelogiška atmesti jį kaip Bendrijos prekių ženklą tuo pagrindu, kad jis yra aprašomasis (angl k. *descriptive*) Suomijoje. Suomų kalba nėra plačiai naudojama, todėl jeigu kompetentingi tos šalies specialistai nerado absoliučių atmetimo pagrindų, jų vertinimas turėtų (nors ne privalėtų) būti svarbus OHIM⁹⁹. Kita situacija, kai pareikštas registruoti ne žodinis, o pvz., erdvinis ženklas. Toks ženklas neturės ryšio su kuria nors konkrečia valstybe. Todėl, jeigu skalbimo tabletės buvo pripažintos prekių ženklais Prancūzijoje ar Beneliukse, nėra priežasčių, kodėl OHIM turėtų sekti jų pavyzdžiu¹⁰⁰.

ETT byloje August Storck KG v. OHIM¹⁰¹ konstatavo, kad erdvinių prekių ženklų, kurie turi pačios prekės formą, skiriamojo požymio vertinimo kriterijai nesiskiria nuo tų, kurie yra taikomi ir kitoms prekių ženklų kategorijoms. Tačiau erdvinio prekės ženklo skiriamąjį požymį gali būti sunkiau nustatyti, kadangi vidutiniai vartotojai nėra linkę identifikuoti prekių remdamiesi tik jų ar jų pakuotės išore, nesant kitų grafinių ar teksto elementų.

Reglamento 40/94 7 str. 2 d. nustatyta svarbi taisyklė, kad ženklas neregistruojamas tuomet, kai absoliutūs atmetimo pagrindai galioja tik dalyje Bendrijos, t.y. užtenka, kad jie būtų nors vienoje valstybėje narėje. Kitaip yra su nacionaliniais prekių ženklais. ETT byloje Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA¹⁰² pasakė, kad dėl kalbinių, socialinių ir ekonominių valstybių narių skirtumų gali atsitikti, kad prekės ženklas, kuris vienoje narėje yra bendrinis ar aprašantis atitinkamas prekes ar paslaugas, kurioms prašoma jį registruoti, toks nebus kitoje valstybėje narėje. Taigi, Direktyva 89/104/EEB nedraudžia kaip nacionalinį prekių ženklą registruoti kitoje valstybėje skiriamojo požymio neturinčio ženklo, nebent suinteresuota visuomenės dalis valstybėje narėje, kurioje prašoma jį registruoti, gali suprasti šio žodžio bendrinę reikšmę.

Esminis skirtumas tarp Bendrijos prekių ženklų sistemos ir Jungtinės Karalystės prekių ženklų sistemos susijęs su požiūriu į santykinis atsisakymo registruoti ženklą pagrindus: Anglijos prekių ženklų tarnyba gali atsisakyti registruoti ženklą, kuris konfliktuoja su ankstesniais ženklais. Tuo tarpu OHIM negali atmesti paraiškos remiantis santykiniais pagrindais. Šio skirtumo pasekmė tokia, kad Bendrijos mastu pareiga užtikrinti Bendrijos prekių

⁹⁹ D.T. Keeling. About Kinetic Watches, Easy Banking and Nappies that Keep a Baby Dry: A Review of Recent European Case Law on Absolute Grounds For Refusal to Register Trade Marks // I.P.Q. 2003, No. 2. P. 148.

¹⁰⁰ *Ibid.* P. 149.

¹⁰¹ 2006 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-25/05 P *August Storck KG v. OHIM* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹⁰² 2006 m. kovo 9 d. sprendimas byloje C-421/04 *Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

ženklų neprieštaravimą ankstesnėms teisėms perkeliama tretiesiems asmenims (ankstesnių teisių turėtojams, kurių teises gali pažeisti Bendrijos prekių ženklų registracija), tuo tarpu Anglijoje ši pareiga (prižiūrėti, kad nebūtų įregistruotas ankstesnes teises pažeidžiantis prekių ženklas) tenka nacionalinei prekių ženklų tarnybai.

Kaip žinia, žymuo gali būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, jeigu jis nekelia supainiojimo pavojaus su kitu ženklu ir dėl to nėra galimybės suklaidinti dalį visuomenės ir taip pažeisti ankstesnes teises, kurios priklauso kitų prekių ženklų savininkams. Šiuo tikslu ankstesnių prekių ženklų savininkai, remdamiesi santykiniais atmetimo pagrindais, gali ginčyti pareikštą registruoti ženklą.

Reglamento 40/94 8 str. 4 d. prie santykinio atsisakymo registruoti Bendrijos prekių ženklą kliūčių priskiria neregistruoto prekių ženklų ar kito prekyboje naudojamo didesnę nei vietinę reikšmę turinčio žymens (aut. past. manytina, kad juridinio asmens vardo, kitų saugomų pramoninės nuosavybės bei autorių teisių objektų) savininko teisę protestuoti vėliau pareikštą ženklą. Ši nuostata artima Lietuvos PŽĮ 7 str. 1 d. 4, 5 ir 6 p. įtvirtintoms taisyklėms. Ji numato dvi svarbias sąlygas: 1) žymuo turi būti didesnės nei vietinė reikšmės (t.y. jo apsaugos teritorija turėtų apimti visą valstybės narės teritoriją); 2) pagal galiojantį Bendrijos ar nacionalinį teisės aktą žymuo jo savininkui turi suteikti teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Kadangi Reglamente 40/94 nėra sąlygos dėl juridinio asmens veiklos tapatumo ar panašumo į tą, kurioms gali būti priskiriamos prekių ženklų žymimos prekės ar paslaugos (Lietuvos PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p.), manytina, kad šios sąlygos taikymas turėtų išplaukti iš nuorodos į valstybių narių teisės taikymą. Teisės į žymenį, turintį tik vietinę reikšmę, negali būti laikomos santykinę registracijos kliūtimi. Tačiau šios teisės gali būti pagrindu (Reglamento 107 str.) pateikti reikalavimui dėl vėlesnio ženklo naudojimo nutraukimo ankstesnio ženklo (žymens) galiojimo teritorijoje¹⁰³.

Pažymėtina, kad ankstesnėmis teisėmis gali nepavykti pasinaudoti, jeigu jų savininkas, pareiškėjęs prašymu, nesugebės įrodyti, kad per pastaruosius penkerius metus tikrai naudojo ženklą (Reglamento 43 str. 2 d.). Nepaisant to, ankstesnių teisių buvimas yra didelė rizika sėkmingam bet kokio Bendrijos ženklo registravimo proceso užbaigimui.

Bendrijos prekių ženklų reglamentavimo ypatumas tas, kad nesąžiningi ketinimai Reglamente 40/94 priskiriami prie absoliučių ženklo negaliojimo pagrindų. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nesąžiningi pareiškėję ketinimai yra santykinis registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas. Šis reglamentavimo skirtumas koncepciniu požiūriu reiškia, kad Reglamentas nesąžiningus ketinimus sieja su reikalavimais prekių ženklui per se.

¹⁰³ Pagrindiniai Bendrijos prekių ženklų teisės ir nacionalinių prekių ženklų teisės skirtumai. Parengė V.Guobys // <http://www.tb.lt/PIC/ESIN%20teisės%20apzvalga/BENDRIJOS%20ZENKLO%20IR%20SKIRTUMAI.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Tuo tarpu PŽĮ šis pagrindas susijęs su trečiųjų šalių teisėmis, kurias pažeidžia prekių ženklo registracija. Teismų praktikoje požiūris į nesąžiningus ketinimus ženklo negaliojimo pagrindų sistemoje gali lemti skirtingas įrodinėtinas aplinkybes. Jungtinės Karalystės 1994 m. prekių ženklų įstatymo 3(6) str. prasme nesąžiningi ketinimai (angl. k. bad faith) paduodant paraišką yra pagrindas neregistruoti prekių ženklo.

Santykiniai registracijos negaliojimo pagrindai (Reglamento 40/94 52 str.) iš esmės atkartoja Reglamento 8 str. Papildomai nustatomi tam tikri apribojimai, kuomet Bendrijos prekių ženklas negali būti pripažintas negaliojančiu: ankstesnių teisių savininko (prieš paduodant prašymą Tarnybai ar priešieškini) aiškus sutikimas su Bendrijos prekių ženklo registracija (Reglamento 52 str. 3 d.) bei draudimas remtis teisėmis, kuriomis ankstesnių teisių savininkas galėjo remtis paduodamas pirmąjį pareiškimą ar priešieškini (Reglamento 52 str. 4 d.).

Bendrijos prekių ženklo savininko teisės gali būti panaikintos ar pripažintos negaliojančiomis per visą prekių ženklo gyvavimo laiką. Pagrindinės priežastys pateikti pašymus (priešieškinius) dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo – tai ženklo nenaudojimas 5 metus iš eilės, ženklo virtimas bendrinium ir ženklo naudojimas taip, kad jis gali klaidinti visuomenę. Bendrijos prekių ženklo privalumas yra toks, kad naudojimas nors vienoje Europos Sąjungos šalyje prilyginamas naudojimui visoje ES teritorijoje. Tai atitinka įmonių poreikius, net jeigu jų rinkodaros politika neapima visų Europos Sąjungos šalių. Bet kuris asmuo gali remtis absoliučiais atmetimo ar registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindais. Reikalavimas atsisakyti registruoti ar ženklo registraciją pripažinti negaliojančia santykiniais pagrindais gali būti grindžiamas tik ankstesnėmis teisėmis. Taigi, įmonė, kuri nepasinaudojo protesto procedūra, gali pateikti prašymą ženklo registraciją panaikinti ar paskelbti negaliojančia Tarnybai arba kaip priešieškini Bendrijos prekių ženklų teismui Bendrijos prekių ženklo pažeidimo byloje.

Ypatingoje situacijoje po paskutiniojo Europos Sąjungos plėtros etapo atsidūrė naujosios ES valstybės narės. Nuo įstojimo dienos visų Bendrijos prekių ženklų galiojimas automatiškai buvo išplėstas į šias valstybes, todėl kilo klausimas dėl jose egzistuojančių ankstesnių teisių ir galimybių jų pagrindu paduoti protestus bei ginčyti Bendrijos prekių ženklų galiojimą.

Pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį¹⁰⁴ nacionalinio prekių ženklo savininkas, kuris teises į ženklą įgijo iki Lietuvos įstojimo į ES dienos, negali pareikšti protesto ar prašymo panaikinti bet kurią Bendrijos prekių ženklą, kuris buvo pareikštas registruoti prieš 6 mėnesius iki įstojimo, remdamasis tuo, kad pastarasis ženklas yra tapatus ar klaidinamai panašus į jo ženklą. Šia teise negali pasinaudoti net ir tie Lietuvoje ženklus registravę savininkai, kurių

¹⁰⁴ Valstybės Žinios. 2004-01-02. Nr. 1-1.

ženklų paraiškų data yra kur kas ankstesnė nei Bendrijos prekių ženklų.¹⁰⁵ Todėl šiuo atveju vėlesni Bendrijos prekių ženklai tampa privilegijuoti ankstesnių nacionalinių prekių ženklų Lietuvos teritorijoje atžvilgiu.

2003 m. spalio 16 d. OHIM vadovo komunikate Nr. 05/03 dėl Europos Sąjungos plėtros 2004 m.¹⁰⁶ pasakyta, kad gerbiant ankstesnių sąžiningų teisių turėtojų teises naujosiose valstybės narėse ir išlaikant Bendrijos prekių ženklų vieningumą, nustatyta galimybė ginčo atveju uždrausti naudoti Bendrijos prekių ženklą valstybėje narėje. Taigi, Lietuvoje įregistruoto nacionalinio prekių ženklų savininkas gali pasinaudoti savo išimtinėmis teisėmis į ženklą ir uždrausti Lietuvos teritorijoje naudoti Bendrijos prekių ženklą (Reglamento 142 a str. 5 d., 106 ir 107 str.). Pažymėtina, kad šia teise gali pasinaudoti nacionalinių prekių ženklų savininkai, kurie paraišką ženklui pateikė bet kuriuo metu iki Lietuvos įstojimo į ES, net jei ta data yra vėlesnė nei Bendrijos prekių ženklų paraiškų data¹⁰⁷. Ši nuostata išplaukia iš to, kad visi Bendrijos prekių ženklai ar paraiškų jiems Lietuvoje įsigalioja tik nuo 2004 m. gegužės 1 d., t.y. jie automatiškai tampa vėlesniais. Todėl šiuo atveju sąžiningai iki įstojimo dienos įgyto nacionalinio prekių ženklų savininko ar pareiškėjo teisės ima viršų prieš bet kuriuo metu įregistruoto Bendrijos prekių ženklų suteiktas teises. Tačiau svarbu pažymėti, kad ši „viršenybė“ pasireiškia tik Lietuvos mastu. Taip pasireiškia prekių ženklų teisei būdingo teritorialumo principo veikimas.

Minėtos Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties nuostatos laikytinos tinkamu kompromisu, kadangi, viena vertus, Bendrijos prekių ženklų savininkai yra tikri, kad nekils pavojus jų ženklų galiojimui vien dėl ES plėtros, kita vertus, naujosiose valstybėse narėse ankstesnių teisių savininkai įgyja pakankamai veiksmingą instrumentą – draudimą naudoti bet kuriuo metu įregistruotą Bendrijos prekių ženklą atitinkamoje valstybėje narėje.

¹⁰⁵ A. Lukošiuūtė. Prekių ženklų teisė Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare // Juristas. 2004, Nr. 9. P. 36.

¹⁰⁶ Communication No 05/03 of the President of the Office of 16 October 2003 concerning the enlargement of the European Union in 2004 // <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/deciscommunic.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹⁰⁷ A. Lukošiuūtė. Prekių ženklų teisė Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare // Juristas. 2004, Nr. 9. P. 36-37.

3. EUROPOS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO TEISIŲ GYNIMO YPATUMAI

Teisių gynimas – tai visuma priemonių, skirtų pažeistų teisių atkūrimui, jų pripažinimui, apsaugojimui nuo gresiančių ir pakartotinių tolesnių pažeidimų, bet kokių teisę pažeidžiančių veiksmų pašalinimui, taip pat pažeidimu patirtos turtinės ir neturtinės žalos kompensavimui.¹⁰⁸

Reglamentu 40/94 buvo sukurta gana sudėtinga ir nepakankamai nuosekli Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimo sistema. Teisių gynimo nuostatų randame tiek ES teisės aktuose, tarptautiniuose ir regioniniuose susitarimuose, tiek valstybių narių nacionaliniuose įstatymuose. Gynimo klausimų reglamentavimo spragos užpildomos OHIM, Bendrijos prekių ženklų teismų, Pirmos instancijos teismo ir Europos Teisingumo teismo praktikos pagalba.. Manytina, kad visų Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimui reikšmingų nuostatų sureguliuavimas viename dokumente, Reglamente 40/94, nepagrįstai apkrautų šį teisės aktą ir vargu ar sumažintų vis naujai kylančių klausimų ratą, kita vertus, esamas teisinis reguliavimas turi nemažai trūkumų.

3.1. Teisių gynimo reglamentavimas

Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimo klausimas iškyla tuomet, kai padaromas (arba kyla grėsmė, kad bus padarytas) pažeidimas. Kaip jau minėta anksčiau, teisių gynimas, tiek materialinės, tiek procesinės teisės prasme, yra sritis, mažiausiai saistoma Reglamento 40/94 taisyklių.

Apie dešimtmetį nuo Bendrijos prekių ženklo sistemos veikimo pradžios greta Reglamente fragmentiškai įtvirtintų gynimo nuostatų šalys galėjo remtis 1883 m. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos¹⁰⁹ bei TRIPS sutartimi¹¹⁰. TRIPS sutartis, kurios įsipareigojimų laikosi ne tik valstybės narės, bet ir pati Europos Bendrija, intelektinės nuosavybės teisių gynimo požiūriu yra pati reikšmingiausia tarptautinė sutartis. Šios sutarties III dalis būtent skirta nustatyti efektyvų teisių gynimo mechanizmą ir unifikuoti kai kurių teisių gynimo klausimų sprendimą. TRIPS sutarties III dalyje numatytas teisių įgyvendinimo ir gynimo nuostatas galima suskirstyti į kelias grupes: 1) bendros pareigos (41 str.); 2) civilinio ir administracinio proceso reikalavimai (41-43 str.; 48-49 str.); 3) atskiri civiliniai teisių gynimo būdai (44-47 str.); 4) laikinojo pobūdžio priemonės (50 str.); 5) ypatingi pasienio priemonių

¹⁰⁸ V. Mizaras. Autorių teisės: civiliniai teisių gynimo būdai. – Vilnius: Justitia, 2003. P. 28.

¹⁰⁹ Valstybės Žinios. 1996 08 07. Nr. 75-1796. Paryžiaus konvencija tiesiogiai nereglamentuoja teisių gynimo klausimų, tačiau joje įtvirtinti keli gynimui svarbūs straipsniai, pvz., 2 str. (nacionalinio režimo principas), 3 str. (kai kurių asmenų prilyginimas Sąjungos šalių piliečiams), 9 str. (įvežtų gaminių su neteisėtu prekės ženklu areštas) ir kt.

¹¹⁰ Valstybės Žinios. 1997 12 03. Nr. 109-2762.

reikalavimai (51-60 str.); 6) baudžiamasis procesas (61 str.).¹¹¹

TRIPS sutartimi buvo nustatyti minimalūs teisių gynimo standartai ir minimalios priemonės, o valstybės narės galėjo įtvirtinti griežtesnes. Nepaisant TRIPS sutarties, valstybių narių intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemonės labai skyrėsi. Tokie sistemų skirtumai neleido tinkamai veikti vidaus rinkai ir užtikrinti vienodą intelektinės nuosavybės apsaugą Bendrijoje. Tokia padėtis neskatino laisvo judėjimo vidaus rinkoje ir nekūrė palankios aplinkos sveikai konkurencijai. Turint tikslą suderinti teisės sistemas, kad vidaus rinkoje būtų užtikrintas aukštas, vienodas ir vieningas apsaugos lygis, buvo priimta 2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo¹¹². Direktyvoje 2004/48/EB nustatytos priemonės, procedūros ir gynybos būdai intelektinės nuosavybės teisių gynimo užtikrinimui (Direktyvos 2004/48/EB 1 str.). Ji taikoma visiems intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, numatytiems Bendrijos ir (arba) atitinkamos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose (Direktyvos 2004/48/EB 2 str. 1 d.), taigi, ir pažeidimams prieš Bendrijos prekių ženklus.

Direktyva 2004/48/EB yra antrasis teisės aktas po TRIPS sutarties, kuriame išsamiai reguliuojami teisių gynimo klausimai. Šios direktyvos 2 str. 3 d. *b* punkte numatoma, kad ji neturi poveikio valstybių narių tarptautiniams įsipareigojimams, visų pirma TRIPS sutarčiai, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su baudžiamosiomis procedūromis ir bausmėmis. Direktyva nėra tiesiogiai taikomas aktas, o privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, siektino rezultato atžvilgiu, pačiai pasirenkant direktyvos įgyvendinimo forma ir būdus¹¹³. Ją privalu implementuoti į nacionalinę teisę. Kadangi šio ES antrinio teisės akto sėkmingas įgyvendinimas priklauso nuo valstybių narių, gynimo direktyvos priėmimas neužtikrina, kad bus pašalinti visi tarp valstybių narių egzistuojantys teisių gynimo reglamentavimo ir įgyvendinimo skirtumai¹¹⁴.

Greta direktyvos 2004/48/EB svarbius teisių gynimo būdus nustato 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustatčius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias

¹¹¹ V. Mizaras. Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reglamentavimo novelos Europos Bendrijos teisėje: pagrindiniai principai // Teisė. 2005, Nr. 55. P. 103-104.

¹¹² http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47466&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20). Direktyvos 2004/48/EB preambulės 7, 8, 10 punktai.

¹¹³ EB steigimo sutartis, 249 str. (ex 189 str.) // Valstybės Žinios. 2004 01 03. Nr. 2-2.

¹¹⁴ Tai lemia vien gynimo direktyvos 2 str. 1 d. įtvirtinta taisyklė, pagal kurią Bendrijos ar nacionaliniuose teisės aktuose gali būti nuostatos, numatančios palankesnes priemones teisių turėtojams, nei nustatytosios direktyvoje.

teises¹¹⁵. Tiesa, Reglamentas 1383/2003 labiau skirtas pasienio kontrolės mechanizmo gerinimui, užkertant kelią suklastotų prekių įvežimui į Bendriją, eksportui ir reeksportui iš Bendrijos, patekimui į laisvą apyvartą. Tačiau jame nustatytais priemonėmis siekiama ne tik atimti ekonominę sandorio (*aut. past.* sandorio dėl suklastotų ar apskritai pažeidžiančių tam tikras intelektinės nuosavybės teises) naudą iš atsakingų už prekybą tokiomis prekėmis asmenų ir juos nubausti, bet ir veiksmingai užkirsti kelią tolesniems tokio pobūdžio sandoriams¹¹⁶ (t.y. ir tolesniems prekių ženklo savininko teisių pažeidimams).

Kai prekių ženklo savininkas sužino apie trečiosios šalies naudojamą be savininko sutikimo pastarajam priklausantį prekių ženklą, būtina apsispręsti dėl veiksmų prieš tokį neteisėtą naudojimą. Priklausomai nuo jurisdikcijos¹¹⁷, šie veiksmai gali įgauti procedūrų dėl pažeidimo (angl. k. *infringement proceedings*), veiksmų dėl nesąžiningos konkrecijos (angl. k. *action for unfair competition*), arba, anglosaksų teisės tradicijos šalyse, veiksmų prieš *passing-off*¹¹⁸ formą¹¹⁹. Kiekvieno ginčo dėl Bendrijos prekių ženklo atveju kyla klausimas, kurios valstybės teismas kompetentingas nagrinėti bylą ir kokia teisė bus taikoma.

Reglamento 40/94 90 str. įtvirtina bendrą taisyklę, kuria remiantis, jeigu Reglamente nenurodyta kitaip, byloms dėl Bendrijos prekių ženklų ir dėl paraiškų Bendrijos prekių ženklaus, taip pat Bendrijos prekių ženklais ir nacionaliniais prekių ženklais grindžiamoms tuo pačiu metu ar vėlesniu laiku keliamoms byloms taikoma 1968 m. rugsėjo 27 d. Briuselyje pasirašyta Konvencija dėl teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Briuselio konvencija)¹²⁰. Vadovaujantis tokia straipsnio formuluote, Briuselio konvencija Reglamento 40/94 atžvilgiu laikytina *lex generalis*, ir tik specialiai Reglamente

¹¹⁵ http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43041&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹¹⁶ Reglamento 1383/2003 preambulės 10 punktas.

¹¹⁷ Jurisdikcija – tai teismo ar administracinio organo teisė teisti, spręsti teisinius ginčus ar klausimus (Tarptautinių žodžių žodynas. – Vilnius: Alma littera, 2004).

¹¹⁸ *Passing off* doktrina kilo iš bendrosios teisės. Ji turi panašumų su nesąžiningos konkurencijos institutu, tačiau yra bendresnio pobūdžio. Jeigu asmuo *A* atlieka veiksmus, užsiima veikla, kuri visuomenėje gali būti palaikyta kaip atliekama arba susijusi su asmeniu *B*, ir dėl to asmuo *B* patiria žalos, galima kalbėti apie ieškinio dėl *passing off* padavimą. Asmuo *B* turėtų įrodyti tris elementus: pirma, savo gerus ketinimus ar reputaciją siejant su prekėmis ar paslaugomis, antra, asmens *A* visuomenę klaidinančius (arba galinčius suklaidinti) veiksmus, trečia, patiriamą žalą.

¹¹⁹ I. J. Kaufman. International Trademark Protection and Enforcement //

<http://www.ladas.com//Trademarks/IntTMProtection/IntTM01.html> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹²⁰ http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=45068&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

numatytais atvejais regioninės konvencijos nuostatos netaikomos¹²¹.

2000 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo¹²². Vadinamasis Briuselio I reglamentas pakeitė tarp valstybių narių galiojusią Briuselio konvenciją, kuri toliau taikoma Danijai. Lugano konvencija, kurios didžioji turinio dalis atitinka Briuselio konvenciją, taikoma teisiniuose nagrinėjimuose Islandijai, Norvegijai ir Šveicarijai¹²³. Atsižvelgiant į tai, kad ETT aiškina Briuselio konvencijos nuostatas, o Briuselio I reglamentas esminių pakeitimų neįvedė, nagrinėjant jurisdikcijos klausimus aiškumo dėlei bus remiamasi konvencijos nuostatomis, nurodant jas atitinkančius Briuselio I reglamento straipsnius.

3.2. Jurisdikcija ir taikytina teisė

Reglamento 40/94 91 str. ginčų dėl Bendrijos prekių ženklo pažeidimo ir galiojimo sprendimą paveda Bendrijos prekių ženklų teismams. Šie teismai sukurti kiekvienoje ES valstybėje narėje su Bendrijos prekių ženklais susijusiems ginčams nagrinėti.

Reglamento 40/94 92 str. nustato Bendrijos prekių ženklų teismų dalykinį teisingumą¹²⁴. Remiantis šiuo straipsniu, išimtinai Bendrijos prekių ženklų teismai nagrinėja:

- a) visas teisių pažeidimo bylas (taip pat ir gresiančio pažeidimo, jeigu tai leidžia nacionaliniai valstybių narių įstatymai);
- b) bylas dėl pripažinimo, jog teisių pažeidimo nebuvo (jeigu tai leidžia nacionaliniai valstybių narių įstatymai);

¹²¹ Tokią poziciją pagrindžia ir Briuselio konvencijos 57 str. 3 d. (Briuselio I reglamento 67 str.) taisyklė, kad ši konvencija neturi įtakos nuostatų, kurios reglamentuoja specifinių bylų jurisdikciją arba teismo sprendimų pripažinimą ar vykdymą ir kurios yra ar bus Europos Bendrijų institucijų teisės aktuose ar valstybių narių įstatymuose, suderintuose įgyvendinant tokius aktus, taikymui.

¹²² http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=40948&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20)

¹²³ Kadangi Briuselio konvencijos dalyvės buvo tik EB valstybės narės, o konvencijos normos buvo taikomos tik Bendrijoje, kilo kitų Europos šalių teismų sprendimų pripažinimo bei ginčų teisingumo problema. 1988 m. rugsėjo 16 d. Bendrijos valstybės narės ir Europos laisvos prekybos asociacijos (ELPA) valstybės narės, siekdamos tarpusavyje sukurti Briuselio konvencijai analogišką sistemą, pasirašė Lugano konvenciją dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (OJ. 1988, Nr. L 319/9) (Europos Teisingumo teismo 2006 m. vasario 7 d. pranešimas spaudai nr. 10/06; E. Laužikas, V. Mikelėnas, V. Nekrošius. Civilinio proceso teisė. – Vilnius: Justitia, 2005. T.2. P. 547).

¹²⁴ Teisingumas šiame darbe suprantamas kaip teismų kompetencijai priskiriamų bylų paskirstymas teismams (pagal E. Laužikas, V. Mikelėnas, V. Nekrošius. Civilinio proceso teisė.–Vilnius: Justitia, 2003. T.1. P. 237). Bylų dėl Bendrijos prekių ženklo teisingumas laikytinas išimtimi iš bendrosios kompetencijos teismams priskirtinų nagrinėti bylų.

- c) visas bylas dėl kompensacijos mokėjimo, iškeltas pagal Reglamento 40/94 9 str. 3 d.;
- d) priešieškinius dėl Bendrijos prekių ženklo panaikinimo arba jų paskelbimo negaliojančiais Reglamento 40/94 96 str. nurodytomis sąlygomis.¹²⁵

Šioje vietoje reikėtų atriboti ginčą dėl Bendrijos prekių ženklo pažeidimo nuo prekių ženklo galiojimo klausimo. Bendrijos prekių ženklo savininko teisių panaikinimas (Reglamento 40/94 50 str.) ar registracijos pripažinimas negaliojančia (Reglamento 40/94 51-52 str.) gali būti sprendžiamas dviem būdais:

- ✓ padavus prašymą panaikinti Bendrijos prekių ženklo savininko teises arba paskelbti prekių ženklą negaliojančiu Tarnybai (Reglamento 55-56 str. nustatyta tvarka), arba
- ✓ pareiškus priešieškinį teisių pažeidimo byloje (Reglamento X dalyje nustatyta tvarka).

Pirmuoju atveju išimtinė jurisdikcija tiesioginio registracijos panaikinimo ir pripažinimo negaliojančia veikslių atžvilgiu priklauso Tarnybai. Taigi, suinteresuotosios šalys gali į teismą ir nesikreipti.

Antruoju atveju, laikantis Reglamento 95 str. 2 d. ir 96 str. 1-2 d. numatytų apribojimų, paduodamas priešieškinis Bendrijos prekių ženklo teismui, kuriame nagrinėjamas ieškiny s dėl teisių pažeidimo.

Londono Aukštojo teismo teisėjas N. Pumfrey pranešime, skaitytame 1999 m. Europos teisėjų simpoziume, apgailestavo, kad prekių ženklo galiojimo klausimas negali būti keliamas bylose dėl pripažinimo, jog teisių pažeidimo nebuvo (angl. k. *declaration of non-infringement*). Ši sąlyga, teisėjo nuomone, nėra logiška, kadangi neturėtų būti įmanoma pažeisti negaliojantį ženklą¹²⁶. Pastebėtina, kad bylos dėl pripažinimo, jog teisių pažeidimo nebuvo, leidžiamos tik nedaugelyje ES valstybių narių¹²⁷. Antra vertus, tokio pobūdžio bylose nėra tikro ginčo, t.y. pripažinimas, jog teisių pažeidimo nebuvo, yra tarsi apsidraudimas, kad prieš asmenį nebus paduotas ieškiny s dėl Bendrijos prekių ženklo pažeidimo (nekils ginčas). Tokiu atveju, laikantis teisingumo, protingumo ir teisėtų lūkesčių principų, taisyklė, neleidžianti pradėti ginčo priešieškiniu, yra visiškai pagrįsta. Be to, ženklo galiojimą byloje dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo, norintis ginčyti ieškovas, šią teisę gali realizuoti kreipdamasis tiesiogiai į OHIM.

¹²⁵ Kartu su šiuo straipsniu taikomas Reglamento 101 str., numatantis apeliacijos dėl nagrinėjant minėtas bylas bei ieškinius priimtų sprendimų padavimo antros instancijos Bendrijos prekių ženklų teismams galimybę.

¹²⁶ 1999 m. OHIM organizuoto Europos teisėjų simpoziumo prekių ženklų ir dizaino klausimams pranešimai. <http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/S1-2001.pdf> P. 56. (Prisijungimo laikas: 2006-12-09)

¹²⁷ Lietuvos prekių ženklų įstatyme taip pat nerasime nuostatos dėl tokio pobūdžio bylų (žr. PŽĮ 49 str.). Tuo tarpu Lietuvos patentų įstatymo 40 str. 2 d. numato galimybę kreiptis į teismą dėl patento pažeidimo fakto nebuvimo nustatymo.

Reglamento 40/94 93 str. nustato Bendrijos prekių ženklų teismų tarptautinio teisingumo taisykles, taikomas visoms 92 str. nurodytoms byloms. Remiantis teismų jurisdikcijos veikimo teritorijos kriterijumi išskiriami dviejų rūšių teismai:

1. Bendrijos prekių ženklai teismai, kurių jurisdikcija grindžiama 93 str. 1-4 d. nuostatomis, kompetentingi nagrinėti bylas dėl bet kurioje valstybėje narėje atliktų ar gresiančių atlikti pažeidimų bei 9 str. 3 d. apibrėžtų veiksmų (93 str. 1-3 d. nustato vadinamąją vietos jurisdikciją¹²⁸, o 93 str. 4 d. sutartinę jurisdikciją);
2. Bendrijos prekių ženklų teismai, kurių jurisdikcija grindžiama 95 str. 5 d. nuostata, kompetentingi nagrinėti bylas dėl tik toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs teismas, atliktų ar gresiančių atlikti veiksmų.

Ieškovas yra laisvas rinktis kurios rūšies teismui pateikti ieškinį. Prieš tai jis turi apsvarstyti tai, kad pirmuoju atveju pranašumu yra teismo kompetencija spręsti dėl pažeidimų Bendrijos mastu, o antros rūšies teismų privalumas – delikto padarymo vietos procesinių taisyklių taikymas teisme¹²⁹. Abiem atvejais, jeigu byloje paduodamas priešieškinis dėl ženklo galiojimo, teismo priimtas sprendimas panaikinti Bendrijos prekių ženklo registraciją ar pripažinti ją negaliojančia, atsižvelgiant į Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemoje galiojančią vieningumo principą, turės galią *erga omnes*, o ne tik toje valstybėje narėje, kurioje priimtas teismo sprendimas.

Reglamento 40/94 93 str. nenumatytais atvejais teismų jurisdikcija nustatoma remiantis Briuselio konvencija (arba Briuselio I reglamentu). Pažymėtina, kad ši konvencija būtų, susijusių su Reglamento 92 str. nurodytais ieškiniiais ir pretenzijomis, atveju taikoma laikantis Reglamento 90 str. 2 d. numatytų taisyklių¹³⁰. Kitoms nei Reglamento 92 str. išvardintoms byloms Briuselio konvencija taikoma be apribojimų¹³¹.

Briuselio konvencija visų pirma taikoma tuomet, kai daugiau nei vienoje valstybėje

¹²⁸ Reglamento 93 str. 1 d. lietuviškoje redakcijoje įtvirtinta sąvoka „valstybės narės, kurioje gyvena atsakovas, teismas“ (93 str. 2 d. *kurioje gyvena ieškovas*). Manytina, kad tokia formuluoė yra vertimo klaida, kadangi kitų kalbų redakcijose, pvz., anglų k., vartojama sąvoka *domiciled* (domicilė), kuri tarptautinės privatinės teisės moksle suprantama kaip *nuolatinė gyvenamoji vieta*. Kadangi asmuo gali turėti kelias gyvenamas vietas skirtingose valstybėse narėse, iš kurių tik viena nuolatinė, manytina, kad 93 str. nustatant kompetentingą nagrinėti bylą teismą teisiškai svarbi yra nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė.

¹²⁹ A.Mühlendahl, D.C.Ohlgart, V.Bomhard. Die Gemeinschaftsmarke. – München: C.H.BeckVerlag, 1998. S. 211.

¹³⁰ t.y. Reglamento 92 str. išvardintoms byloms netaikomi Briuselio konvencijos 2, 4 straipsniai, 5 straipsnio 1, 3, 4, bei 5 dalys ir 24 str. (atitinkamai Briuselio I reglamento 2, 4 straipsniai, 5 straipsnio 1, 3, 4 bei 5 dalys ir 31 str.), ribotai taikomi konvencijos 17 ir 18 str. (Briuselio I reglamento 23 ir 24 str.), o Briuselio konvencijos II dalies taikymas išplečiamas nė vienoje valstybėje narėje negyvenančių, tačiau įsisteigusių joje asmenų atžvilgiu.

¹³¹ Pvz., kai Reglamento 102 str. pagrindu kreipiamasi į teismą siekiant uždrausti naudoti Bendrijos prekių ženklą.

narėje įvyksta keli Bendrijos prekių ženklo pažeidimai ir (ar) ženklo savininkas nori iškelti pažeidimo bylą keliems atsakovams. Kurios valstybės teismui (ar teismams) šiuo atveju reikėtų pateikti ieškinį ir kaip turėtų elgtis teismas, jeigu tuo pačiu pagrindu yra iškelta byla ir kitame teisme, atsakymo Reglamente 40/94 nerasime. Reglamento 105 str. reguliuoja atvejus, kai vienu metu nagrinėjamos bylos dėl Bendrijos prekių ženklo ir nacionalinio prekių ženklo, todėl ginčų dėl to paties Bendrijos prekių ženklo keliose valstybėse narėse nepaliečia. Reglamento 100 str. nustato bylos sustabdymo atvejus jau iškeltose teisių pažeidimo bylose ir tik po to, kai viename iš teismų remiantis priešieškiniu yra iškeltas Bendrijos prekių ženklo galiojimo klausimas. F. L. Ekey ir D. Klippel čia išvelgia ES įstatymų leidėjo paliktą teisinio reguliavimo spragą, kadangi straipsnis nereguliuoja atvejų, kai vienu metu paduodami keli ieškiniai ar prašymai¹³².

Briuselio konvencijos 2 skirsnio (specialioji jurisdikcija) 6 str. 1 p. skelbia, kad byla gali būti keliama vietos, kurioje bet kuris iš atsakovų nuolat gyvena, teismuose. Briuselio I reglamento 6 str. 1 d. ši taisyklė buvo papildyta – jeigu reikalavimai yra taip glaudžiai susiję, kad yra tikslinga juos nagrinėti ir spręsti visus iš karto, siekiant išvengti atskirų procesų metu priimtų sprendimų nesuderinamumo. Byloje dėl Europos patento pažeidimo *Roche Nederland BV ir kt. v. Frederick Primus, Milton Goldenberg*¹³³ ETT buvo prašomas išaiškinti konvencijos 6 str. 1 p. taikymą esant keliems atsakovams Europos patento pažeidimo atveju. Teismas motyvavo, kad kai ieškiniai dėl Europos patento pažeidimo pareiškiami kelioms skirtingose susitariančiose valstybėse įsteigtoms bendrovėms dėl veiksmų, kurie buvo padaryti vienoje ar keliose iš šių valstybių, negalima daryti išvados apie tokios pačios faktinės situacijos egzistavimą dėl to, kad atsakovai yra skirtingi ir jų atžvilgiu pareikšti ieškiniai dėl pažeidimo, pateikiami skirtingose susitariančiose valstybėse, nėra tokie patys (ETT sprendimo 27 p.).

Rezoliucinėje sprendimo dalyje teismas pasakė, kad Briuselio konvencijos 6 str. 1 p. turi būti aiškinamas kaip netaikomas ginčams dėl Europos patento pažeidimo prieš kelias bendroves, įsikūrusias skirtingose susitariančiose valstybėse, dėl veiksmų, atliktų kurioje nors vienoje ar keliose iš šių valstybių, net ir tuo atveju, jei paminėtos tai pačiai grupei priklausančios bendrovės, vykdydamos bendrą vienos iš jų nustatytą politiką, būtų elgusios taip pat ar panašiai.

ETT išaiškinimą perkeliant Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu darytina išvada, kad esant keliems atsakovams skirtingose valstybėse, ieškinius dėl teisių pažeidimo vienoje ar keliose valstybėse reikėtų kelti kiekvienam atsakovui atskirai, atsižvelgiant į Reglamento 40/94 93 str. taisyklės, kadangi pažeidimo faktinės aplinkybės kiekvienu atveju skirsis. Tokiu būdu išlieka Bendrijos prekių ženklo galiojimo klausimo iškėlimo problema, nes priešieškinių galima pateikti

¹³² F.L.Ekey, D.Klippel. Heidelberger Kommentar zum Markenrecht.–Heidelberg: C.F.MüllerVerlag, 2003. S. 1305.

¹³³ 2006 m. liepos 13 d. sprendimas byloje C-539/03 *Roche Nederland BV ir kt. v. Frederick Primus, Milton Goldenberg* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

kiekvienoje teisių pažeidimo byloje.

Kitoje su Europos patentu susijusioje byloje *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)*¹³⁴ ETT pasisakė dėl Briuselio konvencijos 16 str. 4 p. (Briuselio I reglamento 22 str. 4 d.), kuris nustato išimtinę jurisdikciją bylose dėl patentų, prekių ženklų, dizaino ar kitų panašių teisių įregistravimo ar galiojimo, taikymo. Teismas pažymėjo, kad konvencijos 16 str. įtvirtintomis išimtinės jurisdikcijos taisyklėmis siekiama susieti jurisdikciją su teismais, kurie materialiai ir teisiškai yra arčiausiai ginčo (ETT sprendimo 21 p.). Atsižvelgiant į konvencijos 16 str. 4 p. vietą konvencijos sistemoje ir į jo tikslą, laikytina, kad šia nuostata numatyta išimtinė jurisdikcija turi būti taikoma nepaisant proceso tvarkos, pagal kurią iškeliamas klausimas dėl patento galiojimo, t. y. neatsižvelgiant į tai, ar tai padaroma pateikiant ieškinį, ar vėlesnėse stadijose (ETT sprendimo 25 p.). Todėl konvencijos 16 str. 4 p. turi būti aiškinamas taip, kad jame numatyta išimtinės jurisdikcijos taisyklė taikoma visiems ginčams dėl patento registravimo ar galiojimo, nepaisant to, ar šis klausimas būtų iškeltas atskiru ieškiniu, ar nagrinėjant jau iškeltą bylą¹³⁵. Remiantis tokiu aiškinimu, visi teismai, išskyrus registracijos valstybės teismus, privalo atsisakyti jurisdikcijos¹³⁶.

Manytume, kad Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu šios taisyklės taikymas negalimas, nes visos bylos, kuriose priešieškiniu pagrindu ginčijamas Bendrijos prekių ženklo galiojimas, būtų išimtinai teisingos Ispanijos Bendrijos prekių ženklų teismams, o tai nesuderinama su Reglamento 40/94 92 str. ir 96 str. nuostatomis. Tačiau jis turėtų būti taikomas, kai byloje iškeliamas nacionalinio prekių ženklo galiojimo klausimas.

Apibendrinant *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg* bei *GAT v. LuK* bylose ETT pateiktus išaiškinimus Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu reikia pripažinti, kad jie neišsprendė teisingumo esant keliems atsakovams problemos. Byloms prieš kelis atsakovus dėl to paties Bendrijos prekių ženklo pažeidimo keliose valstybėse narėse Briuselio konvencijos 6 str. 1 p. netaikomas, todėl ieškovas paduodamas ieškinius prieš kiekvieną iš pažeidėjų atskirai turėtų remtis Reglamento 40/94 93 str. įtvirtintomis teisingumo nustatymo taisyklėmis.

¹³⁴ 2006 m. liepos 13 d. sprendimas byloje C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) prieš Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹³⁵ Šis klausimas kilo dėl to, kad Briuselio konvencijos 16 str. angliškame tekste išimtinė jurisdikcija taikoma teismo procesams, susijusiems su galiojimu, kai tuo tarpu kitų kalbų versijose – tik teismo procesams, kurių dalykas yra galiojimo klausimas. (A. Kur. A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK* and *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg* // IIC 2006 Heft 7. P. 844)

¹³⁶ A. Kur. A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK* and *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg* // IIC 2006 Heft 7. P. 847.

Briuselio konvencijos 16 str. 4 p. taikomas tik ginčams dėl nacionalinių prekių ženklų galiojimo, o Bendrijos prekių ženklo galiojimas gali būti kvestionuojamas bet kuriame Bendrijos prekių ženklų teisme, nagrinėjančiame Reglamento 40/94 92 str. įvardintas bylas (išskyrus bylas dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo).

Bendrijos prekių ženklų teismas, kuriam pareikštas priešieškinis dėl Bendrijos prekių ženklo panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu, Tarnybai praneša apie priešieškinio padavimo datą ir šis faktas įrašomas į Bendrijos prekių ženklų registrą (Reglamento 96 str. 4 d.). Atsakovai, žinodami vieni apie kitus, gali suderinti veiksmus ginčydami ženklo galiojimą. Vis dėlto, priešieškinio padavimas viename teisme neįpareigoja kito teismo sustabdyti jame paduoto priešieškinio nagrinėjimą. Reglamento 100 str., įtvirtinantis taisykles dėl susijusių bylų, nustato teismo teisę (bet ne pareigą) sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu kitame teisme (arba Tarnyboje) priešieškinio (prašymo) pagrindu yra nagrinėjamas ženklo galiojimo klausimas. Toks teisinis reguliavimas nėra tinkamas, kadangi, kaip jau buvo minėta anksčiau, teismo sprendimas panaikinti registraciją arba pripažinti negaliojančia galioja *erga omnes*, todėl dviejuose teismuose vienu metu priėmus šiuo klausimu priešingus sprendimus, būtų paneigtas Bendrijos prekių ženklo vieningumas. Tam, kad tokios situacijos būtų išvengta, galimos dvi išeitys:

- ✓ įvesti pakeitimus Reglamento 96 str., nustatant, kad atsižvelgiant į Bendrijos prekių ženklų registre įrašytą priešieškinio padavimo datą, vėliau priešieškinius gavę teismai turėtų atsisakyti teisingumo šiuo klausimu arba sustabdyti bylos nagrinėjimą (analogiškai 105 str. 1 d.), arba
- ✓ įvesti pakeitimus Reglamento 100 str., nustatant, kad Bendrijos prekių ženklų teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu kitame Bendrijos prekių ženklo teisme, remiantis priešieškiniu jau yra iškeltas Bendrijos prekių ženklo galiojimo klausimas arba paduotas prašymas panaikinti ar pripažinti negaliojančiu Tarnybai, iki tol, kol bus priimtas sprendimas dėl ženklo galiojimo. Panaši norma įtvirtinta Briuselio konvencijos 22 str. numato, kad tais atvejais, kai skirtingų susitariančiųjų valstybių teismuose pareiškiama susiję ieškiniai, bet kuris teismas, išskyrus teisimą, kuriame byla buvo iškelta pirmiausia, gali sustabdyti ieškinio nagrinėjimą, kol ieškiniai nagrinėjami pirmąja instancija arba, esant tam tikromis sąlygoms, netgi atsisakyti jurisdikcijos¹³⁷.

¹³⁷ Briuselio konvencijos 22 str. 3 pastr.: šiame straipsnyje ieškiniai laikomi susijusiais, jei ryšys tarp jų yra toks glaudus, jog tikslinga juos nagrinėti ir spręsti kartu, kad būtų išvengta nesuderinamų sprendimų rizikos nagrinėjant juos atskirai.

Anglijos apeliacinis teismas *Prudential* byloje¹³⁸ sprendė Briuselio konvencijos 21 str. (Briuselio I reglamento 27 str.) ir Reglamento 105 str. 1 d. santykio klausimą. Šioje byloje teismas pažymėjo, kad Briuselio konvencijos 21 str. ir Reglamento 40/94 105 str. 1 d. taikomi vienu metu vykstantiems teismo procesams. Teismo sprendimo 32 p. sakoma, kad konvencijos 21 str. reikia skaityti kartu su 19 str. ir 16 str. 4 d. Taigi, konvencijos 21 str. taikomas tik procesuose dėl pažeidimų, kuriuose nekeliamas nacionalinių prekių ženklų galiojimo klausimas. Byloms, kurioms galėtų būti taikomas konvencijos 21 str. (procese dėl nacionalinio prekių ženklo pažeidimo), Reglamento 90 str. veikimas yra toks, kad konvencijos 21 str. taip pat būtų taikomas byloms, kurių viena nagrinėjama Bendrijos prekių ženklų teisme ir dėl Bendrijos prekių ženklo pažeidimo. Tačiau Reglamento 90 str. neturi poveikio taikyti konvencijos 21 str. byloms tarp Bendrijos prekių ženklo ir nacionalinio ženklo, jeigu jis nebūtų taikomas tokiomis pačiomis aplinkybėmis bylose tarp dviejų nacionalinių ženklų. Taigi, konvencijos 21 str. nebus taikomas byloms, kai vienas iš teismų nustatytas vadovaujantis konvencijos 16 str. 4 d. Reglamento 105 str. 1 d. taikoma byloms, kurioms netaikomas konvencijos 21 str., t.y. kai vienas iš teismų konvencijos 16 str. 4 d. pagrindu turi išimtinę jurisdikciją spręsti dėl nacionalinio prekių ženklo galiojimo.

Teismo jurisdikcijos klausimas kyla beveik kiekvienoje Bendrijos prekių ženklo pažeidimo byloje. Kadangi Reglamentas suteikia ieškovui galimybę rinktis kurios valstybės narės teisme paduoti ieškinį, gali būti pasirinktas ne tas teismas, kuris yra „arčiausiai ginčo“, o tas, kuriame bus pritaikyta palankesnė įstatymo norma. Briuselio konvencijos (Briuselio I reglamento) paskirtis yra sumažinti tokių situacijų pavojų. Ypatingai svarbi Briuselio konvencija vykdamas Bendrijos prekių ženklų teismų priimtus sprendimus. Teismų sprendimai gali būti vykdomi kitose valstybėse narėse pasinaudojant Briuselio konvencijoje (Briuselio I reglamente) įtvirtinta supaprastinta teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo tvarka¹³⁹. Konvencijos 26 str. (Briuselio I reglamento 33 str.) skelbia, kad vienoje iš susitariančiųjų valstybių priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitose susitariančiose valstybėse nereikalaujant jokios specialios procedūros. Visos procedūros, kurios gali būti taikomos, numatytos konvencijos III dalyje.

Konkurencijos tarp teismų (kompetentingų nagrinėti Bendrijos prekių ženklų bylas) sprendimo taisyklės numato jau minėti Reglamento 40/94 100 ir 105 str. Pažymėtina, kad konkurencija tarp Bendrijos prekių ženklų teismų ir kitų nacionalinių teismų galima tik

¹³⁸ 2003 m. kovo 12 d. apeliacinio teismo sprendimas byloje Nr. 2002/0972 *The Prudential Assurance Company Ltd. v. The Prudential Insurance Company of America* [2003] EWCA Civ 327 // <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/ctmcourt.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹³⁹ F. Abbott, T. Cottier, F. Gurry. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. – The Hague London Boston (Mass.): 1999. T. 2. P. 1305.

sprendžiant laikinųjų ir apsaugos priemonių taikymo klausimus¹⁴⁰.

Laikinių apsaugos priemonių taikymui Reglamento 99 str. numato specialias taisykles (šiuo atveju Briuselio konvencijos normos netaikomos). Pažymėtina, kad skirtingos apimties teisės laikinųjų ir apsaugos priemonių taikymo atžvilgiu turi Bendrijos prekių ženklų teismai, kurių teisingumas grindžiamas Reglamento 93 str. 1, 2, 3 ir 4 d. reikalavimais, bei visi kiti valstybių narių teismai (įskaitant Bendrijos prekių ženklų teismus). Pastarieji turi teisę taikyti laikinąsias ir apsaugos priemones, kurias numato tos valstybės įstatymai nacionalinių ženklų atžvilgiu. Nors tiesiogiai nenustatoma, reikia manyti, kad Reglamento 40/94 99 str. 1 d. įvardinti teismai turi teisę taikyti laikinąsias ir apsaugos priemones tik teismo vietos valstybėje. Tuo tarpu 99 str. 2 d. įvardinti teismai, laikydamiesi Briuselio konvencijos III dalies reikalavimų, gali nustatyti laikinųjų ir apsaugos priemonių taikymą bet kurioje valstybėje narėje.

Taikytina teisė. Išsprendus klausimą dėl kompetentingo nagrinėti bylą teismo kyla klausimas, kokia teisė (EB ar valstybių narių, o jeigu valstybių narių, tai kurios konkrečiai) bus taikoma su Bendrijos prekių ženklais susijusiems teisiniams ginčams spręsti. Reglamentas 40/94 specialių pažeidimams taikytinos teisės normų neturi, veiksmams prieš pažeidimus nukreipia taikyti nacionalinės, taip pat ir tarptautinės privatinės teisės normas (Reglamento 14, 97, 98 str.).

Priešingai nei reikalautų absoliučios autonomijos principas, Reglamento 40/94 14 str. 1 d. įtvirtinta norma nukreipia visų Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimų (X dalyje nustatyta tvarka) reglamentavimą nacionaliniams įstatymams. Šią taisyklę papildė 97 str. 2 d. ir 98 str. 2 d. nukreipiančios nuostatos dėl Bendrijos prekių ženklų teismuose taikomos proceso teisės bei sankcijas už pažeidimus nustatančios teisės.

Reglamento 14 str. 2 d. reiškiant ieškinius dėl Bendrijos prekių ženklo pažeidimo, teisių turėtojai išsaugo teisę remtis valstybių narių vidaus įstatymais, ypač civilinės atsakomybės ir nesažiningos konkurencijos atvejais. V. Mizaro nuomone, pastaroji norma yra iš dalies perteklinė, kadangi civilinė atsakomybė yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kurie taikomi esant pažeidimui¹⁴¹. Atsižvelgiant į Reglamento 14 str. 1 d. reguliavimo dalyką, teisių gynimo būdų (įskaitant ir civilinę atsakomybę) taikymo klausimai į jį patenka. Su tokia mokslininko nuomone nesutikčiau, kadangi, pirma, teisės pažeidimo nustatymas automatiškai nereiškia civilinės atsakomybės taikymo (tam reikia nustatyti ir kitas civilinės atsakomybės sąlygas), antra, nesažiningos konkurencijos atveju teisių gynimo būdai ir priemonės paprastai reglamentuojami specialiuose teisės aktuose¹⁴², kurie tiesiogiai nereguliuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimo klausimų, ir trečia, nacionaliniai prekių ženklų įstatymai paprastai nereguliuoja su nesažiningos

¹⁴⁰ A.Mühlendahl, D.C.Ohlgart, V.Bomhard. Die Gemeinschaftsmarke. – München: C.H. BeckVerlag, 1998. S. 211.

¹⁴¹ V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // Justitia. 2004, Nr. 3(51) P. 28.

¹⁴² Lietuvoje taikomas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 30-856).

konkurencijos veiksmais susijusių klausimų, o nustatyti teisių gynimo būdai apima ne tik civilinės atsakomybės taikymą.

Reglamento 40/94 98 str. 2 d. nustatoma, kad kitais nei 98 str. 1 d. numatytais atvejais¹⁴³, Bendrijos prekių ženklų teismas taiko tos valstybės narės, kurioje buvo ar galėjo būti atlikti teisių pažeidimo veiksmai, įstatymus, taip pat tarptautinės privatinės teisės normas. Tai reiškia, kad, pvz., pažeidimui Vokietijoje greta draudimo neatlikti pažeidžiančių ar galinčių pažeisti veikslių bus taikomos Vokietijos prekių ženklų įstatyme numatytos sankcijos: 14 str. 6 d. (žalos atlyginimas esant mažiausiam aplaidumui), 18 str. (panaikinimas), 19 str. (reikalavimas pateikti informaciją) ir kt.¹⁴⁴

U. Bumiller išvelgia problemą, susijusią su skirtingų valstybių procesinės ir materialinės teisės taikymu¹⁴⁵. Jeigu proceso teisė taikoma valstybės narės, kurioje veikia byla nagrinėjantis teismas (Reglamento 97 str. 3 d.), tai materialinės teisinės sankcijos seka vadovaujantis valstybės, kurioje veiksmai buvo įvertinti kaip pažeidimas, teise. Pavyzdžiui, Anglijos teisėje *pre-trial*-processe egzistuoja teisės institutai, kurie yra svetimi kontinentinės teisės šalims. Taigi, kontinentinės teisės šalys, pasak U. Bumiller, gali pritrūkti procesinių instrumentų pagal Anglijos teisę nustatytų sankcijų įvykdymui. Kadangi teisės aktuose šios problemos sprendimo nerandame, ją kiekvienu konkrečiu atveju bendradarbiaudami turėtų spręsti valstybių narių teismai – sprendimą taikyti tam tikras sankcijas priėmęs teismas, iš vienos pusės, ir tą sprendimą privalantis įvykdyti kitos valstybės teismas, iš kitos pusės.

Svarbią praktinę reikšmę turintis klausimas yra materialinės teisės taikymas keliose valstybėse narėse atliktų (arba gresiančių) Bendrijos prekių ženklo savininko teisės pažeidžiančių veikslių atžvilgiu. Vadovaujantis Reglamento 98 str. 2 d., kiekvienoje valstybėje narėje atlikto (arba gresiančio) pažeidimo atžvilgiu turėtų būti taikoma jos nacionalinė teisė. Tačiau taip būtų pažeistas Bendrijos prekių ženklo vieningumas bei nepakankamai įvertintas pažeidžiančių veikslių tarpusavio ryšys¹⁴⁶. A. Mühlendahl, D.C. Ohlgart ir V. Bomhard tokiu atveju, visų pirma, siūlo ieškoti tarptautinės privatinės teisės normų, kurios įgalintų vieningos teisės taikymą. Antra, jeigu tarptautinės privatinės teisės taikymas neveda prie vieningos teisės taikymo, galima galvoti apie leidimą šalių susitarimu pasirinkti taikytiną teisę. Ypatingais atvejais, kai tarp šalių egzistuoja ne tik sutartiniai reikalavimai, bet ir reikalavimai pagal

¹⁴³ t.y. kai Bendrijos prekių ženklų teismas taiko savo buvimo vietos nacionalinės teisės nustatytas priemones, užtikrinančias draudimo neatlikti pažeidžiančių ar galinčių pažeisti veikslių laikymąsi.

¹⁴⁴ R. Klaka, A. Schulz. Die Europäische Gemeinschaftsmarke. – Bonn: Dt. AnwaltVerlag, 1996. S. 92.

¹⁴⁵ U. Bumiller. Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäische Union. – München. C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1997. S. 6.

¹⁴⁶ A. Mühlendahl, D.C. Ohlgart, V. Bomhard. Die Gemeinschaftsmarke. – München: C.H. Beck Verlag, 1998. S. 214.

įstatymą, pavyzdžiui, kai licenciatas peržengė licencine sutartimi jam suteiktas teises, vieningas sprendimas dėl reikalavimų, kylančių iš skirtingų santykių, turėtų būti priimamas vadovaujantis kartu taikomomis tarptautinėje privatinėje teisėje esančiomis deliktinės teisės bei sutarčių teisės nuostatomis¹⁴⁷. Tik randant bendras valstybių narių įstatymuose įtvirtintas materialinės teisės nuostatas galima išvengti situacijų, kai kelių valstybių teritorijose įvykdyto pažeidimo atžvilgiu taikoma kelių valstybių teisė ir priimami skirtingi sprendimai.

Reglamente 40/94 atskirai neįtvirtinus bylose dėl Bendrijos ženklo pažeidimo taikytinos teisės nustatymo taisyklių neišvengiamai kyla situacijų, kai byla nagrinėjantis teismas turi taikyti užsienio valstybės (ar valstybių) materialinę teisę. Toks reguliavimas nėra geras, todėl, bent jau susijusių bylų atžvilgiu, Reglamente reikėtų įtvirtinti vieningos teisės taikymo taisyklę.

3.3. Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimo būdai ir priemonės

Ginant Bendrijos prekių ženklo savininko pažeistas teises gali būti reiškiama įvairaus pobūdžio reikalavimai, t.y. taikomi vienas arba keli teisių gynimo būdai ir priemonės¹⁴⁸. Teisės moksle intelektualinės nuosavybės teisių gynimo būdai paprastai grupuojami į dvi grupes:

- ✓ prevenciniai teisių gynimo būdai (teisės pažeidžiančių veiksmų nutraukimas; uždraudimas atlikti veiksmus, kurie kelia grėsmę teisių pažeidimui);
- ✓ apsauginiai teisių gynimo būdai (teisių pripažinimas; nuostolių ar žalos atlyginimas; kompensacijos išmokėjimas; padėties, buvusios iki pažeidimo, atkūrimas ir kt.).

Atskirai įvardijamos laikinosios (ir) apsaugos priemonės, įskaitant įrodymų užtikrinimo priemones, kurios iš esmės taikomos tinkamam teismo sprendimų vykdymui užtikrinti.

Reglamentas 40/94 beveik nereguliuoja tų pasekmių, kurios kyla pažeidus prekių ženklo savininko teises, išskyrus dvi teisės normas:

- ✓ Reglamento 98 str. 1 d. numato, kad Bendrijos prekių ženklų teismas, nustatęs, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į Bendrijos prekių ženklą, gali priimti nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teisės pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus (prevencinis teisių gynimo būdas);

¹⁴⁷ A. Mühlendahl, D.C.Ohlgart, V.Bomhard. Die Gemeinschaftsmarke. – München: C.H.BeckVerlag, 1998. S. 214.

¹⁴⁸ Teisių gynimo priemonių ir gynimo būdų sąvokos nėra sinoniminės. Priemonės paprastai yra procesinio teisinio pobūdžio - procesinės teisių gynimo priemonės, o teisių gynimo būdai – materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai, reiškiama dėl teisių pažeidimo. Tai reiškia, kad prevencinės gynimo priemonės nėra savarankiški civiliniai teisių gynimo būdai, o tik priemonės, padedančios geriau užtikrinti civilinių teisių gynybą, t.y. materialinių teisių gynimo būdų taikymą (V. Mizaras. Prevencinis autorių teisių ir gretutinių teisių gynimas // Tarptautinės mokslinės konferencijos “Autorių teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius: aktualijos ir perspektyvos” pranešimų rinkinys. Vilnius: LR kultūros ministerija, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, 2004. P. 87).

- ✓ Reglamento 9 str. 3 d. numato Bendrijos prekių ženklo savininko teisę reikalauti pagrįsto dydžio kompensacijos už po Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos atliekamus veiksmus, kurie dėl paskelbimo nuo tada tampa draudžiamais (apsauginis teisių gynimo būdas). Tai specialus teisių gynimo būdas, skirtas apsaugoti pareiškėjo ir kartu būsimo Bendrijos prekių ženklo interesus laikotarpiu nuo paraiškos paskelbimo iki ženklo įregistravimo. Tačiau šis būdas nelaikomas civiline atsakomybe¹⁴⁹.

Svarstant tokio Reglamento rengėjų pasirinkimo priežastis (nevardinti visų prekių ženklo savininkui prieinamų teisių gynimo būdų, kaip tai daroma Lietuvos PŽĮ 50-53 str.) galima teigti, kad tai lėmė Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemoje taikomas ribotos autonomijos principas, kuris teisių gynimo būdų ir priemonių įgyvendinimą perkelia iš esmės į nacionalinį lygį (įskaitant nacionalinės teisės taikymą). Todėl Reglamente išvardinus aiškius teisių gynimo būdus galėjo kilti nacionalinių įstatymų taikymo šiems būdams įgyvendinti spragu¹⁵⁰.

Reglamentas 40/94 nenumato jokių baudžiamųjų sankcijų už prekių ženklo pažeidimą (išskyrus reikalavimą nutraukti neteisėtus veiksmus)¹⁵¹. Skirtingai nei EB valstybių narių nacionaliniai įstatymai, kurie už prekių ženklo savininko teises pažeidžiančių veiksmų atlikimą paprastai numato tiek civilinę, tiek baudžiamąją atsakomybę. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso¹⁵² 204 str. (kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklo naudojimas) numato baudžiamosios atsakomybės taikymą už neturint leidimo kitos įmonės prekių ženklu pažymėtų prekių pateikimą realizuoti arba pasinaudojimą kitos įmonės paslaugų ženklu tuo padarant žalos. Anot F. L. Ekey ir D. Klippel, turėtų būtų savaime suprantama, kad valstybės narės Bendrijos prekių ženklų atžvilgiu turėtų taikyti tokią pačią baudžiamosios teisės teikiamą apsaugą, kokia naudojasi nacionaliniai prekių ženklai, ir atitinkamai pakeisti nacionalinius įstatymus¹⁵³. Tokia pareiga, mokslininkų nuomone, išplaukia ir iš TRIPS sutarties 61 str., kuris įpareigoja valstybes nares numatyti baudžiamąsias sankcijas ir proceso taisykles, kurios būtų taikomos bent tyčinio prekės ženklo suklastojimo komerciniu mastu atvejais.

¹⁴⁹ V. Mizaras. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // *Justitia*. 2004, 3(51). P. 27.

¹⁵⁰ *Ten pat.* P. 30.

¹⁵¹ Baudžiamosios sankcijos už Bendrijos prekių ženklo pažeidimus negalėjo būti nustatytos Reglamente, kadangi Bendrijos įstatymų leidėjas neturi kompetencijos baudžiamosios teisės srityje. Dėl šios priežasties Reglamente nėra ir nukreipiančių normų į valstybių narių nacionalinius baudžiamuosius įstatymus, kurie būtų taikomi Bendrijos prekių ženklo pažeidimo atvejais (U. Bumiller. *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäische Union*. – München. C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1997. S. 5).

¹⁵² 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas Nr. VIII-1968 // Valstybės Žinios. 2000 10 25. Nr. 89-2741.

¹⁵³ F.L.Ekey, D.Klippel. *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*.–Heidelberg: C.F.MüllerVerlag, 2003. S. 1296.

TRIPS sutartyje be bendrų intelektualinės nuosavybės užtikrinimo įpareigojimų ir reikalavimų teismo procesui, yra numatyti pagrindiniai teisių gynimo būdai, kuriuos valstybės narės privalo numatyti savo įstatymuose (t.y. minimalūs teisių gynimo standartai): 1) draudimas atlikti pažeidžiančius veiksmus (prevencinis ieškinys) (44 str.); 2) nuostolių atlyginimas ir kompensacijos sumokėjimas, įskaitant pažeidėjo gauto pelno išreikalavimą (45 str.); 3) kitos žalos atlyginimo priemonės, t.y. teisės pažeidžiančių prekių, medžiagų ir (ar) įrangos perdavimas ne prekybos kanalais arba prekių sunaikinimas (46 str.); 4) teisė į informaciją (47 str.). Atskirai numatytas laikinųjų priemonių taikymas (50 str.). Jeigu valstybė narė savo nacionaliniuose įstatymuose nustatė aukštesnius standartus teisių gynimui, tai atitinkamai jie bus taikomi ir Bendrijos prekių ženklo pažeidimo atveju. Kurios valstybės narės įstatymuose numatytos materialinio teisinio pobūdžio gynimo priemonės bus taikomos, sprendžiama pagal anksčiau minėtas taikytinos teisės nustatymo taisykles. Bendrijos prekių ženklų teismui pažeidimo byloje priėmus nutarimą, pvz. uždrausti atsakovui žymėti žymeniu, tapačiu į saugomą Bendrijos prekių ženklą, prekes arba jų pakuotes, šis draudimas, pasinaudojant 1968 m. Briuselio konvencijos dėl teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Briuselio I reglamentu) III dalimi, turėtų būti pripažįstamas ir kitose valstybėse narėse (jei tik nebus nustatyta bent viena iš Briuselio konvencijos 27 str. (Briuselio I reglamento 34 str.) įtvirtintų teismo sprendimo nepripažinimo sąlygų).

Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimui svarbios priemonės, įtvirtintos Reglamente 1383/2003¹⁵⁴. Kartą patekusių į vidaus rinką prekių judėjimas Bendrijoje nėra ribojamas, todėl svarbu užkirsti kelią intelektualinės nuosavybės teisės pažeidžiančių prekių patekimui į rinką. Muitinėje atliekami veiksmai yra pagrindinė priemonė įgyvendinant šį tikslą.

Reglamente 1383/2003 įtvirtinant suklastotų prekių sąvoką (2 str. 1 d.) tiesiogiai nurodoma į Reglamento 40/94 taikymą. Pažymėtina, kad Bendrijos prekių ženklo savininkas, kaip ir nacionalinio ženklo savininkas, gali kreiptis į bet kurios valstybės narės kompetentingą muitinės instituciją, pateikdamas prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones (Reglamento 1383/2003 5 str. 1 d.). Bendrijos prekių ženklo savininkas, lyginant su nacionalinio ženklo savininko, gali prašyti taikyti muitinės priežiūros priemones ne tik toje valstybėje narėje, kurioje prašymas pateikiamas, bet taip pat ir vienoje ar daugiau kitų valstybių narių (5 str. 4 d.)¹⁵⁵.

¹⁵⁴ 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektualinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises //

http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43041&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

¹⁵⁵ Ši teisė laikytina svarbiu Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos privalumu ir vieningumo principo išraiška.

Sprendžiant, ar buvo pažeistos prekių ženklo savininko teisės bei taikant supaprastintas procedūras (ši procedūra muitinei leidžia sunaikinti prekės muitinei prižiūrint, prieš tai nenustačius, ar pagal nacionalinę teisę buvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės; Reglamento 1383/2003 11 str. 1 d.) vadovaujamosi valstybės narės, kurioje sulaikomos arba neišleidžiamos prekės, nacionaline teise. Specialių taisyklių, susijusių su Bendrijos prekių ženklo savininko teisių pažeidimo nustatymu, Reglamentas 1383/2003 nenumato, todėl galima teigti, kad Bendrijos prekių ženklu žymimos prekės bet kurios valstybės narės muitinėje yra traktuojamos taip, kaip ir nacionaliniu ženklu žymimos prekės.

Reglamente 1383/2003 nustatomi gana trumpi terminai pranešimams muitinei pateikti (Reglamento 1383/2003 11 str. 1 d., 13 str. 1 d.), todėl kitoje nei muitinės, kurioje sulaikytos ar neišleistos prekės, buvimo vietos valstybėje narėje esančiam Bendrijos prekių ženklo savininkui gali būti sunku laiku atsakyti ir pradėti teismo procesą dėl teisių pažeidimo. Be to, Reglamentas 1383/2003 neįvardija, kurios valstybės narės teisme turi būti pradėtas teismo procesas (13 str. 1 d.). Todėl kyla klausimas, ar toks procesas bus laikomas tinkamai pradėtu Reglamento 1383/2003 prasme, jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkas kreipsis su ieškiniu į teismą ne pažeidimo padarymo, o atsakovo gyvenamosios vietos valstybėje (Reglamento 40/94 93 str. 1 d.). Manytina, kad remiantis Reglamento 40/94, kaip *lex specialis*, normomis, Bendrijos prekių ženklo savininkui turi būti galimybė pradėti teismo procesą ne tik pažeidimo padarymo vietos valstybėje narėje, bet ir kitose valstybėse narėse (vadovaujantis Reglamento 40/94 93 str. 1-4 d.).

Bendrijos prekių ženklo teisių gynimo priemonės ir būdus nustato tiek Reglamentas 40/94 (9 str. 3 d. ir 98 str. 1 d.), tiek TRIPS sutartis bei nacionaliniai valstybių narių įstatymai. Vadovaujantis Reglamento 14, 98, 99 str., Bendrijos prekių ženklo taikomi tie patys gynimo būdai ir priemonės, kaip ir valstybėse narėse galiojančių nacionalinių prekių ženklų atžvilgiu. Bendrijos prekių ženklo pažeidimo atveju taikomų gynimo būdų ir priemonių ypatumas - procesinio pobūdžio priemonės nustatomos vadovaujantis teismo vietos valstybės teise, o materialinio teisinio pobūdžio gynimo būdai nustatomi pagal pažeidimo vietos valstybės teisę. Vienoje valstybėje priimtas teismo sprendimas taikyti konkretų teisių gynimo būdą turi būti pripažįstamas ir įgyvendinamas kitoje valstybėje narėje remiantis Briuselio konvencijos (Briuselio I reglamento) II dalyje numatytais procedūromis.

IŠVADOS

1. Magistro baigiamojo darbo pradžioje iškelta hipotezė, kad Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema nėra labai besiskirianti nuo nacionalinių prekių ženklų apsaugos sistemų, tačiau Bendrijos prekių ženklo sistemos veikimo efektyvumą mažina nepakankamai aiškus ir nuoseklus teisių gynimo reglamentavimas, pasitvirtino visiškai.
2. Bendrijos prekių ženklo, kaip virš nacionalinės teisės, veikimas grindžiamas trimis pamatiniais principais. *Autonomijos principą* riboja dalies klausimų nesureguliuavimas viename teisės akte, paliekant vietos valstybių narių iniciatyvai. *Vieningumo principui* Reglamentas 40/94 nenustato išimčių. *Koegzistavimo principas* yra absoliutaus pobūdžio, todėl dviguba ženklo apsauga Bendrijoje nedraudžiama.
3. Madrido protokolo 2 str. 1 d. sąlygų neatitinkantiems asmenims užkertamas kelias išplėsti apsaugą ženkliui visoje Europos Bendrijos teritorijoje pasinaudojant Madrido sistema, nors Bendrijos prekių ženklo apsaugos įgijimui jokie pilietybės ir panašūs reikalavimai netaikomi. Kadangi Bendrijos prekių ženklų sistema gali pasinaudoti žymiai daugiau asmenų, ji laikytina palankesne pareiškėjams.
4. Privalomas grafinio pavaizdavimo sąlygos prekių ženkliui nustatymas Reglamente 40/94 gali konfliktuoti su TRIPS sutarties 15 str. nustatytu fakultatyviu vizualinio pavaizdavimo reikalavimu bei Paryžiaus konvencijos 6^{quinquies} str. įpareigojimu valstybėms narėms suteikti apsaugą kilmės valstybėje įregistruotam ženkliui „tokiam, koks yra“. Grafinio pavaizdavimo sąlygos taikymas nevisiškai aiškus, netenkina naujų prekių ženklų rūšių poreikių bei sudaro kliūtis jų registracijai. Siūloma prekių ženklo grafinio pavaizdavimo sąlygą keisti į reikalavimą, kad ženklas turi būti „pakankamai aiškiai pavaizduotas“ (Singapūro sutarties terminas) arba „išreikštas materialia forma“ (autorių teisėje taikomas reikalavimas).
5. Nors Bendrijos prekių ženklai patys jau kuria „ankstesnes teises“ ir ateityje vis rečiau ginčiuose kils būtinybė gintis remiantis prašoma suteikti nacionalinio ženklo pirmenybę, tapčios teisės (prašymo pripažinti Bendrijos prekių ženklo pirmenybę) nesuteikimas nacionalinių prekių ženklų atžvilgiu laikytinas teisinio reguliavimo spraga.
6. Bendrijos ir nacionalinių paieškų atlikimas vertintinas teigiamai, kadangi, pirma, Bendrijos prekių ženklas įgyja apsaugą labai didelėje teritorijoje, todėl yra nemaža tikimybė, pažeisti kokias nors ankstesnes trečiųjų šalių teises, ir antra, žvelgiant į Europos patento pavyzdį galima teigti, kad įregistruotas Bendrijos prekių ženklas turi būti laikomas stipriu ženklu.
7. Neregistruoto ir teismo tvarka dar nepripažinto Lietuvoje plačiai žinomo prekių ženklo savininkas neturi teisės reikšti protestą ar ginčyti Bendrijos prekių ženklo galiojimą. Tokia

- išvada, kylanti iš Reglamento 40/94 8 str. 4 d. formulotės, diskriminuoja dalies plačiai žinomų ženklų savininkų teises, todėl reikalauja ETT išaiškinimo.
8. Direktyvoje 89/104/EEB bei Reglamente 40/94 įtvirtinta kategorija „reputaciją turintis prekių ženklas“ nėra tiksliai apibrėžta. Esminis reputaciją turinčio ir plačiai žinomo ženklo skirtumas - pastarasis saugomas ir neregistruotas, tuo tarpu reputaciją turintis ženklas apsaugą įgyja jį įregistravus įprasta tvarka. Reputacijos turėjimo pripažinimas nėra teismo sprendimo rezoliucinės dalies tikslas, tačiau jis sustiprina Bendrijos ženklui teikiamą apsaugą.
 9. Naujosiose ES valstybėse narėse nacionalinių prekių ženklų savininkai, net jei jų paraiškos ženklui data yra kur kas ankstesnė nei Bendrijos prekių ženklo, negali pateikti protesto ar ginčyti Bendrijos prekių ženklo galiojimą. Dėl to vėlesni Bendrijos prekių ženklai šiose valstybėse yra privilegijuoti. Kadangi Bendrijos prekių ženklai ar paraiškos jiems Lietuvoje įsigalioja tik nuo įstojimo į ES datos, sąžiningai iki įstojimo dienos įgytos teisės ima viršų Lietuvos teritorijoje prieš bet kuriuo metu įregistruoto Bendrijos prekių ženklo suteiktas teises. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties nuostatos laikytinos tinkamu kompromisu, kadangi Bendrijos prekių ženklų savininkai yra tikri, kad nekils pavojus jų ženklų galiojimui vien dėl ES plėtros, o ankstesnių nacionalinių teisių savininkai įgyja pakankamai veiksmingą instrumentą – draudimą naudoti Bendrijos prekių ženklą atitinkamoje valstybėje narėje.
 10. Draudimas prekių ženklo galiojimo klausimą kelti bylose dėl pripažinimo, jog teisių pažeidimo nebuvo laikytinas logišku ir pagrįstu, kadangi, pirma, bylos dėl pripažinimo, jog teisių pažeidimo nebuvo, leidžiamos tik nedaugelyje ES valstybių narių, antra, tokio pobūdžio bylos yra tarsi apsidraudimas, kad nebus ginčo dėl Bendrijos prekių ženklo pažeidimo, todėl laikantis teisingumo, protingumo ir teisėtų lūkesčių principų, leidimas pradėti ginčą priešiškiniumi nebūtų tinkamas. Trečia, ženklo galiojimą byloje dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo, norintis ginčyti ieškovas, šią teisę gali realizuoti kreipdamasis tiesiogiai į OHIM.
 11. Byloms prieš kelis atsakovus dėl to paties Bendrijos prekių ženklo pažeidimo keliose valstybėse narėse Briuselio konvencijos 6 str. 1 p. netaikomas. Briuselio konvencijos 16 str. 4 p. taikomas tik ginčams dėl nacionalinių prekių ženklų galiojimo, o Bendrijos prekių ženklo galiojimas gali būti kvestionuojamas bet kuriame Bendrijos prekių ženklų teisme, nagrinėjančiame Reglamento 92 str. įvardintas bylas (išskyrus bylas dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo).
 12. Reglamento 40/94 100 str. reguliavimas dėl susijusių bylų nėra tinkamas, kadangi neužtikrina Bendrijos prekių ženklo vieningumo. Tam, kad dviejose bylose nebūtų priimti du skirtingi sprendimai dėl to paties Bendrijos prekių ženklo galiojimo siūloma:

- ✓ pakeisti Reglamento 96 str., nustatant, kad atsižvelgiant į Bendrijos prekių ženklų registre įrašytą priešieškinių padavimo datą, vėliau priešieškinius gavę teismai turėtų atsisakyti teisingumo šiuo klausimu arba sustabdyti bylos nagrinėjimą, arba
 - ✓ pakeisti Reglamento 100 str., nustatant, kad Bendrijos prekių ženklų teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu kitame Bendrijos prekių ženklų teisme jau yra iškeltas Bendrijos prekių ženklo galiojimo klausimas arba paduotas prašymas panaikinti ar pripažinti negaliojančiu Tarnybai, iki tol, kol bus priimtas sprendimas dėl ženklo galiojimo.
13. Reglamento 40/94 98 str. 2 d. pagrindu keliose valstybėje narėje atlikto (arba gresiančio) pažeidimo atžvilgiu taikant kiekvienos iš jų nacionalinius įstatymus bus pažeistas Bendrijos prekių ženklo vieningumas bei nepakankamai įvertintas pažeidžiančių veiksmų tarpusavio ryšys. Tik randant bendras valstybių narių įstatymuose įtvirtintas materialinės teisės normas galima išvengti skirtingų įvertinimų keliose valstybėse atliktam pažeidimui. Siūloma Reglamente 40/94 atskirai įtvirtinti taikytinos teisės bylose dėl Bendrijos prekių pažeidimo nustatymo taisyklės. Susijusių bylų atžvilgiu būtina nustatyti vieningos teisės taikymo taisyklę.
14. Bendrijos prekių ženklo pažeidimo atveju taikomų gynimo būdų ir priemonių ypatumas yra tas, kad procesinio pobūdžio priemonės nustatomos vadovaujantis teismo vietos valstybės teise, o materialinio teisinio pobūdžio gynimo būdai nustatomi pagal pažeidimo vietos valstybės teisę. Vienoje valstybėje priimtas teismo sprendimas taikyti konkretų teisių gynimo būdą turi būti pripažįstamas ir įgyvendinamas kitoje valstybėje narėje remiantis Briuselio konvencijos (Briuselio I reglamento) II dalyje numatytais procedūromis.
15. Visų Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimui reikšmingų nuostatų sureguliuavimas viename dokumente, Reglamente 40/94, nepagrįstai apkrautų šį teisės aktą ir vargu ar sumažintų vis naujai kylančių klausimų ratą, tačiau esamas fragmentiškas ir sudėtingas gynimo klausimų reglamentavimas nėra tinkamas ir pagrįstas, todėl reikalauja pakeitimų.

Literatūros sąrašas

Lietuvos Respublikos teisės aktai

- 1.2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Nr. VIII-1864 // Valstybės Žinios. 2000 09 06. Nr. 74-2262.
- 2.2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas Nr. VIII-1968 // Valstybės Žinios. 2000 10 25, Nr. 89-2741.
- 3.2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas Nr. VIII-1981 // Valstybės Žinios. 2000 10 31. Nr. 92-2844.
- 4.2002 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas Nr. IX-743 // Valstybės Žinios. 2002 04 06. Nr. 36-1340.
- 5.2004 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas Nr. IX-2183 // Valstybės Žinios. 2004 04 30, Nr. 73-2517.
- 6.2004 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas Nr. 3R-37 „Dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės Žinios. 2004 06 24. Nr. 98-3679.

Europos Sąjungos teisės aktai

7. Konsoliduota Europos Bendrijos steigimo sutartis // Valstybės Žinios. 2004 01 03. Nr. 2-2.
8. 1968 m. Briuselio konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (suvestinė redakcija) // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=45068&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
9. Memorandum on the creation of an EEC trade mark (adopted by the Commission on 6 July 1976). Bulletin of the European Communities Supplement 8/76 // <http://aei.pitt.edu/5363/> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
10. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=40628&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
11. 1993 m. gruodžio 20d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36547&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
12. 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3288/94 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, skirtas Urugvajaus raunde pasiektiems susitarimams įgyvendinti // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36479&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
13. 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=42426&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
14. 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=35965&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
15. 1996 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 216/96 nustatantis Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Apeliacinių tarybų darbo tvarką // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36149&p_query=&p_tr2=2

- (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
16. 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=40948&p_query=&p_tr2=2
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).
17. 2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1653/2003 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43129&p_query=&p_tr2=2
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).
18. 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43041&p_query=&p_tr2=2
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).
19. 2003 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1992/2003 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo siekiant įteisinti Europos bendrijos prisijungimą prie 1989m. birželio 27d. priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43245&p_query=&p_tr2=2
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).
20. 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 422/2004 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47433&p_query=&p_tr2=2
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).
21. 2004 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 781/2004 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48453&p_query=&p_tr2=2
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).
22. 2004 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2004 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2868/95 dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Madrido protokolo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48461&p_query=&p_tr2=2
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).
23. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47466&p_query=&p_tr2=2
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).
24. 2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2082/2004 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 216/96 nustatantį Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) Apeliacinių tarybų darbo tvarką // http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lt/oj/2004/l_360/l_360200412071t00080011.pdf
(prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Tarptautiniai ir užsienio teisės aktai

25. 1883 m. kovo 20d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (su vėlesniais pakeitimais) // Valstybės Žinios. 1996 08 07. Nr. 75-1796.
26. 1957 m. birželio 15d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (su vėlesniais pakeitimais) // Valstybės Žinios. 1997 02 14. Nr. 14-290.
27. 1989 m. birželio 27 d. Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas // Valstybės Žinios. 1997 06 06. Nr. 50-1193.

28. 1994 m. balandžio 15d. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis 1c priedas: Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) // Valstybės Žinios. 2001 05 31. Nr. 46-1619.
29. 1994 m. spalio 27d. Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (TLT) // Valstybės Žinios. 1997 12 03. Nr. 109-2762.
30. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis // Valstybės Žinios. 2004-01-02. Nr. 1-1.
31. Singapore Treaty on the Law of Trademarks (adopted in Singapore on March 27, 2006) (dar neįsigaliojusi) // <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
32. Law on the Protection of Trade Marks and other Signs (Trade Mark Law) (of 25.10.1994, as last amended by the law of 9.12.2004 (BGBl. I. S 3232) // http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_de_1_de.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
33. Trade Marks Act 1994 (as last amended by the Trade Marks (Proof of Use, etc.) Regulations 2004 (SI 2004/946) // http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_uk_1_en.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Specialioji literatūra ir kitos publikacijos

34. Barnard C. Europos Sąjungos materialinė teisė. - Vilnius: Eugrimas, 2005. T. 1.
35. Cairns W. Europos Sąjungos teisės įvadas. - Vilnius: Eugrimas, 1999.
36. Europos Teisingumo teismo 2006 m. vasario 7 d. pranešimas spaudai Nr. 10/06. Teisingumo teismo nuomonė byloje C-1/03 // <http://curia.europa.eu/lt/actu/communiqués/cp06/aff/cp060010lt.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
37. Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V. Civilinio proceso teisė.–Vilnius: Justitia, 2003. T.1.
38. Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V. Civilinio proceso teisė.–Vilnius: Justitia, 2005. T.2.
39. Lukošiuūtė A. Prekių ženklų teisė Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare // Juristas. 2004, Nr. 9. P. 34-37.
40. Mikelėnas V. Tarptautinės privatinės teisės įvadas. - Vilnius: Justitia, 2001.
41. Mizaras V. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai. - Vilnius: Justitia, 2003.
42. Mizaras V. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai // Justitia. 2004, Nr. 3-4 (51-52).
43. Mizaras V. Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reglamentavimo novelos Europos Bendrijos teisėje: pagrindiniai principai // Teisė. 2005, Nr. 55.
44. Mizaras V. Prevencinis autorių teisių ir gretutinių teisių gynimas // Tarptautinės mokslinės konferencijos “Autorių teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius: aktualijos ir perspektyvos” pranešimų rinkinys. Vilnius: LR kultūros ministerija, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, 2004. P. 85-112.
45. 1999 m. OHIM organizuoto Europos teisėjų simpoziumo prekių ženklų ir dizaino klausimams pranešimai. <http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/S1-2001.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
46. Pagrindiniai Bendrijos ženklo teisės ir nacionalinių prekių ženklų teisės skirtumai. Parengė V.Guobys // <http://www.tb.lt/PIC/ESIN%20teisės%20apzvalga/BENDRIJOS%20ZENKLO%20IR%20SKI%20RTUMAI.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
47. Pranevičius G. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės // Jurisprudencija. 2002, Nr.33(25). P. 95-109.
48. Pranevičius G. Europos Bendrijos prekių ženklo ir asmenų, galinčių būti Europos Bendrijos prekių ženklo savininkais, samprata // Jurisprudencija. 2002, Nr. 34(26). P. 31-39.
49. Pranevičius G. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // Jurisprudencija. 2003, Nr. 44(36). P. 79-85.

50. Truskaitė J. Prekės ženklų funkcijos // Justitia. 2003, Nr. 1-2 (43-44).
51. Truskaitė J. Prekių ženklų savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje // Justitia. 2005, Nr. 3-4 (57-58).
52. Abbott F., Cottier T., Gurry F. The International Intellectual Property System: Commentary and Materials. – The Hague London Boston (Mass.): 1999. T.1, T. 2.
53. Bently L., Sherman B. Intellectual Property Law. – Oxford: Oxford University Press, 2004.
54. Communication from the Commission to the Council. The examination of the functioning of the manner of representation as laid down in Article 89 of the Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark. Brussels, 27.12.2002 com (2002) 766 final. // <http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/Ctoc2002-766.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
55. Communication No 2/00 of the President of the Office of 25 February 2000 concerning seniority examination // <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/deciscommunic.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
56. Communication No 1/00 of the President of the Office of 25 February 2000 concerning observations under Article 41 of the Community Trade Mark Regulation // <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/deciscommunic.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
57. Communication No 05/03 of the President of the Office of 16 October 2003 concerning the enlargement of the European Union in 2004 // <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/deciscommunic.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
58. McCutcheon J. The registration of sounds and scents as trade marks under Australian law // I.P.Q. 2004, Nr. 2. P. 138-172.
59. European Legislation Analysis Subcommittee. Bad faith Provisions in the European Union and in the EU Candidate Countries // <http://oami.eu.int/en/enlargement/private/pdf/INTA.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
60. Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) // <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
61. Frassi P. A. E. The European Court of Justice Rules on the Likelihood of Confusion Concerning Composite Trademarks: Moving Towards an Analytical Approach // IIC 2006 Heft 4. P. 438-451.
62. Handler M. The distinctive problem of European trade mark law // E.I.P.R. 2005, Nr. 27(9). P. 306-312.
63. Kaufman I. J. International Trademark Protection and Enforcement // <http://www.ladas.com/Trademarks/IntTMProtection/IntlTM01.html> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
64. Keeling D. T. About kinetic watches, easy banking and nappies that keep baby dry: a review of recent European case law on absolute grounds for refusal to register trade marks // I.P.Q. 2003, Nr. 2. P. 131-162.
65. Kelbrick R. “Gaps” in Time: When Must a Mark Be Well Known? // IIC 2006 Heft 8. P. 920-939.
66. Kur A. A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg // IIC 2006 Heft 7. P. 844-855.
67. Prime T. European Intellectual Property Law. – Aldershot: Ashgate Dartmouth, 2000.
68. Bumiller U. Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäische Union. – München. C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1997.
69. Ekey F.L., Klippel D. Heidelberger Kommentar zum Markenrecht. – Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2003.
70. Klaka R., Schulz A. Die Europäische Gemeinschaftsmarke. – Bonn: Dt. AnwaltVerlag, 1996.
71. Knaak R. Perspektiven des Gemeinschaftsmarkensystems // http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/jahrbuch/2006/geistiges_eigentum/forschungsSchwerpunkt/index.html (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

72. Mühlendahl A., Ohlgart D.C., Bomhard V. Die Gemeinschaftsmarke. – München: C.H. Beck Verlag, 1998.

Teismų praktika

Europos Teisingumo teismo

73. 1968 m. vasario 29 d. sprendimas byloje C-24/67 *Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm* // <http://curia.europa.eu/en/content/juris/c1.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
74. 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
75. 1998 m. rugsėjo 28 d. sprendimas byloje C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
76. 1999 m. gegužės 4 d. sprendimas sujungtose byloje C-108/97 ir C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber bei Franz Attenberger ('Chiemsee')* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
77. 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
78. 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
79. 2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
80. 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje C-273/00 *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
81. 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff & Cie SA and Davidoff SA v. Gofkit Ltd.* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
82. 2003 m. kovo 23 d. sprendimas byloje C-291/00 *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
83. 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje C-104/01 *Libertel Groep BV v. Benelux-Markenbureau* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
84. 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
85. 2004 m. birželio 24 d. sprendimas byloje C-49/02 *Heidelberger Bauchemie GmbH v. OHIM* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
86. 2004 m. spalio 21 d. sprendimas byloje C-447/02 *P KWS Saat AG v. OHIM* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
87. 2006 m. kovo 9 d. sprendimas byloje C-421/04 *Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
88. 2006 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje C-416/04 *The Sunrider Corp. v. OHIM*. <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/jj040416.pdf> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
89. 2006 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-25/05 *P August Storck KG v. OHIM* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).
90. 2006 m. liepos 13 d. sprendimas byloje C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)* //

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

91. 2006 m. liepos 13 d. sprendimas byloje C-539/03 *Roche Nederland BV ir kt. v. Frederick Primus, Milton Goldenberg* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Pirmos instancijos teismo

92. 2002 m. vasario 27 d. sprendimas byloje T-79/00 *Rewe Zentral AG v. OHIM ("LITE")* // <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Bendrijos prekių ženklų teismų

93. 2003 m. kovo 12 d. apeliacinio teismo (Anglija) sprendimas byloje Nr. 2002/0972 *The Prudential Assurance Company Ltd. v. The Prudential Insurance Company of America* [2003] EWCA Civ 327 // <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/ctmcourt.htm> (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

OHIM Apeliacinės tarybos sprendimai

94. 2003 m. rugpjūčio 25 ir rugsėjo 29 d. sprendimas *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp*, R0781/1999-4 // http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0781_1999-4.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

95. 2004 m. gruodžio 1 d. sprendimas *BELEBT GEIST UND KÖRPER*, R0348/2004-2 // http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/de/R0348_2004-2.pdf (prisijungimo laikas: 2006-12-20).

Interneto svetainės

<http://www.lrs.lt>

<http://www.wipo.int>

<http://www.wto.org>

<http://oami.europa.eu>

<http://curia.europa.eu>

Santrauka

Pagrindinės sąvokos: Bendrijos prekių ženklas, Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema, vieningas galiojimas, reputaciją turintis prekių ženklas, Bendrijos prekių ženklo pažeidimas, Bendrijos prekių ženklo savininko teisių gynimas, prevenciniai ir apsauginiai gynimo būdai ir priemonės.

Magistro baigiamajame darbe analizuojami Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos reglamentavimo ypatumai, lyginant su nacionalinių prekių ženklų teisinės apsaugos sistemomis valstybėse narėse (visų pirma, Lietuvos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės) bei Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolu nustatytais tarptautinės registracijos galimybėmis. Pastebima, kad Vidaus rinkos derinimo tarnyboje registruojamiems ženklaus keliami panašūs reikalavimai kaip ir valstybėse narėse, tačiau registravimo procedūros turi ypatumų.

Trečiame darbo skyriuje nagrinėjamos Bendrijos prekių ženklo savininko teisių pažeidimo pasekmės. Teisių gynimo klausimas yra mažiausiai Reglamente 40/94 paliesta ir problemiškiausia Bendrijos prekių ženklo sistemos dalis. Remiantis Bendrijoje ir valstybėse narėse galiojančiais teisės aktais, teismų praktika bei teisės doktrina ieškoma jurisdikcijos ir taikytinos teisės nustatymo bei teisių gynimo priemonių ir būdų taikymo ypatumų, pateikiami siūlymai probleminių klausimų sprendimui.

Summary

(Peculiarities of Community trade mark protection and enforcement of the rights)

The main definitions: Community trade mark, Community trade mark system, unitary character, reputed trade mark, infringement of Community trade mark, enforcement of proprietor's rights, preventive and protective enforcement measures and remedies.

The Master thesis consistently analyses peculiarities of Community trade mark regulation in comparison with national trade mark legal systems in member states (primarily Lithuania, Germany and United Kingdom) and Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. The author takes notice of although requirements for the marks which have to be registered as Community trade marks are similar to those in member states, however there are several differences in registration proceedings.

In the third part of the work, consequences upon infringement of Community trade mark proprietor rights are analyzed. Enforcement of rights problem is one of the least disclosed issue in the regulation No.40/94 and one of the most complicated part of Community trade mark system. In accordance with laws operating in the Community and in member states, case law and jurisprudence, the author looks for peculiarities estimating jurisdiction and applicable law, as well peculiarities applying remedies of rights enforcement, and proposes various approaches concerning solutions to problematic issues.