

VILNIUS UNIVERSITY

Jūratė Truskaitė

PROBLEMS OF THE LEGAL PROTECTION OF DISTINCTIVE SIGNS

Summary of doctoral dissertation

Social sciences, law (01 S)

Vilnius, 2009

Dissertation was prepared in 2005-2009 at the Faculty of Law, Vilnius University.

Scientific supervisor:

Prof. Dr. Vytautas Mizaras (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Dissertation is defended at the Law Science Council of Vilnius University:

Chairman:

Prof. Dr. Egidijus Kūris (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Members:

Prof. Habil. Dr. Valentinas Mikelėnas (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Prof. Dr. Vytautas Mizaras (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Prof. Habil. Dr. Viktoras Justickis (Mykolas Romeris University, social sciences, law – 01 S)

Prof. Dr. Sigitas Mitkus (Vilnius Gediminas Technical University, technology sciences, construction technology – 02T)

Opponents:

Prof. Habil. Dr. Vytautas Nekrošius (Vilnius University, social sciences, law – 01 S)

Doc. Dr. Edvardas Sinkevičius (Mykolas Romeris University, social sciences, law – 01 S)

Dissertation will be defended in the public session of the Law Science Council, 22 December, 2009, 1 p. m., at Vilnius University Law Faculty auditorium 403.

Address: Saulėtekio 9, LT-10222 Vilnius, Lithuania.

The dissertation can be reviewed at the library of Vilnius University.

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Jūratė Truskaitė

KOMERCINIŲ ŽYMENŲ TEISINĖS APSAUGOS PROBLEMOS

Daktaro disertacijos santrauka
Socialiniai mokslai, teisė (01 S)

Vilnius, 2009

Disertacija rengta 2005-2009 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Mokslinis vadovas:

Prof. Dr. Vytautas Mizaras (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Disertacija ginama Vilniaus universiteto Teisės mokslo krypties taryboje:

Pirmininkas:

Prof. Dr. Egidijus Kūris (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Nariai:

Prof. Habil. Dr. Valentinas Mikelėnas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Prof. Dr. Vytautas Mizaras (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Prof. Habil. Dr. Viktoras Justickis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Prof. Dr. Sigitas Mitkus (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T)

Oponentai:

Prof. Habil. Dr. Vytautas Nekrošius (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Doc. Dr. Edvardas Sinkevičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S)

Disertacija bus ginama viešame Teisės mokslo krypties tarybos posėdyje 2009 m. gruodžio 22 d., 13 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 403 auditorijoje.

Adresas: Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius, Lietuva.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

CONTENT

INTRODUCTION	6
PURPOSE, OBJECT AND TASKS OF THE WORK	7
NOVELTY, ACTUALITY AND ORIGINALITY OF THE WORK	9
METHODOLOGY AND SOURCES OF RESEARCH	10
MAIN CONCLUSIONS AND RESULTS	11
STATEMENTS OF THE DISSERTATION TO BE DEFENDED	19
PUBLICATIONS	20
PERSONAL DETAILS	21
KOMERCINIŲ ŽYMENŲ TEISINĖS APSAUGOS PROBLEMOS (REZIUMĖ) ...	22

INTRODUCTION. Legislature in the area of protection of distinctive signs, as well as intellectual property law in general, for a long time has been directed towards widening of intellectual property rights and strengthening the mechanism of enforcement of such rights. Such tendency was related to the globalization and increasing international trade relations, which caused the necessity to ensure that a certain minimum level of protection for distinctive signs was available worldwide. This aim was achieved by conclusion of international agreements (the 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter – the **Paris Convention**), the 1994 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter – the **TRIPS**)) as well as enacting EU legal acts which harmonized the major part of the Member States' trade mark law (Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (hereinafter – the **Trade Mark Directive**)), important aspects relating to enforcement of intellectual property rights (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights) and protection against unfair competition (Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (hereinafter – the **Unfair Commercial Practices Directive**)).

After Lithuania ratified the Paris Convention and the TRIPS and became a member of the EU, the provisions of the mentioned international and EU legal acts became part of the legal regulation in Lithuania. Furthermore, today next to the provisions of international and EU law various aspects of use and protection of distinctive signs are governed by a number of Lithuanian national legal acts, i. e. the Law on Trade Marks of 10 October 2000, with amendments (hereinafter – **the Law on Trade Marks**) (registered and well known trade marks), the Competition Law of 23 March 1999, with amendments (hereinafter – the **Competition Law**) (protection against unfair competition), the Lithuanian Civil Code Book II of 18 July 2000, with amendments (company names) and the Law on Prohibition of Unfair Commercial Practices with regard to Consumers of 21 December 2007, as amended (hereinafter – the **Law against Unfair Commercial Practices**) (protection of consumers against unfair competition). It

may therefore be concluded that sufficient legal basis for protection of distinctive signs in Lithuania has been created until this date.

However, a formal introduction of the legal provisions of international and EU law into the national law does not *per se* guarantees the proper interpretation and functioning of these provisions. This is especially true when questions of the interpretation of the purpose and precise scope of the respective provisions, as well as relationship between different provisions of international, EU and national law, arise. Problems in interpreting and applying the relevant provisions correctly are increased by the fact that legal regulation in the area of distinctive signs is multi-layered, both vertically (governed by international, EU and national legal acts) and horizontally (governed by legal acts from different areas of law). It becomes difficult to distinguish the purpose of relevant provisions and the respective areas of their application.

Until the present time the major attention of the court practice, legal doctrine and legislature was primarily directed at increasing the rights to distinctive signs and strengthening their protection. Therefore, the existing legal doctrine and court practice does not always provide direct answers to many of the problematic questions arising today which illustrate the need to define the limits of protection of these rights more clearly, in order to protect the legitimate interests of third parties.

PURPOSE, OBJECT AND TASKS OF THE WORK. The purpose of this work is to examine the problems arising in the field of legal protection of distinctive signs in Lithuanian law which relate to the boundaries of legal protection of distinctive signs and their relationship with other legal institutes, and to offer possible solutions to these problems. For the purpose of this work, the notion of „distinctive sign“ refers to any sign used in relation to commercial activities which has a distinctive character. This notion comprises trade marks, trade names and other distinctive signs which cannot be easily attributed to either the category of trade marks or trade names (i. e. fictional characters used in trade; titles of periodicals; shop signs and etc.).

The object of this work is comprised of the following issues relating to the protection of distinctive signs:

- 1) the reason and purpose of protecting distinctive signs;

- 2) other possibilities of protecting distinctive signs, apart from protection granted under the Lithuanian Law on Trade Marks (i. e. protection of trade names and protection against unfair competition);
- 3) the necessary conditions for protecting distinctive signs against non-confusing uses of identical or similar signs, and the limits of such protection;
- 4) the relationship between different provisions relating to the use of distinctive signs, including legal regulation of unfair commercial practices, free movement of goods and services in the EU, the constitutional right to free speech and the freedom of expression.

Accordingly, this work does not aim to provide a general, all-encompassing analysis of legal protection of distinctive signs. The object of this work is comprised of particular questions which arise in this field and which have been selected taking into account their novelty and importance. The reason for deciding to analyze these particular questions in a single work was the fact that they are inter-related and based on the same general principles governing the protection of distinctive signs.

The work is comprised of four separate chapters, each of which examines the particular problems relating to different aspects of legal regulation of distinctive signs:

- I. Purpose and forms of protection of distinctive signs;
- II. Trade names: concept and scope of protection;
- III. Protection of distinctive signs according to unfair competition law;
- IV. Additional protection of signs having a reputation;
- V. Conflicts between the relevant legal institutes.

NOVELTY, ACTUALITY AND ORIGINALITY OF THE WORK. This is the first work which provides a comprehensive analysis of the problems arising in the field of protection of distinctive signs in Lithuania.

However, it must be noted that certain aspects of protection of distinctive signs in Lithuania have been addressed in the previous works of Lithuanian legal doctrine. From such works the 2009 doctoral dissertation of Marius Jakutavičius “Protection against unfair competition: product imitation cases” deserves special attention. This dissertation *inter alia* examined the legal nature of protection against unfair competition under the Lithuanian Competition Law and its relationship with intellectual property law. These

issues fall into the scope of the current work, as well. However, the scientific novelty of the current work, as compared to *M. Jakutavičius'* dissertation, is based on two major differences. First, the object of *M. Jakutavičius'* dissertation was product imitation cases as one of the examples of unfair competition acts as provided in Article 16 (1) (5) of the Lithuanian Competition Law, whereas the analysis of protection against unfair competition in the current work relates to acts of unfair competition committed through the use of distinctive signs, as provided in Article 16 (1) (1) of the Competition Law. Therefore, the objects of these works overlap only to the extent that they examine general principles of protection against unfair competition under Lithuanian law (the nature of such protection and its relationship with intellectual property law). Second, the current work arrives at different conclusions regarding certain aspects of protection against unfair competition, such as the purpose of protection against unfair competition according to Article 16 of the Lithuanian Competition Law.

Legal protection of distinctive signs and its problematic aspects are comprehensively examined in foreign doctrine; and not only from legal viewpoint, but also from an economic perspective. The current work gives a lot of attention to such legal doctrine. Nevertheless, it is new and original also in respect of the foreign legal literature, due to the following reasons.

First, the analysis of protection of distinctive signs provided in the foreign legal doctrine is based the principles specific to the law of the relevant country. However, the review of national laws in the field of protection of distinctive signs in Germany, France and England has revealed that apart from the harmonized areas of law, this field has specific features in each country. Therefore, the findings in the foreign legal literature cannot be directly applied to the legal regulation in Lithuania, and need a separate analysis.

Second, some of the problems identified and examined in the current work are new also in respect of the foreign legal doctrine and court practice. Such are, for example, the problem of relationship between the traditional concept of unfair competition law which exists in the national legislation and the provisions of EU law concerning unfair commercial practices as established by the Unfair Commercial Practices Directive; relationship between the provisions of EU law governing protection of trade marks having a reputation (the Trade Mark Directive; the Council Regulation

(EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version), Article 8 (5) and Article 9 (1) (c) (hereinafter – the **Community Trade Mark Regulation**) and the requirements to grant an increased protection to well known trade marks provided in Article 16 (3) of the TRIPS and the searching for boundaries to the protection of trade marks having a reputation.

METHODOLOGY AND SOURCES OF RESEARCH. The object of the current work was examined through the use of teleological, systematic, comparative and historical methods.

Teleological method was one of the most significant in this work. The purpose of the first chapter of the work was to identify the rationale behind the protection of distinctive signs and accordingly to define what aims such protection should serve. Subsequent chapters analyse the particular problems in the protection of distinctive signs in view of the reasons and aims of their protection, as defined in the first chapter.

Systematic and comparative methods were used to analyse the legal doctrine and court practice and draw conclusions regarding various problems in the area of protection of distinctive signs and possible solutions to them. The sources of research used in this work can be structured into the following groups:

1. International law: international legal acts, their commentaries and WIPO recommendations;
2. EU law: EU legal acts, the practice of the European Court of Justice, the Court of First Instance and the OHIM, as well as legal doctrine concerning the EU law;
3. Lithuanian law: national legal acts, Lithuanian court practice and legal doctrine;
4. National law of the selected foreign jurisdictions: legal acts and legal doctrine of the Germany, France, England and USA (the latter jurisdiction was analyzed only with regard to protection of famous marks);
5. Contemporary general legal doctrine: (i) comparative researches; (ii) analysis of the aims and principles of the protection of distinctive signs; (iii) analysis of the new problems and tendencies in the field of protection of distinctive signs and intellectual property law in general.

MAIN CONCLUSIONS AND RESULTS. The main results of the current work may be classified according to the problematic areas of the protection of distinctive signs: the nature of protection of distinctive signs against unfair competition; the conditions for protection of distinctive signs against unfair competition; the increased protection of distinctive signs (i. e. protection in the absence of confusion) and the protection of trade names.

REGARDING THE NATURE OF PROTECTION OF DISTINCTIVE SIGNS AGAINST UNFAIR COMPETITION:

1. Two forms of protection of distinctive signs are provided for in the Lithuanian legal acts: first, the protection of such signs as special objects of industrial property and second, the general protection of commercial activities from acts of unfair competition. The protection of commercial signs as special objects of industrial property is provided for in the Lithuanian Law on Trade Marks (governing registered trade marks and trade marks which are well known in the meaning of Article 6 bis of the Paris Convention) and the Civil Code (governing registered company names). The protection from unfair competition is provided in the Lithuanian Competition Law Article 16 (1) (1) and Article 10 bis of the Paris Convention. Article 16 (1) of the Lithuanian Competition Law consists of a general prohibition of acts of unfair competition, followed by a non-exhaustive list of examples of such acts. The examples of unfair competition acts specified in Article 16 (1) (1) are (i) the unfair use of signs which are identical or similar to distinctive signs earlier used by other parties, if such use may lead to confusion with another undertaking or its activity, and (ii) non-confusing use of distinctive signs which are identical or similar to distinctive signs of other parties, provided that it may take undue advantage of, or cause injury to the reputation of the mark or reduce its distinguishing feature.
2. The provision of Article 16 (1) (1) of the Competition Law is directed at business-to-business relations and does not require proving that the unfair acts defined therein directly harm any other interests (consumer or public in general) than an individual interest of a competitor. According to Article 17 of the Competition Law and the practice of the Lithuanian Competition Council as well as courts, the protection against acts of unfair competition as defined by Article 16 (1) (1) of the Competition law is obtained

through private enforcement measures, i. e. civil claims filed by businessman whose legitimate interests have been infringed by unfair competition acts. Therefore, the harmonization of the protection of consumer interests under the Unfair Commercial Practices Directive should not influence the interpretation and application of Article 16 (1) (1) of the Competition Law. The Unfair Commercial Practices Directive was implemented by another legal act – the Law against Unfair Commercial Practices, which governs and ensures the protection of consumer interests in the field of commercial activities.

3. The analysis of the legal regulation of protection of commercial signs against unfair competition in German, French and English law has revealed that the system of protection against unfair competition chosen by the Lithuanian legislator does not have an analogy in any of these countries. Therefore, when interpreting Competition Law Article 16 (1) (1) in jurisprudence and court practice, the references to the regulation of protection against unfair competition in these countries may not be straightforward and must take into account their conceptual differences, as compared to Lithuanian law.

3.1. The major difference between the protection of interests of the users of commercial signs against unfair competition under the Lithuanian Competition Law Article 16 (1) (1) and the provisions of German Law Against Unfair Competition is that the relevant provisions of Lithuanian Competition Law Article 16 (1) (1) are designated to protect the private interests of the trade subjects, whereas the protection of consumers and public interest in general may be achieved on the basis of Competition Law Article 16 (1) (1) only indirectly. The precise standards of consumer protection in the context of commercial activities and the respective enforcement measures are governed by other laws specifically designed for protection of consumer interests, such as the Law against Unfair Commercial Practices which has been enacted to implement the provisions of the Unfair Commercial Practices Directive. Therefore, according to the aims and the substance of the legal regulation the provisions of the Lithuanian Competition Law Article 16 (1) (1) are more related to the provisions of German Trade Mark Act which governs the legal protection of all commercial signs, whether registered or unregistered. Accordingly, when interpreting the provisions of Lithuanian Competition Law Article 16 (1) (1) it is worth taking into consideration the relevant provisions of the

German Trade Mark Act. However, when doing so it is necessary taking into account certain conceptual differences which arise from the fact that Lithuanian Competition Law Article 16 (1) (1) as opposed to the German Trade Mark Act does not grant exclusive rights to the unregistered signs.

3.2. Protection against unfair competition in the context of use of commercial signs in France differs from the relevant protection in Lithuania by its legal basis – such protection in France is based on the general norm on delicts provided in Article 1382 of the *Code Civile*. Nevertheless, such protection is similar by its substance: the range of protected interests (private interests of a person using the commercial sign by priority) as well as the limits of protection (protection against confusion and additional protection of commercial signs having a reputation). Accordingly, when interpreting the provisions of Lithuanian Competition Law Article 16 (1) (1) it is worth taking into consideration the French court practice and jurisprudence interpreting Article 1382 of the *Code Civile* in similar cases.

3.3. Protection against *passing off* in English law is specific by its legal nature; however, its purpose essentially corresponds to the traditional purpose of protection against unfair competition, i. e. the aim to protect the private interests of the trade subject (the competitor). Therefore, the English court practice in passing off cases may also be taken into account for the purpose of interpreting the provision of the Lithuanian Competition Law Article 16 (1) (1) (necessarily taking into account the specific features of this common law tort).

REGARDING THE CONDITIONS FOR PROTECTION OF DISTINCTIVE SIGNS AGAINST UNFAIR COMPETITION:

1. As opposed to the definitions found in the Lithuanian court practice, neither direct competition between the dispute parties, nor unfair intentions of the respondent are necessary preconditions for the application of Article 16 (1) (1) of the Competition Law. It is sufficient to establish indirect competition of the parties to the dispute and respondent's fault in the objectively sense, i. e. non-conformance with the standard of behavior of an honest and reasonable businessman.
2. The definition of a competitor established in Article 3 of the Competition law is not relevant for the purposes of interpreting the term „unfair competition“ provided in Article 16 of the Competition law it, because that definition derives from competition law and is suited only to that field of law. In contrast, the analysis of the Competition Law Articles 16 and 17 which directly govern protection against unfair competition reveals that for the purpose of receiving such protection it is not necessary to establish direct competition between the dispute parties.
3. Subjective unfairness (unfair intentions) of the defendant is not a necessary condition for the application of Article 16 (1) (1) of the Competition Law, as opposed to the Lithuanian court practice. For the purposes of applying Article 16 (1) (1) of the Competition Law it is sufficient to establish the fault of the defendant in the objective sense (i. e. the departure from the standards of honest and reasonable businessman. This standard may be considered infringed in those cases when the defendant has chosen to use an identical or similar sign, although he was or must have been aware of the earlier right of another person to an identical or similar sign. The fact that the defendant knew or should have known about the other person's earlier rights is an objective criteria which may be proven by providing evidence that the earlier sign was sufficiently known in the relevant trade circles.

REGARDING THE INCREASED PROTECTION OF DISTINCTIVE SIGNS (I. E. PROTECTION IN THE ABSENCE OF CONFUSION):

1. Article 9 (5) of the Lithuanian Law on Trade Marks grants wider protection to registered well known marks than provided in Article 5 (2) of the Trade Mark Directive. The provision of Article 9 (5) reads as follows: „In addition to the rights specified in

Article 38 of this Law, the proprietor of a registered mark recognized as well known in the Republic of Lithuania shall also be entitled to prevent third parties not having his consent from using, in the course of industrial or commercial activities, a sign which may be taken for a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark recognized as well known, in relation to goods and/or services which are not similar to those under the well known mark, provided that use of that mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods and/or services and goods and/or services under a well known mark and provided that the interests of the proprietor of the registered well known mark are likely to be damaged by such use.

2. The provision of Article 9 (5) of the Lithuanian Law on Trade Marks is not precise. Article 16 (3) of the TRIPS which it seeks to implement governs protection in the cases when there is no likelihood of confusion, and establishes the criteria of connection between the respective goods or services and the likelihood of damage to the interests of the owner of a well known trade mark. However, Article 9 (5) of the Lithuanian Law on Trade Marks refers to these criteria as to the criteria which prove the likelihood of confusion (uses the wording „liable to create confusion“). Accordingly, the analysis of the Lithuanian court practice reveals that the courts wrongly interpret this provision as establishing that registered well known trade marks must be protected against confusion regardless of the similarity of respective goods or services and without the need to prove the likelihood of confusion as a mere likelihood of association is sufficient. Moreover, the provision of Article 9 (5) does not limit the scope of such protection to any special cases, as opposed to the case of trade marks having a reputation where gaining unfair advantage from the trade marks‘ distinctive character or reputation, causing damage to the reputation or dilution of the trade mark‘ s distinctive character must be established.

3. Legal protection to registered well known trade marks against non-confusing uses of identical or similar signs should be granted on the basis of general provisions governing increased protection of trade marks having a reputation (provided in Article 5 (2) of the Trade Mark Directive and the corresponding Article 38 (1) (3) of the Lithuanian Law on Trade Marks). The wording of Article 9 (5) of the Lithuanian Law on Trade Marks and its interpretation in the Lithuanian court practice does not correspond to Article 5 (2) of the Trade Mark Directive which defines and limits the conditions for and scope of increased protection of registered trade marks. Accordingly, Article 9 (5) of the Law on

Trade Marks should be abolished and increased protection to well known trade marks should be granted on the basis of Article 38 (1) (3).

4. For the purposes of applying Article 38 (1) (3) of the Law on Trade Marks the complex of conditions must be established. First, the claimant's trade mark must have a reputation which is understood as the knowledge of the mark to a significant part of the relevant public. Second, the public must establish a link between the claimant's trade mark and the respondent's sign: such link must be established taking into account the knowledge of the claimant's trade mark in the market of the respondent's goods or services as well as the quality characteristics of the mark (the strength of the distinctive character and the image). Third, it must be established that the respondent uses its sign in the course of trade and such use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

5. Although Lithuanian Law on Trade Marks implemented Article 5 (2) of the Trade Mark Directive (Article 38 (1) (1) of the Law on Trade Marks), it did not implement the relevant Article 4 (4) (a) of the Trade Mark Directive which establishes an analogous ground for declaring a trade mark registration invalid. Such differentiation does not have any obvious rationale and causes a limitation of the rights of the owner of a trade mark having a reputation. According to the Lithuanian court practice the owner of a registered trade mark it not entitled to prohibit the use of another registered trade mark unless and until the registration of that other trade mark is declared invalid according to the grounds for invalidity as specified in the Law of Trade Marks. The fact that the Law on Trade Marks contains no special ground for invalidity aimed to protect the trade marks having a reputation, creates difficulties for the owners of such trade marks to achieve even the protection directly granted by Article 38 (1) (3) of the Law on Trade Marks (e. g. when the respondent files an application to register its trade mark). Taking these circumstances into account, it is suggested that the Law on Trade Marks should be amended by including a special ground for invalidity of a trade mark registration based on the trade mark's identity or similarity to an earlier trade mark having a reputation where the use of a later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

REGARDING THE PROTECTION OF TRADE NAMES:

1. As opposed to the definitions used in the Lithuanian court practice, a company name is not a synonym to the concept of a trade name established in the Paris Convention. First, the concept of a trade name under the Paris Convention includes other names which are not formally registered with the register of legal persons but correspond to the definition of the trade name (have a distinctive character, perform the function of a name and are used to identify a business subject (in the wide sense). Second, the institute of a company name comprises two distinct legal concepts: that of the official legal name and the trade name. When invoking and defending the first aspect, provisions governing the right to a name of a natural person are applicable *mutatis mutandis*; when interpreting the second aspect, it is necessary to apply the general principles of protection of distinctive signs.

2. According to Article 77 of the Regulations of the Register of Legal Persons the Registrar *ex officio* examines whether the company name filed for registration is not identical to an earlier registered trade mark. In the case of such identity the Registrar refuses to register the relevant company name, regardless of the intended area of activity of the relevant company and the goods or services for which the trade mark is registered, and regardless of the existence of an actual risk of confusion.

2.1. First, such provision cannot be justified by the aim to protect registered trade marks, because it goes beyond the specific subject-matter of the rights to a registered trade mark, as specified in the Law on Trade Marks and explained in the practice of the European Court of Justice.

2.2. Second, such provision cannot be justified by the aim to protect consumer from misleading acts. The definition of misleading practices as provided by the Unfair Commercial Practices Directive and the Lithuanian Law against Unfair Commercial Practices is narrower and refers only to commercial practices which contain false information and are therefore untruthful or in any way, including overall presentation, deceive or are likely to deceive the average consumer, even if the information is factually correct, in relation to one or more of the specified elements, and in either case causes or is likely to cause him to take a transactional decision that he would not have taken otherwise. Obviously, it is not possible for the Registrar to verify the existence of these conditions at the time of filing an application to register a company

name, nor the Regulations of the Register of Legal Persons do not require performing such verification.

2.3. Taking into account the arguments provided in the judgment of the ECJ of 11 May 1999 in the case *Pfeiffer Grosshandel* (Case No. C-255/97), there is a risk that under certain circumstances this provision may constitute an unjustified restriction on the right of establishment and would not be justified by any overriding requirements in the general interest or would go beyond what is necessary for that purpose.

STATEMENTS OF THE DISSERTATION TO BE DEFENDED:

1. Legal protection to well known trade marks against non-confusing uses of identical or similar signs should be granted on the basis of general provisions governing increased protection of trade marks having a reputation (provided in Article 5 (2) of the Trade Mark Directive and the corresponding Article 38 (1) (3) of the Lithuanian Law on Trade Marks). The wording of Article 9 (5) of the Lithuanian Law on Trade Marks and its interpretation in the Lithuanian court practice do not correspond neither to the general principles of trade mark protection against non-confusing uses of identical or similar marks, nor to the provision of Article 5 (2) of the Trade Mark Directive which defines and limits the scope of increased protection of registered trade marks.
2. As opposed to the definitions used in the Lithuanian court practice, neither direct competition between the dispute parties, nor unfair intentions of the respondent are necessary preconditions for the application of Article 16 (1) (1) of the Competition Law. It is sufficient to establish indirect competition of the parties to the dispute and respondent's fault in the objectively sense, i. e. non-conformance with the standard of behavior of an honest and reasonable businessman.
3. As opposed to the definitions used in the Lithuanian court practice, the concept of a company name is not analogous to the concept of a trade name under the Paris Convention. First, the concept of a trade name under the Paris Convention includes other names which are not formally registered with the register of legal persons but correspond to the definition of the trade name, i. e. (i) have a distinctive character, (ii) perform the function of a name and (iii) are used to identify a business subject in the wide sense (encompassing not only independent legal entities but other business formations as well). Second, the institute of a company name comprises two distinct legal concepts: that of the official legal name and the trade name. When invoking and defending the first aspect, provisions governing the right to a name of a natural person are applicable *mutatis mutandis*; when interpreting the second aspect, it is necessary to apply the general principles of protection of distinctive signs.

PUBLICATIONS

1. TRUSKAITĖ, Jūratė. Earlier Rights as Grounds for Invalidity of Trade Mark Registrations in the Baltic States - A Report. Munich: *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)* 2008 No 7, p. 812-831;
2. TRUSKAITĖ, Jūratė. Ankstesnės teisės kaip santykinis prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindas Baltijos valstybėse. Vilnius: *Teisė*, 2008 No. 66 (2);
3. TRUSKAITĖ, Jūratė. Prekių ženklo savininko teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Vilnius: *Justitia*, 2005 No. 3 – 4.

PERSONAL DETAILS

Jūratė Truskaitė began taking interest in the trade mark law during her law studies at Vilnius University Law Faculty. In 2003 she published an article „The Functions of a Trade Mark“ in the legal journal *Justitia*. In 2005 J.Truskaitė graduated Vilnius University Law Faculty (commercial law specialization) and obtained the master of law degree *cum laude*. The magister thesis of J.Truskaitė titled „European Court of Justice practice in the field of trade mark law“ was elected the best magister thesis in the field of commercial law at Vilnius University Law Faculty in the year 2005.

In 2005 J. Truskaitė was admitted to doctoral studies at Vilnius University Law Faculty, Department of Civil Law and Civil Procedure. During the year 2007 she was a visiting scholar at the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law in Munich where she conducted a research for the project “Options of harmonization of the trade mark law in the European Community” and prepared a report on the earlier rights as grounds for invalidity of trade mark registrations in the Baltic States. This report was published in the *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)* 2008 No 7.

Since the year 2005 J. Truskaitė has been a lecturer at Vilnius University Law Faculty, Department of Private Law (conducting seminars on Intellectual Property Law and Law of Obligations).

Since the year 2005 J. Truskaitė has been a practicing lawyer, as well. She works at the Professional Law Partnership „Jurevičius, Bartkus & Partners” in Vilnius where she specializes in the areas of Intellectual Property Law, EU Law and Contract Law.

KOMERCINIŲ ŽYMENŲ TEISINĖS APSAUGOS PROBLEMOS (REZIUMĖ)

Dvidešimtojo amžiaus teisėkūra komercinių žymenų apsaugos, kaip ir visos intelektinės nuosavybės srityje pasižymėjo tendencija plėsti ir stiprinti šią apsaugą. Šią tendenciją paaiškina tarptautinės komercinės praktikos plėtra ir jos paskatinti siekiai tarptautiniu mastu numatyti bent minimalias komercinių žymenų teisinės apsaugos garantijas. Šio tikslo buvo siekiama tarptautinių teisės aktų (Paryžiaus konvencijos, TRIPS) pagalba; Europos Bendrijoje buvo priimti teisės aktai, skirti harmonizuoti didžiąją dalį valstybių narių prekių ženklų teisės ir svarbiausius intelektinės nuosavybės teisių gynimo, nesąžiningos konkurencijos aspektus.

Visa ši teisinio reguliavimo bazė pasiekė ir Lietuvą, jai ratifikavus Paryžiaus konvenciją¹ bei TRIPS², taip pat tapus Europos Sąjungos nare. Greta tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės šaltinių, šiandien Lietuvoje klausimus, susijusius su komercinių žymenų naudojimu bei jų teisine apsauga, reglamentuoja ir keletas nacionalinės teisės aktų: Prekių ženklų įstatymas³, Konkurencijos įstatymas⁴, Civilinio kodekso (toliau – **Civilinis kodeksas** arba **CK**)⁵ II knygos normos dėl juridinio asmens pavadinimo teisinės apsaugos, taip pat Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas⁶.

Tačiau tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės normų perkėlimas į Lietuvos teisę savaime negarantuoja tinkamo jų turinio, paskirties ir santykio su kitais tarptautinės, Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės institutais aiškinimo. Priešingai, daugiasluoksnis šios srities teisinis reguliavimas sukelia nemažai teisės aiškinimo problemų. Šiandien Lietuvoje susiduriama su tam tikru komercinės veiklos, susijusios su

¹ 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (su pakeitimais ir papildymais), ratifikuota 1994 m. vasario 21 d., įsigaliojo 2004 m. gegužės 22 d. (*Valstybės žinios*, 1996, Nr. 75-1796).

² 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priedas: Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, ratifikuota 2001 m. balandžio 24 d., įsigaliojo 2001 m. gegužės 31 d. (*Valstybės žinios*, 2001, Nr. 46-1620).

³ 2000 m. spalio 10 d. Prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (*Valstybės žinios*, 2000, Nr. 92 – 2844).

⁴ 1999 m. kovo 23 d. Konkurencijos įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (*Valstybės žinios*, 1999, Nr. 30 – 865).

⁵ 2000 m. liepos 18 d. Civilinis kodeksas (*Valstybės žinios*, 2000, Nr. 74-2262; Nr. 77; Nr. 80; Nr. 82).

⁶ 2007 m. gruodžio 21 d. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas (*Valstybės žinios*, 2008, Nr. 6-212).

komercinių žymenų teisinio reguliavimo klausimais, „perkaitimu“⁷: skirtingose teisės srityse veikiančios ir skirtingus teisinius institutus reglamentuojančios normos ima persidengti tarpusavyje, o jų taikymo sritis dažnai sudėtinga atriboti.

Kadangi pagrindinis teismų praktikos, teisės doktrinos bei teisėkūros dėmesys ilgą laiką buvo nukreiptas į komercinių žymenų apsaugos apimties *plėtrą* ir teisių *įgyvendinimo mechanizmo stiprinimą*, ankstesnė teisės doktrina ir teismų praktika šiandien nepateikia aiškaus atsakymo į daugelį išskylančių probleminių klausimų, įskaitant ir klausimus dėl komercinių žymenų teisinės apsaugos ribų bei santykio su kitais teisės institutais.

Darbo tikslas ir objektas. Šio darbo tikslas – išnagrinėti probleminius komercinių žymenų teisinės apsaugos klausimus Lietuvos teisėje ir pasiūlyti jų sprendimus. Darbo objektas yra šie probleminiai komercinių žymenų teisinės apsaugos klausimai:

- 5) komercinių žymenų teisinės apsaugos poreikis ir priežastys;
- 6) komercinių žymenų teisinės apsaugos būdų, kurie nepatenka į Prekių ženklų įstatymo reglamentuojamą sritį (t. y., firmų vardų teisinės apsaugos bei apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos), prigimtis ir taikymo sąlygos;
- 7) komercinių žymenų teisinės apsaugos, nesant suklaudinimo tikimybės, sąlygos ir ribos;
- 8) skirtingų komercinių žymenų teisinės apsaugos būdų tarpusavio santykis ir santykis su kitais teisės institutais (nesąžiningos komercinės veiklos teisiniu reguliavimu, prekių ir paslaugų judėjimo laisve; konstitucinėmis saviraiškos ir žodžio laisvėmis).

Taigi šiame darbe nėra siekiama pateikti bendros, visaapimančios komercinių žymenų teisinės apsaugos analizės. Darbo objektas yra atskiri komercinių žymenų teisinės apsaugos klausimai, kurie buvo pasirinkti atsižvelgus į jų aktualumą ir probleminį pobūdį. Kompleksiškai, viename darbe analizuoti probleminius komercinių žymenų teisinės apsaugos aspektus pasirinkta todėl, kad visi šie aspektai yra tarpusavyje

⁷ Plačiau apie komercinės veiklos teisinio reguliavimo „perkaitimą“ (angl. – *regulative overheat*) reiškinių, būdingą ir kitoms naujosios ES valstybėms narėms, žr. BAKARDIJEVA ENGELBREKT, Antonina. An End to Fragmentation? The Unfair Commercial Practices Directive from the Perspective of the New Member States from Central and Eastern Europe. In WEATHERILL, Stephen; BERNITZ, Ulf. *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29*. Oregon: Hart Publishing, 2007, p. 47-90.

susiję, o jų aiškinimą pagrindžia vieningi komercinių žymenų teisinės apsaugos tikslai ir principai. Atitinkamai, šio darbo turinį sudaro keturi skyriai, iš kurių pirmasis nagrinėja komercinių žymenų teisinės apsaugos tikslus ir formas, o kiti – tam tikrą problemine komercinių žymenų teisinės apsaugos sritį:

- I. Komercinių žymenų teisinės apsaugos tikslai ir formos;
- II. Firmų vardai: samprata ir teisinės apsaugos ribos;
- III. Komercinių žymenų apsauga pagal nesąžiningos konkurencijos teisę;
- IV. Reputaciją turinčių žymenų papildoma apsauga;
- V. Nagrinėjamų institutų tarpusavio kolizijos.

Siekiant tiksliau apibrėžti darbo objektą, reikėtų paaiškinti pagrindinių šiame darbe naudojamų sąvokų: „komercinis žymuo“ bei „firmos vardas“ turinį bei šių sąvokų pasirinkimo priežastis.

Kadangi Lietuvos teisės doktrinoje dar nebuvo atliekama kompleksinė komercinių žymenų teisinės apsaugos analizė, visų pirma iškyla klausimas dėl pačios **komercinių žymenų** sąvokos tinkamumo ir jos turinio. Šio darbo tikslais komercinių žymenų sąvoka apima prekių ženklus, firmų vardus ir kitus žymenis su skiriamuoju požymiu, kurie negali būti aiškiai priskirti prekių ženklų arba firmų vardų grupei (pvz., komercinėje veikloje eksploatuojami kūriniių personažai, periodinių leidinių pavadinimai, iškabos ir pan.). Komercinių žymenų, o ne komercinių žymėjimų sąvoka šiame darbe pasirinkta laikantis nuomonės, kad ji labiau atitinka galiojančiuose įstatymuose naudojamas sąvokas (nepaisant to, kad tiesiogiai nei viena iš šių sąvokų juose nėra minima). Prekių ženklų įstatymas prekių ženklą apibūdina būtent kaip „žymenį“ su skiriamuoju požymiu, kuris atlieka prekių ženklo funkciją. Atitinkamai, Konkurencijos įstatymo 16 str. 16 str. 1 d. 1 p. norma kalba apie savavališką naudojimą *žymens*, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu. Prekių ženklas ir firmos vardas atribojami pagal žymens atliekamą funkciją, taigi firmos vardas taip pat laikomas *žymeniu*, tik atliekančiu kitą funkciją. Taigi sąvoka „komercinis žymuo“ šiame darbe reiškia *komercinėje veikloje naudojamą žymenį, kuris turi skiriamąjį požymį*.

Kitas klausimas iškilo sprendžiant, kuri sąvoka – komercinio pavadinimo ar **firmos vardo**, būtų tinkamesnė komerciniam žymeniui, kuris identifikuoja verslo

subjektą, apibūdinti. Paryžiaus konvencijos 8 straipsnis šiam tikslui naudoja sąvoką *le nom commercial* (pranc.); *trade name* (angl.), kuri turėtų būti verčiama kaip *prekybinis* arba *komercinis vardas* (*pavadinimas*). Šiuo požiūriu *firmos vardo* sąvoka neatrodo visiškai tiksli. Vis dėlto Paryžiaus konvencijos 8 straipsnio vertime į lietuvių kalbą⁸ sąvoka *le nom commercial* yra verčiama būtent kaip „firmos vardas“.

Atitinkamai, firmos vardo sąvoka nusistovėjo ir Lietuvos teismų praktikoje⁹. Ši aplinkybė kartu kelia daugiausia problemų dėl firmos vardo sampratos, kadangi minėta teismų praktiką įtakojo ne tiek Paryžiaus konvencija, kiek iki 2004 m. sausio 1 d. galiojęs 1999 m. Firmų vardų įstatymas¹⁰. Problemiška tai, kad Firmų vardų įstatyme įtvirtinta firmos vardo sąvoka savo *turiniu* buvo siauresnė už firmos vardo sampratą pagal Paryžiaus konvencijos 8 straipsnį. Pagal Firmų vardų įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 1 d. normas firmos vardas reiškė tik oficialų teisinį firmos ar firmos padalinio pavadinimą, įregistruotą Firmų vardų įstatyme numatyta tvarka. Tuo tarpu kaip analizuojama vėliau, Paryžiaus konvencijos 8 straipsnio prasme firmų vardais verslo subjektų pavadinimai turi būti pripažįstami nepriklausomai nuo to, ar jie įregistruoti, ir nepriklausomai nuo to, ar jie yra oficialūs teisiniai atitinkamo verslo subjekto pavadinimai, jeigu jie atitinka firmos vardo kriterijus. Taigi Firmų vardų įstatymas reglamentavo tik dalį firmų vardų, kaip jie suprantami Paryžiaus konvencijos 8 straipsnio prasme. Tačiau teismai (manytina, iš dalies dėl netikslaus Paryžiaus konvencijos 8 straipsnio vertimo) visiškai tapatinavo firmos vardo sąvokas, numatytas Firmų vardų įstatyme bei Paryžiaus konvencijos 8 straipsnio oficialiajame vertime.

Panaikinus Firmų vardų įstatymą bei įsigaliojus naujajam CK, Firmų vardų įstatyme anksčiau reglamentuotą firmos vardo institutą pakeitė juridinio asmens pavadinimo institutas. Tačiau po šio pasikeitimo teismų praktikoje juridinio asmens pavadinimo institutas yra toliau tapatinamas su firmų vardais Paryžiaus konvencijos 8 straipsnio prasme. Pavyzdžiui, LAT praktikoje pažymima: „Teisės subjektas – juridinis asmuo – savo veikloje (ūkinėje apyvartoje) veikia tam tikru vardu. Paryžiaus

⁸ *Valstybės žinios*, 1996, Nr. 75-1796.

⁹ LAT 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civ. byloje *San Marino bendrovė TECNOSERVICE SRL v. UAB „Neono linija“*, bylos Nr. 3K-3-325/2006; LAT 2006 m. kovo 27 d. nutartis civ. byloje *Danijos bendrovė „Kirkbi A/S“ (procesinis teisių perėmėjas – Danijos bendrovė „Lego Juris A/S“) v. UAB „Legosta“*, bylos Nr. 3K-3-209/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. lapkričio 29 d. sprendimas civilinėje byloje *EMH Elektrizitätszehler GmbH & Ko KG v. UAB „Elgama-Elektronika“*, bylos Nr. 2A-380/2004.

¹⁰ *Valstybės žinios*, 1999, Nr. 63-2060 (netekęs galios).

konvencijoje dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (...) vartojamas terminas „firmos vardas“, o CK normose – sąvoka „juridinio asmens pavadinimas“. Savo esme tai yra tapačios sąvokos¹¹. Pastaroji išvada yra klaidinga, kadangi, kaip detaliau pagrindžiama šio darbo II skyriuje, firmos vardas Paryžiaus konvencijos prasme yra platesnė sąvoka.

Vis dėlto šiame darbe pasirinkta naudoti sąvoką „firmos vardas“, o tokį pasirinkimą sąlygojo žemiau nurodytos priežastys.

Pirma, tokį pasirinkimą sąlygojo tinkamų alternatyvų „firmos vardo“ sąvokai nebuvimas. Kaip minėta, tikslus Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje minimos sąvokos vertimas galėtų būti „komercinis pavadinimas“, „prekybinis pavadinimas“. Tačiau komercinio pavadinimo sąvoka Lietuvos teisėje jau naudojama kita prasme, ne verslo subjektą identifikuojančiam žymeniui apibūdinti. Lietuvos teisės aktuose ši sąvoka apibūdina prekių komercinius pavadinimus (modelius)¹². Taigi pasirinkus komercinio pavadinimo sąvoką verslo subjektą identifikuojančiam žymeniui nurodyti, atsirastų konceptualus prieštaravimas su teisės aktuose šiai sąvokai suteikiamu turiniu. Prekybinio pavadinimo sąvoka, kita vertus, teisės aktuose nėra minima, tačiau ji dar nebuvo naudojama Lietuvos teisės doktrinoje ar teismų praktikoje. Be to, pradėta naudoti, ji galėtų vėlgi netinkamai orientuoti į vien *prekybine* veikla siaurąja prasme užsiimančių subjektų pavadinimus.

Antra, tokį pasirinkimą įtakojo ir siekis nenukrypti nuo oficialaus Paryžiaus konvencijos vertimo teksto bei Lietuvos teismų praktikoje ir teisės doktrinoje jau nusistovėjusios terminologijos, bei neįnešti papildomų neaiškumų šioje srityje. Manytina, kad minėtus sąvokos „firmos vardas“ trūkumus galima pašalinti ir paprastesniu – teisės aiškinimo, keliu.

Taigi atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos teisės aktus ir nusistovėjusią teismų praktiką, šiame darbe yra pasirinkta naudoti firmos vardo sąvoką, tačiau akcentuojant, kad firmos vardo sąvokos turinys nėra tapatus firmos vardui anksčiau galiojusio Firmų

¹¹ LAT 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civ. byloje UAB „Ateities ekologija“ v. VšĮ „Ekologijos vizija“, bylos Nr. 3K-3-208/2009.

¹² Pavyzdžiui, *žuvų rūšių komerciniai pavadinimai* (žr. 2004 m. lapkričio 25 d. Vyriausybės nutarimo Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2004, Nr. 171-6334) 25.2 p.); *transporto priemonių komerciniai pavadinimai* (žr. 2006 m. kovo 24 d. LR susisiekimo ministro įsakymo Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo (Valstybės žinios, 2006, Nr. 41-1477) 3 priedas; 2006 m. spalio 2 d. LR žemės ūkio ministro įsakymo Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2006, Nr. 109-4138) 1 priedas).

vardų įstatymo prasme; taip pat nėra tapatus juridinio asmens pavadinimo sąvokai. Firmos vardo sąvoka šiame darbe yra suprantama būtent Paryžiaus konvencijos 8 straipsnio prasme, firmos vardą apibrėžiant per žymens atliekamą funkciją, bet ne registracijos ar kitus formalius požymius.

Darbo mokslinis naujumas. *Lietuvos* teisės doktrinoje dar nėra atlikta išsamesnės ir kompleksinės šiame darbe nagrinėjamų komercinių žymenų teisinės apsaugos problemų analizės. Reikėtų pažymėti, kad teisės doktrinoje jau buvo analizuoti kai kurie atskiri komercinių žymenų teisinės apsaugos klausimai. Tačiau kai kuriuose iš jų analizė lakoniškesnė ir daugiau praktinio pobūdžio¹³. Kituose darbuose komercinių žymenų teisinės apsaugos aspektai paliečiami tik *inter alia*, pagrindinį dėmesį skiriant kitų klausimų analizei¹⁴. Atskirai reikėtų aptarti kai kurių šiame darbe nagrinėjamų klausimų analizės santykį su *M. Jakutavičiaus* daktaro disertacija tema „Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos: produktų imitavimo atvejai“, apginta Vilniaus universitete 2009 metais¹⁵, kadangi apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos yra viena iš probleminių sričių, kuri analizuojama ir šioje disertacijoje. Lyginant su *M. Jakutavičiaus* daktaro disertacija, šio darbo mokslinis naujumas pasireiškia dviem aspektais.

Pirma, minėtos daktaro disertacijos nagrinėjimo objektas buvo produktų imitavimas, kaip vienas iš nesąžiningos konkurencijos atvejų, reglamentuojamas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 p. Tuo tarpu šiame darbe nesąžiningos konkurencijos teisė yra tik vienas iš darbe analizuojamų probleminių klausimų; be to, ši analizė yra skirta kitam nesąžiningos konkurencijos atvejui – neleistinam komercinių žymenų naudojimui, kuris reglamentuojamas Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 p. Dėl šios priežasties šiame darbe ir *M. Jakutavičiaus* daktaro disertacijoje analizuojami objektai persidengia tik toje apimtyje, kuria juose yra nagrinėjami bendrieji nesąžiningos konkurencijos teisės klausimai (šio instituto prigimtis, samprata ir santykis su intelektinės nuosavybės teise). Taip pat šiame darbe

¹³ Pvz., KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Prekių ženklų teisinė apsauga ir nesąžiningos konkurencijos draudimas: tarpusavio santykio problema. Vilnius: *Justitia*, 2008 Nr. 4, p. 45; KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). Vilnius: *Justitia*, 2007 Nr. 2, p. 51; TRUSKAITĖ, Jūratė. Prekių ženklo savininko teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Vilnius: *Justitia*, 2005 Nr. 3 - 4.

¹⁴ MIZARAS, Vytautas. *Autorių teisė*. Vilnius: Justitia, 2008.

¹⁵ JAKUTAVIČIUS, Marius. *Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos: produktų imitavimo atvejai*. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilniaus universitetas, 2009.

atsižvelgiama į *M. Jakutavičiaus* daktaro disertacijoje jau atliktą šių klausimų analizę, todėl ankstesniame *M. Jakutavičiaus* darbe jau atskleisti aspektai detaliau nenagrinėjami.

Antra, šio darbo autorės išvados dėl kai kurių probleminių nesąžiningos konkurencijos teisės klausimų (visų pirma, apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 straipsnį tikslų) skiriasi nuo *M. Jakutavičiaus* daktaro disertacijoje išdėstytos pozicijos, todėl aktualu jas atskleisti ir argumentuoti.

Užsienio valstybių teisės doktrinoje komercinių žymenų teisinės apsaugos sričiai yra skiriama nemažai dėmesio; ši sritis analizuojama ne vien teisiniu, bet ir ekonominiu požiūriu. Dėl šios priežasties darbe gausiai remiamasi užsienio teisės doktrinos darbais, giliau analizuojančiais probleminius komercinių žymenų teisinės apsaugos aspektus. Nepaisant to, šis darbas yra naujas bei originalus taip pat ir užsienio teisės doktrinos požiūriu, dėl kelių priežasčių.

Pirma, užsienio autorių darbuose komercinių žymenų teisinės apsaugos analizė neišvengiamai remiasi atitinkamos valstybės teisei būdingais principais. Tuo tarpu kaip parodė šiame darbe atliktas užsienio valstybių nacionalinės teisės komercinių žymenų teisinės apsaugos srityje tyrimas¹⁶, šiai sričiai kiekvienoje valstybėje būdinga tam tikra teisinio reguliavimo specifika. Dėl šios priežasties nei vienos užsienio valstybės teisės doktrina negalima tiesiogiai remtis, aiškinant komercinių žymenų teisinės apsaugos reglamentavimą Lietuvos teisėje – ji turi būti vertinama atsargiai, įvertinant jos atitikimą Lietuvoje galiojantiems teisinio reguliavimo principams.

Antra, kai kurios darbe keliamos ir analizuojamos problemos yra naujos net ir užsienio teisės doktrinos ir teismų praktikos požiūriu. Tai pavyzdžiui, nesąžiningos konkurencijos teisės santykio su nesąžiningos komercinės veiklos teisiniu reguliavimu Europos Sąjungoje problema; reputaciją turinčių žymenų santykio su plačiai žinomais prekių ženklais problema; komercinių žymenų teisinės apsaugos, nesant suklaudinimo galimybės ribos ir santykis su kitomis konstitucinėmis vertybėmis (saviraiškos laisve, žodžio laisve) ir panašiai.

¹⁶ Darbe analizuojama Vokietijos, Prancūzijos, taip pat bendrosios teisės sistemos valstybių (Anglijos, JAV, Australijos) teisė; kai kuriais aspektais pasiremama ir Rusijos, Beneliukso valstybių teisės pavyzdžiais.

Tyrimo šaltiniai. Analizuoti komercinių žymenų teisinės apsaugos prigimtį ir tikslus Lietuvos teisėje – gana sudėtingas uždavinys, kadangi jų teisinei apsaugai skirtos normos buvo parengtos atsižvelgiant į užsienio valstybėse išvystytas formuluotes, o savarankiška šių normų aiškinimo ir taikymo praktika Lietuvos teismuose iki šiol nėra gausi. Šios aplinkybės sąlygoja, kad siekiant nustatyti tinkamą su komercinių žymenų teisine apsauga susijusių teisės normų, numatytų Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. (apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos), Civilinio kodekso II knygoje (juridinių asmenų pavadinimų apsauga) ir Prekių ženklų įstatymo (registruotų ir plačiai žinomų prekių ženklų apsauga), aiškinimą, būtina kompleksiškai išnagrinėti nacionalinės, užsienio valstybių ir tarptautinės teisės šaltinius. Atitinkamai, šio darbo tyrimo šaltinius galima suskirstyti į kelias grupes.

Pirmuoju šio darbo tyrimo šaltiniu buvo svarbiausios tarptautinės teisės normos nagrinėjamoje srityje, jas aiškinanti teisės doktrina bei jas plėtojantys vėlesni rekomendacinio pobūdžio tarptautiniai dokumentai. Minimalų būtiną komercinių žymenų ir nesąžiningos konkurencijos teisės reglamentavimo pagrindą sudaro tarptautinės teisės normos, numatytos Paryžiaus konvencijoje bei TRIPS. Siekiant kuo objektyviau išnagrinėti jų turinį, daugiausia dėmesio buvo skiriama autoritetingiausiems doktrinos darbams šioje srityje, t.y. 1967 m. *G. H. C. Bodenhausen* Paryžiaus Konvencijos komentarui¹⁷ bei *S. P. Ladas* 1975 m. monografijai¹⁸. Siekiant nustatyti šių tarptautinių teisės šaltinių aiškinimo principus bei tolesnio komercinių žymenų ir apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos teisinio reguliavimo tendencijas, taip pat buvo tiriami PINO (ankstesnis pavadinimas – *BIRPI*¹⁹) Paryžiaus konvencijos pagrindu parengti rekomendacinio pobūdžio dokumentai bei komentarai.

Antra, šio darbo tyrimo šaltiniu buvo komercinių žymenų teisinės apsaugos sričiai aktualūs ES teisės aktai, iš kurių svarbiausi – 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių

¹⁷ BODENHAUSEN, G.H.C. *Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial property as revised in Stockholm in 1967*. Geneva: BIRPI, 1968.

¹⁸ LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection. Volumes I-III*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1975.

¹⁹ 1883 m. Paryžiaus konvencijoje bei 1886 m. Berno konvencijoje numatyti tarptautiniai biurai 1893 m. buvo sujungti į vieną Jungtinių Tarptautinių Intelektinės Nuosavybės Apsaugos Biurą (angl. – *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, BIRPI*). XX a. aštuntajame dešimtmetyje BIRPI pagrindu ir buvo įsteigta PINO (angl. – *World Intellectual Property Organization, WIPO*). Disertacijos rengimo metu PINO jungia 175 valstybes.

ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (pirmoji redakcija – 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva (EEB) Nr. 89/104 dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo)²⁰ (toliau – **Prekių ženklų direktyva** arba **Direktyva**), bei 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (ankstesnė redakcija – 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas Nr. 40/94/EB dėl Bendrijos prekių ženklo)²¹ ir 2005 m. gegužės 11 d. Tarybos direktyva Nr. 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje²² (toliau – **Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva**). Pagrindiniu tyrimo šaltiniu, siekiant nustatyti šių teisės aktų turinį bei tikslus prekių ženklų teisės srityje, buvo EB teismų, taip pat Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) praktika. Tiriant apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos reglamentavimą ES teisėje, įvertinus šios srities reglamentavimo ES fragmentiškumą bei dar nesusiformavusią Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo praktiką, pagrindiniu tyrimo šaltiniu buvo užsienio autorių darbai, nagrinėjantys šios srities reglamentavimą ES teisėje²³.

Trečia, atliekant lyginamajai analizei pasirinktų užsienio valstybių (Vokietijos, Prancūzijos ir bendrosios teisės valstybių (daugiausia Anglijos ir JAV)) nacionalinės teisės analizę, buvo remiamasi vienu iš žinomiausių atitinkamų valstybių teisės doktrinos atstovų darbais (vokiečių autorių *R. Ingerl* ir *C. Rohnke*, o taip pat *F. Hacker* bei autorių kolektyvo rengtais Vokietijos prekių ženklų įstatymo komentarais; *M. Goldmann*, *P. Lange* monografijomis bei kitų autorių darbais; prancūzų autorių *A. Chavanne*, *F. Lefebvre*, *C. L. de Leyssac* ir *G. Parleani* darbais, *I. Davies* monografija, nagrinėjančia be kitų, ir komercinių žymenų teisinės apsaugos Prancūzijoje klausimus; bendrosios teisės valstybių atstovų *D. Kitchin*, *C. Wadlow*, *B. Pattishall*, *T. J. McCarthy* bei kt. darbais).

²⁰ OJ L 299, 2008/11/8.

²¹ OJ L 78, 2009/3/24.

²² 2005 m. gegužės 11 d. Tarybos direktyva Nr. 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą Nr. 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas Nr. 97/9/EB bei Nr. 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2005 L 149, p. 22).

²³ P.vz., COLLINS, Hugh, et al. *The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices*. Hague: Kluwer Law International, 2004; HOWELLS, G.; MIKLITZ, Hans-W.; WILHELMSSON, T. *European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive*. England: Ashgate Publishing Ltd, 2006; DE VREY, Rogier W. *Towards a European Unfair Competition Law: A Clash Between Legal Families*. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.

Ketvirta, nagrinėjant komercinių žymenų teisinę apsaugą Lietuvos nacionalinėje teisėje, pagrindiniu tyrimų šaltiniu buvo nacionaliniai teisės aktai bei juos aiškinanti ir taikanti Lietuvos teismų praktika. Iš Lietuvos autorių doktrinos darbų šio darbo temai, kaip minėta, aktualiausia buvo *M. Jakutavičiaus* daktaro disertacija. Darbe taip pat nagrinėjamos aktualios *V. Mizaro* monografijos „Autorių teisė“ dalys; Lietuvos autorių publikacijos atskirais į šio darbo objektą patenkančiais klausimais.

Pagaliau, reikšmingą šio darbo tyrimo šaltinių grupę sudaro bendresnio pobūdžio užsienio autorių doktrinos darbai: darbai, lyginamuoju požiūriu nagrinėjantys komercinių žymenų bei apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos teisinio reguliavimo klausimus tarptautinėje praktikoje²⁴; darbai, skirti konceptualių komercinių žymenų teisinės apsaugos ar apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos pagrindų bei principų analizei²⁵; darbai, analizuojantys naujausias problemas ir tendencijas komercinių žymenų teisinės apsaugos ir apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos srityje²⁶.

Tyrimo metodai. Darbo objektas nagrinėjamas pasitelkiant sisteminių, teleologinių, lyginamąjį ir istorinį tyrimo metodus. *Teleologinis* tyrimo metodas buvo vienas svarbiausių rengiant šį darbą. Pirmasis darbo skyrius būtent yra skirtas nustatyti, kokios priežastys sąlygojo ir kokios buvo komercinių žymenų teisinės apsaugos poreikio prielaidos ir atitinkamai, kokiems tikslams ši apsauga turėtų būti skiriama; vėliau atskiros komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos analizuojamos per pirmajame

²⁴ MOSTERT, Frederic W., et al. *Famous and Well-Known Marks. An International Analysis*. London: Butterworths, 1997; KAMPERMAN SANDERS, Anselm. *Unfair Competition Law: The Protection of Intellectual and Industrial Creativity*. Oxford: Clarendon Press, 1997; WECKSTRÖM, Katja. *Protection of Trade Marks Having a Reputation: a Comparative Study of Recent Case Law in the EC and the US*. Turku: Turun Yliopisto, 2002; KAUFMANN, Peter Joachim. *Passing Off and Misappropriation: An Economic and Legal Analysis of the Law of Unfair Competition in the United States and Continental Europe*. Munich: the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1986; COLSTON, Catherine; MIDDLETON, Kirsty. *Modern Intellectual Property Law. Second Edition*. London: Cavendish Publishing Limited, 2005; HOLMQVIST, Lars. *Degeneration of Trade Marks: a comparative study of the effects of use on trade mark distinctiveness*. Malmö: the Publishing Company of the (Swedish) Federation of Jurists and Social Scientists, 1971; BETTINGER, Torsten, et al. *Domain name law and practice: an international handbook*. Oxford: Oxford University Press, 2005 ir kiti.

²⁵ LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: an Economic Perspective. *The Journal of Law and Economics*. University of Chicago Press, 1987 Nr. 30(2), p. 265-309; LOUGHLAN, Patricia. Trade Marks: Arguments in a Continuing Contest. *I.P.Q.*, No 3, 2005. – Sweet & Maxwell Ltd and Contributors, p. 297-298; RÖSLER, Hannes. The rationale for European trade mark protection. *E.I.P.R* 2007 Nr. 3, Sweet & Maxwell Ltd., p. 100; MENELL, Peter S. Intellectual Property: General Theories. In *Encyclopedia of Law and Economics. Volume II: Civil Law and Economics*. Great Britain: MPG Books Ltd, 2000, p. 149 ir kiti.

²⁶ DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. England: Edward Elgar Publishing Inc., 2008; CORNISH, W.W.R. Intellectual property: omnipresent, distracting, irrelevant? New York: Oxford University Press, 2004 ir kiti.

darbo skyriuje identifikuotų teisinės apsaugos priešasčių bei tikslų prizmę. *Sisteminis* metodas pasitelkiamas siekiant nustatyti atskirų teisės institutų, susijusių su komercinių žymenų naudojimu (specialiosios pramoninės nuosavybės apsaugos (registruotų ir pripažintų plačiai žinomais prekių ženklų ir juridinių asmenų pavadinimų apsaugos), apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos; vartotojų apsaugos nuo nesąžiningos komercinės veiklos; Europos Bendrijos teisės normų draudžiančių laisvo prekių ir paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apribojimus) tarpusavio santykį. *Lyginamuoju* metodu darbe tiriamas komercinių žymenų teisinės apsaugos reguliavimas Lietuvos ir užsienio valstybių: Vokietijos, Prancūzijos bei bendrosios teisės tradicijos valstybių (Anglijos, JAV) teisėje. Atskirose darbo dalyse skirtingų užsienio valstybių teisei skiriama nevienodai dėmesio, atsižvelgiant į tai, kiek jose yra reglamentuota ir išvystyta tiriamą probleminę sritį. Istorinis tyrimo metodas pasireiškia istoriniu aspektu nagrinėjant komercinių žymenų teisinės apsaugos reglamentavimo ir jos ribų aiškinimo teismų praktikoje bei teisės doktrinoje raidą tiek tarptautiniu, tiek ir Lietuvos teisės aspektu.

Ginamieji teiginiai:

1. Plačiai žinomiems prekių ženkams teisinė apsauga nesant suklaudinimo galimybės turėtų būti teikiama vadovaujantis bendrosiomis Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 3 p. numatytomis reputaciją turinčių prekių ženklų platesnės apsaugos sąlygomis ir kriterijais. Prekių ženklų įstatymo 9 str. 5 dalies nuostata, kuri suponuoja dar platesnę nei numatyta Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 3 p. ir konkrečiais kriterijais neapibrėžtą įregistruotų plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą neatitinka prekių ženklų apsaugos nuo veiksmų, nesukeliančių suklaudinimo galimybės, koncepcijos ir Prekių ženklų direktyvoje detalizuojamų tokios apsaugos sąlygų.
2. Nei tiesioginė ginčo šalių konkurencija, nei pažeidėjo subjektyvus nesąžiningumas (nesąžiningi ketinimai) nėra būtinos Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. normos taikymo sąlygos. Šios normos taikymo tikslais pakanka nustatyti ginčo šalių netiesioginę konkurenciją ir atsakovo kaltę objektyviaja prasme, pasireiškiančią atsakovo elgesio neatitikimu sąžiningo ir rūpestingo verslininko elgesio standartui.

3. Priešingai nei suponuojama Lietuvos teismų praktikoje, juridinio asmens pavadinimas nėra firmos vardo sampratos pagal Paryžiaus konvenciją sinonimas. Firmų vardais laikytini ir juridinių asmenų registre nenurodyti pavadinimai, kurie atitinka firmos vardo sampratą: (i) turi skiriamąjį požymį, (ii) atlieka vardo (pavadinimo) funkciją ir (iii) identifikuoja verslo subjektą, suprantant jį plačiąja prasme (kaip reiškiantį ne vien savarankiškus teisinių santykių subjektus, bet ir tam tikrus verslo darinius, nesančius savarankiškais teisinių santykių subjektais). Tuo tarpu juridinio asmens pavadinimo institutas jungia dvi teises koncepcijas: oficialaus teisinio pavadinimo ir firmos vardo. Aiškinant ir ginant pirmąjį aspektą, *mutatis mutandis* taikytinos teisės normos, reglamentuojančios fizinio asmens teisę į vardą; aiškinant antrąjį aspektą, turi būti vadovaujama bendraisiais komercinių žymenų teisinės apsaugos principais.

Svarbiausios išvados:

1. Lietuvos teisės aktuose egzistuoja trys grupės teisės normų, numatančių apsaugą nuo klaidinimo naudojant komercinius žymenis: (i) Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 2 p., 7 str. 1 d. 2 p. normos; (ii) Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. ir Paryžiaus konvencijos 10 str. 3 d. 1 p. normos; (iii) Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 str. 1, 2 d.; 5 str. 1 d. 6 p. bei Paryžiaus konvencijos 10 str. 3 d. 3 p. normos. Nors visais šiais atvejais yra naudojama ta pati – klaidinimo, sąvoka, tačiau šios sąvokos samprata kiekvienu iš šių atvejų skiriasi atsižvelgiant į jos santykį su *realiu, faktiniu klaidinimu*. Pirmuoju atveju suklaudinimo galimybė yra labiausiai nutolusi nuo faktinio suklaudinimo, kadangi nustatant suklaudinimo galimybę vadovaujama ieškovo prekių ženklo registracijos duomenimis, bet ne faktinio ženklo naudojimo aplinkybėmis. Antruoju atveju suklaudinimo galimybė nustatoma įvertinant platesnį faktinių aplinkybių ratą: šiuo požiūriu ji suprantama siauriau nei prekių ženklų teisėje ir yra artimesnė faktiniam suklaudinimui. Trečiuoju atveju suklaudinimo galimybė dar siauresnė ir iš esmės atitinka realų, faktinį suklaudinimą, kadangi turi egzistuoti ir viešojo intereso požiūriu žalinga klaidinimo pasekmė, t. y. kad klaidinimas iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Kadangi klaidinimo, kaip nesąžiningos komercinės veiklos, draudimas yra skirtas vartotojų ir viešojo intereso apsaugai, jis yra imperatyvaus pobūdžio ir todėl turi

prioritetą prieš pramoninės nuosavybės teisės ir tradicinės nesąžiningos konkurencijos teisės normas. Atitinkamai, vartotojų klaidinimas, atitinkantis visus nesąžiningos komercinės veiklos požymius, negalėtų būti pateisinamas išimtinių teisių į atitinkamą prekių ženklą ar juridinio asmens pavadinimą turėjimu.

2. Aiškinant Konkurencijos įstatymo 16 str. minimą nesąžiningos konkurencijos sampratą, negalima tiesiogiai vadovautis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnyje numatytu konkurento sąvokos apibrėžimu, kadangi jis yra kilęs iš konkurencijos teisės ir tik jam pritaikytas. Apsaugai nuo nesąžiningos konkurencijos skirtų Konkurencijos įstatymo 16 ir 17 straipsnių analizė pagrindžia, kad ginčo šalių tiesioginė konkurencija negali būti laikoma būtina Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. numatytus veiksmus kvalifikuojančia sąlyga. Pažeidėjo subjektyvus nesąžiningumas taip pat negali būti laikomas būtina Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. taikymo sąlyga., o Lietuvos teismų praktikoje aiškinant Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. normą nesąžiningi ketinimai akcentuojami nepagrįstai. Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. normos taikymo tikslais turi būti įrodyta atsakovo kaltė objektyviaja prasme, pasireiškianti sąžiningo ir rūpestingo verslininko elgesio standarto pažeidimu. Šis standartas laikytinas pažeistu tais atvejais, kai atsakovas pasirinko naudoti tapatų ar panašų žymenį, nors žinojo arba turėjo žinoti apie ankstesnę kito asmens teisę į tapatų ar klaidinamai panašų žymenį. Atsakovo turėjimas žinoti apie ankstesnę kito asmens teisę į tapatų ar klaidinamai panašų žymenį yra objektyvus kriterijus, kuris gali būti pagrindžiamas įrodžius, kad ankstesnis žymuo buvo pakankamai gerai žinomas.

3. Paryžiaus konvencijos 8 str. prasme firmos vardas turi tenkinti dvi sąlygas: turėti skiriamąjį požymį ir gebėti atlikti vardo funkciją. Juridinio asmens pavadinimo institutas yra tik viena iš firmų vardų rūšių – oficialus teisinis pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo apsauga apima du aspektus: juridinio asmens pavadinimo, kaip oficialaus teisinio pavadinimo, apsaugą ir antra, juridinio asmens pavadinimo kaip firmos vardo, apsaugą. Aiškinant ir ginant pirmąjį aspektą, *mutatis mutandis* galima remtis fizinio asmens teisę į vardą reglamentuojančiomis teisės normomis; aiškinant antrąjį aspektą, reikėtų vadovautis bendraisiais komercinių žymenų teisinio reguliavimo ir teisinės apsaugos principais.

4. Juridinių asmenų registro nuostatų 77 p. norma, pagal kurią registro tvarkytojas *ex officio* tikrina juridinio asmens tapatumą įregistruotiems *prekių ženklaus* ir nustatęs

tapatumą, vienašališkai atsisako įregistruoti juridinio asmens pavadinimą, negali būti teisiškai pagrįsta nei registruotų prekių ženklų teisinės apsaugos reikalavimais, nei vartotojų teisių apsaugos motyvu. Atitinkamai, ši norma ES teisės požiūriu galėtų sąlygoti nepagrįstą steigimosi laisvės ribojimą (pavyzdžiui, Juridinių asmenų registro nuostatų 77 p. pagrindu atsisakius Lietuvoje registruoti kitos valstybės narės bendrovės steigiamos dukterinės bendrovės pavadinimą, tapatų motininės bendrovės firmos vardui), kadangi steigimosi laisvės ribojimai gali būti pateisinami aukštesniais viešojo intereso reikalavimais (tarp jų ir reikalavimais dėl pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos) tik jei jie tinkami ir proporcingi siekiamų tikslų požiūriu.

5. Komercinio žymens apsaugą nuo veiksmų, kurie nesukelia suklaidinimo galimybės, yra sudėtinga pagrįsti ekonominės ir socialinės naudos argumentais. Ši apsauga gina iš esmės tik žymens savininko privačius interesus, todėl ginant žymens savininko interesus nuo veiksmų, nesukeliančių suklaidinimo galimybės, ypač svarbu nenukrypti nuo įstatymo numatytų teisinės apsaugos sąlygų ir nepažeisti kitų asmenų konkuruojančių teisių bei laisvių, tokių kaip saviraiškos ir žodžio laisvės.

6. Prekių ženklų įstatyme nepagrįstai nenumatyta reputaciją turinčio Lietuvoje registruoto prekių ženklo savininko teisė reikalauti pripažinti jo platesnes teises pažeidžiančio prekių ženklo registraciją negaliojančia. Tokiam teisių gynimo būdų apribojimui nėra aiškaus pagrindimo, tuo tarpu praktikoje šis ribojimas apsunkina reputaciją turinčio prekių ženklo savininko galimybes įgyvendinti net ir Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 3 p. normos tiesiogiai suteikiamas teises. Be to, toks apribojimas be pakankamo pagrindo diferencijuoja nacionalinių ir Bendrijos prekių ženklų teisinės apsaugos ribas, kadangi galimybė pripažinti ženklo registraciją negaliojančia, remiantis platesne reputaciją turinčio Bendrijos prekių ženklo savininko teisių apsauga, Prekių ženklų įstatyme yra tiesiogiai numatyta. Siūlytina Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnyje papildomai reglamentuoti prieštaravimą ankstesniam reputaciją turinčiam prekių ženklui kaip santykinį vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindą: Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį papildyti nauju punktu, numatančiu, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam prekių ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto

vėlesnio ženklo naudojimo būtų įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

7. Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 5 d. norma netinkamai reglamentuoja registruotų plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos sąlygas ir ribas, kadangi ji neatrigoja skirtingų teisinės apsaugos pagrindų, t.y. (i) apsaugos nuo klaidinimo ir (ii) apsaugos nesant suklaidinimo galimybės, kai nesąžiningai naudojimąsi ženklo reputacija, kenkiama jai arba silpninamas ženklo skiriamasis požymis. Prekių ženklų 9 str. 5 dalies norma taip pat klaidingai suponuoja, jog įregistruoti plačiai žinomi prekių ženklai turi teisę į dar platesnę apsaugą nei numatyta Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 3 p. normoje. Dabartinis Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 5 d. normos turinys ir jos aiškinimas Lietuvos teismų praktikoje neatitinka nei TRIPS sutarties 16 str. 3 d. normos turinio, nei Europos Sąjungos teisės, reglamentuojančios įregistruotų prekių ženklų platesnės teisinės apsaugos galimybes. Be to, Prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 5 d. formuluotės neaiškumas sąlygojo tendenciją teismų praktikoje remtis bendruoju „aukštesnės apsaugos standartu“, kuris ydingas jau vien dėl savo neapibrėžtumo ir aiškesnių pažeidimo įvertinimo kriterijų nebuvimo. Siekiant pašalinti minėtus neatitikimus ir pakeisti Lietuvos teismų praktikoje susiformavusias tendencijas, reikalinga atitinkamai pakeisti Prekių ženklų įstatymą, panaikinant šio įstatymo 9 straipsnio 5 dalies normą.