

**Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Privatinės teisės katedra**

Elenos Drazdauskaitės, V kurso,
civilinės ir verslo
studijų šakos studentės

Magistro darbas

Prekių ženklų apsaugos ypatumai elektroninėse parduotuvėse ir prekyvietėse

Vadovas: Prof. Dr. (HP), LL.M. Vytautas Mizaras

Recenzentas: Prof. Dr. Ramūnas Birštonas

Vilnius

2021

TURINYS

I. Įžanga	3
II. Prekių ženklų funkcijos, naudojimo samprata ir elektroninės prekybos formos	7
2.1. Elektroninės prekybos formos	7
2.2. Prekių ženklų funkcijos	9
2.2.1. Prekių ženklų skiriamoji (kilmės) funkcija	10
2.2.2. Prekių ženklų pasitikėjimo (kokybės garantijos) funkcija	12
2.2.3. Prekių ženklų reputacijos funkcija	13
2.2.4. Prekių ženklų reklamos funkcija. Žymuo kaip prekė	15
2.2.5. Prekių ženklų investavimo funkcija	16
2.3. Prekių ženklų naudojimo samprata	17
III. Teisių į prekių ženklų pažeidimus gynimo būdai ir priemonės	21
3.1. Teisių gynimo priemonės, kurios gali būti taikomos teismo proceso metu	22
3.1.1. Teisė į informaciją	22
3.1.2. Laikinosios ir prevencinės priemonės	22
3.2. Teisių gynimo būdai, dėl kurių taikymo teismas turi pasisakyti priimdamas sprendimą išsprendžiant bylą iš esmės	24
3.2.1. Atkuriamosios priemonės (teises pažeidžiančių veiksmų pašalinimo priemonės)	24
3.2.2. Draudimai	25
3.2.3. Alternatyviosios priemonės	27
3.2.4. Žalos atlyginimas	28
3.2.5. Teismo sprendimo skelbimas	30
3.2. Antrinės atsakomybės problematika	31
IV. Prekių ženklų naudojimo ir teisių į juos pažeidimų ypatumai elektroninėje prekyboje	36
4.1. Antrinės atsakomybės taikymo klausimai internetinės paieškos operatoriams. Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier	36
4.2. Antrinės atsakomybės taikymo klausimai dėl prekių ženklų teises pažeidžiančių prekių pardavimo. L'Oréal v eBay	39
4.3. Antrinės atsakomybės taikymo klausimai dėl prekių ženklų teises pažeidžiančių prekių sandėliavimo. Coty v Amazon	45

V. Išvados	52
VI. Šaltiniai	54
VII. Santrauka	58
VIII. Summary	59

I. Įžanga

Darbo aktualumas ir problematika. Kartu su vis intensyvesniu interneto naudojimu ir gerėjančias kibernetinio saugumo standartais, vis daugiau vartotojų nusprendžia pirkti internetu. Vartotojai vertina galimybę apsipirkti bet kada ir bet kur, turint prieigą prie įvairiausių produktų ir lengvo kainų palyginimo. Naujausiais EUROSTAT duomenimis, 2020 metais vidutiniškai 64 procentai 16-74 metų amžiaus žmonių pirko ką nors internetu¹. Didelė dalis pardavimų buvo vykdomi būtent per elektronines prekyvietes. Dabartinės COVID-19 viruso pandemijos metu, kai dauguma ES valstybių pasirinko taikyti prekybos apribojimus, uždarydamos parduotuves, daugelis verslų pasirinko pereiti į nuotolinę prekybą. Taigi matomas dar didesnis elektroninės komercijos ir vartotojų įpročių pirkti internetu augimas. Vis dėlto teisėtos internetinės prekybos augimą lydi neteisėtos prekybos augimas. Taigi, prekių ženklų savininkams reikalingos efektyvios priemonės siekiant sustabdyti teisių į jų prekių pažeidimus.

Prekių ženklų savininkų teises nustatantys teisės aktai numato, kaip galima apsaugoti prekių ženklus nuo neteisėto jų naudojimo. Teisių turėtojai gali užkirsti kelią kitiems asmenims be jų sutikimo naudoti žymenis gindami savo teises nuo pažeidimų, pavyzdžiui, teismams nustatant atitinkamus draudimus teisių į prekių ženklus pažeidėjams.

Dauguma prekių ženklų savininkų teises nustatančių teisės aktų nuostatų yra neutralios technologijoms, o tai reiškia, kad šios nuostatos taikomos neatsižvelgiant į tai, kokios priemonės (elektroninė ar fizinė prekyba) naudojamos teises pažeidžiančiai veiklai vykdyti. Pavyzdžiui, tai pasakytina apie prekių ženklų Reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (toliau - Reglamento 2017/1001) ir Direktyvos valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau - Direktyvos 2015/2436) nuostatas. Reglamento 2017/1001 9 straipsnyje, apibrėžiančiame prekių ženklų savininkų išimtinių teisių taikymo sritį, vartojamas terminas „vykdant komercinę veiklą“, reiškia tiek fizinę, tiek intertetinę prekybą, bei pavyzdžiui, žymens naudojimą kaip raktažodį per *Google AdWords*.

Didžiąja dauguma technologiškai neutralios ir Direktyvos 2004/48/EB numatančios procedūras ir gynybos būdus užtikrinančius intelektinės nuosavybės teisių gynimą, nuostatos.

¹ <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46776.pdf>, 2 p.

Tačiau joje egzistuoja ir nuostatų aktualių būtent elektroninei komercijai. Tai pasakytina apie Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnyje numatytą galimybę taikyti draudimus tarpininkams (elektroninėms prekyvietėms), kurių paslaugas naudoja trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises.

Elektroninės komercijos direktyva 2000/31/EB taip pat yra labai svarbi kalbant apie prekių ženklų apsaugą internetinėje prekyboje. Direktyvoje 2000/31/EB nustatomi interneto tarpininkų atsakomybės apribojimai, kai jų paslaugos naudojamos intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančiai veiklai (saugaus uosto doktrina). Direktyva grindžiama principu, kad tarpininkai neprivalo stebėti informacijos, kurią jie perduoda ar saugo, taip pat neprivalo aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, formuluojama pagrindinė šio darbo tyrimo **problema**: keliamas klausimas, kokiais atvejais elektroninės prekyvietės gali būti atsakingos už jų paslaugomis besinaudojančių klientų daromus teisių į prekių ženklus pažeidimus ir kokie draudimai gali būti joms taikomi. Taip pat nagrinėjama, kokia atsakomybė taikoma elektroninėms parduotuvėms ir prekyvietėms dėl netinkamo žymenų, kaip raktinio žodžio naudojimo ir ar atsakomybė gali būti taikoma tiesiogiai *AdWords* paslaugos tiekėjui.

Darbo naujumas. Atsižvelgiant į išdėstytą darbo problematiką ir analizuojant akademinę literatūrą susiduriama su mokslinių tyrimų, aiškiai apibrėžiančių elektroninių prekyviečių teisinę atsakomybę, trūkumu. Aiškumo stoka lemiamą elektroninės komercijos sąlygotų naujų žymenų naudojimo formų, kurios ne visada aišku ar patenka į žymens naudojimo, kaip prekių ženklo sampratą. Naujumą lemia ir tai, kad elektroninės prekyvietės nuolat tobulėja ir veikia skirtingai, todėl ne visuomet aiškus jų, kaip tarpininkų vaidmuo, todėl ir jiems taikomos atsakomybės apimtys.

Darbo originalumas. Jurgitos Randakevičiūtė-Alpman darbas “The Role of Trademark on Online Retail Platforms: EU Trademark Law Perspective” buvo naudingas siekiant atskleisti prekių ženklų funkcijas ir jų sąlygotą apsaugos apimtį, tačiau jame didesnis dėmesys kreipiamas dirbtinio intelekto vaidmeniui elektroninės prekybos platformose ir to santykiui su prekių ženklų funkcijomis ir jų keitimosi galimybėms ateityje, nei į pačių platformų atsakomybę. Vytauto Mizaro straipsnis “Kada elektroninė prekyvietė gali būti atsakinga už teisių į prekių ženklą pažeidimą - ESTT 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje C-567/18” straipsnis tapo naudingu atvejo analizės pavyzdžiu, pateikiančiu tam tikras išvadas dėl elektroninių prekyviečių atsakomybės, tačiau ir jis visapusiškai neapžvelgė prekių

ženklų apsaugos elektroninėje prekyboje ypatumų. Mokslinėje literatūroje daugiausiai informacijos randama apie paskyrus temai atskleisti reikalingus aspektus, tačiau niekur nėra pateikiama visapusiška analizė apie prekių ženklų pažeidimus, vykdomus elektroninėje prekyboje, saugaus uosto doktrinos numatytos Direktyvoje 2000/31/EB taikymo išimtis, bei priemonės, kurių gali imtis teisėti prekių ženklų savininkai, kai jų teisės pažeidžiamos.

Darbo objektas. Visų pirma, šiame darbe nagrinėjami elektroninių parduotuvių ir prekyviečių skirtumai. Taip pat analizuojamos prekių ženklų funkcijos ir jų sąlygota teisinė apsauga apimtis bei žymens naudojimo kaip prekių ženklo reikšmė.

Antra, nagrinėjant aktualią ESTT praktiką analizuojami teisių į prekių ženklus pažeidimo atvejai elektroninėje prekyboje, įskaitant žymens naudojimą *AdWords* reklamos nuorodų sistemoje. Nagrinėjamos atsakomybės ir draudimų taikymo galimybės tarpininkams, tokiems kaip elektroninės prekyvietės.

Trečia, analizuojami teisių į prekių ženklų pažeidimus gynimo būdai ir priemonės, taikytini elektroninėms parduotuvėms ir prekyvietėms. Kalbant apie elektronines prekyvietes, analizuojami tik joms pačioms, bet ne jų klientams taikomi teisiniai gynimo būdai. Taip pat analizuojama elektroninių prekyviečių antrinės atsakomybės problematika.

Pagrindiniai darbe taikyti **tyrimo metodai**: dokumentų analizės, apibendrinamasis-aprašomasis ir loginis.

Dokumentų analizės metodas pasitelktas renkant ir analizuojant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, mokslinius straipsnius bei interneto šaltinius.

Apibendrinamasis-aprašomasis metodas naudojamas daugiausia trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, nagrinėjant teismų praktiką bei apibendrinant teisinius gynimo būdus ir priemones, kuriomis gali naudotis prekių ženklų savininkai.

Loginis metodas vyrauja teikiant apibendrinimus dėl teismų sprendimų reikšmės bei formuojant darbo išvadas.

Šio darbo **tikslas** – išanalizuoti prekių ženklų apsaugos ypatumus elektroninėje prekyboje bei išnagrinėti elektroninių prekyviečių atsakomybės sąlygas netinkamai naudojant žymenis.

Siekiant nurodyto tikslo yra keliami šie **uždaviniai**:

1. Aptarti bendruosius temai atskleisti svarbius klausimus, tokius kaip elektroninių parduotuvių ir prekyviečių skirtumai, prekių ženklų funkcijos bei žymens naudojimo kaip prekių ženklo samprata.
2. Apibūdinti Direktyvoje dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (toliau - Direktyvoje 2004/48/EB) numatytus teisių gynimo būdus ir priemones, kuriomis gali naudotis prekių ženklų savininkai.
3. Apibendrinant ESTT praktiką išanalizuoti elektroninių prekyviečių atsakomybės sąlygas, kai prekiaujama prekių ženklų savininkų teises pažeidžiančiomis prekėmis, bei numatyti prekyvietėms taikytinų draudimų galimybę.

I. Prekių ženklų funkcijos, naudojimo samprata ir elektroninės prekybos formos

Prieš pradėdant prekių ženklų apsaugos ypatumų elektroninėje prekyboje analizę, svarbu aptarti kai kuriuos iš bendrųjų klausimų. Šioje darbo dalyje bus aptariami elektroninių parduotuvių ir prekyviečių skirtumai, prekių ženklų funkcijos bei žymens naudojimo kaip prekių ženklo samprata.

2.1. Elektroninės prekybos formos

Tiek elektroninę parduotuvę, tiek prekyvietę apima elektroninės komercijos apibrėžimas. Elektroninė komercija arba elektronine prekyba, reiškia interneto pramonę, kurioje perkamos ir parduodamos prekės ar paslaugos elektroninėmis priemonėmis. Elektroninė prekyba naudoja interneto technologijų, mobiliosios komercijos, elektroninių lėšų pervedimų, deponavimo paslaugų, elektroninių duomenų mainų, tiekimo grandinės valdymo, atsargų valdymo sistemų, interneto rinkodaros, duomenų rinkimo sistemų ir daugelio kitų technologijų bei novatoriškų verslo sistemų derinį. Dauguma, jei ne visos, elektroninės prekybos operacijos naudoja internetą bent vienam operacijos momentui (E-Commerce Law [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.hg.org/ecommerce-law.html> [žiūrėta 2021 m. kovo 1 d.]).

Pagrindinės elektroninės komercijos formos, aktualios šiam darbui - elektroninės parduotuvės bei elektroninės prekyvietės. Toliau bus aptartos jų sąvokos bei skirtumai.

Elektroninė parduotuvė yra svetainė, kurioje vienas pardavėjas parduoda savo produktus ar paslaugas keliems klientams. Kadangi svetainė priklauso pardavėjui, pardavimo procese dalyvauja tik dvi šalys - pardavėjas ir pirkėjas. Tuo tarpu prekyvietė yra internetinė platforma, teikianti informaciją apie trečiųjų šalių produktus ir paslaugas, kurių prekyba vyksta per prekyvietės operatorių. Klasikinę prekyvietės struktūrą sudaro šios dalys: produktų katalogas, pirkėjų bei pardavėjų įgaliojimas sudaryti sandorius, kliento skyrius su paieškos ir statistikos valdymo programine įranga, atsiskaitymo sistema, grįžtamojo ryšio moduliai, tiekėjų ir klientų bendravimas, ginčų sprendimas. Kartais prekyvietė suvokiama kaip optimizuota internetinė platforma, užtikrinanti prekybą produktais ir paslaugomis. Prekyvietėje dažnai tą patį produktą galima įsigyti iš skirtingų mažmenininkų už skirtingą kainą. Kadangi rinkoje siūloma daug tiekėjų ir produktų, jų asortimentas ir prieinamumas yra platesnis nei siūlo specializuotas internetinis mažmenininkas (Veselova, A (2020) Economic

and Social Development. Book of Proceedings. p 30 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/profile/Venelin-Terziev/publication/346097447_Balanced_Scorecard_-_analysis_of_theoretical_and_applied_solution/links/5fbb92bd92851c933f504b12/Balanced-Scorecard-analysis-of-theoretical-and-applied-solution.pdf#page=37 [žiūrėta 2021 m. kovo 1d.]). Skirtingai nuo prekyviečių, kurios už jose prekiaujančius pardavėjus užtikrina tinkamą pardavimo platformos veikimą, elektroninės parduotuvės svetainės turi sukurti ir prižiūrėti pats pardavėjas. Sandėliavimą elektroninėse parduotuvėse vykdo pats pardavėjas. Prekyvietės dažniausiai nėra atsakingos už prekių sandėliavimą, taigi jį paprastai atlieka per prekyvietę prekes ar paslaugas parduodantis pardavėjas. Už reklamą elektroninėse parduotuvėse taip pat atsakingas pats pardavėjas, o prekyvietės gali prisidėti prie komercinio pranešimo teikimo savo iniciatyva, pvz., nurodant populiariausias atskirų pardavėjų parduodamas prekes. Parduodant prekes elektroninėje parduotuvėje visas pelnas atitenka pardavėjui, o tuo tarpu prekyvietės dažnai taiko komisinio atlygio ar narystės mokesčio sistemas (Ecommerce vs Marketplace – Own Website or Selling Platform? What is better? (2019) [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://asperbrothers.com/blog/ecommerce-vs-marketplace/> [žiūrėta 2020 m. kovo 2 d.]).

Už prekių asortimentą elektroninėse parduotuvėse atsakingas pats pardavėjas. Įmonės ar fiziniai asmenys pačios renkasi kokiais prekių ženklais pažymėtomis prekėmis prekiauti. Elektroninės parduotuvės gali prekiauti tik savo prekių ženkliui priklausančioms prekėms arba būti autorizuotais kitų prekių ženklų pardavėjais. Elektroninėse prekyvietėse asortimentas priklauso ne nuo prekyvietės, o per ją prekiaujančių pardavėjų.

Elektroninių parduotuvių pavyzdžiu galėtų būti *Walmart, Asos, Zara, H&M* ir kt. tuo tarpu didžiųjų elektroninių prekyviečių pavyzdžiai - *Amazon, Ebay, AliExpress, Alibaba, Wish*.

Taigi, nors tiek elektroninės parduotuvės, tiek elektroninės prekyvietės yra elektroninės komercijos forma, esminis jų skirtumas yra tai, jog elektroninėje parduotuvėje operacijos vyksta tik tarp pirkėjo ir pardavėjo, o prekyvietės veikia kaip daugiau mažiau neutralus tarpininkas tarp jose prekiaujančių pardavėjų ir pirkėjų, nes sudaro tik technines galimybes tretiesiems asmenims sueiti į prekių pirkimo-pardavimo sutartinius santykius. Elektroninių prekyviečių veiklos organizavimas irgi gali skirtis, nelygi jų, kaip tarpininko, atliekamų veiksmų apimtis (Teise.pro V. Mizaras. *Kada elektroninė prekyvietė gali būti atsakinga už teisių į prekių ženklą pažeidimą – ESTT 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas*

byloje C-567/18 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.teise.pro/index.php/2020/04/06/v-mizaras-kada-elektronine-prekyviete-gali-buti-a-tsakinga-uz-teisiu-i-prekiu-zenkla-pazeidima-estt-2020-m-balandzio-2-d-sprendimas-byloje-c-567-18/> [žiūrėta 2021 m. kovo 3d.]). Skirtumai taip pat atsiskleidžia per prekių asortimentą, reklamos pastangas, tinklalapio priežiūros našta ir prekių sandėliavimą.

2.2. Prekių ženklų funkcijos

Pradedant analizuoti prekių ženklų funkcijas, tikslinga trumpai aptarti „funkcijų“ reikšmę intelektinės nuosavybės teisėje. Apskritai, kiekviena intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sritis turi tam tikrą esminę funkciją. Štai, pavyzdžiui, patentai siekia skatinti naujoves ir naujų išradimų kūrimą. Prekių ženklų esminė funkcija - nurodyti prekės kilmę. Intelektinės nuosavybės teisės paprastai paprastai atlieka ne tik joms atitinkamai priskiriamas pagrindines, tačiau ir papildomas funkcijas. Pavyzdžiui, patentai gali atlikti ekonominę funkciją, siekiant padidinti konkurencinį pranašumą konkrečiose rinkose arba pritraukti kapitalą dėl tam tikrų išimtinių teisių turėjimo. Prekių ženklai gali atlikti reputacijos ar reklaminę funkciją. Teisiškai saugomas funkcijas lemia tai, ką rinkosi apsaugoti konkretus įstatymų leidėjas. Nors pagrindinės funkcijos paprastai lemia suteikiamos teisinės apsaugos esmę, jos nebūtinai riboja suteiktų teisių apimtį. Tai reiškia, kad teisiškai saugomos funkcijos neapsiriboja pagrindinėmis intelektinės nuosavybės saugomų objektų funkcijomis (Kur, A, (2019) “Trademark Functions in European Union Law - Also Containing a Comment on CJEU case C-

129/17, Mitsubishi v. Duma”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-06*, p. 1 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3425839 [žiūrėta 2021 vasario 23 d.]). Pavyzdžiui, prekių ženklų funkcijos neapsiriboja tik kilmės nurodymo funkcija. Taigi dėmesys atkreiptinas tiek į pirmines, tiek į antrines prekių ženklų funkcijas.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jog skirtingai nuo kitų intelektinės nuosavybės teisių objektų, prekių ženklai nėra saugomi dėl savo vidinės vertės (jų reputacijos, žinomumo) savaime, bet tik dėl jų santykio su objektu, kuris būtinai (bent jau konceptualiai) yra atskiras nuo jų. Tai reiškia, kad nors intelektinės nuosavybės objektų apsauga priklauso nuo paties objekto - pavyzdžiui išradimo, kūrinio ar dizaino - prekių ženklų apsauga yra susijusi su žymenų naudojimo būdu prekėms ar paslaugoms žymėti. Kitaip tariant, apsauga yra susijusi

ne su prekių ženklų kaip tokių intelektinės nuosavybės objektų apsauga, bet su tuo, kokias funkcijas jie atlieka. Tai yra funkcijų, o ne objektu pagrįstos apsaugos rūšis. (Kur, A, (2019) “Trademark Functions in European Union Law - Also Containing a Comment on CJEU case C-129/17, Mitsubishi v. Duma”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-06*, p. 2 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3425839 [žiūrėta 2021 vasario 23 d.])

Pagrindinė ir antrinės prekių ženklų funkcijos bus toliau aptariamoms šiame skyriuje.

2.2.1. Prekių ženklų skiriamoji (kilmės) funkcija

Prekių ženklų kilmės funkcija laikytina pagrindine ir yra vienintele, kuri *expressis verbis* apibrėžiama Direktyvoje 2015/2436 skirtoje valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. Apsauga, suteikiama įregistruotu prekių ženklu, kurio funkcija visų pirma yra prekių ženklų garantuoti kilmę, yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir atitinkamo žymens bei prekių ar paslaugų (Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 336/1, 16 konstatuojamoji dalis). Pagal Reglamentą 2017/1001 ES prekių ženklo, svarbiausia paskirtis – garantuoti, kad prekių ženklas taps kilmės nuoroda. Suteikiama apsauga ženklo, žymens ir prekių ar paslaugų tapatumo atvejais turi būti absoliuti (Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. birželio 14 d. reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo. OL L 154/1, 11 konstatuojamoji dalis).

Jau ankstyvoji ESTT praktika kilmės funkciją apibrėžia kaip esminę prekių ženklo funkciją, t.y. funkciją garantuoti vartotojui prekės ženklu pažymėtos prekės kilmės tapatybę, suteikiant jam galimybę nesupainioti atskirti tą prekę nuo kitos kilmės prekės. Kilmės garantija reiškia, kad vartotojas ar galutinis vartotojas gali būti tikras, kad jam parduodamas prekių ženklu pažymėtas produktas ankstesniame rinkodaros etape nebuvo veikiamas trečiojo asmens kišimosi be prekės savininko leidimo (*Hoffman-La Roche v Centrafarm* [ESTT], Nr. C-102/77 [1978] ECR 1139, 1164, para 7).

Taigi tiek ES teisės aktai, tiek ESTT praktika teikia reikšmę skiriamajam žymens pobūdžiui, kurio esmė - nurodyti prekės kilmę be kita ko, suteikiant apie ją informaciją vartotojui. Ši funkcija laikoma lemiamą kuriant skaidrią rinką, kai prekių ženklai yra

išimtinai susiję su prekėmis ar paslaugomis, gautomis iš vieno atskiro komercinio šaltinio. Ši sąsaja sukuria sąlygas verslo subjektams aiškiai identifikuoti save rinkoje ir, nepaisant informacijos asimetrijos rinkoje, leidžia vartotojams efektyviai rasti produktus, turinčius pageidaujamų savybių, sumažinant būtinybę nuodugniai išnagrinėti jų kilmę ir kitus aspektus (Randakevičiūtė-Alpman, J, (2020) “The Role of Trademarks on Online Retail Platforms: EU Trademark Law Perspective”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition*, p. 6 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/profile/Venelin-Terziev/publication/346097447_Balanced_Scorecard_-_analysis_of_theoretical_and_applied_solution/links/5fbb92bd92851c933f504b12/Balanced-Scorecard-analysis-of-theoretical-and-applied-solution.pdf#page=37, [žiūrėta 2021 m. kovo 30 d.]). Prekių ženklai supaprastina informaciją vartotojams, suteikiant galimybę greičiau ir netikrinant visos turimos informacijos rasti jiems optimalias prekes ar paslaugas. Toks vartotojų paieškos sąnaudų sumažėjimas, sąlygotas kilmės funkcijos, taip pat skatina prekių ženklų savininkus išlaikyti vartotojų lūkesčius tenkinančią prekių ir paslaugų kokybę (Randakevičiūtė-Alpman, J, (2020) “The Role of Trademarks on Online Retail Platforms: EU Trademark Law Perspective”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition*, p. 6 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/profile/Venelin-Terziev/publication/346097447_Balanced_Scorecard_-_analysis_of_theoretical_and_applied_solution/links/5fbb92bd92851c933f504b12/Balanced-Scorecard-analysis-of-theoretical-and-applied-solution.pdf#page=37, [žiūrėta 2021 m. kovo 30 d.]).

Skiriamąjį požymio svarbą rodo ir tai, jog skiriamasis prekių ženklų pobūdis yra būtinas elementas norint žymenį įregistruoti kaip prekių ženklą. Tiek Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau - Prekių ženklų įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, tiek Reglamento 2017/1001 7 straipsnis nurodo, kad žymens skiriamąjį ženklo pobūdžio neturėjimas yra absoliutus atsisakymo registruoti žymenį prekių ženklu arba jo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas (Valstybės žinios, Nr. 92-2844, ir OL L 154/1).

Prekių ženklų kilmės funkcija saugo ankstesnio prekių ženklo savininko teises nuo tapataus ar klaidinamai panašaus žymens naudojimo, jeigu tai sąlygoja vartotojų suklaidinimą dėl prekių ar paslaugų kilmės. Būtent Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 3 dalis, Direktyvos 2015/2436 10 straipsnis ir Reglamento 2017/1001 9 straipsnis, suteikia prekių ženklo savininkui teisę uždrausti: i) žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotę, ii) siūlyti žymeniu

pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką ar tais tikslais sandėliuoti arba siūlyti ar teikti žymeniu pažymėtas paslaugas, iii) importuoti ar eksportuoti žymeniu pažymėtas prekes. Prekių ženklo savininkas gali uždrausti žymens naudojimą: iv) prekybiniame ar juridinio asmens pavadinime arba jo dalyje, v) komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje bei vi) lyginamojoje reklamoje, kuri neatitinka lyginamajai reklamai nustatytų reikalavimų (Valstybės žinios, Nr. 92-2844, OL L 336/1, OL L 154/1).

Skiriamą poįymio nebuvimas taip pat yra santykinis pagrindas pripažinti žymens vėlesnę registraciją negaliojančia pagal Prekių ženklų įstatymo 11 straipsnį ir Direktyvos 2015/2436 8 straipsnį (Valstybės žinios, Nr. 92-2844 ir OL L 336/1).

2.2.2. Prekių ženklų pasitikėjimo (kokybės garantijos) funkcija

Nors prekių ženklų kokybės garantijos funkcija laikytina antrine, ji glaudžiai siejasi su prieš tai aptarta kilmės funkcija. Teisės doktrinoje teigiama, kad XX a. pradžioje prekių ženklai buvo suprantami ne kaip naudingi identifikuojant kilmę, bet kaip kokybės standartą, kai prekės ženklu buvo žymimi juvelyrikos dirbiniai (S Economides, N (1988) *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, Columbia University Press 1925, p. 527 [interaktyvus]. Prieiga per internetą:

https://www.researchgate.net/publication/230726987_The_Economics_of_Trademarks

[žiūrėta 2021 m. vasario 24 d.]). Tai reiškia, kad kokybės funkcija iš tikrųjų gali būti senesnė už kilmės funkciją. Pirkėjams įsigyjant prekes pažymėtas atitinkamu prekių ženklu svarbu ne tik tos prekės kilmė, tačiau ir su gamintoju siejama prekių kokybė. Ūkio subjektai turi sugebėti išlaikyti klientus dėl savo produktų ir paslaugų kokybės, o tai įmanoma tik tuo atveju, jei yra skiriamųjų ženklų, leidžiančių klientams atpažinti tuos produktus ir paslaugas. Kad prekių ženklas galėtų atlikti šį vaidmenį, jis turi teikti garantiją, kad visos su juo pažymėtos prekės buvo pagamintos kontroliuojant vienai įmonei, atsakingai už jų kokybę. Taigi, prekių ženklų kokybės garantijos funkcija gali būti laikoma kilmės funkcijos dalimi (Generalinio advokato Jacobs išvada byloje *Parfums Christian Dior v Evora* [ESTT], Nr. C-337/95 [1997] ECR I-06013, para 41).

Akademinėje literatūroje rašoma, jog prekių ženklo sėkmė priklauso nuo trijų aspektų. Pirma, nuo vartotojo gebėjimo atskirti žymenį ir su juo siejamas produkto ar paslaugos ypatybes (čia siejasi kilmės ir kokybės funkcijos). Antra, nuo prekių ženklo negalėjimo būti supainiotam su panašiu prekių ženklu (čia svarbi jau aptarta pirminė prekių ženklo funkcija).

Trečia, nuo įmonių galėjimo išlaikyti (nebloginti) prekių ženklų apsaugoto produkto ar paslaugos kokybės (taigi nuo kokybės garantijos funkcijos įgyvendinimo tęstinumo) (S Economides, N, (1998) “The Economics of Trademarks” 78 *The TradeMark Register* 523, 527, p 528 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/230726987_The_Economics_of_Trademarks [žiūrėta 2021 vasario 27 d.]).

Taigi kai kalbame labiau apie praktinę, o ne teorinę prekių ženklų (ir jų funkcijų) reikšmę, matome, kad kilmės ir kokybės funkcijos veikia ganėtinai glaudžiai ir ne visuomet yra viena nuo kitos atskirtos. ESTT byloje *Arsenal v. Reed* taip pat patvirtino šių funkcijų glaudumą nurodydamas, kad įmonės, siekdamos užtikrinti potencialių pirkėjų ratą turi rūpintis prekių ir paslaugų kokybe, taigi skatinti pasitikėjimą žymeniu taip, kad pirkėjams jis ne tik išskirtų prekes ar paslaugas iš kitų, tačiau taip pat liudytų tam tikrą kokybės standartą (*Arsenal Football plc v Reed* [ESTT] Nr. C-206/01 [2002] ECR I-10273, para. 47).

2.2.3. Prekių ženklų reputacijos funkcija

Prekės ženklai gali ne tik nurodyti prekių ar paslaugų kilmę ir kokybę, bet ir būti naudojami strategiškai, kad būtų sukurtas tam tikras prekės ženklo įvaizdis. Investuodami į reklamą, prekių ženklų savininkai gali taip formuoti visuomenės požiūrį, kad vartotojai susietų tam tikrą gyvenimo būdą ir vertybes su jų prekių ženklais. Taigi galiausiai prekės ženklas gali įgyti reikšmes, nebūtinai turinčias bendro su produkto savybėmis (Randakevičiūtė-Alpman, J, (2020) “The Role of Trademarks on Online Retail Platforms: EU Trademark Law Perspective”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition*, p. 7 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/profile/Venelin-Terziev/publication/346097447_Balanced_Scorecard_-_analysis_of_theoretical_and_applied_solution/links/5fbb92bd92851c933f504b12/Balanced-Scorecard-analysis-of-theoretical-and-applied-solution.pdf#page=37, [žiūrėta 2021 kovo 30 d.]). Pavyzdžiui, pirkėjas gali rinktis sportinius batelius ne tik pagal objektyvias jiems priskiriamas savybes kaip ilgaamžiškumas, medžiagų kokybė ar kaina, tačiau pagal tai, kokius batelius nešioja jų mėgstamas sportininkas, atlikėjas ar dėl savęs priskyrimo kokiam nors visuomenės grupei, su kuria produkto sąsaja ištransliuota reklamoje. Taigi atitinkama prekių ženklų komunikacija leidžia ugdyti vartotojų lojalumą ir skatinti juos priimti sprendimus dėl sandorių ne tik atsižvelgiant į prekių ar paslaugų kilmę ar kokybę, bet ir į

prekių ženklų patrauklumą. Tokie prekių ženklai gali užmegzdami emocinį ir psichologinį ryšį su vartotojais, žymiai padidina savo prekių ar paslaugų vertę. Tokiu būdu prekių ženklai tampa produktais, turinčiais savo, dalinai atskirą nuo paties produkto, komercinę vertę. Dėl šių priežasčių savininkai yra labiau linkę investuoti į savo prekių ženklų apsaugą ir reikšmingą šių ženklų vaidmenį rinkoje. Todėl visuotinai pripažįstama, kad prekės ženklai, apart komercinės kilmės nurodymo ir prekių ar paslaugų kokybės užtikrinimo, dėl prekių ženklų savininkų reklamos pastangų taip pat gali atlikti papildomą reputacijos funkciją pranešdami vartotojams apie tam tikras vertybes, patirtį, gyvenimo būdą ir kt. (Randakevičiūtė-Alpman, J, (2020) “The Role of Trademarks on Online Retail Platforms: EU Trademark Law Perspective”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition*, p. 7 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/profile/Venelin-Terziev/publication/346097447_Balanced_Scorecard_-_analysis_of_theoretical_and_applied_solution/links/5fbb92bd92851c933f504b12/Balanced-Scorecard-analysis-of-theoretical-and-applied-solution.pdf#page=37, [žiūrėta 2021 m. kovo 30 d.]).

Dėl to teisinė prekių ženklų apsauga buvo praplėsta, kreipiant ją ne tik į vartotojų apsaugą nuo suklaidinimo galimybės, bet ir tam, kad būtų apsaugomas pats prekių ženklas, nes jis pats kaip toks sudaro nemažą viso verslo vertę. Būtent šis suformuotas prekių ženklo išskirtinumas, leidžia praplėsti prekių ženklo apsaugą. Reputaciją turinčio ženklo teisinės apsaugos išplėtimas, numatytas Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir Direktyvos 2015/2436 5 straipsnio 3 dalies a punkte pasireiškia tokiais aspektais: jeigu ankstesnis įregistruotas prekių ženklas saugomas nuo tapataus žymens tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms arba nuo klaidinamai panašaus žymens vartojimo, jeigu dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę dėl prekių ar paslaugų kilmės, tai ankstesnis įregistruotas reputaciją turintis ženklas saugomas nuo aukščiau paminėtų žymenų vartojimo, nesvarbu, dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę ar ne. Pakanka įrodyti, kad dėl tokio žymens vartojimo atsiranda bent vienas iš alternatyvių padarinių: i) įgyjamas nesąžiningas pranašumas, ii) pažeidžiamas reputaciją turinčio ženklo skiriamasis požymis, ar iii) pakenkiama ženklo reputacijai (Valstybės žinios, Nr. 92-2844 ir OL L 336/1).

Papildoma reputaciją turinčio ženklo apsauga pasireiškia tuo, kad apsaugos apimtį sąlygoja ne tik pagrindinė kilmės funkcija, bet ir ženklo reputacijos (savarankiškos vertės) apsauga. Dėl to ir nesvarbu, kad dėl tapataus ar panašaus žymens naudojimo nebus

suklaidinti vartotojai dėl prekių kilmės, tačiau sąžiningumo principo prasme nėra teisinga leisti kitam subjektui be pagrindo pasinaudoti gerai žinomo ženklo reputacija (Mizaras, V. (2012) Prekių ženklų teisė (tezės). Prieiga per internetą: http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2012/05/Prekiu-zenklai_tezes.pdf).

Tokie prekių ženklų apsaugos ypatumai aptarti ir ESTT praktikoje, o konkrečiai byloje *L'Oréal SA, v. Bellure*. Toliau bus trumpai apžvelgta byla. *Bellure* turėjo tris produktus, vadinamus *Stitch*, *Création Lamis* ir *Dorrall*. Kiekvienas iš produktų kvepėjo garsiais, prabangiais firminiais kvepalais, atpažįstamais gerai žinomais registruotais prekių ženklais priklausančiais *L'Oréal*. *L'Oréal* tvirtino, kad *Bellure* naudodama palyginamuosius sąrašus kiekvienam iš trijų produktų, taigi parodydama, kurie produktai atitinka kuriuos *L'Oréal* kvepalus, pažeidė jos registruotus šių kvepalų prekių ženklus.

ESTT paprašyta priimti prejudicinį sprendimą dėl tam tikrų Direktyvos 89/104/EEB² straipsnių ir Direktyvos 97/55/EB³ dėl klaidinančios bei lyginamosios reklamos aiškinimo. ESTT nurodė, kad nesąžiningas naudojimas skiriamuoju ženklu ar žymens reputacija nereikalauja, kad būtų supainiojimo tikimybė (*L'Oréal SA, v. Bellure* [ESTT], Nr. C-487/07 [2009] ECR-I-05185, para 36). Svarbu įrodyti, tik tai, kad veiksmai kenkia prekių ženklo reputacijai arba, apskritai, jo savininkui, t.y., kad trečioji šalis įgyja pranašumą, kurį turi naudojamas (*L'Oréal*) prekių ženklas nesąžiningai naudojantis žymeniu arba jo reputacija (*L'Oréal SA, v. Bellure* [ESTT], Nr. C-487/07 [2009] ECR-I-05185, para 38, 41). Byloje nustatyta, kad nesąžiningai naudojamas prekių ženklo patrauklumu, reputacija ir prestižu, kai nemokama jokia finansinė kompensacija, ignoruojant prekių ženklo savininko rinkodaros pastangas, kuriomis siekiama sukurti ir išlaikyti reputaciją turinčio prekių ženklo įvaizdį (*L'Oréal SA, v. Bellure* [ESTT], Nr. C-487/07 [2009] ECR-I-05185, para 49).

ESTT taip pat nusprendė, kad kvepalų palyginamieji sąrašai, kuriuose nurodomi *L'Oréal* prabangių produktų pavadinimai, gali būti kvalifikuoti kaip lyginamoji reklama. Be to, bet koks reklamuotojo per tokią reklamą įgytas pranašumas bus pasiektas nesąžiningai konkuruojant, todėl jis turi būti laikomas nesąžiningai pasinaudojančiu *L'Oréal* priklausančių prekių ženklų reputacija. (*L'Oréal SA, v. Bellure* [ESTT], Nr. C-487/07 [2009] ECR-I-05185, para 79).

Taigi pripažįstama, kad prekės ženklai, be informacijos apie kilmę ir prekių ar paslaugų kokybės užtikrinimo, dėl reklamos pastangų taip pat gali atlikti papildomą funkciją,

² Ši Direktyva panaikinta Direktyva - 2008/95/EB, o vėliau - Direktyva Nr. 2015/2436

³ Ši Direktyva panaikinta Direktyva 2006/114/EB

t.y. pranešti vartotojams apie tam tikras vertybes, patirtį, gyvenimo būdą ir kt. Taigi prekių ženklai saugomi ne tik kenkiant esminei prekių ženklo funkcijai bet ir tada, kai naudojimas kenkia arba gali pakenkti kitoms prekių ženklo (pvz., reputacijos) funkcijoms.

2.2.4. Prekių ženklų reklamos funkcija. Žymuo kaip prekė

Prekių ženklai taip pat atlieka ir reklaminę funkciją. Kalbant apie reklamavimo funkciją, byloje *Google France ESTT* yra pareiškęs, kad kadangi komercinei veiklai būdinga prekių ir paslaugų pasiūlos įvairovė, prekių ženklo savininkas gali turėti tikslą ne tik prekių ženklu nurodyti savo prekių ar paslaugų kilmę, bet ir naudoti savo prekių ženklą reklamos tikslais, siekdamas informuoti ir įtikinti vartotoją (*Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier* [ESTT], Nr. C-236/08–C-238/08) [2010] ECLI:EU:C:2010:159 para 91 ir *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* [ESTT], Nr. C-129/17 [2018] EURLex 62017CJ0129 ECLI:EU:C:2018:594, para 37). Tokiu būdu prekės ženklas naudojamas kaip „pardavimo skatinimo veiksnys arba kaip komercinės strategijos priemonė“ (*Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier* [ESTT], Nr. C-236/08–C-238/08) [2010] ECLI:EU:C:2010:159 para 92), siekiant pritraukti naujų klientų ir išlaikyti senus.

Pažymėtina tai, kad kitam asmeniui priklausančiui prekių ženklu tapataus žymens pasirinkimas pagal *Google AdWords* nuorodų teikimo sistemą neatima iš atitinkamo prekių ženklo savininko galimybės veiksmingai pasinaudoti savo ženklu informuojant ir įtikinėjant vartotojus, taigi negali kenkti prekių ženklų reklamos funkcijai (*Interflora v Marks & Spencer* [ESTT], Nr. C-323/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:604, para 59). Taigi, reklaminė funkcija nors ir pripažįstama, jos apsaugos apimtis nėra iki galo aiški. Platesnis komentaras dėl žymens naudojimo kaip raktinio žodžio (*keyword*), taigi jo atliekamos reklaminės funkcijos apsaugos bus pateikiamas tolimesnėje darbo dalyje.

2.2.5. Prekių ženklų investavimo funkcija

Dar viena žymenų funkcijų - prekių ženklų investavimo funkcija. Ją ESTT apibrėžia kaip prekių ženklo savininko galimybę naudoti prekių ženklu kuriant naujiems ir ištikimiems vartotojams pritraukti reikalingą reputaciją ar ją išsaugant įvairiomis prekybos technikos priemonėmis. Iš apibrėžimo gali atrodyti, kad investicinė funkcija sutampa su reklamine ir, vėlgi, gali būti sunku atskirti vieną nuo kitos. Tačiau, ESTT teigimu, šios dvi funkcijos

skiriasi, nes „kai prekės ženklas naudojamas reputacijai įgyti ar išsaugoti, naudojama ne tik reklama, bet ir kiti įvairūs komerciniai metodai kuriems taikoma investavimo funkcija (*Interflora v Marks & Spencer* [ESTT], Nr. C-323/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:604, para 61). Taigi, palyginti su reklamos funkcija, investicinė gali būti vertinama kaip platesnė, taigi suteikianti platesnę apsaugą.

Investicinė funkcija pažeidžiama kai trečiasis asmuo, kaip pavyzdžiui prekių ženklo savininko konkurentas, naudoja prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms tom, kurioms įregistruotas šis ženklas, ir tai smarkiai riboja savininko galimybes naudotis savo prekių ženklu kuriant naujiems ir ištikimiems vartotojams pritraukti reikalingą reputaciją ar ją išsaugant. Tokiu atveju savininkas turi teisę uždrausti tokį naudojimą (*Interflora v Marks & Spencer* [ESTT], Nr. C-323/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:604, para 62 ir *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* [ESTT], Nr. C-129/17 [2018] EURLex 62017CJ0129 ECLI:EU:C:2018:594, para 36). Taigi investicinės funkcijos pažeidimas siejamas su negalėjimu ją įgyvendinti.

Jeigu prekės ženklas turi reputaciją, jo investicinė funkcija pažeidžiama, jei trečiasis asmuo naudoja prekių ženklui tapatų žymenį tapačioms prekėms ir paslaugoms ir tai kenkia reputacijai bei dėl to kyla jos praradimo pavojus. Prekių ženklo savininkas turi turėti teisę uždrausti tokį naudojimą (*Interflora v Marks & Spencer* [ESTT], Nr. C-323/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:604, para 63). Taigi prekių ženklų, turinčių reputaciją investicinės funkcijos pažeidimas siejamas su kenkimu šiai reputacijai.

Be aptartųjų, teisės literatūroje išskiriamos ir kitos prekių ženklų funkcijos: komunikacijos, kadangi laikoma, kad prekių ženklo pagalba vienas rinkoje veikiantis subjektas komunicuoja su kitais rinkos dalyviais, išskirtinumą užtikrinanti funkcija ir kt. Teisės ekonominės analizės šalininkai labiausiai akcentuoja prekių ženklo informacinę funkciją. Pasak jų, prekių ženklas ekonomine prasme pasireiškia kaip priemonė, naudojama mažinant informacijos asimetriją tarp prekių pardavėjo ir vartotojo, arba, kitaip tariant, kaip tam tikras veikimo prekių ar paslaugų rinkoje instrumentas, mažinantis vartotojo paieškos kaštus, nes suteikia vartotojui informaciją apie prekės pastovią kokybę (Mizaras, V. (2012) Prekių ženklų teisė (tezės). Prieiga per internetą: http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2012/05/Prekiu-zenklai_tezes.pdf).

2.3. Prekių ženklų naudojimo samprata

Kalbant apie prekių ženklų naudojimo sampratą, pravartu vel prisiminti pagrindinę prekių ženklų, t.y. skiriamąją funkciją. Su ja būtent ir siejamas žymens naudojimas, kaip prekių ženklų. Pagal Direktyvos 2015/2436 10 straipsnio 2 punktą registruoto prekių ženklų savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo, vykdant komercinę veiklą naudoti bet kokį žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti (OL L 336/1). Prekių ženklų naudojimas siejamas su jo naudojimu komercinėje (prekybos) veikloje ir būtent siekiant atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kitų.

Pažymėtina, kad tas pats Direktyvos 2015/2436 straipsnis numato jog atitinkamos prekių ženklų savininko teisių nuostatos neturi įtakos jokios valstybės narės nuostatomis dėl apsaugos nuo žymens naudojimo kitais nei naudojimo prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl to žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklų privalumais arba pažeidžiami prekių ženklų skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo reputacijai. Pavyzdžiui, kai žymuo naudojamas ne prekių žymėjimui, pagal kurį vartotojai gali atpažinti prekę pagal jų akimis atpažįstamą prekių gamintoją ar subjektą, atsakingą už prekių kokybę, o kitais tikslais, tarkim, kaip prekių papuošimo elementas, nors šalia to tos prekės žymimos tikruoju prekių ženklu (Teise.pro. *V. Mizaras. Naujoji Prekių ženklų įstatymo redakcija: esminiai pokyčiai, kuriuos verta žinoti* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.teise.pro/index.php/2018/12/05/v-mizaras-naujoji-prekiu-zenklu-istatymo-redakcija-esminiai-pokyciai-kuriuos-verta-zinoti/> [žiūrėta 2021 m. kovo 1 d.]) Prekių ženklų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi pasirinkta praplėsti prekių ženklų apsaugos ribas įtraukiant minėtą Direktyvos 2015/2436 nuostatą.

Tiesa, Direktyvos 2015/2436 10 straipsnyje pateikiamas tik nebaigtinis naudojimo būdų, kuriuos gali uždrausti prekių ženklų savininkas, sąrašas. Jei laikytume, jog yra reikšmingi tik tame sąrašė nurodyti naudojimo būdai, būtų neatsižvelgta į aplinkybę, kad tas sąrašas buvo sudarytas gerokai prieš pasirodant elektroninei prekybai ir šioje srityje išplėtotai reklamai. Kaip tik dėl elektroninės prekybos ir reklamos formų, naudojant informacines technologijas, paprastai ir gali atsirasti Direktyvoje nenurodyti naudojimo būdai (*Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier* [ESTT], Nr. C-236/08–C-238/08) [2010] ECLI:EU:C:2010:159 para 65-66).

ESTT praktikoje nustatyta, kad prekių ženklų savininkas gali pareikšti ieškinį dėl netinkamo, prekių ženklų savininko teises pažeidžiančio naudojimo, esant tokioms sąlygoms:

i) atitinkamoje teritorijoje trečioji šalis turi naudoti ženklą; ii) ji turi būti naudojama vykdant prekybą/komercinę veiklą; iii) ji turi būti vykdoma be prekės ženklo savininko sutikimo; iv) žymuo turi būti tapatus ar klaidinančiai panašus į prekių ženklą; v) jis turi būti susijęs su prekėmis ar paslaugomis, kurios yra tapačios ar panašios toms, kurioms yra įregistruotas prekių ženklas, ir vi) jis turi paveikti arba gali turėti įtakos vienai iš prekių ženklo funkcijų (*Arsenal Football plc v Reed* [ESTT] Nr. C-206/01 [2002] ECR I-10273 para 51, *Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar np* [ESTT] Nr. C-245/02 [2004] I-10989 para 59, *Adam Opel AG v Autec AG* [ESTT] Nr. C-48/05 [2007] ECR I-1017 para 18-22, *Céline SARL v Céline SA* [ESTT] Nr. C-17/06 [2007] ECR I-7041 para 16, *UDV North America Inc v Brandtraders NV* [ESTT] Nr. C-62/08 [2009] ECR I-1279 para 42 ir *L'Oréal SA v Bellure NV* [ESTT] Nr. C-487/07 [2009] ECR I-5185 para 58-64).

Toliau bus aptartos esminės naudojimą lemiančios sąlygos. Prekių ženklas laikomas naudojamu komercinėje veikloje, kai tapatus prekių ženklui žymuo naudojamas būtent prekybos veikloje, nes jo naudojimas susijęs su komercine veikla, kuria siekiama ekonominės naudos, o ne asmeniniais tikslais (*Arsenal Football plc v Reed* [ESTT] Nr. C-206/01 [2002] ECR I-10273 para 40). Žodžiai „naudojimas“ ir „prekybos veikloje“ negali būti aiškinami taip, jog jie susiję tik su tiesioginiais prekybininko ir vartotojo santykiais. Žymens, tapataus prekių ženklui, naudojimas yra, kai atitinkamas ūkio subjektas naudoja šį žymenį pateikdamas savo komercinį pranešimą (*Top Logistics ir kt. v Bacardi and Company Ltd ir kt.* [ESTT] Nr. C-379/14 [2015] EU:C:2015:497 para 40-41). Taigi naudojimu komercinėje veikloje laikomas prekių ženklo naudojimas siekiant ekonominės naudos tiesioginiuose prekybininko ir vartotojo santykiuose, taip pat ir teikiant komercinį pranešimą.

Sąvoka „prekėms ar paslaugoms“, „tapačioms prekėms ar paslaugoms“, kurioms įregistruotas prekių ženklas, iš esmės yra susijusi su trečiojo asmens, kuris naudoja prekių ženklui tapatų žymenį, prekėmis ar paslaugomis. Tam tikrais atvejais ji gali būti susijusi su kito asmens, kurio sąskaita veikia trečiasis asmuo, prekėmis ar paslaugomis. Kaip yra konstatavęs ESTT, prekių arba jų įpakavimo ženklinimas žymeniu, žymeniu paženklintų prekių ar paslaugų siūlymas parduoti, žymeniu paženklintų prekių ar paslaugų importas ar eksportas, žymens naudojimas komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje yra naudojimas prekėms ar paslaugoms (*Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier* [ESTT], Nr. C-236/08–C-238/08) [2010] ECLI:EU:C:2010:159 para 60-61).

Toliau aptariamas nudojimas galintis padaryti žalą prekių ženklų funkcijoms. Direktyvoje 2015/2436 ir Reglamente 2017/1001 numatytos išimtinės prekių ženklo savininko teisės buvo įtvirtintos siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip prekių ženklo savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas atliktų savo funkcijas. Todėl naudotis šia teise galima, tik jei trečiajam asmeniui naudojant šį žymenį padaroma arba galėtų būti padaryta žala prekių ženklo funkcijoms. Prekių ženklo savininkas negali prieštarauti prekių ženklui tapataus žymens naudojimui, jei šiuo naudojimu nepadaroma žala prekių ženklo funkcijoms. Šioms funkcijoms priskiriama ne tik esminė prekių ženklo funkcija užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę, bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai funkcija garantuoti šių prekių ar paslaugų kokybę arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijos (*Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier* [ESTT], Nr. C-236/08–C-238/08) [2010] ECLI:EU:C:2010:159 para 75-77).

Apibendrinant galima teigti, kad prekių ženklo naudojimu laikomas jo naudojimas komercinėje (prekybos) veikloje ir siekiant atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kitų, t.y. atsiskleidžiant pagrindinei - skiriamajai - prekių ženklų funkcijai. Komercinis naudojimas siejamas su ekonominės naudos siekimu tiesioginiuose prekybininko ar paslaugos tiekėjo santykiuose, kuriuos apima ir komercinio pranešimo teikimas. Tapatus žymuo laikomas naudojamu prekėms ir paslaugoms kai prekės arba jų įpakavimas ženklinamos žymeniu, kai žymeniu paženklintos prekės ar paslaugos siūlomos parduoti, kai vykdomas žymeniu paženklintų prekių ar paslaugų importas ar eksportas, taip pat žymens naudojimas komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje. Netinkamai naudojamas žymuo, kaip prekių ženklas laikomas tuomet, kai jis naudojamas atitinkamoje teritorijoje vykdant prekybą/komercinę veiklą, kai tai daroma be prekės ženklo savininko sutikimo (ir žymuo yra tapatus prekių ženklui, kuris susijęs su prekėmis ar paslaugomis, kurios yra tapачios toms, kurioms yra įregistruotas prekių ženklas) ir kai paveikiamos arba gali būti paveikiamos prekių ženklo funkcijos.

II. Teisių į prekių ženklų pažeidimus gynimo būdai ir priemonės

Toliau darbe bus aptariami teisių į prekių pažeidimus gynimo būdai bei aktualios teisių aktu nuostatos. Teisių gynimo būdai apibrėžiami kaip materialaus teisinio pobūdžio reikalavimai, kuriais nukentėjusysis siekia, kad būtų atkurtos pažeistos jo teisės, jas ginčijant - pripažintos, taip pat kad būtų pašalinti teises pažeidžiantys veiksmai ir užkirstas kelias tokiems veiksams. Kitaip tariant, teisių gynimo būdais pripažįstami savarankiški reikalavimai, dėl kurių (juos patenkinti arba ne) teismas pasisako paprastai priimdamas galutinį sprendimą ir taip išspręsdamas bylą iš esmės, t. y. taip apginama pažeista teisė, o pažeidėjui taikomos tam tikros sankcijos (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 60).

Aktualūs ir toliau aptariami teisių į prekių ženklus gynimo būdai numatyti Direktyvoje 2004/48/EB ir Prekių ženklų įstatyme, taip pat Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau - TRIPS), didžiausią svarbą teikiant Direktyvai 2004/48/EB. Direktyvoje numatytas teisių gynimo priemonės ir būdai gali būti skirstomi į dvi grupes: pirma, teisių gynimo būdus, kurie taikomi priimant teismo sprendimą išsprendžiant bylą iš esmės, ir, antra, teisių gynimo priemonės, kurios gali būti taikomos teismo proceso metu, dar iki priimant teismui sprendimą išsprendžiant bylą iš esmės, ir kurios padeda spręsti teisių gynimo būdų taikymo klausimą. Prie teisių gynimo būdų, dėl kurių taikymo teismas turi pasisakyti priimdamas sprendimą išsprendžiant bylą iš esmės, galima priskirti tokius Direktyvoje 2004/48/EB numatytus intelektinės nuosavybės teisių gynimo būdus: i) teismo draudimus, ii) žalos atlyginimą, iii) atkuriamąsias priemones, iv) alternatyvias priemones, iv) teismo sprendimo paskelbimą (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 61). Prie teisių gynimo priemonių, kurios gali būti taikomos teismo

proceso metu galima priskirti i) teisę gauti informaciją ir ii) laikinasias ir prevencines priemones. Toliau teisių gynimo būdai ir priemonės bus aptarti tokia tvarka, kokia jie išvardinti Direktyvoje 2004/48/EB.

3.1. Teisių gynimo priemonės, kurios gali būti taikomos teismo proceso metu

Pirmiau bus aptarta antroji teisių gynimo priemonių grupė - teisė gauti informaciją ir laikinosios ir prevencinės priemonės. Šie gynimo būdai taikytini prieš elektronines parduotuves ir tiesiogiai už pažeidimus atsakingas elektronines prekyvietes.

3.1.1. Teisė į informaciją

Direktyva 2004/48/EB numato, kad ES valstybės narės turi užtikrinti, kad, vykstant procesui dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ir gavus ieškovo pagrįstą ir proporcingą prašymą, kompetentingos teismo institucijos galėtų reikalauti pažeidėjo ar kito asmens pateikti informaciją apie prekių ir paslaugų, pažeidžiančių intelektinės nuosavybės teises, kilmę ir platinimo kanalus. Į tokią informaciją įeina gamintojų, platintojų, tiekėjų ir kitų prekių bei paslaugų ankstesnių valdytojų, taip pat planuojamų didmenininkų ir mažmenininkų pavadinimai ir adresai bei informacija apie pagamintus, pristatytus, gautus ar užsakytus kiekius, taip pat apie gautas už atitinkamas prekes ir paslaugas kainas. Šios informacijos galima prašyti iš asmens, i) kurio žinioje, yra intelektinės nuosavybės teises komerciniu mastu pažeidžiančios prekės, kuris ii) naudojasi intelektinės nuosavybės teises komerciniu mastu pažeidžiančiomis paslaugomis ir/ar iii) teikia neteisėtoje veikloje naudojamas paslaugas komerciniu mastu (Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157/45, 8 str.). Teisė į informaciją taip pat numatyta LR prekių ženklų įstatymo 71 str. ir TRIPS 47 str. Panašu, kad tokiu atveju jei elektroninė prekyvietė sandėliuoja teises į prekių ženklus pažeidžiančias prekes, taigi turi jas savo žinioje, informaciją pateikti galima įpareigoti ir pačią prekyvietę.

3.1.2. Laikinosios ir prevencinės priemonės

Valstybėms narėms taip pat numatytas įpareigojimas numatyti laikinųjų ir prevencinių priemonių taikymą. Teismo institucijoms turi būti sukurta galimybė įtariamam pažeidėjui nustatyti laikinąjį draudimą, skirtą užkirsti kelią bet kokiam gresiančiam intelektinės

nuosavybės teisių pažeidimui, arba laikinai ir pagal nacionalinės teisės aktus nustatant pakartotinę nuobaudą, tęsti šių teisių tariamus pažeidimus arba, jei jie tęsiasi, reikalauti pateikti užstatą, kuris užtikrintų kompensaciją teisių turėtojui. Laikinasis draudimas tomis pačiomis sąlygomis taip pat gali būti taikomas tarpininkui, kurio paslaugas naudoja trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises (taigi ir elektroninėms prekyvietėms).

Laikinasias ir prevencines priemones taip pat apima ir galimybė reikalauti atlikti poėmį arba pristatyti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu įtariamas prekes, siekiant, kad jos nepatektų ar nejudėtų prekybos kanaluose. Jei pažeidimas įvykdytas komerciniu mastu, valstybės turi užtikrinti, kad, nukentėjusiai šaliai įrodžius aplinkybes, dėl kurių gali kilti grėsmė žalos atlyginimui, teismo institucijos galėtų reikalauti įtariamo pažeidėjo prevencinio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto poėmio, įskaitant jo banko sąskaitų ir kitokių lėšų blokavimą. Direktyva 2004/48/EB numato, kad kai bet koks delsimas galėtų padaryti esminę nepataisomą žalą teisių turėtojui, minėtos priemonės gali būti taikomos ir neišklausius atsakovo. Laikinosios priemonės turi būti atšauktos jeigu pareiškėjas per pagrįstą laikotarpį nepradeda proceso kompetentingame teisme, kuris priimtų sprendimą dėl bylos esmės. Tokį pagrįstą laikotarpį nustato teismo institucija, reikalaujanti taikyti priemones, o, nesant tokio nustatymo, šis laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 20 darbo dienų arba 31 kalendorinė diena, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis. Teismo institucijos turi teisę atsakovo prašymu reikalauti pareiškėjo suteikti atsakovui tinkamą kompensaciją už tomis priemonėmis sukeltus nuostolius, kai laikinosios priemonės yra atšaukiamos arba kai jos nustoja galioti dėl pareiškėjo veikimo ar neveikimo, arba kai po to yra nustatoma, kad intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar grėsmės pažeidimui nebuvo (Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157/45, 9 str.). Teisė į laikinasias ir prevencines priemones taip pat perkelta į LR prekių ženklų įstatymo 73 str. Teismas gali i) uždrausti asmenims daryti gresiantį šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimą, ii) įpareigoti asmenis laikinai nutraukti šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimą, iii) uždrausti tarpininkui teikti paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami šio įstatymo nustatytas teises, iv) areštuoti, uždrausti, kad patektų į apyvartą, arba išimti iš apyvartos šio įstatymo nustatytų teisių objektų kopijas ir prekes, jeigu įtariama, kad jos pažeidžia šio įstatymo nustatytas teises, v) areštuoti nustatytų teisių pažeidimu įtariamų asmenų turtą, kurį turi jie arba tretieji asmenys, įskaitant kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas; taip pat reikalauti pateikti

kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų finansinius arba komercinius dokumentus ar sudaryti galimybę susipažinti su šiais dokumentais, jeigu pažeidimas padarytas komerciniu tikslu. Teismas taip pat gali taikyti kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas priemones (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (2000) Valstybės žinios, Nr. 92-2844, 73 str. 2d.).

3.2. Teisių gynimo būdai, dėl kurių taikymo teismas turi pasisakyti priimdamas sprendimą išsprendžiant bylą iš esmės

Toliau bus aptariami teisių gynimo būdai, potencialiai taikytini prieš elektronines parduotuves ir tiesiogiai už pažeidimą atsakingas elektronines prekyvietes.

3.2.1. Atkuriamosios priemonės (teises pažeidžiančių veiksmų pašalinimo priemonės)

Direktyva 2004/48/EB numato, kad nepažeisdamos bet kokios žalos atlyginimo teisių turėtoji už pažeidimą galimybės ir be jokios kompensacijos, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos teismo institucijos galėtų pareiškėjo prašymu reikalauti taikyti atitinkamas priemones prekėms, kurios teismo nustatytos pažeidžiančiomis intelektinės nuosavybės teisės, ir atitinkamais atvejais medžiagoms bei priemonėms, kurios daugiausia yra naudojamos tokių prekių sukūrimui ar gamybai. Į tokias priemones įeina: i) atšaukimas iš prekybos kanalų, ii) galutinis pašalinimas iš prekybos kanalų, arba iii) sunaikinimas. Tos priemonės turi būti įvykdytos pažeidėjo sąskaita, jeigu nėra atsiradusios atitinkamos priežastys, kurios neleidžia taip daryti. Svarstant prašymą taikyti atkuriamąsias priemones, atsižvelgiama į pažeidimo rimtumo ir reikalaujamų taikyti gynybos būdų santykį ir į trečiųjų šalių interesus (proporcingumo principas) (Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157/45, 10 str.).

Neaišku, ar Direktyvos 2004/48/EB 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti būdai yra alternatyvūs ir juos visus turi numatyti valstybių narių nacionaliniai įstatymai, o, kokį būdą taikyti konkrečiu atveju, nustato teismas, ar vis dėlto Direktyva numato imperatyviai įgyvendinti bent vieną iš šių būdų. Nors nei Direktyvos konstatuojamoji dalis, nei pati formuluotė aiškiai neatsako į šį klausimą, tačiau manytina, kad valstybių narių įstatymuose turėtų būti numatytos visos alternatyvos. Tokia išvada grindžiama tuo, kad, kaip nurodyta Direktyvos konstatuojamosios dalies 7 punkto trečiame sakinyje, kai kuriose valstybėse

narėse nebuvo pripažįstamas atšaukimo iš apyvartos reikalavimas, todėl kiti būdai savaime nėra laikomi naujais valstybėms narėms, o tik atšaukimas iš apyvartos gali būti naujas, dėl to jis ir paminėtas kaip kitų dviejų būdų - galutinio išėmimo ir sunaikinimo alternatyva. Atkreiptinas dėmesys, kad šis teisių gynimo būdas gali būti taikomas, nesvarbu, neteisėtose kopijose, gamybos priemonėse, įranga yra valdomi atsakovo ar yra jo nuosavybė, ar objektai yra pas trečiuosius asmenis. (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 68). Direktyvos 2004/48/EB 10 str. nuostatos remiasi TRIPS sutarties 46 straipsniu numatančiu, jog siekdami sukurti efektyvią atgrasymo nuo pažeidinėjimo priemonę, teismai turi teisę įpareigoti, kad prekės, kuriomis, kaip jie nustatė, pažeidžiama teisė, be jokios kompensacijos būtų perduotos ne prekybos kanalais taip, kad teisės turėtojai nebūtų padaryta žalos arba, jeigu tai neprieštarauja konstituciniams reikalavimams, kad jos būtų sunaikintos. Teismai taip pat turi teisę įpareigoti, kad medžiagos ir įranga, kurių naudojimas vyravo kuriant tokias pažeidžiančias prekes, be jokios kompensacijos būtų perduotos ne prekybos kanalais taip, kad iki minimumo būtų sumažinta tolesnio pažeidimo rizika. Nagrinėjant tokius prašymus, turi būti atsižvelgta į tai, jog būtinas proporcingumas tarp pažeidimo rimtumo ir nurodomų vykdyti žalos atlyginimo priemonių, taip pat į trečiosios šalies interesus. Dėl prekių su suklastotu prekės ženklu, kad būtų leista tokias prekes parduoti prekybos kanalais, paprasto neteisėtai uždėto prekės ženklo pašalinimo nepakanka, išskyrus išimtinius atvejus (Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (ES) OL L 336, 23/12/1994 p. 0214 - 0233, 46 str.). Atkuriamųjų priemonių taikymo sąlygos numatytos LR prekių ženklų įstatymo 74 straipsnyje yra analogiškos numatytoms Direktyvoje 2004/48/EB.

3.2.2. Draudimai

Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnyje reglamentuojamas teisės pažeidžiančių (neteisėtų) veiksmų uždraudimas kaip intelektinės nuosavybės teisių gynimo būdas. Tiesa, Direktyvoje šis gynimo būdas vadinamas „draudimai“ (angl. injunctions), tačiau pagal šio teisių gynimo būdo esmę ir įprastą terminiją Lietuvos ir kai kurių kitų valstybių civilinės teisės sistemose

šis teisių gynimo būdas vadintinas neteisėtų veiksmų nutraukimu (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 62). Minėtas Direktyvos 2004/48/EB straipsnis nurodo, pareigą valstybėms narėms užtikrinti, kad priimdamos teismo sprendimą dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, teismo institucijos galėtų pažeidėjui taikyti draudimą tęsti pažeidimą. Jei tai yra numatyta nacionalinėje teisėje, už tokio draudimo nesilaikymą, jeigu reikalinga, skiriama pakartotinė nuobauda, siekiant priversti jo laikytis. Valstybės narės taip turi užtikrinti, kad teisių turėtojai galėtų prašyti taikyti tokį draudimą tarpininkams, kurių paslaugas naudoja trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises. (Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157/45, 11 str.).

Gynimo būdas taikant draudimus žinomas visose Europos Bendrijos valstybėse narėse. Intelektinės nuosavybės teisių išimtinis pobūdis ir jų monopolis reiškia, kad šių teisių turėtojas gali uždrausti bet kokį neleistiną naudojimąsi jo teisėmis ar kitokį jo teisių pažeidimą. Galimybė reikalauti nutraukti neteisėtus veiksmus tiesiogiai garantuoja teisių turėtojui jo monopolinės teisės į intelektinės nuosavybės objektą įgyvendinimą. Reikalavimas nutraukti teises pažeidžiančius veiksmus laikomas prevenciniu, o kartu apsauginiu intelektinės nuosavybės teisių gynimo būdu. Kalbant apie neteisėtų veiksmų nutraukimą, visų pirma pabrėžtina, kad šis teisių gynimo būdas taikomas tada, kai jau daromi neteisėti veiksmai, todėl svarbu yra ne tik tai, kad tuo bus sustabdomi (nutraukiami) teisę pažeidžiantys veiksmai, bet ir tai, kad kartu bus užkirstas kelias neteisėtų veiksmų tąsai. Tai tarsi kvaziprevencinis teisių gynimo būdas, kuris apima ne tik esamų neteisėtų veiksmų nutraukimą, bet ir užtikrinimo, kad jie nebus toliau vykdomi, funkciją. Pasinaudojus reikalavimu uždrausti teisę pažeidžiančius veiksmus, užkertamas kelias būsimam teisių pažeidimui, todėl šis teisių gynimo būdas iš anksto apsaugo teisių turėtoją nuo neteisėto įsiskverbimo į jo teisių sritį ir tokiu įsiskverbimu galimo žalos padarymo ar didėjimo. Atsižvelgiant į tai, šį teisių gynimo būdą galima teigti esant ypač svarbų intelektinės nuosavybės teisėms ginti, nes jis užkerta kelią tolesniam pažeidimo plėtimuisi (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir

Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 62).

Lietuvoje neteisėtų veiksmų uždraudimas kaip civilinis teisių gynimo būdas numatytas ir Civiliniame kodekse ir LR prekių ženklų įstatymo 70 straipsnyje. Tiesa, LR prekių ženklų įstatyme nenumatytas baudos skyrimas, o tik galimybė įpareigoti pažeidėjams pateikti tinkamą galimos žalos kompensavimo užtikrinimą. Toks įstatymų leidėjo sprendimas vertintinas teigiamai daugiausiai dėl to, nes yra saugesnis teisių turėtojų interesų atžvilgiu ir yra labiau prevencinis nei baudos paskyrimas (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 64).

3.2.3. Alternatyviosios priemonės

Direktyvos 2004/48/EB 12 straipsniu valstybėms narėms leidžiama numatyti galimybę vietoj Direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nurodytų gynimo priemonių taikyti Direktyvos 12 straipsnyje nurodytą priemonę - kompensacijos sumokėjimą. Minėtas straipsnis nurodo, kad valstybės narės gali numatyti, kad atitinkamais atvejais asmens, kuriam gali būti taikomos šiame skirsnyje numatytos priemonės, prašymu kompetentingos teismo institucijos galėtų reikalauti sumokėti piniginę kompensaciją nukentėjusiajai šaliai vietoj šiame skirsnyje numatytų priemonių taikymo, jei tas asmuo veikė netyčia ir ne dėl neatsargumo, jei atitinkamų priemonių taikymas jam sukeltų neproporcingą žalą ir jei piniginei kompensacijai nukentėjusiai šaliai yra pakankama (Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157/45, 12 str.).

Sąlygos, kurios būtinos, kad teismas vietoje Direktyvos 10-11 straipsniuose numatytų gynimo priemonių galėtų taikyti kompensaciją, skirstomos į materialines ir procesines. Materialinės kompensacijos kaip alternatyviosios priemonės taikymas galimas tik vietoj tokių gynimo būdų: i) intelektinės nuosavybės teisės pažeidžiančioms prekėms, priemonėms ir įrangai, daugiausiai naudojamoms tokioms prekėms sukurti ar pagaminti, paėmimui iš

pažeidėjo, neatsižvelgiant į paėmimo būdą ir formą (t. y. ar tai daroma, atšaukiant prekes iš apyvartos, galutinai išimant jas iš apyvartos, ar sunaikinant), ii) intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių veiksmų uždraudimui. Pirma iš sąlygų yra, jog asmens, kuriam taikomos priemonės (atsakovo), veiksmuose nėra kaltės, t. y. nei tyčios, nei neatsargumo. Todėl net esant ir paprastam neatsargumui alternatyvios priemonės negalima taikyti. Antra iš materialijų sąlygų - alternatyvios priemonės taikomos kai taikant kitas priemones atsakovui atsirastų neproporcingai didelė žala. Paskutinė iš materialijų sąlygų - kompensacijos sumokėjimas nukentėjusiajai šaliai atrodo tinkamas atlyginimas. Tik esant visoms šioms trimis kompensacijos kaip alternatyvios priemonės taikymo sąlygoms (t. y. visos šios alternatyvių priemonių taikymo sąlygos yra kumuliatyvos) teismas gali taikyti ne Direktyvos 10-11 straipsniuose numatytus gynimo būdus, o Direktyvos 12 straipsnyje numatytas alternatyvias priemones (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 70).

Procesinė kompensacijos, kaip alternatyvios priemonės, taikymo sąlyga yra viena - kad šią priemonę teismas gali taikyti tik esant asmens, kuriam taikomos priemonės (atsakovo) prašymui, t. y. teismas šios priemonės negali taikyti savo iniciatyva (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 70).

Aptarta Direktyvos 2004/48/EB nuostata yra perkelta į Prekių ženklų įstatymo 70 straipsnio 3 dalį.

3.2.4. Žalos atlyginimas

13 Direktyvos 2004/48/EB straipsnis reguliuoja žalos atlyginimą ir numato pareigą valstybėms narėms užtikrinti, kad kompetentingos teismo institucijos nukentėjusiojo asmens prašymu, reikalautų pažeidėjo, kuris žinodamas arba turėdamas pakankamą pagrindą žinoti,

dalyvavo teises pažeidžiančioje veikloje, atlyginti teisių turėtojui žalą, kuri atitiktų faktiškai jo patirtus nuostolius dėl pažeidimo. Nustatydamos nuostolių dydį, teismo institucijos turi atsižvelgti į visus atitinkamus aspektus, tokius kaip neigiamos ekonominės pasekmės, įskaitant negautas pajamas, kurių neįgijo nukentėjusioji šalis, neteisėtai gautą pažeidėjo naudą ir atitinkamais atvejais kitus ne ekonominius veiksnius, tokius kaip dėl pažeidimo teisių turėtojo patirtą moralinę žalą. Kaip alternatyvą tam, valstybės narės gali atitinkamais atvejais nustatyti vienkartinę žalos atlyginimo sumą, remdamosi tokiais elementais kaip bent autorinis atlyginimas ar vienkartinis mokestis, kuris būtų sumokėtas, jei pažeidėjas būtų prašęs leidimo naudotis atitinkama intelektinės nuosavybės teise. Kai pažeidėjas dalyvavo teises pažeidžiančioje veikloje nežinodamas arba neturėdamas pagrindo žinoti, valstybės narės gali nustatyti, kad teismo institucijos galėtų reikalauti atiduoti pelną arba atlyginti žalą (Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157/45, 13 str.). Žalos atlyginimo nuostatos sutampa su TRIPS sutarties 45 straipsniu numatančiu, kad teismai turi teisę įpareigoti pažeidėją atlyginti teisės turėtojui nuostolius, ir atlyginimas/kompensacija turi būti pakankamas, kad kompensuotų teisės turėtojo dėl jo intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo patirtą žalą, kai pažeidėjas, žinodamas arba turėdamas rimtą pagrindą manyti, jog pažeidžia teisę, ėmėsi neteisėtos veiklos. Teismams taip pat numatyta teisę įpareigoti pažeidėją apmokėti teisės turėtojo išlaidas, į kurias gali įeiti ir atitinkamas mokestis patikėtiniui/advokatui. Atitinkamais atvejais valstybės narės gali įgalinti teismus, kad šie įgaliotų išieškoti pelną ir (ar) apmokėti tikėtinus nuostolius net tada, kai pažeidėjas ėmėsi neteisėtos veiklos, nežinodamas ar neturėdamas rimto pagrindo manyti, jog ėmėsi neteisėtos veiklos (Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (ES) OL L 336, 23/12/1994 p. 0214 - 0233, 45 str.).

Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nuostatos perkeltos ir plačiau apibrėžtos Prekių ženklų įstatymo 75 straipsnyje. Nustatydamos dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo faktiškai atsiradusios žalos dydį, teismas atsižvelgia į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, negautas pajamas, turėtas išlaidas, kitas svarbias aplinkybes. Pažeidėjo gauta nauda ženklo savininkų, jų teisių perėmėjų, taip pat išimtinių licencijų licenciatų reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Šių prašymu įstatymo nustatytas teises pažeidžiančios prekės gali būti perduotos tų teisių turėtojams. Negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kiek pajamų būtų gauta teisėtai naudojantis žymeniu (tai yra į atlyginimą, kuris paprastai mokamas už teisėtą

ženklų naudojimą), taip pat į konkrečias aplinkybes, kurios galėjo sudaryti sąlygas gauti pajamų (teisių turėtojų atlikti darbai, panaudotos priemonės, derybos dėl ženklų naudojimo sutarčių sudarymo ir kita).

Vietoj žalos, faktiškai atsiradusios dėl nustatytų teisių pažeidimo, atlyginimo šio įstatymo numatyta galimybė reikalauti atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęs ženklą (tai yra gavęs leidimą), o kai yra pažeidėjo tyčia ar didelis neatsargumas – iki dviejų kartų didesnio atlyginimo.

Kai pažeidėjas atlieka veiksmus nežinodamas ir neturėdamas žinoti, kad jis pažeidžia šio įstatymo nustatytas teises (tai yra jo veiksmuose nėra kaltės), teismas teisių turėtojų reikalavimu gali išreikalauti iš pažeidėjo gautą naudą. Pažeidėjo gauta nauda laikoma visa tai, ką pažeidėjas sutaupė ar gavo pažeisdamas įstatymo nustatytas teises. Pažeidėjo gauta nauda nustatoma ir išieškoma neatsižvelgiant į tai, ar pats teisių turėtojas tokią naudą, kokią gavo pažeidėjas, būtų gavęs, ar ne. Nustatant pažeidėjo gautą naudą, teisių turėtojas turi pateikti tik tuos įrodymus, kurie patvirtintų pažeidėjo gautas bendras pajamas. Kokia yra pažeidėjo grynoji nauda (nauda, atskaičius išlaidas), turi įrodyti pats pažeidėjas.

Ženklo savininko teises pažeidęs asmuo taip pat privalo atlyginti neturtinę žalą. Šios žalos dydį pinigais nustato teismas, vadovaudamasis Civilinio kodekso normomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos atlyginimą (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (2000) Valstybės žinios, Nr. 92-2844, 75 str.).

Taigi, numatytas tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimas. Be to, žala atlyginama tiek tuo atveju, kai apie pažeidimą buvo žinoma, tiek tais atvejais, kai veikta be kaltės. Tačiau veikiant be kaltės žalos atlyginimas ribojamas iš pažeidimo gauta nauda.

3.2.5. Teismo sprendimo skelbimas

Direktyvos 2004/48/EB 15 straipsnis numato valstybėms narėms pareiga užtikrinti, kad teisiniuose procesuose dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, teismo institucijos galėtų pareiškėjo prašymu ir pažeidėjo sąskaita reikalauti taikyti atitinkamas priemones informacijos apie sprendimą skleidimui, įskaitant viso ar dalies sprendimo pateikimą ar skelbimą. Valstybės narės gali numatyti kitas papildomas viešumo priemones, kurios tinka konkrečiomis aplinkybėmis, įskaitant pastebimą reklamą (Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157/45, 15 str.). Ši nuostata, kiek tai susiję su informacijos apie priimtą teismo

sprendimą intelektualinės nuosavybės teisių pažeidimo byloje paviešinimą, yra imperatyvaus pobūdžio, tačiau kokiais būdais paviešinimas bus atliekamas, iš esmės turi spręsti pačios valstybės narės, įgyvendindamos šią direktyvos nuostatą. (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 71)

Galima išskirti tokias šio teisių gynimo būdo taikymo sąlygas: i) teismas įpareigojimą skelbti teismo sprendimą gali priimti tik ieškovo prašymu, ii) įpareigojimą paskelbti teismo sprendimą turi vykdyti pažeidėjas savo lėšomis, iii) viešo paskelbimo objektu gali būti arba visas teismo sprendimas, arba sprendimo dalis, arba informacija apie priimtą teismo sprendimą (ieškovas gali pasirinkti vieną iš šių trijų variantų), iv) paprastai gali būti skelbiamas tik įsiteisėjęs teismo sprendimas (tačiau teismas gali nuspręsti skelbti ir dar neįsiteisėjusį sprendimą), v) priimdamas įpareigojimą, teismas turėtų nurodyti teismo sprendimo paskelbimo rūšį, skelbimo dydį, skaičių, vietą, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, šalių interesus ir proporcingumo principą (Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. Teisė. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.] p. 72).

Lietuva, įgyvendindama aptariamą Direktyvos 2004/48/EB nuostatą, pasirinko tik teismo sprendimo ar jo dalies viešą paskelbimą, kaip informacijos apie sprendimo dėl teisių pažeidimo skleidimo būdą, nenumatant baigtinio viešo paskelbimo priemonių sąrašo. Prekių ženklų įstatymas taip pat numato galimybe reikalauti, kad pažeidėjas iš anksto sumokėtų į teismo nurodytą sąskaitą pinigų sumą, reikalingą informacijai apie priimtą teismo sprendimą ar teismo sprendimui paskelbti (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (2000) Valstybės žinios, Nr. 92-2844, 76 str.).

3.2. Antrinės atsakomybės problematika

Kalbant apie prekių ženklų naudojimo pažeidimus elektroninėje prekyboje, itin aktualus antrinės atsakomybės klausimas. Tradiciškai deliktų teisės normos reikalauja sąmoningo indėlio ir todėl žinojimo apie kito asmens neteisėtus veiksmus, t.y. tyčios ar neatsargumo. Tokie principai laikytini ribotos vertės tokiose situacijose kaip pažeidimai internete, nes elektroninės prekybos platformos, konkrečiai, prekyvietės paprastai nežino apie asmenis, vykdančius konkrečius pažeidimo veiksmus. Kai prekybos platforma teikia tik techninės infrastruktūros paslaugas, kurias „anoniminė minia“ naudoja teisėtiems ar neteisėtiems tikslams, „sąmoningo indėlio“ arba „žinių turėjimo“ elementą sunku įrodyti. Tačiau kalbant apie interneto paslaugas, kuriomis gali būti piktnaudžiaujama atliekant neteisėtus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės pažeidimais), Elektroninės komercijos direktyva sukūrė tam tikrą teisinės atsakomybės išimčių sistemą („saugus uosto“ doktrina) (Kur, A (2014) „Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU” *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Colum. J. L. & ARTS* 52, p. 525 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://jla-dev.journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/14/2014/12/3_37.4_KUR_1.pdf [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]). Lietuva, įgyvendindama Direktyvą, „saugaus uosto“ nuostatas perkėlė į Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 12-14 straipsnius.

Prieš pradėdant analizuoti konkrečias Elektroninės komercijos direktyvos ir ją atitinkančias Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatas, svarbu atsakyti į klausimą, ar elektroninės prekyvietės nagrinėjamų teisės aktų prasme yra informacinės visuomenės paslaugų tiekėjas. Įstatymas informacinės visuomenės paslaugas apibrėžia kaip paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamas paslaugas. Paslaugos teikėjas apibrėžiamas kaip informacinės visuomenės paslaugą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys (Lietuvos Respublikos Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas (2006) Valstybės žinios, 2006-06-10, Nr. 65-2380 2 str. 10, 15 d.). Sąvokų apibrėžimas įstatyme ir Direktyvoje sutampa. Prekyvietės, teikiančios atitinkamas paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir nuotoliniu būdu tik savo klientu prašymu (iniciatyva) patenka po šia apibrėžtimi.

Toliau bus aptartos Elektroninės komercijos direktyvos nuostatos numatančios tarpinių paslaugų teikėjų (taigi ir prekyviečių) atsakomybę. Aptariami Elektroninės

komercijos direktyvos 12-14 straipsniai beveik pažodžiui perkelti ir į Informacinės visuomenės paslaugų įstatymą.

Elektroninės komercijos direktyvos 12 straipsnyje nustatyta, kad kai teikiama informacinės visuomenės paslauga, kurią sudaro paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimas ryšio tinklu, valstybės narės užtikrina, kad paslaugų teikėjas nebūtų atsakingas už informaciją, kurią perduoda, tik tada, jei: i) teikėjas neturi faktinių žinių apie neteisėtą veiklą arba informaciją ir reikalavimų atlyginti žalą atžvilgiu nežino apie faktus ar aplinkybes, rodančias, kad verčiamasi neteisėta veikla arba teikiama neteisėta informacija arba ii) teikėjas, gavęs tokių žinių arba apie tai sužinojęs, nedelsdamas panaikina šią informaciją arba atima galimybę ją pasiekti. (Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. birželio 8 d. direktyva (ES) 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva). OL L 178 , 17/07/2000 p. 0001 - 0016, 12 str.)

Už spartinimą⁴ (Caching), kuris reiškia automatinį, tarpinį arba laikiną saugojimą, kuris atliekamas tik tam, kad tolesnis informacijos perdavimas paslaugos gavėjams jų prašymų būtų spartesnis, tiekėjas neatsako tik tada, jei: i) nekeičia informacijos, ii) laikosi prieigos prie informacijos sąlygų, bei iii) taisyklių dėl informacijos atnaujinimo, nurodytų verslo srityje priimtiniu ir plačiai naudojamu būdu, taip pat kai iv) nekliudo teisėtai naudotis technologija, kurią verslas plačiai pripažįsta ir naudoja, siekdamas gauti duomenų apie informacijos naudojimą ir v) skubiai imasi priemonių panaikinti arba atimti galimybę pasiekti informaciją, kurią saugojo, sužinojęs, kad pradinis perdavimo šaltinis pašalintas iš tinklo arba atimta galimybė jį pasiekti arba kad jį pašalinti arba atimti galimybę jį pasiekti įsakė teismas arba administracinė institucija (ES) 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva). OL L 178 , 17/07/2000 p. 0001 - 0016, 13 str.).

Už informacijos saugojimą paslaugos gavėjo prašymu, tiekėjas neatsako, jei: a) neturi faktinių žinių apie neteisėtą veiklą arba informaciją ir reikalavimų atlyginti žalą atžvilgiu nežino apie faktus ar aplinkybes, rodančias, kad verčiamasi neteisėta veikla arba teikiama neteisėta informacija arba ii) teikėjas, gavęs tokių žinių arba apie tai sužinojęs, nedelsdamas panaikina šią informaciją arba atima galimybę ją pasiekti. (ES) 2000/31/EB dėl kai kurių

⁴ Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme vietoj spartinimo naudojama sąvoka "laikinas informacijos saugojimas"

informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva). OL L 178 , 17/07/2000 p. 0001 - 0016, 14 str.)

Taigi „saugaus uosto“ doktrina, reiškianti, kad paslaugų teikėjui (tarpininkui) atsakomybės nebus, siejama su pasyviu jo vaidmeniu, informacijos apie pažeidimus neturėjimu ir greita reakcija gavus informaciją apie neteisėtą turinį.

Pažymėtina tai, kad Elektroninės komercijos direktyva nenustato teikėjams nei bendros prievolės teikiant 12, 13 ir 14 straipsnių reglamentuojamas paslaugas stebėti informaciją, kurią jie perduoda arba saugo, nei bendros prievolės aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą (ES) 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva). OL L 178 , 17/07/2000 p. 0001 - 0016, 15 str.). Ši nuostata nėra perkelta į informacinės visuomenės paslaugų įstatymą.

Elektroninės komercijos direktyvoje nėra išaiškintos pasekmės interneto paslaugų teikėjams, kurie nesilaiko tų taisyklių. Teisinius pagrindus, dėl kurių jie galiausiai laikomi atsakingais, ir tai, ar atsakomybė yra už antrinį, ar už pirminį pažeidimą, nustato nacionalinė teisė. (Kur, A (2014) „Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU” *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Colum. J. L. & ARTS* 52, p. 525 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://jila-dev.journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/14/2014/12/3_37.4_KUR_L.pdf [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]

Kadangi teisinis interesas ieškoti pažeidėjų vis labiau krypsta į tarpininkus (tokius kaip elektroninės prekybos vietės), teismams dažnai reikia spręsti bylas, kuriose atsižvelgiama į Elektroninės komercijos direktyvoje išdėstytus principus. Nors ESTT priimti sprendimai neišsprendė visų teisinio reguliavimo neaiškumų, iš teismo praktikos gali būti išvesti kai kurie pagrindiniai principai. Paprastai ESTT yra „atsargus“, kai intelektinės nuosavybės savininkų interesai yra nukreipti prieš interneto paslaugų teikėjų interesus. ESTT savo praktikoje pabrėžia principą, įtvirtintą Elektroninės komercijos direktyvos 15 straipsnyje, kad interneto paslaugų tiekėjui neturėtų būti taikoma bendra stebėsenos pareiga. ESTT laikosi griežtos pozicijos dėl sąlygų, kuriomis interneto paslaugų teikėjai gali pasinaudoti Elektroninės komercijos direktyvos „saugaus uosto“ nuostatomis, nurodydami, kad atsakomybę gali sukelti bet koks aktyvus dalyvavimas formuojant turinį (Kur, A (2014) „Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany

and Throughout the EU” *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Colum. J. L. & ARTS* 52, p. 526-527 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://jila-dev.journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/14/2014/12/3_37.4_KUR_1.pdf [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]).

Tačiau, net jeigu elektroninė prekyvietė neatlieka aktyvaus vaidmens, Direktyvos 2004/48/EB nuostatos vis vien leidžia teisių turėtojams prašyti taikyti draudimus, prekyvietėms, kurių paslaugas naudoja trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises. Pagal susiklosčiusią ESTT praktiką tai atvejais, kai elektroninės prekyvietės operatorius savo iniciatyva nenusprendžia sustabdyti intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjo veiklos, kad išvengtų to paties prekybininko tiems patiems prekių ženklams daromų naujų tokio pobūdžio pažeidimų, teismo jis gali būti įpareigojamas tai daryti (*L’Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 141). Priemonės (draudimai), kurių reikalaujama imtis iš atitinkamo elektroninių paslaugų teikėjo (prekyvietės), negali reikšti aktyvios visų kiekvieno jo klientų duomenų priežiūros siekiant užkirsti kelią bet kokiam būsimam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui šio paslaugų teikėjo svetainėje. Pavyzdžiui, nustatytino draudimo tikslas ar poveikis negali būti bendro ir nuolatinio draudimo nustatymas atitinkamoje prekyvietėje prekiauti ginčo objektu esančiais prekių ženklais žymimomis prekėmis (*L’Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 139-140).

Taigi bylas nagrinėjantys teismai galėti įpareigoti elektroninės prekyvietės operatorių imtis priemonių, kuriomis būtų prisidedama ne tik prie prekyviečių naudotojų daromų teisių pažeidimų nutraukimo, bet ir prie naujų tokio pobūdžio pažeidimų prevencijos. Šie įpareigojimai turi būti veiksmingi, proporcingi, atgrasantys ir jais neturi būti sukuriamos teisėtos prekybos kliūtys (*L’Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 144).

III. Prekių ženklų naudojimo ir teisių į juos pažeidimų ypatumai elektroninėje prekyboje

Atsižvelgiant į ieškinius, kuriais siekiama nustatyti elektroninių prekyviečių atsakomybę už prekių ženklų pažeidimus, galima išskirti dvi pagrindines pažeidimų rūšis. Pagrindinė pirmųjų tipo bylų ypatybė yra ta, kad pažeidėjai naudojami trečiųjų šalių prekių ženklais kaip priemone pritraukti interneto vartotojų dėmesį ir tokiu būdu padidinti srautą į savo svetaines, bet nebūtinai sukelia painiavos dėl tikrojo prekių ženklo šaltinio. Šio tipo pažeidimai yra gana nauji ir lengvai netelpa į tradicinę prekių ženklų teisinio reguliavimo struktūrą. Antroji bylų kategorija susijusi su padirbtų prekių (ar kitaip prekių ženklų teises pažeidžiančių prekių), siūlomų per interneto platformas tam tikrose svetainėse, pardavimu (Kur, A (2014) “Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU” *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Colum. J. L. & ARTS* 52, p. 528-529 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://jla-dev.journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/14/2014/12/3_37.4_KUR_1.pdf [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]).

Toliau, analizuojant ESTT praktiką bus aptariami atsakomybės taikymo klausimai abiejose iš minėtų bylų kategorijų.

4.1. Antrinės atsakomybės taikymo klausimai internetinės paieškos operatoriams. *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier*

Šioje dalyje nagrinėjamas vienas garsiausių ginčų dėl prekių ženklų naudojimo kaip raktinių žodžių internetinėse paieškos sistemose: *Google* prieš *Louis Vuitton*. Ginčas reikšmingas prekių ženklų apsaugos ir internetinės reklamos, kuria, be kita ko naudojasi elektroninės parduotuvės ir prekyvietės, ateičiai.

Konfliktas kilo tarp ieškovo Prancūzijos grupės *Louis Vuitton Malletier SA* ir *Google Inc.*, įsikūrusios JAV, ir jos dukterinės Prancūzijos įmonės *Google France SARL* (toliau - *Google*) kaip atsakovo. *Louis Vuitton* yra pirmaujanti prabangių krepšių ir kitų aukštos kokybės odos dirbinių gamintoja. Jai priklauso bendrijos prekės ženklas *Vuitton* ir prancūziški prekių ženklai *Louis Vuitton* bei *LV*. Visi jie laikytini turinčiais reputaciją. *Google* valdo internetinę paieškos programą. Mokama nuorodų paslauga *Google AdWords* leidžia rodyti skelbimus specialioje skiltyje, vadinamoje „remiamos nuorodos“, kai vartotojas įveda tam tikrą raktinį žodį. Kiekvienas klientas gali rezervuoti bet kokį raktinį žodį, o vieną raktinį

žodį gali rezervuoti ir keli klientai. Kokioje pozicijoje bus rodoma kliento, išpirkusio raktinį žodį, svetainė, be kitų veiksmų, priklauso nuo mokesčio už paspaudimą, kurį reikia sumokėti *Google*. 2003 m. *Louis Vuitton* pateikė ieškinį *Google*, teigdama, kad buvo pažeista jos teisė į prekių ženklus. *Google* leido kitiems rinkos dalyviams ne tik rezervuoti *Louis Vuitton* prekių ženklus kaip raktinius žodžius, bet kartu juos naudoti su tokiais žodžiais kaip „imitacija“ ar „kopija“. Pavyzdžiui, *Google* paieškos sistemoje pateikus užklausą „Vuitton imitation“ arba „LV copy“, atsirado bent kelios nuorodos į svetaines, kuriose siūlomos nelegalios *Louis Vuitton* produktų imitacijos. Du Prancūzijos teismai *Google* pripažino kaltu, kol po antrojo skundo Cour de cassation Paryžiuje pagaliau paprašė ESTT prejudicinio sprendimo dėl Direktyvos 89/104 ir Reglamento Nr. 40/94 nuostatų aiškinimo.

Kaip žinoma, pagal ES prekių ženklų direktyvą⁵, prekių ženklų savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo, vykdant komercinę veiklą naudoti bet kokį žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti, kai žymuo yra tapatus prekių ženklui ir juo žymimoms prekėms ar paslaugoms. ESTT sprendė, ar *Google* naudoja žymenį kaip prekių ženklą ir nustatė, kad nuorodų paslaugos internete teikėjas, kuris išsaugo kaip raktinį žodį prekių ženklui tapatų žymenį ir organizuoja skelbimų rodyką pasinaudojant juo, nenaudoja šio žymens (*Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier* [ESTT], Nr. C-236/08–C-238/08) [2010] ECLI:EU:C:2010:159, para 121). Kadangi žymens kaip prekių ženklo naudojimas yra būtina sąlyga norint uždrausti naudojimą lemiančius veiksmus, *Google* gali leisti žinomus prekių ženklus pirkti kaip raktažodžius savo *AdWords* paslaugoje, neprisiimdama atsakomybės pagal ES prekių ženklų teisės nuostatas.

Tačiau išliko svarbus pačių reklamuotojų atsakomybės klausimas. ESTT sprendė, kad prekės ženklo savininkas negali prieštarauti prekės ženklo kaip raktinio žodžio naudojimui, nebent toks naudojimas kenkia kuriai nors iš prekės ženklo funkcijų. Svarbu, kad tai apima ne tik kilmės nurodymo funkciją, bet ir antrines kokybės, komunikacijos, investavimo ir reklamos funkcijas (*Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier* [ESTT], Nr. C-236/08–C-238/08) [2010] ECLI:EU:C:2010:159, para 76-77). Taigi apsaugos apimtis sąlygojama prekių ženklų funkcijų įgyvendinimo galimybės.

⁵ Pirmoji 1988 m. Gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, OL 1989 L 40, 1, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95 / EB. 2008 m. spalio 22 d. valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija), kuri dar vėliau panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 336/1. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių atsiradimo laiką, ginčus pagrindinėje byloje ir toliau reglamentuoja Direktyva 89/104

Ar raktinių žodžių reklama daro neigiamą poveikį prekių ženklų funkcijoms, turi būti nustatyta kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į tai, ar skelbimas klaidina vartotojus. Pavyzdžiui, kilmės nurodymo būtų funkcijai pakenkta, jei skelbime būtų teigiama, kad tarp reklamuotojo ir prekės ženklo savininko yra ekonominis ryšys (*Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier* [ESTT], Nr. C-236/08–C-238/08) [2010] ECLI:EU:C:2010:159, para 89-90). Manytina, kad šalia prekės ženklo esanti nuoroda “imitation” nerodytų ekonominio ryšio tarp tikrojo prekės ženklo savininko ir pardavėjo, tačiau neatmestina, kad toks prekės ženklo naudojimas galėtų pakenkti kitoms prekių ženklų funkcijoms, kaip pavyzdžiui reputacijos ar kokybės.

Aptartas ESTT sprendimas buvo plačiai laikomas *Google* pergale ir verslo modelio paskatinimu (Sweeney, M (2010) Google wins Louis Vuitton trade mark case [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.theguardian.com/media/2010/mar/23/google-louis-vuitton-search-ads> [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]). Nors neatmetama, kad kai kurių ES valstybių narių įstatymai gali numatyti paslaugų teikėjo atsakomybę, *Google* iš esmės gali laisvai priimti užklausas dėl žymenų naudojimo kaip raktinių žodžių. Dėl šio sprendimo reklamuotojai prieš pateikdami skelbimą patys privalo įvertinti suklaudinimo tikimybę. Tai nelengva užduotis, atsižvelgiant į skirtingą interneto vartotojų informuotumo lygį ir nenuoseklius teisės aktus dėl „vidutinio interneto vartotojo“ standarto ES valstybėse narėse (Schuber, O (2010) It’s the Ad text, stupid, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 6(1):25-33 p. 3 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/275283056_%27It%27s_the_Ad_text_stupid%27_cryptic_answers_won%27t_establish_legal_certainty_for_online_advertisers [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]).

Taigi, prekių ženklų savininkai turi toleruoti, kad jų ženklai gali būti naudojami kaip raktiniai žodžiai, ir yra priversti išleisti daugiau pinigų ir laiko stebėdami, kaip jų ženklai naudojami internete. Be to, tai, kad neigiamas poveikis prekių ženklų funkcijoms leidžia uždrausti tretiesiems asmenims naudoti žymenį neatsako į klausimą koks būtent yra toks poveikis. Neaiškumo sukelia ir tai, jog ESTT plačiai nepasisakė dėl elgesio, kuriuo siekiama klaidinti sąvokos (Schuber, O (2010) It’s the Ad text, stupid, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 6(1):25-33 p. 4 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/275283056_%27It%27s_the_Ad_text_stupid%27_c

[ryptic_answers_won%27t_establish_legal_certainty_for_online_advertisers](https://www.researchgate.net/publication/275283056_It%27s_the_Ad_text_stupid_cryptic_answers_won%27t_establish_legal_certainty_for_online_advertisers) [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]). Be to, teismas nenurodė, kuri šalis turi įrodyti, kad skelbimai yra klaidinantys ar neklaidinantys. Iš vienos pusės, neigiamo poveikio testo, susijusio su prekės ženklo funkcijomis, nustatymas yra rimtas prekių ženklų reguliavimo pakeitimas, ribojantis prekių ženklų savininkų teises (Schuber, O (2010) It's the Ad text, stupid, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 6(1):25-33 p. 4 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: [https://www.researchgate.net/publication/275283056_It%27s_the_Ad_text_stupid%27_cryptic_answers_won%27t_establish_legal_certainty_for_online_advertisers](https://www.researchgate.net/publication/275283056_It%27s_the_Ad_text_stupid_cryptic_answers_won%27t_establish_legal_certainty_for_online_advertisers) [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]). Iš kitos pusės, toks testas vertinamas teigiamai dėl skatinamos konkurencijos tarp prekių ženklų. Taip pat priimtina, kad *Google* neturėtų būti atsakinga už prekių ženklų pažeidimus, nes tai iš esmės lemtų, jog *Google* taptų atsakinga už prekių ženklų apsaugą.

Vis dėl to, papildomos gairės paieškos sistemų teikėjams dėl mokamų nuorodų ir informacijos apie skelbimo kilmę būtų pageidaujamos. Taip pat svarstytinas klausimas, ar paieškos sistemos neturėtų būti įpareigosotos neleisti naudoti prekių ženklų ir tokių žodžių kaip „kopija“ ar „imitacija“ derinių. Jeigu būtų įtvirtinti reikalavimai, kad paieškos sistemų operatoriai įvestų greitas ir skaidrias pašalinimo procedūras akivaizdžiai prekių ženklų savininkų teises pažeidžiantiems skelbimams, būtų sumažinta papildoma našta reklamuotojams (savo veiksmų vertinimas) ir prekės ženklų savininkams (stebėjimas).

4.2. Antrinės atsakomybės taikymo klausimai dėl prekių ženklų teises pažeidžiančių prekių pardavimo. *L'Oréal v eBay*

Toliau aptariamam sprendimu *L'Oréal v eBay* ESTT nustatė, kad prekyvietės (pvz., *eBay*), tam tikromis aplinkybėmis gali būti atsakingos už prekių ženklų pažeidimus dėl jų naudotojų veiksmų. Teismo sprendimas taip pat pasisakė apie draudimų prekyvietėms nustatymo ribas ir jų atsakomybę.

L'Oréal yra kvepalų, kosmetikos ir plaukų priežiūros produktų tiekėja. *eBay* valdo internetinę aukcionų svetainę (elektroninę prekyvietę). *L'Oréal* iškėlė bylą prieš *eBay* ir juose prekiaujančius pardavėjus įvairiose Europos šalyse, įskaitant Anglijos aukščiausiame teisme, remdamasi tuo, kad nebuvo imtasi pakankamai veiksmų, kad būtų sustabdytas padirbtų ir kitai prekių ženklų teises pažeidžiančių prekių pardavimas. *L'Oréal* teigė, kad *eBay* ir atskiri atsakovai, pažeidė *L'Oréal* teises į prekių ženklą i) parduodami klastotos ii) parduodami neskirtas pardavimui prekės, kaip antai mėginiai ar flakonai (t. y. pirminė

pakuotė, iš kurios galima vartotojams perpilti nedidelį kiekį gaminio kaip nemokamą pavyzdį), ir iii) parduodami prekių ženklų pažymėtus gaminius, skirtus parduoti Šiaurės Amerikoje, o ne Europos ekonominėje erdvėje. Be to, iv) kai kurie šių gaminių buvo parduoti be pakuotės.

L'Oréal taip pat teigė, jog įsigydama raktinius žodžius, atitinkančius *L'Oréal* prekių ženklų pavadinimus, iš mokamų interneto nuorodų paslaugų (*Google AdWords*), *eBay* nukreipia savo paslaugos naudotojus link prekių, kurios pažeidžia *L'Oréal* prekių ženklus ir kurias siūloma parduoti *eBay* svetainėje. Galiausiai, *L'Oréal* tvirtino, kad net jeigu *eBay* nėra atsakinga už su jos prekių ženklais susijusių teisių pažeidimus, pagal Direktyvos 2004/48/EC 11 straipsnį jai turi būti taikomi atitinkami draudimai.

2009 m. Anglijos aukščiausiasis teismas ESTT paprašė priimti prejudicinį sprendimą dėl to ar *eBay* yra atsakinga už prekių ženklų pažeidimą. Be kita ko, siekta išsiaiškinti ar toks pažeidimas atsirastų dėl to, kad *eBay* naudojo remiamas nuorodas trečiųjų šalių paieškos sistemose ir savo tinklalapyje, jei jie veda žmones į skelbimus dėl pažeidžiančių produktų, taip pat ar testerių ir ne dėžutėje esančių prekių pardavimas yra prekių ženklo pažeidimas, ir dėl Direktyvos 2004/48/EC 11 straipsnio taikymo ir draudimų apimties.

ESTT pirmiausia nurodė, jog prekių ženklo savininkui norint pasinaudoti savo išimtinėmis teisėmis, prieš asmenis, kurie prekiauja žymeniu pažymėtomis prekėmis, būtina, kad pardavėjo veikla dėl savo apimčių, dažnumo, ar kitų savybių viršytų privačios veiklos ribas, t.y., kad pardavimai būtų daromi vykdant komercinę veiklą (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 55).

Toliau ESTT sprendė, jog kai be prekių ženklo savininko sutikimo prekės, skirtos parduoti trečiojoje šalyje siūlomos pirkti ar reklamuojamos EEE ar Bendrijos teritorijoje esantiems vartotojams skirtoje prekyvietėje, prekių ženklo savininkas gali prieštarauti dėl tokio pardavimo, siūlymo pirkti ar reklamos. Svarbu, kad prekių ženklų pažymėtos prekės nebūtų anksčiau išleistos ir prekybą EEE (valstybėje narėje registruoto prekių ženklo atveju) ar ES teritorijoje (Bendrijos prekių ženklo atveju). Nacionaliniai teismai kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti, ar egzistuoja aplinkybės, į kurias atsižvelgiant darytina išvada, kad EEE ar ES teritorijoje prieinamoje elektroninėje prekyvietėje paskelbtas siūlymas pirkti arba reklama skirti joje esantiems vartotojams. Pavyzdžiui, kai prie siūlymo pirkti nurodomos geografinės zonos, į kurias pardavėjas gali išsiųsti prekę, toks nurodymas laikomas ypač

svarbiu atliekant šį vertinimą (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 65-67).

Toliau ESTT sprendė, jog mėginių ir pavyzdžių suteikimas patvirtintiems platintojams, nesant priešingų įrodymų, nėra išleidimas į rinką ir nereiškia prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudijimo ypač atsižvelgiant į tai, jog *L'Oréal* aiškiai nurodė, kad jų pardavinėti negalima tiek tiesiogiai pardavėjams, tiek pažymėdama gaminius „neparduodama“ (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 70-73).

ESTT taip pat nusprendė, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti dėl išpakuotų prekių ženklu pažymėtų gaminių perpardavimo, motyvuodamas tuo, kad išpakavus prekes nebelieka esminės informacijos, kaip antai susijusios su kosmetikos gaminio gamintojo ar asmens, atsakingo už pateikimą į rinką, tapatybe (taigi pakenkiama kilmės nurodymo funkcijai). Tačiau, net jeigu nuėmus išorinę pakuotę informacija nedingo, prekių ženklo savininkas vis dėlto gali prieštarauti dėl jo prekių ženklu žymimų gaminių pardavimo be pakuotės, jeigu įrodo, kad nuėmus pakuotę buvo pažeistas šio gaminio įvaizdis ir taip pakenkta prekių ženklo reputacijai (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 83).

Dėl klausimų, susijusių su elektroninės prekyvietės operatoriaus daroma jo svetainės ir joje siūlomų prekių reklama ESTT nurodė, kad, kai paslaugos teikėjas naudoja kito asmens prekių ženklą atitinkantį žymenį reklamuodamas prekes, kurias vienas jo klientų parduoda naudodamasis šia paslauga, reikia pabrėžti, jog tokį naudojimą galima uždrausti, kai žymuo naudojamas taip, kad atsiranda ryšys tarp minėto žymens ir minėtos paslaugos. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje toks ryšys egzistavo, nes dėl *eBay* skelbimų atsirado akivaizdi sąsaja tarp skelbimuose minimų prekių ženklu žymimų prekių ir galimybės jas nusipirkti. Taigi, jei elektroninė prekyvietė pati reklamuodama prekes naudoja žymenį kaip raktinį žodį ir pakankamai informuotas ir protingai pastabus interneto naudotojas negali tinkamai identifikuoti prekių kilmės, laikoma, kad prekių ženklų savininkai gali uždrausti elektronei prekyvietei tokį naudojimą (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 92-93, 97). Tačiau tam, kad būtų galima laikyti, jog trečiasis asmuo „naudoja“ savininko prekių ženklu tapatų ar panašų į jį žymenį, reikia bent jau to, kad trečiasis asmuo naudotų žymenį pateikdamas savo paties komercinį pranešimą. Kai prekyvietė tik teikia paslaugą, kurios esmė – leisti jo klientams, vykdančioms komercinę

veiklą, parodyti prekių ženklams tapачius ar į juos panašius žymenis jo svetainėje, tai nereiškia, kad prekyvietė pati naudoja šiuos žymenis. Iš to išplaukia, kad prekių ženklams tapачius ar panašius į juos žymenis elektroninės prekyvietės operatoriui priklausančioje svetainėje naudoja ne pats prekyvietės operatorius, bet prekyvietės operatoriaus klientai – pardavėjai (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 102-103). Taigi kaip nustatyta ir byloje *Google France*, galimybės prekyvietei uždrausti naudoti prekių ženklą kaip raktinį žodį nebelieka, jei nenustatoma, kad prekyvietė pati vykdo tokią reklamą ir dėl to naudoja žymenį kaip raktinį žodį.

Toliau sprendamas dėl elektroninės prekyvietės operatoriaus atsakomybės ESTT vertino informacijos „talpinimo“ ir „žinojimo“ aspektus. Remiantis Elektroninės komercijos direktyvos 14 straipsnio 1 dalimi prekyvietei gali būti taikomi atsakomybės apribojimai, susiję su informacijos, kurią teikia jo paslaugų gavėjai, „talpinimu“ tada, kai tas operatorius neatlika aktyvaus vaidmens, kuris leistų jam žinoti ar kontroliuoti saugomus duomenis. Čia ESTT nurodė, kad kai operatorius vaidina „aktyvų vaidmenį“, kai teikia pagalbą, pavyzdžiui, optimizuoja internetinių pasiūlymų parduoti pateikimą arba reklamuoja tuos pasiūlymus. Ar operatorius vaidina „aktyvų vaidmenį“ ir dėl to nebegali remtis atsakomybės apribojimu, kiekvienu atveju turi įvertinti atitinkamas nacionalinis teismas (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 116-117).

Be to, net jei operatorius ne vaidina aktyvaus vaidmens, jis negali remtis Elektroninės komercijos direktyvos 14 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtimi, jei žinojo faktų ar aplinkybių, kurių pagrindu „rūpestingas ūkio subjektas turėjo konstatuoti“, kad internetiniai pasiūlymai neteisėti ir, jei apie tai sužinojo, nesiėmė veiksmų, kad pašalintų atitinkamus duomenis iš savo svetainės (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 119). Įdomu tai, kad testas „ką rūpestingas ūkio subjektas turėjo suvokti“ rodo, kad prieglobos paslaugų teikėjams (prekyvietėms) gali tekti tam tikru lygiu iširti talpinamos medžiagos teisėtumą.

Dėl elektroninės prekyvietės operatoriui nustatytinų draudimų ESTT nurodė jog priemonės, kurių reikalaujama imtis iš atitinkamo elektroninių paslaugų teikėjo, negali reikšti aktyvios visų kiekvieno jo klientų duomenų priežiūros siekiant užkirsti kelią bet kokiam būsimam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui prekyvietės svetainėje. Be to, tokia bendra priežiūros pareiga būtų nesuderinama su Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsniu⁶,

⁶Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnis. Bendrasis įsipareigojimas: 1. Valstybės narės numato priemones, procedūras ir gynybos būdus, būtinus užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių, kurioms taikoma ši

kuriame įtvirtinta, kad šioje Direktyvoje nurodytos priemonės turi būti teisingos ir proporcingos ir neturi būti pernelyg brangios, bei nesukurti teisėtos prekybos kliūčių. Remiantis šiais principais byloje susijusiose su galimais prekių ženklų pažeidimais naudojantis elektroninės prekyvietės operatoriaus teikiamomis paslaugomis, šiems operatoriams nustatyto draudimo tikslas ar poveikis negali būti bendro ir nuolatinio draudimo nustatymas prekyvietėse prekiauti atitinkamais prekių ženklais žymimomis prekėmis (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 139-140).

Nepaisant pirmiau nurodytų apribojimų, prekyvietėms gali būti nustatomi veiksmingi ir kartu proporcingi draudimai. Kaip savo išvadose nurodė Generalinis advokatas, jeigu elektroninės prekyvietės operatorius savo iniciatyva nenusprendžia sustabdyti intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjo veiklos, kad išvengtų to paties prekybininko tiems patiems prekių ženklams daromų naujų tokio pobūdžio pažeidimų, teismo jis gali būti įpareigojamas tai daryti (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 141).

Be to, siekiant garantuoti teisę į veiksmingą teisinę gynybą nuo asmenų, pasinaudojusių elektronine paslauga, kad padarytų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, elektroninės prekyvietės operatorius gali būti įpareigojamas imtis priemonių, kurios palengvintų jo klientų – pardavėjų tapatybės nustatymą. Šiuo klausimu, kaip *L'Oréal* nurodė savo rašytinėse pastabose ir kaip matyti iš Direktyvos 2000/31 6 straipsnio⁷, nors aišku, kad būtina laikytis asmens duomenų apsaugos, vis dėlto kai pažeidimo subjektas veikia ne privačiai, o kaip verslininkas, turi būti galima aiškiai nustatyti jo tapatybę. Teismas nurodė, kad neišsamiai ankščiau apibūdintomis priemonėmis, kaip ir bet kuriomis kitomis priemonėmis, kurių imtis gali būti įpareigojama draudimu pagal Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnio trečiąjį sakinį, turi būti užtikrinta teisinga pusiausvyra tarp įvairių pirma nurodytų teisių ir interesų (*L'Oréal*

direktyva, vykdymą. Tos priemonės, procedūros ir gynybos būdai turi būti sąžiningi, teisingi, neturi būti komplikuoti ar brangūs, ar sukelti nepagrįstą vėlavimą ar delsimą. 2. Tos priemonės, procedūros ir gynybos būdai taip pat turi būti veiksmingi, proporcingi ir atgrasantys; jie turi būti taikomi tokiu būdu, kad nebūtų sukuriamos kliūtys teisėtai prekybai ir numatytų apsaugos priemonės nuo piktnaudžiavimo jomis.

⁷Direktyvos 2000/31/EB 6 straipsnis. Pateiktina informacija: Be kitų Bendrijos teise nustatytų informacijos reikalavimų, valstybės narės užtikrina, kad komerciniai pranešimai, kurie priklauso informacinės visuomenės paslaugai arba ją sudaro, atitiktų bent šias sąlygas: a) būtų galima aiškiai nustatyti, kad tai yra komercinis pranešimas; b) būtų galima aiškiai nustatyti fizinio ar juridinio asmens, kuriuo vardu teikiamas komercinis pranešimas, tapatybę; c) būtų galima aiškiai identifikuoti reklaminius pasiūlymus, pavyzdžiui, nuolaidas, priemokas ir dovanas, jei jos leidžiamos valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, o sąlygos, kurias reikia patenkinti norint jas gauti, būtų lengvai prieinamos ir aiškiai bei nedviprasmiškai pateiktos; d) būtų galima aiškiai identifikuoti reklaminius konkursus arba žaidimus, jei jie leidžiami valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, o sąlygos, kurias reikia patenkinti norint juose dalyvauti, būtų lengvai prieinamos ir aiškiai bei nedviprasmiškai pateiktos.

v eBay [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 142-143).

Taigi Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnio trečiasis sakinys reikalauja iš valstybių narių užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos srityje kompetentingi nacionaliniai teismai galėtų įpareigoti elektroninės prekyvietės operatorių imtis priemonių, kuriomis būtų prisidedama ne tik prie šios prekyvietės naudotojų daromų šių teisių pažeidimų nutraukimo, bet ir prie naujų tokio pobūdžio pažeidimų prevencijos. Šie įpareigojimai turi būti veiksmingi, proporcingi, atgrasantys ir jais neturi būti sukuriama teisėtos prekybos kliūtys (*L'Oréal v eBay* [ESTT], Nr. C-324/09 [2011] ECLI:EU:C:2011:474 para 144).

Sprendimas iš esmės palankus prekių ženklų savininkams. Įmonės, turinčios teises į atitinkamus prekių ženklus, gali pareikšti ieškinį tiesiogiai elektroninėms prekyvietėms jei, pavyzdžiui i) elektroninės prekyvietės operatorius pats naudoja remiamas nuorodas, tokias kaip *Google AdWords*, kurios yra tapačios prekių ženklams, kai vartotojai klaidinami dėl to ar parduodamos prekės, pažymėtos atitinkamu prekių ženklu, yra parduodamos prekių ženklo savininko, ar, priešingai, trečiosios šalies. Ieškinys tiesiogiai prekyvietai reikštinas ir tuomet, ii) kai elektroninės prekyvietės operatorius kontroliuoja informaciją ar turi žinių apie veikimą, pažeidžiantį prekių ženklų turėtojų teises, t.y. vaidina aktyvų vaidmenį. Pavyzdžiui, kai jis pardavėjams teikia pagalbą, kuri apima pardavimo pasiūlymų pateikimo optimizavimą ar tų pasiūlymų reklamavimą. Kai prekyvietės operatorius nevaidina aktyvaus vaidmens, ieškinį pareikšti tiesiogiai jam galima tais atvejais, iii) kai jis žinojo apie faktus ar aplinkybes, dėl kurių turėjo būti atkreiptas dėmesys į tai, kad pasiūlymai parduoti prekyvietaje yra neteisėti, tačiau jis neveikė greitai stengdamasis tuos pažeidimus nutraukti.

Taigi internetinės prekybos paslaugų teikėjai nebegali pasislėpti už „saugaus uosto“ doktrinos, t.y. atsakomybės išimties, numatytos Elektroninės komercijos direktyvos 14 straipsnyje, jei jie:

i) vaidina aktyvų vaidmenį reklamuojant ar parduodant prekių ženklais pažymėtas prekes arba ii) įgiję žinių apie faktus ar aplinkybes, dėl kurių turėjo pastebėti, kad pasiūlymai parduoti buvo neteisėti nesielgė operatyviai siekiant juos pašalinti.

Draudimai, taikytini pagal Direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo turi būti veiksmingi, proporcingi ir atgrasantys bei nesukelti kliūčių teisėtai prekybai.

4.3. Antrinės atsakomybės taikymo klausimai dėl prekių ženklų teisės pažeidžiančių prekių sandėliavimo. *Coty v Amazon*

Toliau, analizuojant naujausią aktualią ESTT praktiką bus aptariami klausimai dėl prekių ženklo naudojimo ir teisių į juos pažeidimo elektroninėse prekyvietėse, kai elektroninė prekyvietė sandėliuoja prekes, kurios pažeidžia prekių ženklų savininko teises.

Aptariamoje byloje įmonė *Coty*, platinanti kvepalus, turi licenciją naudoti Europos Sąjungos prekių ženklą *Davidoff*, įregistruotą ir saugomą prekėms „parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika“. *Amazon Services Europe* suteikia tretiesiems pardavėjams galimybę interneto svetainės *amazon.de* dalyje „Amazon-Marketplace“ siūlyti savo prekes. Pardavimo atveju, šių prekių pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos tarp tokių trečiųjų pardavėjų ir pirkėjų. Minėti pardavėjai turi galimybę dalyvauti programoje „Siuntimas per *Amazon*“, pagal kurią prekes sandėliuoja *Amazon* grupei priklausančios bendrovės, prie kurių priskiriama ir sandėlių valdanti *Amazon FC Graben*. Atitinkamas prekes siunčia išorės paslaugų teikėjai.

2014 m. gegužės 8 d. bandomasis *Coty* pirkėjas interneto svetainėje *amazon.de* iš pardavėjos įsigijo kvepalų *Davidoff Hot Water EdT 60 ml* buteliuką. Jis buvo išsiųstas per *Amazon* grupę pagal minėtą programą. Po to, kai *Coty* įspėjo pardavėją, kad nagrinėjamo prekių ženklo suteikiamos teisės dar nėra pasibaigusios, kiek tai susiję su prekėmis, pastarosios patikėtomis *Amazon FC Graben* pagal minėtą programą, nes jos nebuvo išleistos į Sąjungos rinką, pažymėtos šiuo prekių ženklu paties savininko arba su jo sutikimu, pardavėjas įsipareigojo nutraukti pažeidimą.

2014 m. birželio 2 d. raštu *Coty* paragino *Amazon Services Europe* jai perduoti visus pardavėjos turimus ginčijamu prekių ženklu pažymėtus kvepalų buteliukus. *Amazon Services Europe* perdavė *Coty* paketą su 30 kvepalų buteliukų. Po to, kai kita *Amazon* grupei priklausanti bendrovė pranešė *Coty*, kad 11 iš 30 perduotų buteliukų priklausė kitam pardavėjui, *Coty* pareikalavo, kad *Amazon Services Europe* nurodytų jai šio kito pardavėjo pavardę (pavadinimą) ir adresą, nes 29 iš 30 buteliukų atveju nagrinėjamo prekių ženklo suteikiamos teisės dar nebuvo pasibaigusios. *Amazon Services Europe* atsakė, kad negali patenkinti šio prašymo.

Manydama, kad *Amazon Services Europe* ir *Amazon FC Graben* veiksmais pažeidžiamos teisės į nagrinėjamą prekių ženklą, *Coty*, be kita ko, prašė, kad šios dvi bendrovės būtų įpareigos, įspėjant dėl sankcijų taikymo, vykdant prekybinę veiklą

nebesandėliuoti ar nebesiūsti arba neleisti sandėliuoti ar neleisti siūsti Vokietijoje prekių ženklu *Davidoff Hot Water* pažymėtų kvėpalų, jei šios prekės nebuvo išleistos į Sąjungos rinką su jos sutikimu. Papildomai ji prašė nustatyti tokius pačius įpareigojimus šioms bendrovėms ir prekių ženklu *Davidoff Hot Water EdT 60 ml* pažymėtų kvėpalų atveju.

Landgericht (Apygardos teismas, Vokietija) šį *Coty* ieškinį atmetė. *Coty* pateiktas apeliacinis skundas buvo atmestas, nes apeliacinės instancijos teismas, nusprendė, kad *Amazon Services Europe* nagrinėjamų prekių nei sandėliavo, nei siuntė, ir kad *Amazon FC Graben* šias prekes sandėliavo pardavėjų prašymu.

Coty pateikė kasacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teismui, kuris vėliau kreipėsi į ESTT. Suformuluotas prejudicinis klausimas skambėjo taip: „Ar asmuo, sandėliuojantis trečiojo asmens prekes, kuriomis pažeidžiamos teisės į prekių ženklą, nežinodamas apie tokį pažeidimą, šias prekes sandėliuoja, turėdamas tikslą jas siūlyti ar pateikti rinkai, jei siūlyti minėtas prekes arba pateikti jas rinkai ketina tik trečiasis asmuo?“ Pažymėtina, kad bendrovė *Coty* Teisingumo Teismui procese pažymėjo, kad Vokietijos teismo kreipimėsi dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateiktas atsakovių pagrindinėje byloje apibūdinimas nepakankamai atspindi *Amazon Services Europe* ir *Amazon FC Graben* vaidmenį, kiek tai susiję su atitinkamų prekių pateikimu rinkai. Ji tvirtino, kad informuojant apie pardavimą ir vykdant pardavimo sutartį šios bendrovės visiškai pakeičia pardavėją. Be to, *Amazon Services Europe* ir *Amazon EU* nurodymu, *Amazon Europe Core* nuolat reklamuoja atitinkamas prekes interneto svetainėje www.amazon.de per *Google* paieškos sistemos reklaminius skelbimus, kuriuose daroma nuoroda į pačios *Amazon EU* ir trečiųjų asmenų, valdomų *Amazon Services Europe*, pasiūlymus.

2019 m. lapkričio 28 d. Generalinio advokato Manuel Campos Sanchez-Bordona pateiktoje išvadoje buvo pateikti išsamesni svarstymai, tačiau esmine dalimi sutapo Generalinio advokato ir Teismo pozicijos. Pažymėtina, kad ES Teisingumo Teismas vadovavosi Vokietijos teismo prašyme priimti prejudicinį sprendimą nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir nevertino bendrovės *Coty* nurodytų faktų ir pozicijos, kad nacionalinis teismas netinkamai išdėstė bylos faktines aplinkybes. Taip yra dėl to, kad Teisingumo Teismas negali nei nagrinėti klausimų, kurie yra fakto klausimai, nei tikrinti tų faktų tikrumo. Pagal Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų kompetencijos paskirstymą Teisingumo Teismas turi atsižvelgti į prejudicinių klausimų faktines ir teises aplinkybes,

nurodytas sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo. (Teise.pro *V. Mizaras. Kada elektroninė prekyvietė gali būti atsakinga už teisių į prekių ženklą pažeidimą – ESTT 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje C-567/18* [interaktyvus]. Prieiga per internetą:

<http://www.teise.pro/index.php/2020/04/06/v-mizaras-kada-elektronine-prekyviete-gali-buti-atsakinga-uz-teisiu-i-prekiu-zenkla-pazeidima-estt-2020-m-balandzio-2-d-sprendimas-byloje-c-567-18/> [žiūrėta 2021 m. kovo 12 d.]])

Siekdamas atsakyti į klausimą, ESTT pirmiausia nagrinėjo ES prekių ženklų reglamento nuostatas - teisę neleisti visoms trečiosioms šalims prekyboje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus ar galintis suklaidinti visuomenę. ESTT svarstė, ar vien tik atitinkamų prekių sandėliavimas nesiūlant ir neketinant jų parduoti ar išleisti į rinką būtų laikomas naudojimu pagal ES prekių ženklų reglamento nuostatas (ši sąvoka reglamente nėra apibrėžta). ESTT atsižvelgė į savo ankstesnius sprendimus dėl naudojimo sąvokos prasmės, be kita ko, atkreipdamas dėmesį į šiuos dalykus: i) tai, kad sukuriama žymeniui naudoti būtinos techninės sąlygos ir gaunamas atlygis už šią paslaugą, nereiškia, kad asmuo, kuris teikia šią paslaugą, pats naudoja minėtą žymenį, ii) „naudoti“ reiškia aktyvius veiksmus ir tiesioginę ar netiesioginę veiksmo, kuris sudaro naudojimą, kontrolę, bei kontrolės sąlygotą galėjimą nutraukti naudojimą. Taip pat laikoma, kad iii) prekių ženkls tapachius ar panašius į juos žymenis elektroninės prekyvietės operatoriui priklausančioje svetainėje naudoja ne pats prekyvietės operatorius, bet prekyvietės operatoriaus klientai – pardavėjai ir, iv) nors ūkio subjektas, kuris importuoja arba perduoda sandėlio savininkui prekes, pažymėtas prekių ženklu, kurio savininkas jis nėra, ketindamas išleisti jas į rinką, „nauduoja“ šiam prekių ženklu tapatų žymenį, taip nebūtinai yra sandėlio savininko, kuris teikia kito asmens prekių ženklu pažymėtų prekių sandėliavimo paslaugą, atveju (*Coty v Amazon* [ESTT], Nr. C-567/18 [2020] ECLI:EU:C:2020:267 para 37-38, 40,42).

ESTT sutelkė dėmesį į reglamento 207/2009 9 straipsnio 2 dalies b punkto, kuris iš esmės pakartotas Reglamento 2017/1001 9 straipsnio 3 dalies b punkte, formuluotę, kuri susijusi su prekių siūlymu, jų pateikimu rinkai, sandėliavimu „tais tikslais“ arba atitinkamu žymeniu pažymėtų paslaugų teikimu. Taigi tam, kad prekių ženkls tapachiais ar į juos panašiais žymenimis pažymėtų prekių sandėliavimą būtų galima laikyti šių žymenų „naudojimu“, reikia, kad šį sandėliavimą vykdančis ūkio subjektas pats siektų Prekių ženklų reglamento 9 str. numatytų tikslų, t. y. siūlyti prekes arba išleisti jas į rinką. Vis dėlto, pasak

Teismo, ši išvada neatima galimybės manyti, kad šalys pačios naudoja žymenį ant kvepalų buteliukų, kuriuos jos sandėliuoja savo pačių tikslais, o ne trečiųjų pardavėjų prašymu, arba kuriuos jos pačios siūlytų ar išleistų į rinką, jeigu trečiais pardavėjas nebūtų nustatytas (*Coty v Amazon* [ESTT], Nr. C-567/18 [2020] ECLI:EU:C:2020:267 para 45, 48).

Coty pateikė dar vieną svarbų klausimą ESTT, bet, kadangi Teismas apsiriboja tik prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo pateiktų klausimų nagrinėjimu, išvada dėl šio klausimo pateikta nebuvo. *Coty* norėjo išsiaiškinti, ar *Amazon* veikia tik kaip sandėlininkas trečiųjų šalių vardu. Tačiau pateikdamas išvadą byloje Generalinis advokatas Sánchez-Bordona, svarstė šį klausimą. Generalinis advokatas nurodė, jog jeigu būtų laikomasi *Coty* nurodyto alternatyvaus požiūrio į faktines aplinkybes, būtų galima pripažinti, kad *Amazon* grupei priklausančios įmonės naudojo žymenį *Davidoff*, nes ne tik pardavėjams leido naudotis skaitmeninėmis techninėmis priemonėmis, bet ir paslaugą teikė taip, kad atsirado žymens ir minėtos paslaugos ryšys (Generalinio advokato Manuel Campos Sánchez-Bordona išvada byloje *Coty v Amazon* [ESTT], Nr. C-567/18 [2019] ECLI:EU:C:2020:267 para 42).

Sprenddamas, ar prekyvietė atlieka aktyvų vaidmenį ir kontroliuoja žymens naudojimą Generalinis advokatas kreipė dėmesį į du dalykus. Pirma, į vartotojo perspektyvą, nurodydamas, kad pirkėjui, ieškančiam prekės *Amazon* tinklalapyje, rodomi įvairūs tos pačios prekės pasiūlymai, kurie gali būti ir pardavėjų, sudariusių sutartį su *Amazon* dėl jų prekių pateikimo rinkai naudojantis elektronine prekyviete, ir pačios *Amazon*, parduodančios šias prekes savo sąskaita. Kadangi ne visada lengva net ir pakankamai informuotam ir protingai pastabiam interneto naudotojui atskirti, ar jam rodomos prekės pagamintos prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, trečiojo asmens, taip kenkiama pagrindinei prekių ženklo funkcijai, t. y. funkcijai nurodyti prekės kilmę (Generalinio advokato Manuel Campos Sánchez-Bordona išvada byloje *Coty v Amazon* [ESTT], Nr. C-567/18 [2019] ECLI:EU:C:2020:267 para 54). Antra, į prekyvietės vaidmenį parduodant prekes, nurodydamas, kad pasirinkęs „Siuntimas per *Amazon*“ programą pardavėjas *Amazon* perduoda kliento pasirinktas prekes ir *Amazon* grupei priklausančios įmonės šias prekes priima, sandėliuoja savo paskirstymo centruose, paruošia (net gali jas ženklinti, tinkamai pakuoti arba suvynioti kaip dovaną) ir siunčia pirkėjui. Be to, *Amazon* aptarnauja klientus, siekdama juos konsultuoti ir priimti grąžinamas prekes, taip pat administruoja prekių su trūkumais grąžinimą. *Amazon* taip pat iš pirkėjo gauna mokėjimą už

prekes ir paskui sumokėtą sumą perveda pardavėjui į jo banko sąskaitą. Atsižvelgiant į šį aktyvų ir koordinuotą *Amazon* įmonių dalyvavimą pateikiant rinkai prekes reikia pripažinti, kad *Amazon* atlieka daug pardavėjo darbų, įskaitant „sunkų darbą“, kaip nurodyta jos tinklalapyje. Šiame tinklalapyje, skatinant pardavėjus naudotis programa „*Amazon* logistika“, nurodyta: „Atsiųskite savo prekes, o mes pasirūpinsime likusiais darbais.“ Šiomis aplinkybėmis galima teigti, kad *Amazon* įmonės vykdo aktyvius veiksmus ir tiesioginę ar netiesioginę veiksmo, kuriuo pasireiškia prekių ženklo naudojimas, kontrolę. Jeigu nagrinėjamu atveju būtų patvirtinta, kad *Amazon* įmonės pagal programą „*Amazon* logistika“ teikė šias paslaugas (ar bent svarbiausias paslaugas), būtų galima pripažinti, kad jos, kaip elektroninės prekyvietės operatorius arba kaip sandėliuotojas, atlieka prekių pateikimo rinkai funkcijas, daug platesnes nei vien techninių sąlygų sukūrimas siekiant naudoti žymenį, o tai sąlygotų prekės ženklo naudojimą. Taigi jeigu prekė pažeistų šio prekių ženklo savininko teises, savininkas teisėtai galėtų uždrausti naudoti žymenį (Generalinio advokato Manuel Campos Sánchez-Bordona išvada byloje *Coty v Amazon* [ESTT], Nr. C-567/18 [2019] ECLI:EU:C:2020:267 para 56-58). Laikantis šio požiūrio, kuris akivaizdžiai yra daug platesnis už požiūrį, kad minėtos įmonės yra tik neutralios pardavėjo padėjėjos (būtent tokio požiūrio laikėsi ESTT, saistomas prejudicinį klausimą uždavusio klausimo teismo pateiktų aplinkybių), sunku paneigti, kad tos įmonės kartu su pardavėju siekia siūlyti ar pateikti rinkai ginčijamas prekes *Coty v Amazon* [ESTT], Nr. C-567/18 [2019] ECLI:EU:C:2020:267 para 69).

Taigi, kuo aktyvesnis elektroninės prekyvietės operatoriaus, kaip tarpininko, vaidmuo, tuo labiau tikėtina, kad būtų pripažįstama, jog prekių ženklas naudojamas ir elektroninės prekyvietės operatoriaus veiksmis. Pavyzdžiui, jeigu elektroninės prekyvietės platforma ne tik skelbia apie kitų asmenų parduodamas prekes ar jas sandėliuoja, bet ir savarankiškai aktyviai atlieka daug pardavėjui būdingų darbų, turi būti laikoma, kad tokios elektroninės prekyvietės platformos atlieka ir prekių ženklo naudojimo veiksmus. Todėl, jeigu faktinėje situacijoje pasitvirtintų, kad elektroninės prekyvietės operatorius atlieka prekių pateikimo rinkai funkcijas, daug platesnes nei vien techninių sąlygų prekių platinimui sukūrimas, ir jeigu prekių žymenys pažeistų prekių ženklo savininko teises, savininkas teisėtai galėtų uždrausti naudoti žymenį, ir toks reikalavimas galėtų būti reiškiamas ir elektroninės prekyvietės operatoriui (Teise.pro *V. Mizaras. Kada elektroninė prekyvietė gali būti atsakinga už teisių į prekių ženklą pažeidimą – ESTT 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas*

byloje C-567/18 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.teise.pro/index.php/2020/04/06/v-mizaras-kada-elektronine-prekyviete-gali-buti-atsakinga-uz-teisiu-i-prekiu-zenkla-pazeidima-estt-2020-m-balandzio-2-d-sprendimas-byloje-c-567-18/> [žiūrėta 2021 m. kovo 12 d.]).

Tokiais atvejais turėtų galėti būti reiškiamas reikalavimas elektroninės prekyvietės operatoriui nutraukti teisės pažeidžiančius veiksmus, nepriklausomai nuo to, žinojo ar nežinojo apie tai, kad kitų asmenų parduodamos prekės pažeidžia prekių ženklo savininko teisės. Nuo žinojimo ir galėjimo žinoti, priklausytų tik civilinės atsakomybės taikymas, tačiau kiti teisių gynimo būdai, kaip kad minėti draudimai atlikti ženklo naudojimo veiksmus, turėtų būti taikomi nepaisant elektroninės prekyvietės operatoriaus kaltės (Teise.pro V. Mizaras. *Kada elektroninė prekyvietė gali būti atsakinga už teisių į prekių ženklą pažeidimą – ESTT 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje C-567/18* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.teise.pro/index.php/2020/04/06/v-mizaras-kada-elektronine-prekyviete-gali-buti-atsakinga-uz-teisiu-i-prekiu-zenkla-pazeidima-estt-2020-m-balandzio-2-d-sprendimas-byloje-c-567-18/> [žiūrėta 2021 m. kovo 12 d.]). Pakartotinai pažymėtina, kad draudimai, apie kuriuos kalbama numatyti Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnyje. Šiuo atveju, jei pasitvirtintų *Coty* pateiktos faktinės aplinkybės, priimdamos teismo sprendimą dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, teismo institucijos galėtų draudimą tęsti pažeidimą taikyti ne tik pažeidėjui, bet ir tarpininkams (prekyvietėms), kurių paslaugas naudoja trečioji šalis.

Tai rodo, kad sprendžiant klausimą dėl to, ar elektroninė prekyvietė kaip tarpininkas naudoja ar ne prekių ženklą, o kartu atsakinga ar ne už šių teisių pažeidimą, labai daug kas priklauso nuo faktų, o, būtent, kokius konkrečius veiksmus atlieka elektroninė prekyvietė. Kuo aktyvesnis jos vaidmuo, kuo atlieka tipiškesnių prekių pateikimui į rinką veiksmų, tuo tikėtina, kad tokia elektroninė prekyvietė būtų pripažinta ir prekių ženklo, kuriuo žymimos į rinką pateikiamos prekės, naudotoja (Teise.pro V. Mizaras. *Kada elektroninė prekyvietė gali būti atsakinga už teisių į prekių ženklą pažeidimą – ESTT 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje C-567/18* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.teise.pro/index.php/2020/04/06/v-mizaras-kada-elektronine-prekyviete-gali-buti-atsakinga-uz-teisiu-i-prekiu-zenkla-pazeidima-estt-2020-m-balandzio-2-d-sprendimas-byloje-c-567-18/>

-c-567-18/ [žiūrēta 2021 m. kovo 12 d.).

IV. Išvados

1. Siekiant taikyti atsakomybę dėl netinkamo žymens naudojimo, esminga yra nustatyti, kad žymuo pažeidėjo yra naudojamas kaip prekių ženklas. Žymens, kaip prekių ženklo naudojimas siejamas su jo naudojimu komercinėje (prekybos) veikloje ir būtent siekiant atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kitų. Tačiau valstybės narės laisvos nustatyti žymens naudojimo apribojimus kitais nei naudojimo prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl to žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo reputacijai.
2. Prekės ženklo savininkas gali prieštarauti prekės ženklo kaip raktinio žodžio naudojimui, kai toks naudojimas kenkia kuriai nors ir prekės ženklo funkcijų. Pavyzdžiui, kilmės nurodymo funkcijai pakenkiama, jei skelbime teigiama, kad tarp reklamuotojo ir prekės ženklo savininko yra ekonominis ryšys. Ar raktinių žodžių reklama daro neigiamą poveikį prekių ženklo funkcijoms, turėtų būti nustatyta kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į klaidinantį skelbimo pobūdį ir vartotojų suklaidinimo tikimybę.
3. Prekyviete gali būti taikomi atsakomybės apribojimai, nustatyti Elektroninės komercijos direktyvoje tada, kai prekyvietės operatorius neatlieka aktyvaus vaidmens, kuris leistų jam žinoti ar kontroliuoti saugomus duomenis. Aktyvus vaidmuo reikštų, kad prekyvietė teikia tam tikrą pagalbą, pavyzdžiui, optimizuoja internetinių pasiūlymų parduoti pateikimą arba reklamuoja tuos pasiūlymus. Ar operatorius vaidina aktyvų vaidmenį, kiekvienu atveju turi įvertinti atitinkamas nacionalinis teismas.
4. Net jei prekyvietė nevaidina aktyvaus vaidmens, ji negali remtis Elektroninės komercijos direktyvoje numatytais išimtimis, jei žinojo faktų ar aplinkybių, kurių pagrindu rūpestingas ūkio subjektas turėtų konstatuoti, kad internetiniai pasiūlymai neteisėti ir, jei apie tai sužinojo, nesiėmė veiksmų, kad pašalintų atitinkamus duomenis iš savo svetainės. Tačiau toje pačioje Direktyvoje numatytas bendros stebėjimo prievolės nebuvimas reiškia, kad prekyvietės neturi atlikti aktyvios visų kiekvieno jo klientų duomenų priežiūros siekiant užkirsti kelią bet kokiam būsimam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui.
5. Direktyvos 2004/48/EB 11 straipsnio trečiasis sakinyss numato reikalavimą valstybėms užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos srityje kompetentingi nacionaliniai teismai galėtų įpareigoti elektroninės prekyvietės operatorių imtis priemonių, kuriomis būtų

prisidedama ne tik prie šios prekyvietės naudotojų daromų šių teisių pažeidimų nutraukimo, bet ir prie naujų tokio pobūdžio pažeidimų prevencijos. Šie įpareigojimai turi būti veiksmingi, proporcingi, atgrasantys ir jais neturi būti sukuriamos teisėtos prekybos kliūtys.

6. Elektroninės prekyvietės gali būti tiesiogiai atsakingos už teisių į prekių ženklus pažeidimus kai nustatoma, jog jos pačios naudoja prekių ženklą. Sprendžiant klausimą dėl to, ar elektroninė prekyvietė kaip tarpininkas naudoja ar ne prekių ženklą, o kartu atsakinga ar ne už šių teisių pažeidimą, labai daug kas priklauso nuo faktų, o, būtent, kokius konkrečius veiksmus atlieka elektroninė prekyvietė. Kuo aktyvesnis jos vaidmuo, kuo atlieka tipiškesnių prekių pateikimui į rinką veiksmų, tuo tikėtina, kad tokia elektroninė prekyvietė būtų pripažinta ir prekių ženklo, kuriuo žymimos į rinką pateikiamos prekės, naudotoja.
7. Direktyvoje 2004/48/EB numatytus intelektinės nuosavybės teisių gynimo būdus, kuriais gali naudotis prekių ženklų savininkai, kai jų teisės pažeidžiamos elektroninių parduotuvių ar tiesiogiai pačių prekyviečių, apima teismo draudimai, žalos atlyginimas, atkuriamosios ir alternatyviosios priemonės bei teismo sprendimo paskelbimas. Prie teisių gynimo priemonių, kurios gali būti taikomos teismo proceso metu galima priskirti teisę gauti informaciją ir laikinąsias ir prevencines priemones.

VI. Šaltiniai

Teisės aktai:

i. Europos Sąjungos teisės aktai

1. Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. birželio 8 d. direktyva (ES) 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva). OL L 178 , 17/07/2000 p. 0001 - 0016.
1. Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. OL L 157/45.
2. Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. OL L 336/1.
3. Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. birželio 14 d. reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo. OL L 154/1.
4. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (ES) OL L 336 , 23/12/1994 p. 0214 - 0233.

ii. Lietuvos teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (2000) Valstybės žinios, Nr. 92-2844.
2. Lietuvos Respublikos Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas (2006) Valstybės žinios, 2006-06-10, Nr. 65-2380.

Specialioji literatūra:

1. Kur, A, (2019) “Trademark Functions in European Union Law - Also Containing a Comment on CJEU case C-129/17, Mitsubishi v. Duma”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-06*, p. 1 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3425839> [žiūrėta 2021 vasario 23 d.]
2. Kur, A (2014) „Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU” *Max Planck Institute for Intellectual*

- Property and Competition Law Colum. J. L. & ARTS* 52, p. 525 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://jla-dev.journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/14/2014/12/3_37_4_KUR1.pdf [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]
3. Mizaras, V. (2007) Intelektinės nuosavybės teisių gynimo reguliavimo novelos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB – materialiniai teisių gynimo būdai, neturintys kompensacinio poveikio. *Teisė*. 2007, t. 63, p. 59-75. ISSN 1392-1274 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367163990323/> [žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.]
 4. Randakevičiūtė-Alpman, J, (2020) “The Role of Trademarks on Online Retail Platforms: EU Trademark Law Perspective”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition*
 5. Schuber, O (2010) It’s the Ad text, stupid, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 6(1):25-33 p. 3 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/275283056_%27It%27s_the_Ad_text_stupid%27_cryptic_answers_won%27t_establish_legal_certainty_for_online_advertisers [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]
 6. S Economides, N, (1998) “The Economics of Trademarks” 78 *The TradeMark Register* 523, 527, p 528 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/230726987_The_Economics_of_Trademarks [žiūrėta 2021 vasario 27 d.]
 7. Teise.pro. V. Mizaras. *Naujoji Prekių ženklų įstatymo redakcija: esminiai pokyčiai, kuriuos verta žinoti* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.teise.pro/index.php/2018/12/05/v-mizaras-naujoji-prekiu-zenklu-istatymo-redakcija-esminiai-pokyciai-kuriuos-verta-zinoti/> [žiūrėta 2021 m. kovo 1d.]
 8. Teise.pro V. Mizaras. *Kada elektroninė prekyvietė gali būti atsakinga už teisių į prekių ženklą pažeidimą – ESTT 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje C-567/18* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.teise.pro/index.php/2020/04/06/v-mizaras-kada-elektronine-prekyviete-gali-buti-atsakinga-uz-teisiu-i-prekiu-zenkla-pazeidima-estt-2020-m-balandzio-2-d-sprendimas-byloje-c-567-18/> [žiūrėta 2021 m. kovo 12 d.]

9. Veselova, A (2020) Economic and Social Development. Book of Proceedings. p 30 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/profile/Venelin-Terziev/publication/346097447_Balanced_Scorecard_-_analysis_of_theoretical_and_applied_solution/links/5fbb92bd92851c933f504b12/Balanced-Scorecard-analysis-of-theoretical-and-applied-solution.pdf#page=37 [žiūrėta 2021 m. kovo 1d.]

Teismų praktika:

1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 1978 m. gegužės 23 d. sprendimas *Hoffman-La Roche v Centrafarm* Nr. C-102/77, ECR 1139, 1164
2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 1997 m. lapkričio 4 d. Generalinio advokato Jacobs išvada byloje *Parfums Christian Dior v Evora*, Nr. C-337/95, ECR I-06013.
3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas *Arsenal Football plc v Reed*, Nr. C-206/01, ECR I-10273.
4. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2004 lapkričio 16 d. sprendimas *Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar np*, Nr. C-245/02 [2004] I-10989.
5. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2007 m. rugsėjo 11 d. *Céline SARL v Céline SA*, Nr. C-17/06, ECR I-7041.
6. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2007 m. sausio 25 d. sprendimas *Adam Opel AG v Autec AG*, Nr. C-48/05, ECR I-1017.
7. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2009 m. birželio 18 d. sprendimas *L'Oréal SA v Bellure NV*, Nr. C-487/07, ECR I-5185.
8. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2009 m. vasario 19 d. sprendimas *UDV North America Inc v Brandtraders NV*, Nr. C-62/08, ECR I-1279.
9. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2010 m. kovo 23 d. sprendimas *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier*, Nr. C-236/08–C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159
10. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2011 m. liepos 12 d. sprendimas *L'Oréal v eBay*, Nr. C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474.
11. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas *Interflora v Marks & Spencer*, Nr. C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604.

12. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2015 m. liepos 16 d. sprendimas *Top Logistics ir kt. v Bacardi and Company Ltd ir kt.*, Nr. C-379/14, EU:C:2015:497.
13. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2018 m. liepos 25 d. sprendimas *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*, Nr. C-129/17, EURLex 62017CJ0129 ECLI:EU:C:2018:594.
14. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2019 m. lapkričio 28 d. Generalinio advokato Manuel Campos Sánchez-Bordona išvada byloje *Coty v Amazon*, Nr. C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267.
15. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas *Coty v Amazon*, Nr. C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267.

Kiti šaltiniai:

1. E-Commerce Law [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.hg.org/ecommerce-law.html> [žiūrėta 2021 m. kovo 1 d.]
2. Ecommerce vs Marketplace – Own Website or Selling Platform? What is better? (2019) [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://asperbrothers.com/blog/ecommerce-vs-marketplace/> [žiūrėta 2020 m. kovo 2 d.]
3. Mizaras, V. (2012) Prekių ženklų teisė (tezės). Prieiga per internetą: http://web.vu.lt/tf/v.mizaras/wp-content/uploads/2012/05/Prekiu-zenklai_tezes.pdf
4. Sweney, M (2010) Google wins Louis Vuitton trade mark case [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.theguardian.com/media/2010/mar/23/google-louis-vuitton-search-ads> [žiūrėta 2021 m. kovo 10 d.]

VII. Santrauka

Sparčiai didėjantį elektroninės prekybos mastą lydi neteisėtos prekybos augimas. Taigi, prekių ženklų savininkams reikalingos efektyvios priemonės siekiant sustabdyti teisių į jų prekių pažeidimus. Darbe apžvelgiami prekių ženklų apsaugos ypatumai elektroninėse parduotuvėse ir prekyvietėse.

Pirmojoje dalyje aptariami bendrieji klausimai, tokie kaip elektroninių parduotuvių ir prekyviečių skirtumai, prekių ženklų funkcijos ir jų sąlygota apsaugos apimtis, bei žymens kaip prekių ženklo naudojimas, kuris yra būtina sąlyga pažeidimo atsiradimui, taigi ir galimybei pažeidimą nutraukti.

Antrojoje dalyje nagrinėjami teisių į prekių ženklų pažeidimus gynimo būdai ir priemonės, taikytini elektroninėms parduotuvėms ir prekyvietėms. Kalbant apie elektronines prekyvietes, analizuojami tik joms pačioms, bet ne jų klientams taikomi teisiniai gynimo būdai. Taip pat analizuojama elektroninių prekyviečių antrinės atsakomybės problematika.

Trečioji dalis apima aktualios ESTT praktikos analizę. Nagrinėjami teisių į prekių ženklus pažeidimo atvejai elektroninėje prekyboje, įskaitant žymens naudojimą *AdWords* reklamos nuorodų sistemoje. Analizuojamos atsakomybės ir draudimų taikymo galimybės tarpininkams, tokiems kaip elektroninės prekyvietės.

VIII. Summary

Peculiarities of trademark protection in electronic shops and marketplaces

The rapidly increasing scale of e-commerce is accompanied by the growth of illegal trade. Thus, trademark owners are in need for effective measures to suspend violations of their respective rights. The paper reviews the characteristics of the trade mark protection in electronic shops and marketplaces.

The first part discusses general issues such as the differences between electronic shops and marketplaces, trademark functions and the scope of protection, and finally the use of mark as a trade mark, which is a necessary condition for the infringement to occur, and hence necessary for the possibility of termination of such infringement.

The second part examines the remedies and measures applicable to electronic shops and marketplaces. With regard to electronic marketplaces, only the legal remedies towards them, but not their customers are analyzed. The issue of secondary liability of electronic marketplaces is also included.

The third part includes relevant ECJ case analysis. Cases on breach of trademarks in electronic trade and on potential misuse of a mark in *AdWords* advertising system are included. The possibilities for the application of liability and prohibitions are analyzed for intermediaries such as electronic marketplaces.