

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto

Privatinės teisės katedra

Dovilės Pociūtės,
V kurso, komercinės teisės
studijų šakos studentės

Magistro darbas

Prekių ženklo savininko teisių apribojimai

Vadovas: lekt. dr. Jūratė Truskaitė-Paškevičienė

Recenzentas: prof. dr. Vytautas Mizaras

Vilnius 2011

Turinys

Turinys	1
Ižanga	2
I. Prekių ženklų savininko teisių apribojimų reglamentavimas	5
II. Sąvokos „prekių ženklų savininko teisių apribojimai“ samprata	9
III. Bendrųjų visiems Direktyvos 6 straipsnyje (atitinkamai PŽĮ 39 str.) numatytiems apribojimams sąlygų analizė	13
1. Žymuo naudojamas prekybos veikloje	13
2. Sąžininga komercinės ir ūkinės veiklos praktika	19
IV. Atskiri savininko teisių apribojimai	24
1. Naudoti savo vardą ir adresą	24
1.1. Sąvokos „vardas“ savininko teisių apribojimų kontekste samprata ir apimtis ..	25
1.2. Juridinio asmens teisė naudoti savo vardą	25
1.3. Ar „vardas“ apima komercinius pavadinimus (ang. - trade name)?	30
1.4. Ar fizinių asmenų slapyvardžiai patenka į sąvokos „vardas“ turinį?	35
2. Žymens naudojimas deskriptyviu būdu – Direktyvos 6 str. 1 d. (b) – (c) punktai	36
2.1. Galimybė naudoti nuorodas, susijusias su prekių ir paslaugų charakteristikomis (Direktyvos 6 str. 1 d. (b) p.)	37
2.2. Būtina nurodyti prekės ar paslaugos, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį (Direktyvos 6 str. 1 d. (c) p.)	38
3. Galimybė naudoti prekių ženklą lyginamojoje reklamoje	40
3.1. Lyginamosios reklamos samprata	40
3.2. Lyginamosios reklamos, kaip prekių ženklų savininko teisių apribojimo, leistinumo sąlygos	42
3.2.1. Ji nediskredituoja arba nešmeičia konkurento prekių ženklų, firmos vardu, kitų skiriamųjų ženklų, prekių, paslaugų, veiklos ar aplinkybių (Lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. (d) punktas)	42
3.2.2. Ji nepasinaudoja nesąžiningai konkurento prekių ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų ženklų reputacija ar konkuruojančių produktų kilmės vietos nurodymu (Lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. (f) punktas)	44
3.2.3. Ji nepateikia prekių ar paslaugų kaip prekių ar paslaugų, apsaugotų prekių ženklais ar firmos vardais, imitacijų ar reprodukcijų (Lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. (g) punktas)	51
3.2.4. Nesukelia painiavos tarp prekybininkų, tarp reklamuotojo ir konkurento arba tarp reklamuotojo ir konkurento prekių ženklų, firmos vardu, kitų skiriamųjų ženklų, prekių ar paslaugų (Lyginamosios reklamos direktyvos 4 straipsnio (h) punktas) ...	53
3.3. Lyginamosios reklamos leistinumo sąlygų santykis su Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnio reikalavimais	54
V. Apribojimas dėl neprieštaravimo	56
3.1. Leidžia (neprieštarauja) naudoti	57
3.2. Penkerius metus leido naudoti	58
3.3. Nereikalaujama, kad ankstesnis prekių ženklas būtų registruotas.	59
3.4. Dėl Direktyvos 9 straipsnio 2 dalies	59
3.5. Apribojimas dėl neprieštaravimo naudoti Lietuvos teisėje	61
VI. Dėl naujų prekių ženklų savininko teisių apribojimų įtvirtinimo teisės aktuose reikalingumo	62
Išvados	63
Literatūros sąrašas	65
Santrauka	72
Summary	73

Ižanga

Darbo aktualumas. Prekių ženklo savininko teisių apribojimai (toliau dar vadinami savininko teisių apribojimais, teisių apribojimais arba apribojimais) nuo pat jų įtvirtinimo teisės aktuose pradžios kelia nemažai problemų, ieškant pusiausvyros tarp prekių ženklo savininko ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Vis stiprėjant tendencijai plėsti savininko teisių apsaugą, didėja ir suinteresuotumas aiškiai apibrėžti savininko teisių apribojimų ribas tam, jog nei vienai iš pusių (nei prekių ženklo savininkui, nei jam priklausanti prekių ženklą prekybos veikloje naudojančiam trečiajam asmeniui) nebūtų nepagrįstai suteikiama pranašesnė padėtis prekių ir paslaugų rinkoje.

Nors aiškiai įtvirtinti tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu, prekių ženklo savininko teisių apribojimai nei viename iš teisės aktų nėra detalizuojami, taip paliekant gana neaiškias ribas jų praktiniam pritaikymui. Teisės aktuose naudojamos formulotės gana abstrakčios, ribos tarp leistino ir neleistino elgesio labai „slidžios“. Teoriniame lygmenyje nemažai problemų kelia ir pačios sąvokos „prekių ženklo savininko teisių apribojimai“ reikšmės neatskleidimas, nes tik tinkamas sąvokos turinio supratimas veda prie tinkamų normos leidžiamo elgesio ribų apibrėžimo. Dėl šių reglamentavimo trūkumų nukenčia ne tik potencialūs normos naudotojai – tretieji asmenys, prekybos veikloje vienokiu ar kitokiu būdu naudojantys kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, bet ir pats šio prekių ženklo savininkas. Tretieji asmenys negali maksimaliai pasinaudoti jiems teisės aktų suteikiamomis teisėmis ir taip trikdoma prekyba rinkoje, o prekių ženklo savininkas dėl netinkamo normos ribų aiškinimo dažnai išsivelia į bereikalingus teisinius ginčus, gindamas teises, kurios iš tikrųjų pagal galiojantį teisinį reglamentavimą ir nebuvo pažeistos. Tokiu būdu pažeidžiamas pagrindinis tokių apribojimų įtvirtinimo teisės aktuose tikslas – derinti pagrindinius prekių ženklų apsaugos tikslus su laisvu prekių ir paslaugų judėjimu bendrojoje rinkoje tokiu būdu, kad nebūtų trikdoma konkurencija rinkoje¹.

Toks neaiškus praktine prasme reglamentavimas brandina reformas prekių ženklo savininko teisių apribojimų srityje. 2011 m. kovo mėnesį pasirodė Europos Sąjungos Komisijos užsakymu Max Planck instituto Intelektinei nuosavybei bei Konkurencijos

¹ Žr. Europos Teisingumo Teismo (ETT) 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik* (1999), ECR I-905, para 62; ETT 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje C-228/03, *The Gillete Company and Gillete Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy* (2005), ECR I-2337, para 29; ETT 2010 m. liepos 8 d. sprendimas byloje C-558/08, *Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV* (2010), OL C 234, 2010 8 28, p. 10—11, para 57.

teisei parengta „Studija dėl bendro Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo“² (toliau Studija dėl Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo), apžvelgianti nemažai problemų tiek bendrai visame prekių ženklų teisės reglamentavime, tiek konkrečiai su teisių apribojimais susijusiuose klausimuose. Tai verčia manyti, jog toks Komisijos žingsnis ves prie šiuo metu galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų prekių ženklų srityje, kartu ir apribojimus įtvirtinančių nuostatų, tobulinimo.

Darbo originalumas. Pastebėtina, jog prekių ženklo savininko teisės pasižymi gana gausiais tiek doktriniais šaltiniais, tiek teismų praktika, kai, tuo tarpu, savininko teisių apribojimų klausimų aiškinimai vis dar vyksta gana fragmentiškai, nėra aiškios pozicijos nei sąvokų sampratos, nei pačių apribojimų ribų klausimais.

Lietuvoje šie klausimai iš esmės nagrinėti nėra. Yra keletas mokslinių straipsnių, paliejančių dalį savininko teisių apribojimams svarbių problemų, tačiau išsamios bei plačios analizės iki šiol pasirodžiusios nėra. Pavyzdžiui, 2009 metais Vilniaus universitete apgintoje Jūratės Truskaitės daktaro disertacijoje „Komerčių žymenų teisinės apsaugos problemos“³ yra trumpai aptariami pagrindiniai savininko teisių apribojimai, remiantis pagrindiniais Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau ETT) išaiškinimais šioje srityje. Tačiau daugelis probleminių klausimų taip ir lieka už analizės ribų, visų pirma pačių sąvokų sampratų, turinčių esminę reikšmę tinkamai apibrėžiant apribojimų ribas, prasmės atskleidimas.

Darbo tikslas. Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti prekių ženklo savininkų teisių apribojimų ribas, įvertinti dabartinio reglamentavimo tinkamumą, surasti trūkumus bei pateikti pasiūlymus, kaip tokias reglamentavimo spragas spęsti. Siekiant šio tikslo, kartu norima aiškiai apibrėžti esmines su apribojimais susijusias sąvokas, atsakant į klausimą, kiek vienokios ar kitokios aiškinimo pozicijos pasirinkimas įtakoja apribojimų ribų apibrėžimo klausimą.

Darbo objektas. Darbo objektas yra šie probleminiai klausimai: „savininko teisių apribojimų“ sampratos problema; bendrų visiems teisių apribojimams sąlygų analizė, atskirtų apribojimų ribos; pasiūlymai dėl reglamentavimo.

Šiame darbe nėra siekiama pateikti detalios kiekvieno savininko teisių apribojimo analizės. Pagrindinis dėmesys darbe skiriamas probleminiams aspektams, daug praktinių sunkumų nekeliančių apribojimų atveju pateikiant trumpą, tik bendro pobūdžio sąlygų

² Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* [interaktyvus]. Munich, 2011-02-15 [žiūrėta 2011-03-27]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf> [žiūrėta 2011-03-27].

³ TRUSKAITĖ, Jūratė. Komerčių žymenų teisinės apsaugos problemos. Daktaro disertacija. Vilnius, 2009.

analizę. Šiame darbe neanalizuojamas teisių išsėmimo klausimas, taip pat apribojantis savininko išimtinės teisės, motyvuojant tuo, jog buvęs pakankamai aktualus prieš keletą metų, šiuo metu jau gana plačiai išnagrinėtas tiek užsienio, tiek Lietuvos teisės doktrinoje.

Tyrimo metodai. Siekiant įgyvendinti apibrėžtus tikslus, šiame darbe naudojami loginis - sisteminis, lyginamasis, analitinis ir lingvistinis, istorinis bei aprašomasis metodai.

Loginio – sisteminio metodo pagalba analizuojamos apribojimus nustatančios teisės normos, siejant jas su kitas teises kategorijas (ypač savininko teisių) reglamentuojančiomis nuostatomis, siekiant išsiaiškinti pagrindinių visiems apribojimams bendrų sąlygų (pavyzdžiui, „naudojimo komercinėje veikloje“) reikšmes.

Lyginamuoju metodu tiriamas apribojimų ribų klausimas Lietuvos ir užsienio valstybėse – remiamasi Anglijos teismų išaiškinimais „savo vardo gynybos“, kaip vieno iš apribojimų, ribų nustatymo klausimuose. „Neprieštaravimo dėl naudojimo“ atveju lyginamos atitinkamos pagrindinių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, pateikiant pasiūlymus dėl reglamentavimo vienodinimo.

Analitinis bei lingvistinis metodai pasireiškia atkleidžiant pagrindinių, esminę reikšmę darbe pateikiamai analizei turinčių sąvokų sampratas. Analizuojant esamas skirtingas pozicijas, prieinama tinkamiausia šio darbo autorės nuomone išvada, sąlygojanti visame darbe pateiktą analizę. Ieškoma reglamentavimo spragų bei teikiami pasiūlymai, kaip tokias problemas spręsti.

Istorinis metodas pasireiškia nagrinėjant apribojimų ribas teismų praktikoje, atskleidžiant, kaip bėgant metams kito aiškinimas, buvo siauriamos ar plečiamos ribos. Tam istoriniu metodu analizuojami pagrindinių, esminę reikšmę šiame darbe turinčių Europos Sąjungos teisės aktų parengiamieji dokumentai (ypač apibrėžiant „savo vardo gynybos“ ribas bei atskleidžiant sąvokos „naudoja prekybos veikloje“ reikšmę).

Aprašomuoju metodu pateikiami teismų sprendimai, generalinių advokatų išaiškinimai bei teisinė doktrina šiame darbe analizuojamais klausimais.

Šaltiniai. Pagrindiniai šio darbo šaltiniai yra Europos Sąjungos teisės aktai prekių ženklų srityje bei juos įgyvendinantys nacionaliniai įstatymai. Esminė reikšmė darbe teikiama ETT praktikai bei generalinių advokatų išvadoms. Taip pat remiamasi jau anksčiau minėta Jūratės Truskaitės daktaro disertacija „Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos“⁴.

⁴ *Ibid.*

I. Prekių ženklo savininko teisių apribojimų reglamentavimas

Kalbant apie prekių ženklo savininko teisių apribojimų teisinį įtvirtinimą, reikia skirti tris teisinio reglamentavimo būdus – tarptautinį, Europos Sąjungos bei nacionalinį. Šiame skyriuje pagrindinis dėmesys bus skirtas pagrindiniams reglamentavimo šaltiniams, įtvirtintiems tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose bei pastaruosius įgyvendinančiuose nacionaliniuose įstatymuose, aptarti, taip nubrėžiant ribas detaliam tolesnei nagrinėjamos temos analizei.

Tarptautiniu mastu prekių ženklo savininko teisių apribojimų nei vienoje tarptautinėje sutartyje aiškiai apibrėžtų nerasime, bet tai jokių būdu nereiškia, jog tokiu būdu tarptautinė bendruomenė šią sritį apskritai eliminuoja iš teisinio reglamentavimo sferos kaip nereikalingą. Štai 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulinės Prekybos Organizacijos steigimo sutarties 1C priedo – Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau TRIPS sutartis)⁵, 17 straipsnis gali būti laikomas teisiniu pagrindu prekių ženklo savininko teisių apribojimams: „*valstybės narės gali numatyti tokias ribotas išimtis teisėms, kurias suteikia prekių ženklas, pavyzdžiui, aiškiai vartojami apibūdinimo terminai, su sąlyga, kad tokiose išimtyse atsižvelgiama į teisėtus prekių ženklo savininko ir trečiųjų šalių interesus*“. Nors konkrečiai apribojimai normoje nepateikiami, bet numatoma galimybė juos nustatyti nacionaliniame reglamentavime, ką didžioji dalis susitarimo dalyvių ir yra padariusios. Taigi TRIPS sutartis nepaneigia apribojimų reglamentavimo svarbos. Tai patvirtina ETT byloje *Anheuser-Busch*: „ši išimtis galėtų būti taikoma apsaugoti sąžiningus trečiuosius asmenis, naudojančius žymenį, ypač jeigu šis naudojamas su tikslu nurodyti jų pavadinimą ar adresą“⁶.

Daug detalesnis prekių ženklo savininko teisių apribojimų reglamentavimas nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose. Pastebėtina, jog apribojimai atsirado kartu su pačia Prekių ženklų teise Bendrijoje. Užuomazgos dar 1964 m. pirminiame Prekių ženklų konvencijos projekte, kuris taip ir nebuvo paskelbtas. 1973 metais galiausiai projektui pasiekus visuomenę bei suinteresuotoms grupėms pateikus įvertinimus, tais pačiais metais buvo priimtas Europos Komisijos memorandumas dėl Bendrijos rinkos prekių ženklo sukūrimo⁷. Būtent jo 109 punktas ir atskleidžia, jog apribojimų klausimas buvo svarstytas

⁵ Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620; TRIPS yra sutarties angliškas trumpinys – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

⁶ ETT 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik* (2004), ECR I-10989, para 76.

⁷ 1976 m. Europos Komisijos memorandumas dėl Bendrijos rinkos prekių ženklo sukūrimo (Commission Memorandum on the creation of an EEC trade mark, adopted by the Commission on July 1976 (Bulletin of

jau tuometinėje Bendrijos teisėje: „dvi grupės aplinkybių turėtų būti apsvarstytos kaip ribojančios išimtinės prekių ženklo savininko teises, viena būdama teise naudoti savo pavardę, ir antra – teisė naudoti aprašomuosius (ang. - *descriptive*) terminus. Abiem atvejais kriterijus turėtų būti, ar vardo arba termino naudojimas yra sąžiningas naudojimas“⁸. 1980 m. Komisija parengė pasiūlymus dėl Direktyvos ir Reglamento prekių ženklams priėmimo, kurių 5 (Direktyvai)⁹ ir 10 (Reglamentui)¹⁰ straipsniuose buvo įtrauktos nuostatos dėl prekių ženklo savininko teisių apribojimų. Išimtinės savininko teises pasiūlymuose leista riboti trečiajam asmeniui naudojant žymenį (savo pavardę, geografinės kilmės nuorodas ir t.t.) prekybos veikloje, jei naudoja jį ne kaip prekių ženklą. 1985 m. pasirodė pataisytas pasiūlymas dėl Pirmosios Tarybos direktyvos¹¹ 5 straipsnyje padaręs tam tikrus pakeitimus: visų pirma, (a) punktas dėl pavardės naudojimo pakeistas į vardo bei adreso naudojimą, taip pat panaikinamas reikalavimas žymens nenaudoti kaip prekių ženklo, pakeitus jį reikalavimu, jog naudojimas atitiktų sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktiką. Abu šie pakeitimai, kurie įtvirtinti ir jau vėliau priimtoje Direktyvoje svarbą įgaus toliau šiame darbe nagrinėjant apribojimus reglamentuojančių nuostatų turinį.

Šiame darbe prekių ženklo savininko teisių apribojimų analizė bus paremta 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2008/95/EB (toliau Prekių ženklų direktyva arba Direktyva) valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (pirmoji redakcija – 1988 m. gruodžio 21 d.

the European Communities, Supplement 8/76) [interaktyvus]. 1976-07-06 [žiūrėta 2011-03-27]. Prieiga per internetą: <http://aei.pitt.edu/5363/1/001823_1.pdf> [žiūrėta 2011-03-27].

⁸ Ibid., 109 punktas.

⁹ 1980 Proposal for a first Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, presented by the Commission to the Council on 25 November 1980. Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80.

5 straipsnis:

The trade-mark shall not entitle the proprietor thereof to prohibit a third party from using, in the course of trade,

(a) his surname or address;

(b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service or other characteristics of the goods or service;

(c) the trade-mark for the purpose of indicating the intended purpose of accessories or spare parts,

Provided he does not use them as a trade-mark.

¹⁰ Ibid., 10 straipsnis:

A Community trade-mark does not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in course of trade:

(a) his own surname or address;

(b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service or other characteristics of the goods or service;

(c) the trade-mark for the purpose of indicating the intended purpose of accessories or spare parts,

Provided he does not use them as a trade-mark.

¹¹ 1985 Amended Proposal for a First Council Directive to approximate the Laws of the Member States relating to trade marks, submitted to the Council by the Commission pursuant to the second paragraph of Article 149 of the EEC Treaty [interaktyvus]. 1985-12-17 [žiūrėta 2011-03-27]. Prieiga per internetą: <http://aei.pitt.edu/8836/1/31735055278315_1.pdf> [žiūrėta 2011-03-27].

Pirmoji Tarybos direktyva (EEB) Nr. 89/104 dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo)¹². Analogišką reglamentavimą prekių ženklo savininko teisių apribojimų atveju numato 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 (toliau Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo arba Reglamentas) dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (ankstesnė redakcija – 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas Nr. 40/94/EB dėl Bendrijos prekių ženklo)¹³.

Dėl Direktyvos ir Reglamento santykio

Europos Sąjungos prekių ženklų teisės pagrindą sudaro dviejų rūšių teisės aktai – direktyvos, skirtos nacionalinių prekių ženklų sistemai vienodinti, bei reglamentai, nukreipti į bendros visai Europos Sąjungai prekių ženklų teisės kūrimą. Spyros Maniačio¹⁴ pavadintą „federaline“ prekių ženklų teise. Kaip jau minėta aukščiau šiame darbe, Prekių ženklų direktyvos ir Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo projektai buvo rengiami kartu, o prekių ženklo savininkų teisių apribojimams skirtos nuostatos nei juose, nei galutiniuose variantuose vienos nuo kitų iš esmės nesiskyrė. Kaip pažymi generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer, Direktyvos nuostatos „turi būti aiškinamos tokiu būdu, kad jos būtų integruotos į darnią Bendrijos prekių ženklų teisės visumą“¹⁵. „Todėl analogiškos Direktyvos ir Reglamento nuostatos turėtų būti interpretuojamos vienodai“¹⁶. Atsižvelgiant į tai, jog šiame darbe daugiausia bus remiamasi ETT pateiktais būtent Direktyvos nuostatų išaiškinimais bei tai, jog abu teisės aktai turi būti aiškinami vienodai, toliau šiame darbe bus naudojamos būtent nuorodos į Direktyvos, o ne Reglamento atitinkamas nuostatas, Reglamentą nurodant tik tais atvejais, kai pastarasis numato skirtingą Direktyvai reglamentavimą.

Pastebėtina, jog lyginamoji reklama, kaip vienas iš šiame darbe analizuojamų savininko teisių apribojimų atvejų, Europos Sąjungos mastu reglamentuojama atskira 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2006/114/EB (toliau Lyginamosios reklamos direktyva) dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

¹² OL, 2008 L 299, p. 25-33 (pirmoji redakcija skelbta: OL, 1989 L 40, p. 1-7).

¹³ OL, 2009 L 78, p. 1-42 (pirmoji redakcija skelbta: OL, 1994 L 11, p. 1-36).

¹⁴ MANIATIS, Spyros. *Trade marks in Europe: A Practical Jurisprudence 1st edition*. s.l: Sweet & Maxwell, 2010, p. 3.

¹⁵ Generalinio advokato Ruiz-Jarabo Colomer 2001 m. sausio 18 d. išvada byloje C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co* (2001), ECR I-6959, para 29.

¹⁶ TRUSKAITĖ, Jūratė. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje. *Justitia*, 2005, Nr. 3(57), p. 39.

(kodifikuota redakcija)¹⁷ (ankstesnės redakcijos - 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyva Nr. 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos suderinimo¹⁸ bei 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 97/55/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 84/450/EEB, dėl klaidinančios reklamos, kad būtų įtraukta lyginamoji reklama¹⁹).

Vienodą prekių ženklų teisės praktiką formuoja bei Direktyvos nuostatas aiškina ETT, todėl jo praktika prekių ženklų teisės taikymo ir aiškinimo srityje bus remiamasi kaip vienu iš pagrindinių šio darbo šaltinių.

Atsižvelgiant į tai, jog pagal šiuo metu egzistuojantį teisinį reglamentavimą prekių ženklų teisė toli gražu negali pasigirti išsamiu ir praktinio pritaikymo problemų nekeliančiu reglamentavimu, šiame darbe greta kitų teisės šaltinių bus naudojama 2011 metų kovo mėnesį paskelbta, jau įžangoje paminėta Studija dėl Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo²⁰. Jos tikslas – nuodugnai įvertinti Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimą tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygiu. Studijoje pateikiamos dabartinės situacijos analizės bei identifikuojamos potencialios tobulinimo sritys - bus vieni iš tolesnių šiame darbe pateikiamos analizės objektų.

Nacionaliniu lygmeniu Lietuvoje prekių ženklo savininko teisių apribojimų reglamentavimui skirtas 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau Prekių ženklų įstatymas arba PŽĮ)²¹ 39 straipsnis, įgyvendinantis Direktyvą ir Reglamentą, bei 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (toliau Reklamos įstatymas)²².

¹⁷ OL, 2006 L 376, p. 21-27.

¹⁸ OL, 1984 L 250/17.

¹⁹ OL, 1997 L 290/18.

²⁰ *Cit. op. 2.*

²¹ Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.

²² Valstybės žinios, 2000, Nr. 64-1937.

II. Sąvokos „prekių ženklo savininko teisių apribojimai“ samprata

Pagal dabartinės Lietuvių kalbos žodyną²³ „apriboti“ reiškia – nustatyti ribas. Pačia bendriausia prasme toks aiškinimas tenkina ir prekių ženklo savininko teisių apribojimų atveju, t.y. apribojimus suprantame kaip ribų savininko teisėms nustatymą - kurie atvejai patenka į savininko teisių turinį ir yra ginami ir kurie „išeina“ už tokių ribų ir negali būti traktuojami kaip savininko teisės. Tačiau toks aiškinimas tinkamas tik pačia bendriausia prasme, todėl neišsprendžia sąvokos tikrosios reikšmės neapibrėžimo problemos. Kyla klausimas, ar apribojimai ir išimtys yra lygiavertės sąvokos, ar galima jas naudoti kaip sinonimus? Jei pateiksime teigiamą atsakymą ir apribojimus prilyginsime teisių išimtimis, apribojimus nustatantį Direktyvos 6 straipsnį (Lietuvoje įgyvendina Prekių ženklų įstatymo 39 str.) padarysime priklausomą nuo 5 straipsnio (Prekių ženklų įstatymo 38 str.), nustatančio savininko teisę uždrausti jo teises neatitinkantį elgesį. Tokiu atveju tik formaliai galėdami taikyti 5 straipsnį (atitinkamai PŽĮ 38 str.) (pripažinus, jog elgesys atitinka 5 straipsnio reikalavimus ir gali būti laikomas savininko teisių pažeidimu) pradėsime svarstyti 6 straipsnio (PŽĮ 39 str.) taikymo galimybes. Nes 6 straipsnis (PŽĮ 39 str.) bus 5 straipsnio (PŽĮ 38 str.) išimtis – elgesys, kuris paprastai būtų laikomas savininko teisių pažeidimu, praras tokį savo statusą ir bent jau pagal galiojantį teisinį reguliavimą naudosis tam tikra išskirtine padėtimi – nebus laikomas neleistinu (panašiai kaip nužudymas būtinosios ginties sąlygomis baudžiamojoje teisėje neužtrauktų baudžiamosios atsakomybės ir būtų nebaudžiamas²⁴).

Kad yra tokios pozicijos šalininkų įrodo ETT praktika prekių ženklų teisės srityje. Pirmą kartą šią poziciją palaikanti idėja buvo pasiūlyta Europos Sąjungos Komisijos ir randama generalinio advokato Jacobs išvadoje byloje *BMW v. Deenik*²⁵: „klausimas (apribojimų) kils pagal 6 straipsnį tik, jei prekių ženklo savininkas gali sėkmingai pasitelkti taikyti vieną iš 5 straipsnio nuostatų“. Taigi nenustačius pažeidimo turinio, nebus svarstomas ir apribojimų klausimas - 6 straipsnis (PŽĮ 39 str.) neveiks be 5 straipsnio (PŽĮ 38 str.), t.y. iki 5 straipsnio (PŽĮ 38 str.) taikymo galimybės, tai bus tik negyvybinga norma.

Detalesnė minėtosios pozicijos analizė pateikiama jau vėlesnėje 2003 metais paskelbtoje generalinio advokato Stix-Hackl išvadoje byloje *Gerolsteiner Brunnen v.*

²³Dabartinės lietuvių kalbos žodynas [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <<http://www.lki.lt/dlkz/>> [žiūrėta 2011-03-30].

²⁴2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741, 28 str. 2 d.

²⁵Generalinio advokato Jacobs 1998 m. balandžio 2 d. išvada byloje C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik* (1998), ECR I-00905, para 53.

*Putsch*²⁶. Čia Direktyvos 6 straipsnio sampratos klausimas iškilo analizuojant, ar 6 straipsnio 1 dalies (b) punkto (tuo pačiu ir viso apribojimus nustatančio straipsnio) taikymas priklauso nuo žymens naudojimo būdo, t.y. ar apribojimus taikysim tik, jei žymuo bus nenaudojamas kaip prekių ženklas. Atsakovas byloje išskėlė idėją, jog 6 straipsnis turi būti taikomas nepriklausomai nuo žymens naudojimo būdo (net ir naudojant žymenį kaip prekių ženklą) bei pažymėjo, kad Prekių ženklų direktyvos 6 str. 1 d. (b) p. yra daugiau apsauginis barjeras prieš savininko teisę uždrausti pagal 5 Direktyvos straipsnį²⁷, t.y. pripažino 5 ir 6 straipsnio ryšį - 6 straipsnį kaip 5 straipsnio išimtį (atitinkamai Lietuvos nacionaliniame reglamentavime darytume išvadą, jog Prekių ženklų įstatymo 39 straipsnis yra 38 straipsnio išimtis). Šiai nuomonei pritarė ir pats generalinis advokatas.

Galima ir visiškai priešinga aptartajai pozicija, kad prekių ženklo savininko teisių apribojimai bei juos nustatantis Direktyvos 6 straipsnis (PŽĮ 39 str.) yra savarankiškas bei veikia nepriklausomai nuo savininko teisės reglamentuojančio 5 (PŽĮ 38 str.) straipsnio. 6 straipsnis (PŽĮ 39 str.) tokiu atveju nebus laikomas tik 5 straipsnio (PŽĮ 38 str.) išimtimi, o bus pripažįstamas atskira nepriklausomai egzistuojančia prekių ženklų teisės sistema. Tokios pozicijos šalininkai – ieškovas ir jo poziciją palaikanti Graikijos vyriausybė bei Jungtinė Karalystė toje pačioje *Gerolsteiner Brunnen v. Putsch* byloje. Aiškindami, jog Direktyvos 6 straipsnis taikomas tik, jei žymuo nenaudojamas kaip prekių ženklas, jie nurodė, jog „apsauginis prekių ženklo tikslas yra suteikti pirmumą laisvai ir netrikdomai konkurencijai“²⁸ bei paneigė pirmosios pozicijos teiginį tvirtindami, kad „Prekių ženklų direktyvos 6 str. 1 d. (b) p. negali būti laikomas barjeru uždraudimo teisei pagal 5 Direktyvos straipsnį, bet numato atskirą naudojimo teisę, kuri yra visiškai nepriklausoma nuo teisių uždrausti pagal 5 straipsnį“²⁹. Jungtinė Karalystė dar pridūrė: jei „Prekių ženklų direktyvos 6 str. 1 d. (b) p. taikomas ginčijamo ženklo naudojimui kaip prekių ženklui, tokiu atveju prekių ženklų registracijos taisyklės tampa nesuderinamomis su prekių ženklų pažeidimų taisyklėmis, nuo to momento, kai prekių ženklo savininkui atsiranda teisė uždrausti ženklo registraciją, bet ne jo naudojimą“³⁰, t.y. jei naudoji kaip prekių ženklą, bet naudojimas atitinka visus 6 straipsnio reikalavimus, tai tokiu atveju turėsi teisę naudoti žymenį – savininkas naudojimo negalės uždrausti, bet registruoti tokį žymenį kaip prekių ženklą negalėsi, nes čia vis dar veiks prekių ženklo savininko teisės.

²⁶ Generalinio advokato Stix-Hackl 2003 m. liepos 10 d. išvada byloje C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH&Co v Putsch GmbH* (2003), ECR I-00691.

²⁷ *Ibid.*, para 23.

²⁸ *Ibid.*, para 27.

²⁹ *Ibid.*, para 29.

³⁰ *Ibid.*, para 32.

Šio darbo autorė pritaria pirmajai pozicijai, paneigdamą Direktyvos 6 straipsnio (atitinkamai PŽĮ 39 str.) nepriklausomą pobūdį. Visų pirma tai rodo teisės aktų struktūra. Apribojimus nustatantis straipsnis visada – tiek Direktyvoje, tiek Reglamente, tiek Prekių ženklų įstatyme - išdėstytas iš karto po savininko išimtinės teisės nustatančio straipsnio. Lietuviškame variante naudojama formuluotė „šio įstatymo 38 straipsnio nuostatos nesuteikia ženklo savininkui teisės uždrausti“³¹ rodo sąryšį tarp abiejų straipsnių bei patvirtina teiginį, jog apribojimai - tai teisių išimtys. Būtent 38 straipsnio nuostatos nesuteikia teisės, o jos reikšmę įgaus tik esant savininko teisių pažeidimui. Taigi tik formaliai pažeidimą atitinkanti trečiųjų asmenų veikla bus svarstoma dėl galimybės pritaikyti išimtį – netaikyti Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio. Kaip generalinis advokatas Stix-Hackl savo išvadoje byloje *Gerolsteiner Brunnen v. Putsch* pažymėjo, jei Direktyvos „6 straipsnio 1 dalies (b) punktas numato išimtinės teisės apribojimą pagal 5 straipsnį, 6 straipsnio turinys logiškai reikalauja, kad naudojimas patektų į 5 straipsnį. 6 straipsnio nepriklausomybė būtų beprasmė, jei naudojimas nekiltų iš 5 straipsnio“³². „6 straipsnis nustato savininkui barjerą, kuris apibrėžia jo galių ribas. Kaip tam tikras reguliavimo mechanizmas, 6 straipsnis yra glaudžiai susijęs su teisėmis, nurodytomis 5 straipsnyje“³³. Todėl, manytina, apribojimą laikyti nepriklausoma žymens naudojimo teise būtų neprasminga, nes vis tiek ši tretiesiems asmenims suteikta teisė logiškai nurodytų tik į tą patį naudojimą, kuris yra draudžiamas pagal Direktyvos 5 straipsnį (atitinkamai PŽĮ 38 str.) – kuris pažeidžia prekių ženklo savininkų išimtinės teises.

Šios pozicijos nepaneigė ir pats ETT. Nors konkrečiai šiuo klausimu nepasisakė, bet, atkreipdamas dėmesį į Direktyvos 6 straipsnio tikslus, nurodė, kad „savininko teisių apribojimų, išvestų iš Direktyvos 5 straipsnio, pagalba 6 Direktyvos straipsnis siekia suderinti esminius prekių ženklų apsaugos interesus su laisvu prekių ir paslaugų judėjimu bendrojoje rinkoje tokiu būdu, kad prekių ženklų suteikiamos teisės būtų pajėgios įgyvendinti savo esminę funkciją netrikdomos konkurencijos sistemoje, kurią sutartis ir siekia nustatyti ir išlaikyti“³⁴. Direktyvos 6 straipsnis išvestas iš 5 straipsnio – taigi tai ne du savarankiški sistemos elementai, o vienas priklausomas nuo kito.

³¹ *Cit. op.* 21, 39 str. 1 d.

³² *Cit. op.* 26, para 43.

³³ *Cit. op.* 26, para 49.

³⁴ ETT 2004 m. sausio 7 d. sprendimas byloje C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH&Co v. Putsch GmbH* (2004), ECR I-00691, para 16; ETT 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik* (1999), ECR I-905, para 62.

* * *

Prekių ženklo savininko teisių apribojimai - tai savininko teisių išimtys, taikomos tik nustatčius savininko teisių pažeidimą, todėl negalimi laikyti nepriklausoma žymens naudojimo teise. Tik nustatčius Direktyvos 5 straipsnyje (atitinkamai PŽĮ 38 str.) numatytą savininko teisių pažeidimo turinį, pradedama tikrinti 6 straipsnio (PŽĮ 39 str.) taikymo galimybę.

III. Bendrų visiems Direktyvos 6 straipsnyje (atitinkamai PŽĮ 39 str.) numatytiems apribojimams sąlygų analizė

Išsiaiškinus „prekių ženklo savininko teisių apribojimai“ sąvokos turinio prasmę, galima tolesnę analizę perkelti į konkrečių apribojimų bei jų ribų analizę. Prekių ženklų Direktyva skiria trijų rūšių savininko teisių apribojimus: galimybę naudoti savo vardą, adresą; nuorodas, susijusias su paslaugų bei prekių charakteristika; galimybę nurodyti prekių ir paslaugų paskirtį. Pastebėtina, jog lietuviškame variante - Prekių ženklų įstatymo 39 straipsnyje - nurodomas dar vienas apribojimų atvejis - galimybė naudoti prekių ženklą lyginamojoje reklamoje. Europos Sąjungos teisėje šis apribojimas taip pat įtvirtintas, tiesa, jau atskiroje būtent reklamos santykiams reglamentuoti skirtoje Lyginamosios reklamos direktyvoje. Šio darbo skyriaus tikslas – bendrų visiems savininko teisių apribojimams būdingų sąlygų charakteristika. Detali kiekvieno atskirai apribojimo ir jų ribų analizė bus pateikiama tolesniuose šio darbo skyriuose.

Pagal Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnį (atitinkamai įgyvendina PŽĮ 39 str.) galime skirti du pagrindinius reikalavimus, kuriuos turi atitikti trečiojo asmens elgesys, kad patektų į šio straipsnio taikymo ribas - žymuo turi būti *naudojamas prekybos veikloje* bei jo naudojimas turi atitikti *sąžiningą pramoninį ir komercinį naudojimą* (PŽĮ vadinamą *sąžininga ūkinės ir komercinės veiklos praktika*). Toliau bus pateikiama kiekvienos šių sąlygų atskira analizė.

1. Žymuo naudojamas prekybos veikloje

Žymens naudojimas prekybos (komercinėje) veikloje – daug diskusijų keliantis klausimas. Atskiros analizės reikalauja tiek paties „naudojimo“ sąvoka, tiek ir suvokimas, kas laikoma „komercine veikla“.

Šio darbo antrame skyriuje prieita išvada (kad apribojimai yra teisių išimtys, kad Direktyvos 5 ir 6 straipsniai (PŽĮ 38 ir 39 str.) glaudžiai susiję bei, jog 6 straipsnio (apribojimų) taikymo klausimas kyla tik nustačius savininko teisių pažeidimą) įtakos ir šioje darbo dalyje pateikiamą analizę. Pastebėtina, jog Direktyvos 5 straipsnio 1-oje ir 2-oje dalyse³⁵ (PŽĮ 38 str. 1 d.), apibrėžiant savininko teises, naudojama ta pati formuluotė „naudoti prekybos veikloje žymenis“. Susiejus Direktyvos 5 ir 6 straipsnius (atitinkamai PŽĮ 38 ir 39 str.) (kaip antrąjį priklausomą nuo pirmojo), logiškai seka išvada, jog

³⁵ 1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinę teisę į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturintioms jo sutikimo **vartoti prekybos veikloje** <...>.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo **naudoti prekybos veikloje** bet kokį žymenį <...>.

abiejose normose vartojama sąvoka turėtų būti aiškinama vienodai. Tiesa, net ir priėjus prie tokios išvados, sąvokos tikroji reikšmė netampa aiški. Kaip aptaria Jūratė Truskaitė savo darbe, doktrinoje diskutuojama, ar žymens naudojimo sąvoka turėtų būti aiškinama plačiau ir apimti bet koki žymens naudojimą komercinėje veikloje, ar ją reikėtų suprasti siauriau, kaip reiškiančią tik žymens naudojimą prekių ženklų teisės požiūriu, t.y. naudojimą siekiant atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kitų asmenų prekių ar paslaugų. Antrosios nuomonės šalininkai savo poziciją grindė Direktyvos 5 straipsnio 5 dalies nuostata, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama turėti nacionalines teisės normas, draudžiančias žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl neteisėto tokio žymens naudojimo nesažiningai įgyjamas pranašumas arba pažeidžiamas ženklo skiriamasis požymis, ar pakenkiama jo reputacijai³⁶. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuva šia galimybe pasinaudojo ir tokią išimtį Prekių ženklų įstatymo 38 str. 3 d. 1 p. padarė reputaciją turintiems prekių ženklams, kai žymuo naudojamas kaip juridinio asmens pavadinimas ir toks jo naudojimas klaidina visuomenę dėl savo panašumo į įregistruotą ženklą bei prekes ir (ar) paslaugas, kurioms šis ženklas įregistruotas.

Problemos sprendimo būdą – žymens naudojimo sąvokos analizę – pateikia ETT. Visų pirma *BMW v. Deenik* byloje teismas nurodo, jog „galimybė taikyti 5(1) ir 5(2) Direktyvos straipsnius iš vienos pusės, ir 5(5) iš kitos, priklauso nuo to, ar prekių ženklas naudojamas turint tikslą atskirti prekes ir paslaugas, kad jos kilusios iš tam tikros įmonės, ar naudojama kitiems tikslams“³⁷. Tokiu būdu teismas pritarė siaurajai naudojimo aiškinimo pozicijai³⁸, tačiau, pastebėtina, jog teismas neatskleidė pačios sąvokos „naudoti kaip prekių ženklą“ reikšmės. Jūratė Truskaitė savo straipsnyje pastebi, kad „doktrinoje nurodoma, kad šios sąvokos samprata priklauso nuo to, kurias ekonomines prekių ženklo funkcijas nusprendžiama pripažinti teisiškai. Būtent tokių prekių ženklo funkcijų (jo panaudojimo būdų) atžvilgiu prekių ženklo savininkui ir yra suteikiamas monopolis. Šį monopolį užtikrina išimtinės savininko teisės uždrausti kitiems asmenims tam tikrais būdais komercinėje veikloje naudoti tapačius ar panašius žymenis tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms“³⁹. Taigi doktrina būtų linkusi pripažinti siaurąjį aiškinimą, tiesa jo ribas palieka priklausomas nuo to, kokias funkcijas pripažįstame

³⁶ *Cit. op.* 16, p. 46-47.

³⁷ ETT 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik* (1999), ECR I-905, para 38.

³⁸ Teismas pripažino, darydamas skirtumą tarp Direktyvos 5 str. 5 dalies (kuri valstybėms narėms nėra privaloma) ir 5 str. 1 ir 2 dalių (įvardindamas, kad jos taikomos naudojant kaip prekių ženklą), jog, valstybėms narėms nepasinaudojus 5 dalies galimybe, naudojimas prekybos veikloje aiškinamas siaurai, t.y. apima tik naudojimą kaip prekių ženklą.

³⁹ *Cit. op.* 16, p. 47.

prekių ženklui, ir būtent kokių funkcijų pažeidimas bus laikomas prekių ženklo savininko teisių pažeidimu. Pažymėtina, jog pagal ETT praktiką prekių ženklo funkcijos apima ne tik pagrindinę funkciją - garantuoti vartotojams prekių ir paslaugų kilmę, bet taip pat ir kitas funkcijas, o būtent - garantuoti prekių ir paslaugų kokybę arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijas⁴⁰. Atkreiptinas dėmesys, jog Studijoje dėl Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo pabrėžiama, jog šios aukščiau išvardintos papildomos prekių ženklo funkcijos nevaicina savarankiškos (ang. - *autonomous*) rolės apibrėžiant prekių ženklo savininko teisių apsaugos ribas⁴¹. Taigi seka išvada, kad „naudoti žymenį“ - reiškia jį naudoti kaip prekių ženklą, priklausomai nuo to, kokias funkcijas pripažįstame prekių ženklui, tačiau turint omenyje, jog papildomos be pagrindinės prekių ženklo funkcijos neveikia savarankiškai.

Direktyvos 6 straipsnis (PŽĮ 39 str.), kaip jau buvo analizuota, pripažįstamas 5 straipsnio (PŽĮ 38 str.) išimtimi. Todėl logiška teigti, kad naudojimas pagal 6 straipsnį (PŽĮ 39 str.) apims naudojimą pagal 5 straipsnį (PŽĮ 38 str.), t.y. atvejus, kai trečiasis asmuo naudos žymenį kaip prekių ženklą (aiškinimo platumas priklauso nuo to kokias funkcijas suteikiame prekių ženklui). Tokiai išvadai buvo pritarta ir ETT praktikoje, analizuojant klausimą, ar Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (b) punkto taikymas priklauso nuo žymens naudojimo būdo – ar tik naudojant ne kaip prekių ženklą, ar ir naudojant kaip prekių ženklą. Generalinis advokatas Stix-Hackl išvadoje byloje *Gerolsteiner Brunnen v. Putsch*⁴² pasitelkė lingvistinį Direktyvos 6 straipsnio aiškinimą. Pagal jį advokatas pastebėjo, kad Prekių ženklų direktyvos 6 str. 1 d. (b) p. neskiria galimų žymens naudojimo būdų. Nuostatos raidė nurodo į geografinės kilmės nuorodas, neminėdama galimybės, kad jos gali būti aprašomojo, charakterizuojančio pobūdžio (ang.- *descriptive*) tik savo prigimtimi⁴³. Direktyva nemini tokių sąlygų, kad žymuo naudojamas kaip prekių ženklas. Straipsnio taikymo padarymas priklausomu nuo žymens naudojimo būdo – atskiriant aprašomojo, charakterizuojančio pobūdžio naudojimą ir naudojimą kaip prekių ženklą - tolygu padarymui to taikymo priklausomu nuo nerašytų faktinių veiksmų. Jei Bendrijos įstatymų leidyba būtų norėjusi padaryti skirtumą tarp įvairių ženklo naudojimo

⁴⁰ ETT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie prieš Bellure NV, Malaika Investments Ltd* (2009), ECR I-05185, para 58; ETT 2010 m. kovo 23 d. sprendimas sujungtose bylose: C-236/08, *Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA*; C-237/08, *Google France SARL v Viaticum SA, Luteciel SARL*; C-238/08, *Google France SARL v. Centre national de recherche en elations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL* (2010), ECR I-0000, para 77;

ETT 2010 m. liepos 8 d. sprendimas byloje C-558/08, *Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV* (2010), OL C 234, 2010 8 28, p. 10—11, para 30.

⁴¹ *Cit. op. 2*, G.IV.2.184, p. 104.

⁴² *Cit. op. 26*.

⁴³ *Ibid.*, para 35.

būdu, būtų buvę logiška įterpti atitinkamą elementą į 6 str. 1 d. (b) punktą⁴⁴. Tokią išvadą patvirtina ir ETT toje pačioje byloje, nuroydamas, jog vienintelis Direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje minimas testas yra, ar geografinės kilmės nuorodos naudojamos atitinkant sąžiningą ūkinę ir komercinę veiklos praktiką⁴⁵.

Prekių ženklo savininko teisių apribojimų sąvokos sampratos klausimas vis dar yra diskutuotinas. Nors šio darbo autorė ir visiškai pritaria aukščiau išdėstytajai pozicijai, negalima neaptarti ir kitos. Grįžtant prie pačios apribojimo sąvokos sampratos, kaip jau buvo minėta antrame šio darbo skyriuje, yra palaikančių aiškinimą, jog Direktyvos 6 straipsnis (PŽĮ 39 str.) yra savarankiškas ir veikia nepriklausomai nuo 5 straipsnio (PŽĮ 38 str.). Tokiu atveju nereikia nustatyti savininko teisių pažeidimo, kad veiktų 6 straipsnis (PŽĮ 39 str.). Natūralu, jog šios pozicijos šalininkai skirtingai vertina ir „naudojimo“ sąvoką pagal 6 straipsnį (PŽĮ 39 str.). Jie, skirtingai aukščiau išdėstytai pozicijai, naudojimą, patenkantį į Direktyvos 6 straipsnio (PŽĮ 39 str.) ribas, pripažįsta tik naudojimą ne kaip prekių ženklą – daro skirtumą tarp naudojimo būdo kaip vienos iš 6 straipsnio (PŽĮ 39 str.) būtinų sąlygų. Jie pripažįsta tik naudojimą visais kitais būdais, išskyrus siekiant atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kitų asmenų prekių ir paslaugų. Pritariančią poziciją šiuo klausimu pateikia Eduardo Arsenio Ore Sosa – Peru advokatas Ispanijos Salamankos universitete įgijęs daktaro laipsnį. Jis, analizuodamas Peru prekių ženklų teisę⁴⁶, išskiria dvi būtinas apribojimų taikymo sąlygas – naudojimo atitikimą *bona fide* kriterijui (liet. - *sąžiningai praktikai*) bei, kad naudojama būtų turint specialų tikslą - tik informuoti visuomenę, kuris neklaidintų jos dėl prekių ir paslaugų kilmės - kad svetimas žymuo nebūtų naudojamas tikslu atskirti savo prekes ar paslaugas, bet naudojamas kitu tikslu, t.y. nurodyti charakteristikas, palyginti produktus⁴⁷. Tačiau

⁴⁴ *Ibid.*, para 36, 38.

⁴⁵ ETT 2004 m. sausio 7 d. sprendimas byloje C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH&Co v. Putsch GmbH* (2004), ECR I-00691, para 24.

⁴⁶ Žr. 1996-04-23 Decreto Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial (Peru) 170 str: „Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios (liet. – *visada, kai tai daroma atitinkant buena fe ir nereiškia naudojimo kaip prekių ženklo, tretieji asmenys gali be registruoto prekių ženklo savininko sutikimo naudoti prekybos veikloje: savo vardą, adresą ar slapyvardį; geografinį vardą; ar bet kokią kitą nuorodą susijusią su rūšimi, kokybe, kiekiu, verte, kilmės vieta ir kitas charakteristikas; visada kai naudojama tik tikslu identifikuoti ar informuoti ir neklaidina visuomenės dėl prekių ir paslaugų kilmės*) [interaktyvus]. 1996-04-23 [žiūrėta 2011-03-30].

Prieiga per internetą: <<http://www.idea.edu.pe/alegales/propiedadindustrial.PDF>> [žiūrėta 2011-03-30].

⁴⁷ ARSENIO ORÉ SOSA, Eduardo. Usos permitidos de la marca ajena [interaktyvus]. [Žiūrėta 2011-03-30], p. 2. Prieiga per internetą: <www.oreguardia.com.pe/modulos/documentos/descargar.php?id=33> [žiūrėta 2011-03-30].

primintina, jog tokią poziciją autorius išsako analizuodamas Peru prekių ženklų teisę, kuri jokios įtakos Lietuvos prekių ženklų teisei, veikiama Europos Sąjungos teisės, neturi.

Sugrįžtant prie Europos Sąjungos teisės, pastebėtina, jog šioji antroji pozicija, žymens naudojimui pagal Direktyvos 6 straipsnį priskirianti tik atvejus, kai naudojama kitaip, išskyrus kaip prekių ženklą, istoriškai žiūrint galėjo būti įtvirtinta ir čia – Prekių ženklų direktyvoje bei Reglamente. 5-asis pasiūlymo dėl Pirmosios Tarybos direktyvos straipsnis⁴⁸ (vėliau Direktyvoje virtęs 6 straipsniu) būtent ir numatė vieną iš apribojimų sąlygų – kad nebūtų naudojama kaip prekių ženklas, tokiu būdu pritardamas antrajai pozicijai. Tiesa, jau pataisytas siūlymo variantas⁴⁹, pagal kurį vėliau ir priimta Direktyva, tokios sąlygos atsisako, ją pakeisdamas reikalavimu, kad žymens naudojimas atitiktų sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktiką. Kaip pastebi generalinis advokatas Stix-Hackl išvadoje byloje *Gerolsteiner Brunnen v. Putsch*: „Bendrijos įstatymų leidyba tokiu būdu sąmoningai susilaikė nuo skirtumo tarp naudojimo būdų darymo“⁵⁰. Taigi antroji pozicija nuneigiama tiek naudojimo sąvoką aiškinant istoriškai, tiek ir analizuojant ETT praktiką. Todėl žymens naudojimas pagal Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnį (PŽĮ 39 str.), kaip privaloma savininko teisių apribojimų taikymo sąlyga, apima naudojimą kaip prekių ženklą, priklausomai nuo to, kokias funkcijas prekių ženklui pripažįstame (atitinka naudojimo sampratą pagal Direktyvos 5 straipsnį).

Kalbant apie Lietuvos prekių ženklų teisės specifiką, primintina, jog Lietuva, įgyvendindama Direktyvos 5 straipsnį, pasinaudojo 5 dalyje numatyta galimybe nacionalinėje teisėje daryti išimtis, pagal kurias apsauga prekių ženklui būtų suteikiama ir nuo kito tapataus ar panašaus naudojimo ne prekių ženklo tikslais. Pagal Prekių ženklų įstatymo 38 str. 3 d. 1 p. apsauga buvo suteikta reputaciją turintiems prekių ženkams, kai žymuo naudojamas kaip juridinio asmens pavadinimas ir toks jo naudojimas klaidina visuomenę dėl savo panašumo į įregistruotą ženklą bei prekes ir (ar) paslaugas, kurioms šis ženklas įregistruotas. Todėl pagal Lietuvos teisę reputaciją turinčių prekių ženklų atžvilgiu savininko teisių gynyba galima ir nenaudojant žymens kaip prekių ženklo, t.y. naudojant jį kaip juridinio asmens pavadinimą, jei dėl tokio naudojimo kyla sukloidinimo galimybė. Darytina išvada, jog Lietuvos teisinis reglamentavimas numato platesnę naudojimo komercinėje veikloje sampratą nei numatyta Direktyvoje, apimdamas ne tik naudojimą kaip prekių ženklą, bet reputaciją turinčių prekių ženklų atveju ir ne kaip prekių ženklą, jei dėl to klaidinama visuomenė.

⁴⁸ *Cit. op.* 9, 5 str.

⁴⁹ *Cit. op.* 11.

⁵⁰ *Cit. op.* 26, para 40.

Kitas sąvokos „naudoti prekybos veikloje“ aspektas yra būtent naudojimas *prekybos (komercinėje)* veikloje. Kas tai yra komercinė veikla? Sąvokos apibrėžimą pateikia generalinis advokatas Ruiz Jabaro Colomer savo išvadoje byloje *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*: „naudojimu komercinėje veikloje“ reikėtų laikyti ne bet kokių prekių ženklo naudojimą, kuris gali duoti materialią naudą tai darančiam asmeniui, o tik naudojimą verslo, prekybos srityje, kurio dalykas yra būtent prekių ir paslaugų platinimas rinkoje, konkrečiau – naudojimą prekyboje. Todėl, pavyzdžiui, prekių ženklų pavaizdavimas meno kūrinuose, nors ir pardavus juos ir būtų galima gauti ekonominę naudą, taip pat prekių ženklų naudojimas mokymo tikslais neturėtų būti laikomi jų naudojimu komercinėje veikloje⁵¹. Iš esmės tokiai pozicijai pritariama ir Studijoje dėl Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo, kurioje pabrėžiama, jog aiškia linija tarp privataus ir komercinio naudojimo teismas turi nubrėžti kiekvienoje konkrečioje byloje. Kaip svarbiausias kriterijus nurodomas naudojimo tikslas – ar siekiama komercinės naudos, ar veikiama privačiais interesais bei naudojama tik vidinėms įmonės reikmėms, pvz., įmonė, siūlanti trečiajai šaliai komercines paslaugas, kurių sudėtyje yra kitam asmeniui priklausantis prekių ženklas, visada naudos prekių ženklą komercinėje veikloje, bet jei naudos išimtinai tik vidiniam įmonės komunikavime, atlikdami kitos šalies komercinės sėkmės analizę – tai jau nebus pripažįstama naudojimu prekybos veikloje⁵².

* * *

„Naudoti žymenį komercinėje veikloje“ Direktyvos 6 straipsnio prasme reiškia – žymens naudojimą **kaip prekių ženklą verslo, prekybos srityje, kurio dalykas yra būtent prekių ir paslaugų platinimas rinkoje**. Savininko teisių pažeidimą (ko pasėkoje kyla apribojimų taikymo klausimas) sudaro naudojimas tokiu būdu, kuris pažeidžia funkcijas, pripažįstamas prekių ženklui.

Lietuvos teisinis reguliavimas, pasinaudojęs Direktyvos suteikta galimybe daryti išimtis, numato platesnę „naudojimo komercinėje veikloje“ sampratą, apimdamas ne tik naudojimą kaip prekių ženklą, bet reputaciją turinčių prekių ženklų atveju ir ne kaip prekių ženklą, jei dėl to klaidinama visuomenė.

⁵¹ Žr. generalinio advokato Ruiz Jabaro Colomer 2002 m. birželio 13 d. išvada byloje C-206/01, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, ECR I-10273, para 62-63.

⁵² *Cit. op. 2*, G.IV 2.206-2.207, p. 109.

2. Sąžininga komercinės ir ūkinės veiklos praktika

Pripažinus, jog trečiojo asmens veiksmai patenka į žymens naudojimo prekybinėje veikloje sampratą, Direktyvos 6 straipsnio (PŽĮ 39 str.) taikymui būtina atitiktis dar vienam privalomam reikalavimui – žymens naudojimas turi atitikti *sąžiningą komercinės ir ūkinės veiklos praktiką*. Kas ji yra ir kokios jos ribos?

Dėl gana abstrakčios sąvokos formuluotės, vertinamojo pobūdžio termino - sąžininga - vartojimo, ribų tarp sąžiningą ūkinės ir komercinės veiklos praktiką atitinkančio ir jam prieštaraujančio elgesio nustatymas tampa probleminiu klausimu prekių ženklų teisėje. Šiuo atveju esminę reikšmę aiškinimui įgauna ETT praktika. Paminėtina ETT byla *BMW v. Deenik*⁵³, kurioje teismo buvo analizuojama, ar situacija, kai asmuo be prekių ženklo savininko sutikimo naudoja prekių ženklą BMW, turėdamas tikslą informuoti visuomenę, kad jis specializuojasi BMW automobilių remonto ir priežiūros srityje bei prekiauja dėvėtais tokios markės automobiliais, patenka į Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies (b) punktą ir laikomas prekių ženklo savininko teisių pažeidimu, ir, jei taip, tai ar galima pasinaudoti Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (c) punkte nustatyta gynyba. Teismas pripažinęs, jog atvejais iš tiesų patenka į 5 straipsnį, 6 straipsnio taikymo galimybei nurodė būtiną reikalavimą – kad elgesys neprieštarautų sąžiningai ūkinės bei komercinės veiklos praktikai. Šioje byloje teismas įvedė taip vadinamą sąžiningos ūkinės komercinės veiklos praktikos testo taisyklę, t.y. „pareigą veikti sąžiningai teisėtų prekių ženklo savininko interesų atžvilgiu“⁵⁴, kurią vėliau cituos ETT vėlesnėje savo praktikoje. Tiesa, teismas dar pridėjo, jog tokia taisyklė yra skirta tam, kad nebūtų nesąžiningai pasinaudota prekių ženklo skiriamą poįymio ar reputacijos nauda⁵⁵. Tam prieštarautų atvejai, kai žymuo būtų naudojamas tokiu būdu, kad sukurtų išpūdį, jog yra komercinis ryšys tarp ženklą naudojančio asmens ir prekių ženklo savininko, ir būtent (teismas pateikė pavyzdį), kad prekių ženklą naudojantis asmuo priklauso prekių ženklo savininko platintojų tinklui arba kad tarp jų yra specialus ryšys⁵⁶. Apibendrinant galime daryti išvadą, kad tokiu būdu teismas sąžiningos komercinės ir ūkinės veiklos praktikos sąlygą susiejo su vartotojų klaidinimo galimybe. Pagal teismą šioje byloje, jei nepasireiškia tokia galimybė, bus galima taikyti ir Direktyvos 6 straipsnį.

Tačiau pastebėtina, jog toks siauras 6 straipsnio sąlygos aiškinimas galimybę pasinaudoti Direktyvos 6 straipsnio nustatytais apribojimais, kaip prekių ženklo savininko

⁵³ *Cit. op.* 37.

⁵⁴ *Ibid.*, para 61.

⁵⁵ *Ibid.*, para 54.

⁵⁶ *Ibid.*, para 64.

teisių išimtimis, sumažina iki minimumo. Kaip pastebi Jūratė Truskaitė, „jeigu apie nuorodų naudojimo atitiktį sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai pagal Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (a) ir (b) punktus būtų galima spręsti vien tik iš visuomenės suklaidinimo galimybės, tai Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies (b) punkte numatytų prekių ženklo savininko teisių būtų apskritai neįmanoma apriboti Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (a) ir (b) punktuose numatytais išimtimis“⁵⁷.

Iš esmės tokią poziciją patvirtina ir vėlesnė ETT praktika, nurodydama papildomas aplinkybes, kurias reikia įvertinti, siekiant pripažinti, kad trečiasis asmuo, naudodamas žymenį, veikia atitinkančiai sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktiką arba jai prieštarauja. Byloje *Anheuser-Busch*⁵⁸ teismas nurodo, jog vertinant, ar sąžiningo vartojimo sąlyga yra įvykdoma, pirmiausiai reikia atsižvelgti į tai, kiek atitinkama visuomenė ar bent jau žymi jos dalis, suvokia trečiojo asmens naudojamą firmos vardą, kaip nurodantį ryšį tarp trečiojo asmens prekių ir prekių ženklo savininko arba asmens, kurį prekių ženklo savininkas įgaliojo naudoti prekių ženklą, ir, antra, kiek apie tai turėjo būti žinoma trečiajam asmeniui. Kita aplinkybė, į kurią reikia atsižvelgti atliekant šį vertinimą, yra tai, ar aptariamasis prekių ženklas valstybėje narėje, kurioje jis įregistruotas ir kurioje prašoma jo apsaugos, turi tam tikrą reputaciją, kuria galėtų pasinaudoti trečiasis asmuo parduodamas savo prekes⁵⁹. Manytina, jog nepriklausomai nuo to, jog šioje byloje buvo analizuojami klausimai, susiję su firmos vardo, atitinkančio įregistruotą prekių ženklą, naudojimu, teismo padaryta išvada taikytina visam Prekių ženklų Direktyvos 6 straipsniui. Kaip pavyzdį teismas nurodo, jog tam, „kad galėtų konkrečiai nustatyti, ar firmos vardu žymimo gėrimo gamintojas gali būti pripažintas nesąžiningai konkuruojančiu su prekių ženklo savininku, nacionalinis teismas turėtų bendrai įvertinti visas svarbias aplinkybes, tarp jų ir buteliuko žymėjimą“⁶⁰.

Tokia pati teismo nuomonė atsispindėjo ir *Gerolsteiner Brunnen v. Pusch*⁶¹ byloje. Šiuo atveju buvo analizuojama, ar tai, jog garsine prasme (klausant tariamus žodžius) galima painiava tarp ženklų *KERRY* ir *GERRY*, yra pagrindas pripažinti trečiojo asmens veiklą neatitinkančia sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikos reikalavimo. Čia teismas konstatavo, jog „vien tokio pobūdžio suklaidinimo galimybės atsiradimas, nėra pakankamas pagrindas. Teismas turi įvertinti visas aplinkybes“. Atsižvelgiant į tai, jog

⁵⁷ *Cit. op.* 16, p. 59.

⁵⁸ *Cit. op.* 6.

⁵⁹ *Ibid.*, para 83.

⁶⁰ *Ibid.*, para 84.

⁶¹ ETT 2004 m. sausio 7 d. sprendimas byloje C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH&Co v. Putsch GmbH* (2004), ECR I-00691.

byloje kalbėta apie gėrimus buteliuose, teismas nurodė, jog „aplinkybės, kurios turi būti apsvarstytos teismo, apims formą ir butelio etiketę“⁶².

Galiausiai sąžiningos ūkinės komercinės veiklos sampratą Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (c) punkto šviesoje išplėtojo ETT *Gillette* byloje, įvardindamas pavyzdinį sąrašą aplinkybių, kurios neatitiktų sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikos⁶³:

„Jeigu tai, pavyzdžiui:

- buvo padaryta taip, kad galima pamanyti, jog trečioji šalis ir prekių ženklo savininkas yra komerciškai susiję,
- paveikia prekių ženklo vertę, nesąžiningai naudojantis jo skiriamuoju požymiu arba geru vardu,
- minėtą prekių ženklą diskredituoja arba šmeižia,
- arba kai trečioji šalis savo prekę pateikia kaip prekių ženklu, kurio savininkė ji nėra, žymimos prekės imitaciją arba reprodukciją.

Aplinkybė, kad trečioji šalis naudoja prekių ženklą, kurio savininkė ji nėra, siekdama nurodyti jos prekiaujamos prekės paskirtį, nebūtinai reiškia, kad ji pastarąją prekę pristato kaip esančią tos pačios kokybės kaip ir minėtu prekių ženklu pažymėta prekė, arba kaip turinčią charakteristikas, ekvivalentiškas minėtu prekių ženklu pažymėtos prekės charakteristikoms. Šis pristatymas priklauso nuo bylos aplinkybių, todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, remdamasis pagrindinės bylos aplinkybėmis, turi įvertinti galimą jo buvimą. Galimybė, jog trečiosios šalies parduodama prekė pristatoma kaip esanti tos pačios kokybės kaip ir prekių ženklu, kurį ji naudoja, pažymėta prekė, arba kaip turinti charakteristikas, ekvivalentiškas prekių ženklu, kurį ji naudoja, pažymėtos prekės charakteristikoms, yra veiksnys, į kurį prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atsižvelgti tikrindamas, ar šis naudojimas atitinka sąžiningą praktiką pramoninėje ar komercinėje veikloje“.

Atkreiptinas dėmesys, jog ir apibrėžęs kriterijus, į kuriuos nacionaliniai teismai turi kreipti dėmesį, analizuodami veiksmų atitiktį sąžiningai ūkinei ir komercinei veiklos praktikai, ETT nieko taip ir nepasakė dėl paties termino „sąžininga“ reikšmės. Šiuo atveju atsakymo bandė ieškoti Lionee Bently ir Brad Sherman, analizuodami Anglijos teismų praktiką prekių ženklų reklamos srityje. Jie išskyrė protingo ir apdairaus vartotojo kriterijų, pagal kurį reikėtų spręsti, ar naudojimas atitinka sąžiningą komercinę ir ūkinę veiklos praktiką. Tai reiškia, kad vertinimas nepriklauso nei nuo subjektyvių reklamuotojų ketinimų, nei sprendžiama pagal verslo standartus. Testas labiau priklauso

⁶² *Ibid.*, para 26.

⁶³ ETT 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje C-228/03, *The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy* (2005), para 49.

nuo to, ar vidutinis vartotojas, kuris yra pakankamai gerai informuotas ir apdairus, būtų linkęs pasakyti, kad reklama yra nesąžininga⁶⁴. Tiesa, David I. Bainbridge atsakymą pakreipia jau kita linkme ir teigia, jog klausimas turi būti, „ką protingas ir sąžiningas prekybininkas laikytų priimtina“⁶⁵ (kas pagal jį atitiktų sąžiningą ūkinės ir komercinės veiklos praktiką). Taigi sąžiningo ir apdairaus vartotojo kriterijus pakeičiamas sąžiningo ir apdairaus prekybininko kriterijumi. Šio darbo autorė būtų linkusi sutikti, jog pirmoji formuluo­­tė yra kur kas tikslesnė ir labiau tinkama vertinant prekių ženklo savininko apribojimų specifi­­ką bei jų buvimo tikslą - suderinti prekių ženklo apsaugos interesus su laisvu prekių ir paslaugų judėjimu bendrojoje rinkoje, kad nebūtų trikdoma konkurencija⁶⁶. Atkreiptinas dėmesys ir į ETT formuojamą praktiką. Byloje *Anheuser-Busch*⁶⁷ teismas, nagrinėdamas su firmų vardais susijusius klausimus, nurodė, jog kriterijus į kurį turi būti atsižvelgta vertinant atitikimą sąžiningo naudojimo sąlygai yra visų pirma tai, kaip atitinkama visuomenė ar bent jau žymi jos dalis suvokia trečiojo asmens naudojamą firmos vardą, kaip nurodantį ryšį tarp trečiojo asmens prekių ir prekių ženklo savininko⁶⁸. „Kiek visuomenė suvokia“ nurodo būtent į vartotojus, jog iš jų pozicijos vertinamas atitikimas sąžiningos ūkinės ir komercinės praktikos reikalavimui.

Nagrinėjamu klausimu bendrais bruožais galima apžvelgti, kaip to paties rezultato – atitikimo sąžiningai praktikai reikalavimo siekiama užsienio teisėje. Pavyzdžiui, JAV teisėje, kuri nėra veikiamą Europos Sąjungos teisės aktu, su prekių ženklais susijusius santykius reglamentuoja Lanham aktas⁶⁹, pagal kurį galima išskirti du prekių ženklo savininko teisių apribojimo taikymo reikalavimus: ženklas turi būti naudojamas „ne kaip prekių ženklas“ bei „sąžiningai ir gera valia“. Pastarojo reikšmę Margret Barrett aiškina kaip naudojimą tikslu apibūdinti savo prekes ar paslaugas, bet ne prekiauti pasinaudojant ieškovo gera valia, pvz., geros valios reikalavimo neatitiks ieškovo prekių pakuotės

⁶⁴ BENTLY, Lionee; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law: 2nd edition*. Oxford University Press, 2004, p. 918.

Minima teismų praktika: *Vodafone Group v. Orange Personal Communications Services* (1997) FSR 34; *Macmillan v. RCN Publishing* (2001) FSR 637; *Barclays Bank v. RBS Advanta* (1996) RPC 307, 316; *British Airways v. Ryanair* (2001) FSR (32) 541, paras. 31-2.

⁶⁵ BAINBRIDGE, David I. *Intellectual Property 7th Edition*. Pearson Longman, 2009, p. 733.

⁶⁶ ETT 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik* (1999), ECR I-905, para 62; ETT 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje C-228/03, *The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy* (2005), para 29.

⁶⁷ *Cit. op.* 6.

⁶⁸ *Ibid.*, para 83.

⁶⁹ Lanham Act § 33 (b)(4) (JAV):

That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin [interaktyvus]. [Žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <[<http://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html#\(b\)>](http://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html#(b))> [žiūrėta 2011-03-30].

nukopijavimas⁷⁰. JAV teisės doktrinoje šios dvi sąlygos apibūdina taip vadinamąją „klasikinio sąžiningo naudojimo“ teoriją, taikomą, kai atsakovas panaudoja ieškovui priklausantį prekių ženklą, apibūdinamas savo paties prekes, bet ne apibūdinamas ieškovo produkciją. Analizuodama šią teoriją Margret Barrett iškėlė klausimą, ar, jei yra vartotojų suklaudinimo galimybė, tai visais atvejais prieštarauja sąžiningam naudojimui, ar ši doktrina vis tik leidžia tam tikrą suklaudinimo galimybę? Buvo pasirinktas antrasis variantas ir padaryta išvada, jog „klasikinė sąžiningo naudojimo“ doktrina yra suderinama su nedidele klaidinimo galimybe⁷¹. Šalia klasikinės teorijos JAV teisės doktrinoje galime rasti dar ir kitas, pavyzdžiui, nominatyvaus (ang. - *nominative*) sąžiningo naudojimo teoriją, taikomą, kai atsakovas naudoja ieškovui priklausantį prekių ženklą, kad apibūdintų ieškovo produkciją, net jei atsakovo galutinis tikslas yra savo produkcijos charakterizavimas (šiuo atveju suprastume kaip produkcijos lyginimą). Šiuo atveju atitikimas sąžiningam naudojimui tikrinamas pagal trijų kriterijų taisyklę, ar:

- atsakovas naudoja žymenį tik, kai nėra kito būdo identifikuoti prekę ar paslaugą;
- naudoja ne daugiau to ženklo negu reikia (pvz., naudoja pavadinimą, bet ne foną);
- nedaro nieko, kad sudarytų vaizdą, kad toks naudojamas remiamas ir palaikomas paties prekių ženklo savininko⁷².

Tai tik vieni iš pavyzdžių, kaip būtų galima spręsti dėl reikalavimo, kad elgesys atitiktų sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktiką.

* * *

Apibendrinant darytina išvada, jog atitikimas sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikos reikalavimui **negali būti suprantamas siaurai** ir apimti tik tuos atvejus, kai jokiais būdais neklaidinama visuomenė. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama **aplinkybių visuma** sąžiningo naudojimo reikalavimą vertinant **iš protoingo ir apdairaus vartotojo pozicijos**.

⁷⁰ BARRETT, Margreth. *Intellectual Property. Cases and Materials 3rd Edition*. Thomson West, 2007, p. 970-971.

⁷¹ *Ibid.*, p. 971-972.

⁷² *Ibid.*, p. 973.

IV. Atskiri savininko teisių apribojimai

Ankstesniuose skyriuose aptarti prekių ženklo savininko teisių apribojimų ypatumai – tai bendrai visiems Direktyvos 6 straipsnio apribojimams taikomi reikalavimai, kuriems neatitikimas pašalintų prasmę kalbėti apie jau atskirus prekių ženklo savininko teisių apribojimus bei jų ypatumus. Šio skyriaus tikslas – išanalizuoti jau konkrečius savininko teisių apribojimus, numatytus Direktyvos 6 (atitinkamai PŽĮ 39 str. 1 d. 1-3 p.) ir Lyginamosios reklamos Direktyvos 4 straipsnyje (atitinkamai PŽĮ 39 str. 1 d. 4 p. ir Reklamos įstatymo 6 str.), tokiu būdu sprendžiant apribojimų ribų neapibrėžimo problemą, kaip vieną iš priežasčių, skatinančių painiavą prekių ir paslaugų rinkoje.

Atsižvelgiant į pirmame šio darbo skyriuje priimtą išvadą, jog Direktyvos ir Reglamento vienodos nuostatos turi būti aiškinamos vienodai bei tai, jog Prekių ženklų įstatymas pakankamai tiksliai ir gerai įgyvendina minėtus Europos Sąjungos teisės aktus, ir šioje darbo dalyje apribojimų analizė bus paremta Direktyvos nuostatomis, Reglamentą bei Prekių ženklų įstatymą nurodant tik atvejais, kai pastarieji numato skirtingą Direktyvai reglamentavimą.

1. Naudoti savo vardą ir adresą

Šis Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (a) punkte numatytas savininko teisių apribojimas suteikia teisę asmeniui naudoti savo vardą (net ir tapatų, ar panašų į kitam asmeniui priklausančią prekių ženklą) bei adresą su sąlyga, kad toks vardo ar adreso naudojimas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, neprieštarauja sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikai.

Nuostata tik iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta ir aiški – *naudoti vardą bei adresą*. Iš tiesų tikslų normos ribų nustatymas kelia nemažai problemų praktikoje, pradedant nuo nuostatoje naudojamos sąvokos „vardas“ sampratos - šios sąvokos apimties. Kiek platų aiškinimą turėtume pasirinkti siekdami įgyvendinti apribojimų nustatymo teisės aktuose tikslus? Galiausiai, ką šiuo konkrečiu atveju reiškia atitikimo sąžiningai ūkinei komercinei praktikai reikalavimas? Teisės aktai šių problemų nesprendžia, o toks neaiškus reglamentavimas neleidžia užtikrinti tinkamos šios nuostatos bei visos prekių ženklų teisės suteikiamos apsaugos. Kadangi adreso naudojimas prekyboje problemų praktinėje veikloje nekelia, tolesnė analizė šiame skyriuje bus nukreipta tik su vardo naudojimu susisijusioms problemoms spręsti.

1.1. Sąvokos „vardas“ savininko teisių apribojimų kontekste samprata ir apimtis

Sąvokos „vardas“ sampratos atskleidimui pravartu vėl prisiminti savininko teisių apribojimų reglamentavimo istoriją. Kaip jau buvo minėta pirmame šio darbo skyriuje, Prekių ženklų direktyva buvo priimta dviejų pasiūlymų pagrindu. Pirmasis pasirodęs 1980 m.⁷³ nuostatoje vietoj termino „vardas“ naudojo sąvoką „pavardė“. Pataisytas projektas⁷⁴, kurio pagrindu priimta ir Pirmoji Tarybos direktyva, kurios antroji redakcija galioja dabar, terminą „pavardė“ pakeitė į sąvoką „vardas“. Manytina, jog tokio keitimo priežastis - ne noras nustatyti, jog asmenų pavardės nepatenka į nuostatos taikymo ribas, bet panaudoti abstraktesnį, platesnį terminą, apimančią abu – tiek vardą, tiek ir pavardę. Šio darbo autorės nuomone, būtent tokią poziciją palaikė Lietuvos įstatymų leidėjas Prekių ženklų įstatymo 39 str. 1 d. 1 p., įgyvendinančiame analizuojamą nuostatą, nurodęs jau ne tik į vardą bei adresą (kaip Direktyvoje), bet kartu aiškiai išskyręs pavardę, kaip lygiavertį prekių ženklo savininko teisių apribojimų atvejį.

1.2. Juridinio asmens teisė naudoti savo vardą

Ilgą laiką po pagrindinių teisės aktų, įtvirtinusių savininko teisių apribojimus, priėmimo manyta, jog nagrinėjama nuostata nurodo tik į fizinių asmenų vardus ir pavardes, nesuteikdama jokios apsaugos nuo savininko išimtinių teisių juridinių asmenų pavadinimams. Tokiam aiškinimui pagrindą davė Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos priimant Prekių ženklų direktyvą paskelbta bendra deklaracija, įrašyta į Tarybos posėdžio protokolą, kurioje numatyta, kad šis 6 straipsnio 1 dalies (a) punktas taikomas tik fizinių asmenų vardams⁷⁵, tačiau 2004 metais ETT sprendime byloje *Anheuser-Busch*⁷⁶ padarė išvadą, jog tokioje deklaracijoje pateikiamu aiškinimu negali būti remiamasi, nes, jei nieko panašaus nėra teisės akto nuostatos tekste, tokia deklaracija neturi teisinės galios. Tai aiškiai pripažino ir Taryba su Komisija savo deklaracijos preambuleje pareiškdamos: „kadangi Tarybos ir Komisijos deklaracijos, kurių tekstas pateikiamas šiame dokumente, nėra teisės akto dalis, jos nedaro kliūčių Europos Bendrijų Teisingumo Teismui aiškinti šį teisės aktą“⁷⁷. Tuo remdamasis teismas padarė išvadą, kad, jei Direktyvoje nėra nuorodos, galinčios pateisinti žymų termino „vardas“ prasmės apribojimą, kurį numato minėta deklaracija, tokiu atveju reiškia, kad ši deklaracija neturi

⁷³ *Cit. op.* 9, 5 str.

⁷⁴ *Cit. op.* 11, 6 str.

⁷⁵ *Cit. op.* 6, para 78.

⁷⁶ *Cit. op.* 6.

⁷⁷ *Ibid.*,. para 79 bei ten minima teismo praktika.

teisinės reikšmės⁷⁸. Taigi Prekių ženklų direktyva leidžia trečiajam asmeniui prekybos veikloje naudoti savo vardą, neskirdama, ar tai yra fizinio asmens vardas, ar juridinio asmens pavadinimas. Kaip pažymėjo L. Bently ir B. Sherman aptardami Anglijos teismų praktiką, „taip, kaip fizinio asmens vardas yra prie jo pririšamas jam gimstant ir jį naudojant, taip ir kompanija, kuri naudoja savo vardą ir naudodama jį susikuria reputaciją, prestižą, yra vienodai pririšta prie jo ir todėl lygiai taip pat gali naudotis jam suteikiama gynyba“⁷⁹. Todėl galime daryti išvadą, jog Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. suteikia teisę juridiniams asmenims naudoti savo vardą prekybos veikloje, jei naudojimas atitinka sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktiką.

Atsižvelgiant jau į ne kartą šiame darbe pabrėžta, antrame šio darbo skyriuje padarytą išvadą, jog Direktyvos 6 straipsnio taikymas svarstomas tik nustačius 5 straipsnio pažeidimą, tam, jog apibrėžtume juridinio asmens galimybės naudoti savo pavadinimą ribas, visų pirma turime nustatyti 5 straipsnio ribas. Nes viskas, kas išeis už pastarojo straipsnio ribų, nebus svarstoma ir apribojimų atveju. Pagal Direktyvos 5 straipsnio 1 d. (a) ir (b) punktus įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti komercinėje veikloje tapačius žymenis tapačioms prekėms ar paslaugoms bei panašius žymenis tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms, jei yra suklaudinimo galimybė. Remiantis trečiame šio darbo skyriuje padaryta išvada, naudoti komercinėje veikloje - reiškia naudoti žymenis kaip prekių ženklus, priklausomai nuo to, kokias funkcijas suteikiame prekių ženklui. Taigi visais atvejais 5 straipsnio pažeidimą sudarys atvejai, kai žymens naudojimas pažeis pagrindinę prekių ženklo funkciją – atskirti prekes ir paslaugas.

Kalbėdamas apie juridinių asmenų pavadinimus, ETT *Céline Sarl v. Céline SA*⁸⁰ byloje pažymėjo, jog firmos vardu⁸¹, komerciniu pavadinimu ar iškaba iš esmės nesiekama atskirti prekių ar paslaugų⁸². Firmos vardo tikslas yra identifikuoti bendrovę, o komercinio pavadinimo ir iškabos tikslas - žymėti verslą. Todėl, kai firmos vardo, komercinio pavadinimo ar iškabos naudojimas tik identifikuoja bendrovę ar žymi verslą, negalima teigti, kad jis yra skirtas „prekėms ar paslaugoms“ Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies prasme⁸³. Taigi šiuo atveju 5 straipsnio pažeidimas neatsiranda, todėl ir apribojimų

⁷⁸ *Ibid.*, para 80.

⁷⁹ *Cit. op.* 64, p. 924 ir ten minima teismų praktika.

⁸⁰ ETT 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje C-17/06, *Céline SARL v. Céline SA* (2007), ECR I-07041.

⁸¹ Atitinka juridinio asmens pavadinimą – senesnėje mūsų įstatymo redakcijoje būtent ir buvo naudojamas terminas „firmos vardas“ vietoj juridinio asmens pavadinimo.

⁸² Taip pat žiūrėti ETT 2002 m. balandžio 21 d. sprendimas byloje C-23/01, *Robelco NV prieš Robeco Groep NV*, ECR I-10913, para 34; ETT 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik* (2004), ECR I-10989, para 64.

⁸³ *Cit. op.* 80, para 21.

taikymo klausimas tokiu atveju nekeliamas. Tam, jog keltume apribojimų taikymo klausimą juridinio asmens pavadinimas turės būti naudojamas kaip prekių ženklas, pvz., kartu juo bus žymimos ir prekės ar paslaugos.

Svarbu atkreipti dėmesį į jau ne kartą minėtą Direktyvos 5 straipsnio 5 dalį, kurioje Europos Sąjungos teisė suteikia galimybę įstatymų leidėjui nacionalinėje teisėje daryti išimtis, pagal kurias apsauga prekių ženklui būtų suteikiama ir nuo kito tapataus ar panašaus naudojimo ne prekių ženklo tikslais. Primintina, jog Lietuva šia galimybe pasinaudojo ir tokią išimtį Prekių ženklų įstatymo 38 str. 3 d. 1 p. padarė reputaciją turintiems prekių ženklams, kai žymuo naudojamas kaip juridinio asmens pavadinimas ir toks jo naudojimas klaidina visuomenę dėl savo panašumo į įregistruotą ženklą bei prekes ir (ar) paslaugas, kurioms šis ženklas įregistruotas. Todėl reputaciją turinčių prekių ženklų atžvilgiu savininko teisių gynyba galima ir nenaudojant žymens kaip prekių ženklo, t.y. naudojant jį kaip juridinio asmens pavadinimą, jei dėl tokio naudojimo kyla sukloidinimo galimybė. Taigi, dar kartą pažymėtina, jog apribojimų klausimas pagal Lietuvos teisinį reglamentavimą kils ne tik tuomet, kai juridinis asmuo žymenį naudos ne vien tik išimtinai savo bendrovės identifikavimo ar verslo žymėjimo tikslais, bet kartu ir kaip prekių ženklą (žymės juo prekes ir paslaugas), bet ir reputaciją turinčių prekių ženklų atveju, net jei ir naudos (priešingai pirmajam atvejui) tik kaip juridinio asmens pavadinimą su sąlyga, kad dėl to atsirastų klaidinimo galimybė.

Tiesa, atkreiptinas dėmesys, jog ETT praktika, aiškinanti Direktyvos nuostatas analizuojamu klausimu, gana prieštaringa. Reikėtų atidžiai išanalizuoti jau minėtus ETT išaiškinimus byloje *Céline Sarl v. Céline SA*⁸⁴. Nors, kaip minėta anksčiau, teismas pripažino, jog į 5 straipsnio ribas patenka tik tie atvejai, kai juridinio asmens pavadinimas naudojamas kaip prekių ženklas (pvz., juo žymimos prekės), tačiau kitomis išvadomis toje pačioje byloje teismas iš esmės praplėtė Direktyvos 5 straipsnio ribų aiškinimą firmų vardų atžvilgiu. Generalinė advokatė Sharpston savo išvadoje įvedė vartotojų supratimo kriterijų - jog reikia nustatyti, ar vartotojai, kuriems skirta prekė, taip naudojamą žymenį (juridinio asmens pavadinimą net ir naudojamą kitu būdu nei prekių ženklas) supranta kaip nurodantį ar mėginantį nurodyti prekių kilmės įmonę⁸⁵. Ir dar pridūrė, kad vertinimas turi būti objektyvus ir nepriklausyti nuo žymenį naudojančio asmens ketinimų⁸⁶. Tokiu būdu iš esmės buvo pripažinta, jog ne tik, kai firmos vardas naudojamas kaip prekių ženklas, bet ir kai dėl naudojimo (nesvarbu kaip) vartotojai supranta tą naudojimą kaip

⁸⁴ *Cit. op.* 80.

⁸⁵ Generalinės advokatės Sharpston 2007 m. sausio 18 d. išvada byloje C-17/06, *Céline SARL v. Céline SA* (2007), ECR I-07041, para 27, 29.

⁸⁶ *Ibid.*, para 32.

nurodantį prekių kilmę, juridinio asmens pavadinimo naudojimas patenka į Direktyvos 5 straipsnio ribas. „Akivaizdu, kad pastarasis kriterijus nurodo jau ne atsakovo žymens naudojimo būdą, bet jo rezultata – vartotojams sukeliama klaidingą įspūdį apie ryšį tarp atsakovo veiklos ir ieškovo prekių ar paslaugų, t.y. vartotojų suklaudinimo galimybę“⁸⁷. Sunku įsivaizduoti situaciją, kad tapatus ar labai panašus į registruotą prekių ženklą juridinio asmens pavadinimas neklaidintų visuomenės, kad objektyviai vertinant vartotojai, kuriems skirta prekė, taip naudojamo žymens nesuprastų kaip nurodančio ar mėginančio nurodyti į prekių kilmės įmonę. Taigi tokiu būdu pasireiškia prieštaravimas teismo padarytose išvadose, nes, nors ir nenaudojamas kaip prekių ženklas, juridinio asmens pavadinimas (pagal pirmą išvadą turėtų būti už 5 straipsnio ribų), tačiau dėl mažos tikimybės, kad neklaidins visuomenės vėl patenka į 5 straipsnio ribas. Šio darbo autorė linkusi pritarti pozicijai, jog iš esmės visi firmų vardų (tapačių ar panašių į prekių ženklą) naudojimo atvejai turi patekti į 5 straipsnio taikymo ribas ir būti laikomi savininko teisių pažeidimu. Tokiu būdu visais šiais atvejais turi kilti ir Direktyvos 6 straipsnio taikymo klausimas. Protinga ir teisinga tapataus arba klaidinančiai panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimo (nepriklausomai koku būdu jis naudojamas) atvejus bei būtent galimumo ar negalimumo naudoti juos prekybos veikloje klausimus palikti būtent apribojimus nustatančioms normoms. Jei asmuo tenkina apribojimų reikalavimus – juridinio asmens pavadinimą naudoti leisti, jei jo veiksmai neatitinka Direktyvos 6 straipsnio sąlygų – laikyti prekių ženklo savininko teisių pažeidimu. Tokiu atveju, darbo autorės nuomone, vieninteliu juridinio asmens pavadinimo, tapataus ar klaidinamai panašaus į registruotą prekių ženklą, leistinumo naudoti testu reikia laikyti atitinkamą sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikos reikalavimui.

Kas yra sąžininga ūkinės ir komercinės veiklos praktika bendrais bruožais jau buvo aptarta šiame darbe, todėl šiame skyriuje kriterijai sąžiningai praktikai nustatyti bus išplėtoti jau konkrečiai firmų vardų naudojimo kontekste.

Visų pirma verta apibendrintai priminti anksčiau šiame darbe padarytas išvadas. Sąžiningos ūkinės komercinės veiklos praktika reiškia pareigą veikti sąžiningai teisėtų prekių ženklo savininko interesų atžvilgiu⁸⁸. Kiekvienu konkrečiu atveju būtina apsvarstyti aplinkybių visumą:

- kiek atitinkama visuomenė ar bent jau žymi jos dalis, suvokia trečiojo asmens naudojamą firmos vardą, kaip nurodantį ryšį tarp trečiojo asmens prekių ir

⁸⁷ *Cit. op. 3, p. 276.*

⁸⁸ *Cit. op. 37, para 61.*

prekių ženklo savininko arba asmens, kurį prekių ženklo savininkas įgaliojo naudoti prekių ženklą;

- kiek apie tai turėjo būti žinoma trečiajam asmeniui;
- ar aptariamas prekių ženklas valstybėje narėje, kurioje jis įregistruotas ir kurioje prašoma jo apsaugos, turi tam tikrą reputaciją, kuria galėtų pasinaudoti trečiasis asmuo parduodamas savo prekes⁸⁹

Juridinio asmens pavadinimo perėmimo atveju, jei perėmimas vyksta jau po tapataus prekių ženklo registracijos, esminis veiksnys sprendžiant, ar yra atitikimas sąžiningai ūkinei ir komercinei veiklos praktikai yra žinojimas. Paprastai asmuo negali būti laikomas vykdančiu veiklą nepažeisdamas sąžiningos komercinės praktikos, jei jis naudojimąsi pavadinimu prekyboje, skirtu atskirti prekes ar paslaugas, perima žinodamas, kad šis yra tapatus ar panašus prekių ženklui, skirtam tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms. Vien neatsižvelgimo į egzistuojantį prekių ženklą taip pat nepakanka, kad pavadinimui perimti ir naudoti būtų taikoma sąžininga praktika. Sąžininga praktika, renkantis prekyboje naudojamą pavadinimą, reikalauja pagrįsto stropumo nustatant, ar dėl pasirinkto pavadinimo nekyla ginčas su egzistuojančiu prekių ženklu - nėra sudėtinga ar sunku atlikti paiešką nacionaliniuose ar Bendrijų prekių ženklų registruose. Jei pagrįstai stropiai patikrinus nerandama tokio prekių ženklo, galima teigti, kad toks asmuo, perimdamas pavadinimą, veikė pagal sąžiningą praktiką pramoninėje ar komercinėje veikloje. Tokiomis aplinkybėmis tik išimtiniais atvejais faktiškai egzistuoja panašus ar tapatus prekių ženklas, kurio savininkas siekia uždrausti jo naudojimą. Tačiau jeigu tai būtų toks atvejis, prekių ženklo savininko teises ribotų Direktyvos 6 straipsnio 1 dalis, nes apribojimas priklauso tik nuo sąžiningo naudotojo elgesio. Kita vertus, radus panašų ar tapatų prekių ženklą, prekių ženklo savininko draudimo naudoti vardą apimtis priklauso nuo tolesnio naudotojo elgesio. Pagal sąžiningą praktiką preziumuojama, jog reikia bent susisiekti su prekių ženklo savininku ir laukti jo atsakymo. Jeigu jis prieštarauja pavadinimo naudojimui remdamasis pagrįstais pagrindais (ir bet kuria 5 straipsnyje numatyta aplinkybe, galinčia būti pagrįsto prieštaravimo pagrindu), tolesnis pavadinimo, kuriam prieštaraujama, naudojimas būtų nesuderinamas su sąžininga praktika komercinėje veikloje. Kita vertus, asmuo, kuris susisiekė su prekių ženklo savininku (įsitikinus, kad pranešimas buvo gautas), gali būti pripažintas veikiančiu laikantis sąžiningos praktikos, jei praėjus pagrįstam laikotarpiui nebuvo pareikšta prieštaravimų dėl panašaus ar tapataus pavadinimo naudojimo. Bet kuriuo atveju prekių ženklo savininko sutikimo naudoti panašų ar tapatų pavadinimą, atsižvelgus į aplinkybes, gali

⁸⁹ *Cit. op.* 6, para 83.

pakakti, jog tai reikštų sutikimą 5 straipsnio 1 dalies prasme, ir naudojimui nebūtų taikomi kiti draudimai⁹⁰.

Paminėtina ir Lietuvos Aukščiausio Teismo praktika juridinių asmenų vardų srityje. Byloje 3K-3-472/2005 teismas pažymėjo, jog įregistruoti prekių ženklai savaime nesuteikia teisės į juridinio asmens pavadinimus, kuriuose būtų tapatūs žodžiai. Taip pat ir teisė į juridinio asmens pavadinimą savaime nesuteikia teisės į prekių ženklus su šiais žodiniais elementais⁹¹.

Įvertinus visus aukščiau išdėstytus teismų argumentus, darytina išvada, jog iš esmės visi juridinio asmens pavadinimo naudojimo atvejai dėl potencialios galimybės klaidinti visuomenę, vartotojams sukelti klaidingą išpūdį apie ryšį tarp atsakovo veiklos ir ieškovo prekių ar paslaugų, patenka į Direktyvos 5 straipsnio taikymo ribas. Ar leisti naudoti juridinio asmens pavadinimą, tapatų ar panašų prekių ženklui, turi būti sprendžiama iš to, ar toks naudojimas atitinka Direktyvos 6 straipsnio reikalavimus – sąžiningą ūkinę ir komercinę veiklos praktiką. Tokį reikalavimą juridinio asmens pavadinimo naudojimas atitiks tik tada, kai visuomenė bus klaidinama ne dėl to, kad juridinio asmens pavadinimas tiesiogiai naudojamas prekėms ir paslaugoms ženklini kaip prekių ženklas (šiuo atveju visada bus pažeidimas pagal 5 straipsnį, bet neatitiks 6 straipsnio būtinų sąlygų), bet dėl to, jog dėl jo naudojimo aplinkybių vartotojams susidarė išpūdis apie ryšį tarp šio juridinio asmens pavadinimo naudotojo veiklos ir prekių ženklo savininko prekių ir paslaugų.

1.3. Ar „vardas“ apima komercinius pavadinimus (ang. - trade name)?

Išsiaiškinus, jog Direktyvos 6 straipsnyje naudojama sąvoka „vardas“ apima ir juridinio asmens pavadinimą, logiškai kyla klausimas, ar sąvokos aiškinimą galime išplėsti dar daugiau ir 6 straipsnio gynyba leisti naudoti ir komerciniams pavadinimams (skirti nuo juridinių asmenų pavadinimų, kurie yra registruojami kartu su juridiniu asmeniu ir atlieka juridinio asmens oficialaus vardo funkciją, identifikuodami tą juridinį asmenį, kai, tuo tarpu, komercinis pavadinimas – tai vardas, kurį realiai naudojant vyksta prekyba)⁹².

Žvelgiant į susiklosčiusią ETT praktiką, atsakymas lyg ir labai aiškus – teismas, aiškindamas Direktyvos 6 straipsnį paraleliai juridinio asmens pavadinimams naudoja

⁹⁰ *Cit. op.* 85, para 53-58.

⁹¹ Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje *Grašinos Naruševičienės II „Namija“ v. UAB „Namėja“*, Nr. 3K-3-472/2005.

⁹² Atkreiptinas dėmesys, jog angliška sąvoka „trade name“ lietuviškai verčiama skirtingai: kaip bendrovės pavadinimas (šiuo atveju nereikėtų suprasti kaip juridinio asmens pavadinimo) byloje C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, arba kaip komercinis pavadinimas byloje C-17/06, *Céline Sarl v. Céline SA*.

sąvokas „komercinis pavadinimas“ ir „iškaba“. „*Firmos vardu, komerciniu pavadinimu ar iškaba* iš esmės nesiekama atskirti prekių ar paslaugų. Firmos vardo tikslas yra identifikuoti bendrovę, o komercinio pavadinimo ir iškabos tikslas žymėti verslą. Todėl, kai *firmos vardo, komercinio pavadinimo ar iškabos* naudojimas tik identifikuoja bendrovę ar žymi verslą, negalima teigti, kad jis yra skirtas „prekėms ar paslaugoms“ Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies prasme⁹³. Tokiu atveju, teismui naudojant visas šias sąvokas kartu, visos aukščiau aptartos *Céline Sarl v. Céline SA*⁹⁴ byloje padarytos išvados dėl juridinio asmens pavadinimo naudojimo turėtų būti pripažįstamos ir komerciniams pavadinimams bei iškaboms. Sektų išvada, jog sąvoka „vardas“ pagal Direktyvos 6 straipsnį apima ne tik juridinio asmens pavadinimus, bet ir komercinius pavadinimus ir iškabas, suteikdama jiems identišką apsaugą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir juridinio asmens oficialiam vardui. Tačiau, šio darbo autorė mano, jog tokia išvada galima tik neatkreipiant dėmesio, jog tiek anksčiau minėtoje *Céline Sarl v. Céline SA*⁹⁵, tiek *Anheuser Busch*⁹⁶ bylose juridinio asmens pavadinimas, komercinis pavadinimas bei iškaba buvo sudaryti iš identiškų žodžių (kaip *Céline Sarl v. Céline SA*⁹⁷ byloje tiek juridinio asmens pavadinimas, tiek komercinis pavadinimas su iškaba vadinosi „Celine“, vienintelis skirtumas, kad juridinio asmens pavadinime buvo dar papildomai jo teisinę formą nusakantis žodis „Sarl“. Tačiau, kaip pažymi generalinė advokatė Sharpston, tam, kad juridinis asmuo galėtų pasinaudoti gynyba, nereikia atsižvelgti į tokį elementą, kaip antai „Sarl“, kuris tik nurodo konkrečią juridinio asmens teisinę formą⁹⁸).

Vertindama šią aplinkybę, šio darbo autorė iš vienos pusės sutinka, kad ETT praktika praplečia sąvokos „vardas“ ribas ne tik juridinių pavadinimų, bet ir komercinių pavadinimų bei iškabų atžvilgiu, tačiau jokių būdu nepripažįsta, jog išvadomis teismas visais atvejais komerciniams pavadinimams ir iškaboms suteikia teisę naudotis identiška gynyba, kaip ir juridinio asmens pavadinimams. Tokia ETT išvada galioja tik, kai juridinio asmens pavadinimas nesiskiria nuo jo komercinio pavadinimo ar iškabos, o nustačius skirtumą, Direktyvos 6 str. 1 d. (a) punkto taikymas komercinių pavadinimų ir iškabų atžvilgiu vis dar išlieka probleminiu klausimu Europos Sąjungos teisėje.

Kadangi šiai problemai spręsti ETT praktikos nėra, nei lingvistinė, nei istorinė Direktyvos analizė atsakymo taip pat nepateikia, šio darbo autorė mano, jog protingiausia būtų apžvelgti labiau išplėtotą Anglijos teismų praktiką taip vadinamos „savo vardo

⁹³ *Cit. op.* 80, para 21.

⁹⁴ *Cit. op.* 80.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Cit. op.* 6.

⁹⁷ *Cit. op.* 80.

⁹⁸ *Cit. op.* 85, para 45.

gynybos“ (ang. - *own name defence*) atžvilgiu bei nuspręsti dėl joje priėtų išvadų tinkamumo Europos Sąjungos mastu. Aptartinos trys bylos, prisidėjusios prie „savo vardo gynybos“ praktikos plėtojimo.

Visų pirma reikia paminėti *Asprey & Garrard Ltd v. WRA (Guns) Ltd*⁹⁹ bylą, kurioje pirmasis atsakovas užsiėmė mažmenine prabangių prekių prekyba, įskaitant brangenybes, laikrodžius ir ginklus. Šią prekybą jis vykdė antrojo atsakovo „William R. Asprey Esquire“ vardu. Nors William Asprey priklausė 70 % pirmojo atsakovo akcijų, bet negalima sakyti, jog tai buvo visiškai jo firma. Pats jis niekada neprekiavo ir neprekiauja. Atsakovams buvo iškeltas ieškinys dėl prekių ženklų „ASPREY“ pažeidimo. Teisėjas Peter Gibson, analizuodamas galimybę byloje taikyti 11(2)(a) straipsnį (Direktyvos 6 str. 1d. (a) p. analogas Anglijos prekių ženklų teisėje), pasakė, jog nuostata negali suteikti pirmajam atsakovui jokios gynybos, kadangi jis nenaudoja savo paties vardo. William Asprey pats neprekiauja, todėl 11(2)(a) straipsnis (tuo pačiu Direktyvos 6 straipsnis) negali jam būti taikomas¹⁰⁰. Taip pat pažymėjo, kad gynyba niekada nebuvo skirta taikyti naujų kompanijų vardams, kitaip tai vestų prie piratavimo galimybės. Dėl tos pačios priežasties komercinis pavadinimas (ang. - *trade name*), kitoks negu jo paties vardas, naujai pritaikytas firmos prekybos veikloje, negali naudotis ta gynyba. Kadangi firma gali pasirinkti naudoti bet koki komercinį pavadinimą, tokiu atveju „savo vardo gynyba“ galėtų pasireikšti beveik kiekvienoje byloje¹⁰¹.

Antroje byloje *Premier Luggage & Bags Ltd v. Premier Co*¹⁰² ginčas kilo tarp dviejų kompanijų – „Premier Luggage“, veikiančios nuo 1985 m. ir prekiaujančios lagaminais ir kelionių reikmenimis ir „Premier UK“, įgytos 1996 m. iš „Premier plc“. Dauguma „Premier UK“ produkcijos buvo panašios į „Premier Luggage“ produktus. „Premier UK“ produktai visą laiką buvo pažymėti „plc“ ženklų. Sparnų formos logotipas visada turėjo pilną vardą „The Premier Company (UK) Ltd“. „Premier Luggage“ kreipėsi į teismą dėl jiems priklausančio prekių ženklo „Premier“ pažeidimo, kuris tarp kitų prekių buvo užregistruotas ir lagaminams. Savo ieškinį jie grindė tuo, kad „Premier UK“ ant savo logotipo rašo savo pavadinimą, kuriame yra ir žodis „Premier“ bei, kad „Premier UK“ pardavimų skyrius prisistatinėja klientams „iš Premier“ „iš Premier Luggage“ ar „iš Premier Luggage kompanijos“. Apeliacinis teismas nusprendė, kad atsakovas gali

⁹⁹ England and Wales Court of Appeal 2001-10-11 Judgement Peter Gibson LJ, *Asprey & Garrard Ltd v. WRA (Guns) Ltd (2001)* [interaktyvus]. 2001-10-11 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <[http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part06/int2002\(6\)-010.htm](http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part06/int2002(6)-010.htm)> [žiūrėta 2011-03-30].

¹⁰⁰ *Ibid.*, para 49.

¹⁰¹ *Ibid.*, para 43.

¹⁰² England and Wales court of appeal 2002-03-26, *Premier Luggage & Bags Ltd v Premier Co (UK) Ltd (2002)* [interaktyvus]. 2002-03-26 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <[http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part13/int2002\(13\)-012.htm](http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part13/int2002(13)-012.htm)> [žiūrėta 2011-03-30].

naudotis „savo vardo gynyba“ kiek tai liečia logotipą (nurodant kompanijos pilną pavadinimą), bet ne pardavimų skyrių - pavadinimo „The Premier Company (UK) Ltd“ ir adreso „Premier House“ naudojimas ant logotipo patenka į 11(2)(a) str. (atitinka Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p.), bet to negalima pasakyti apie pardavimų skyriaus prisistatinėjimą taip, lyg jie būtų „iš Premier“ „iš Premier Luggage“ ar „iš Premier Luggage Company“. „Savo vardo gynyba“ negalima, nes naudojamas ne vardas „The Premier Company (UK) Ltd“, bet to vardo trumpinys¹⁰³.

Taigi šiose bylose Anglijos teismas pripažįsta, jog į „savo vardo gynyba“ patenka tik tokie atvejai, kai komerciniai žymenys atitinka juridinio asmens pavadinimą. Šio darbo autorė atkreipia dėmesį, jog jeigu anksčiau aptartą *Céline Sarl v. Céline SA*¹⁰⁴ bylos išvadą (jog komerciniai žymenys naudojami tokia pačia gynyba kaip ir juridinių asmenų pavadinimai) taikytume visų be išimties komercinių žymenų atžvilgiu, šiuose Anglijos teismuose priėtos išvados prieštarautų ETT praktikai. Tačiau šio darbo autorė dar kartą pabrėžia, jog *Céline Sarl v. Céline SA*¹⁰⁵ byloje nuomonė buvo išsakyta tik dėl atvejų, kai komercinis pavadinimas nesiskiria nuo juridinio asmens pavadinimo, todėl ir Anglijos teismų praktikos, bent iki šio analizės momento, laikyti prieštaraujančios ETT praktikai negalime.

Paminėtina dar viena bene didžiausią įnašą Anglijoje apibrėžiant „savo vardo gynybos“ ribas įnešusi byla - *Hotel Cipriani SRL and others v. Cipriani (Grosvenor Street) Ltd and others*¹⁰⁶. Joje „Hotel Cipriani Srl“ valdė prabangių viešbučių „Hotel Cipriani“ tinklą Venecijoje. Jai taip pat priklausė ir Bendrijos prekių ženklas „Cipriani“ bei frazė „Hotel Cipriani“ viešbučiams, restoranams bei barams. Atsakovas – „Cipriani (Grosvenor Street) Ltd“, turintis restoraną Londone pavadinimu „Cipriani London“, bet dažnai vadinamą tiesiog „Cipriani“. Byloje buvo svarstoma, ar atsakovas gali naudotis savo vardo gynyba tik savo firmos pavadinimui ar ir savo komerciniam pavadinimui (ang. - *trading name*) ir jeigu taip, ar tai būtų taikoma abiejų atžvilgiu – tiek „Cipriani London“, tiek „Cipriani“. Pirmojoje instancijoje (England and Wales High Court (Chancery Division) teisėjas Arnold nurodė, jog „12(a) straipsnis (Direktyvos 6 str. 1 d. (a) punkto analogas) yra 9(1) straipsnio (Direktyvos 5 straipsnio) išimtis ir dėl to turi būti siaurai interpretuojamas. Jei 12(a) straipsnis būtų interpretuojamas taip, kad taikomas įmonės

¹⁰³ *Ibid.*, para 43,44.

¹⁰⁴ *Cit. op.* 80.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ England and Wales High Court (Chancery Division) 2008 m. gruodžio 9 d. sprendimas byloje Nr. HC06C04119, *Hotel Cipriani SRL and others v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd and other* (2008) [interaktyvus]. 2008-12-09 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/cipriani.pdf>> [žiūrėta 2011-03-30].

komerciniam pavadinimui (ang. - *trading name*), kitokiam nei įmonės registruotas pavadinimas, tai reikštų esminį smūgį teisėms, numatytoms 9 (1) straipsnyje, ypač tokiu atveju, jei įmonė dar ką tik pradėjo vystyti prekybą. 12(a) straipsnis gina trečiąjį asmenį naudojantį savo paties vardą, bet ne kito asmens vardą¹⁰⁷. Tokiu būdu teismas iš esmės pritarė anksčiau aptartų Anglijos teismų padarytoms išvadoms. Tačiau, šiai bylai pasiekus Anglijos apeliacinį teismą¹⁰⁸, nors pirmos instancijos teismo sprendimas pakeistas ir nebuvo, bet „savo vardo gynybos“ sampratos ribos buvo šiek tiek praplėstos. Teismas, grįždamas prie anksčiau aptartos *Asprey & Garrard Ltd v WRA (Guns) Ltd*¹⁰⁹ bylos, pažymėjo, jog nesutinka su teiginiais, kad įmonė gali naudotis tik savo tikrojo pavadinimo gynyba bei nurodė į *Asprey* sprendimo 43 punktą, kuriame sakoma, kad gynyba netaikoma naujai pradėtiems naudoti komerciniams pavadinimams. „Tai reiškia (pažymėjo teismas), jei komercinis pavadinimas nebuvo naujai pradėtas naudoti veikloje, bet buvo naudojamas prekyboje jau kuris laikas, gynyba yra galima. Jei taip, tai taisyklė, kad kompanija gali ginti tik savo pavadinimą pagal „savo vardo gynybos“ sąlygas nėra absoliuti“. Palyginimui teismas nurodė fizinius asmenis, kuriems turėtų būti suteikta teisė naudotis scenos vardų (aktoriams) ar slapyvardžių (rašytojams) gynyba. Todėl teismas nematė, kodėl ir įmonė neturėtų galėti naudotis tokia gynyba, net jei naudoja kitoki komercinį pavadinimą nei įmonės įregistruotas pavadinimas, pvz., naujai įsteigta įmonė įgyja jau egzistuojantį verslą, kuris naudojo tam tikrą komercinį pavadinimą ir nori tęsti jo naudojimą. Apibendrinamas teismas padarė išvadą ir leido „savo vardo gynyba“ naudotis tiek įmonės pavadinimui, tiek ir įmonės komerciniam pavadinimui, bet pažymėjo, kad tokios gynybos sėkmė, kai kalbama apie komercinius pavadinimus, priklauso nuo to, koks komercinis pavadinimas buvo pritaikytas veikloje, kokiomis aplinkybėmis jis buvo pradėtas naudoti, ar jo naudojimas atitinka sąžiningą ūkinės ir komercinės veiklos praktiką¹¹⁰.

Vis tik, įvertinus teismo argumentus, matyti, jog teismas linkęs likti prie gana siauro „savo vardo gynybos“ aiškinimo. Nors prieštaraudamas ankstesnių teismų padarytai išvadai, jog komercinis pavadinimas, kuris skiriasi nuo juridinio asmens pavadinimo, gynyba naudotis apskritai negali, tačiau tokią gynybos galimybę palieka priklausomą nuo

¹⁰⁷ *Ibid.*, para 138, 140.

¹⁰⁸ England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 2010 m. vasario 24 d. sprendimas byloje Nr.A3 2009/0252, *Hotel Cipriani SRL and others v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd and others* (2010) [interaktyvus]. 2010-02-24 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/110.html>> [žiūrėta 2011-03-30].

¹⁰⁹ *Cit. op.* 99.

¹¹⁰ *Cit. op.* 108, para 66, 72.

aplinkybių visumos – komercinio pavadinimo atsiradimo, jo pradėjimo naudoti aplinkybių bei atitikimo sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikai.

Šio darbo autorė mano, jog aukščiau aptartos Anglijos teismų išvados neprieštarauja Direktyvos reglamentuojamoms nuostatom, jų paskirčiai ir tikslams, bei pritaria Anglijos teismų suformuotai praktikai ir mano, jog, apibrėžiant sąvokos „vardas“ Direktyvos 6 straipsnio prasme ribas, darytinos tokios išvados:

1. Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. taikomas juridinių asmenų pavadinimams, komerciniams žymenims bei iškaboms, kai komerciniai pavadinimai ir iškabos nesiskiria nuo juridinio asmens pavadinimų;
2. komerciniams pavadinimams ir iškaboms, kurie skiriasi nuo juridinio asmens pavadinimo, Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. taikomas tik įvertinus, kokiomis aplinkybėmis jie pradėti naudoti ir kaip tai atitinka sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktiką, pvz., naujai atsiradusios firmos naujai sukurtas komercinis pavadinimas apsaugos neigis, bet pasikeitus įmonės savininkams, susijungus verslams ir panašiai perimtas jau egzistuojantis komercinis pavadinimas gynyba naudosis.

1.4. Ar fizinių asmenų slapyvardžiai patenka į sąvokos „vardas“ turinį?

Šio darbo autorės nuomone, fizinių asmenų slapyvardžiai, kitaip pseudonimai (ang. - *nickname*), yra aukščiau aptartų komercinių pavadinimų analogai, kalbant apie fizinius asmenis. Todėl būtų teisinga jų atžvilgiu taikyti lygiavertį reglamentavimą. Pripažįstant, jog komerciniai pavadinimai patenka į prekių ženklo savininko apribojimų turinį, tokios pačios apimties apsaugą reikėtų taikyti ir fizinių asmenų slapyvardžiams, t.y. Direktyvos 6 str. 1 d. (a) punkte naudojamą sąvoką „vardas“ pripažinti apimančią ir fizinių asmenų slapyvardžius su sąlyga, kad jų naudojimas atitinka sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktiką. Kaip ir komercinių žymenų atžvilgiu reikėtų vertinti aplinkybių, tokių, kaip slapyvardžio atsiradimo, jo pradėjimo naudoti, visumą.

Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Lietuvos prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 6 p. žymens panašumas į pseudonimą pripažįstamas vienu iš atsisakymo registruoti prekių ženklus pagrindų. Tai patvirtina teiginį, jog prekių ženklų teisė pripažįsta pseudonimų svarbą, nors ir ne konkrečiai apribojimus nustatančiose nuostatose. Taip pat šio darbo autorės nuomone, fizinis asmuo dėl tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių su savo slapyvardžiu gali būti susijęs daug labiau nei su savo oficialiu vardu, todėl protinga ir teisinga suteikti galimybę fiziniams asmenims naudotis savo slapyvardžių gynyba. Tačiau, pabrėžtina, jog tokia gynyba jokių būdu negali būti absoliutaus pobūdžio,

galimybė naudoti savo slapyvardį prekybos veikloje turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes.

* * *

Baigdama nagrinėti galimybės naudoti savo vardą bei adresą prekybos veikloje, kaip vieno iš prekių ženklo savininko apribojimų, klausimą, šio darbo autorė negali neatkreipti dėmesio į Studijoje dėl Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo pateikiamą Direktyvos tobulinimo pasiūlymą – jog nagrinėjama nuostata turėtų būti aiškinama siaurai ir apimti tik fizinių asmenų vardus ir pavardes¹¹¹. Šio darbo autorė su tokiu siūlymu nesutinka ir mano, kad nuostata turėtų būti aiškinama plačiai. Visų pirma dėl to, kad sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos reikalavimas jau yra pakankamas saugiklis, kad norma netaptų nepagrįstai plati ir nesąlygotų nesąžiningo, neprotingo bei neteisingo pasinaudojimo ja. Darbo autorė siūlytų aiškiai apibrėžti teisės aktuose atvejus, atitinkančius sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktiką, taip iki minimumo eliminuojant galimybę nesąžiningai pasinaudoti Direktyvos 6 str. 1 d. (a) punkto tretiesiems asmenims suteikiama gynyba.

2. Žymens naudojimas deskriptyviu būdu – Direktyvos 6 str. 1 d. (b) – (c) punktai

Pagal Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (b) ir (c) punktus prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti nuorodas, susijusias su prekių ar teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis, bei prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekės ar paslaugos, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį, jei toks naudojimas atitinka sąžiningą pramoninį ar komercinį naudojimą. Abu šie atvejai, kurių analizė ir bus šios darbo dalies tikslas, dar vadinami žymens naudojimu deskriptyviu (ang. – *descriptive*) būdu. Primintina, jog atitikimo sąžiningai ūkinei komercinei praktikai reikalavimo bendra analizė jau buvo pateikta trečiame šio darbo skyriuje, todėl ši darbo dalis bus nukreipta daugiau į kitų nagrinėjamų nuostatų reikalavimų analizę, sąžiningos ūkinės komercinės praktikos aiškinimus pateikiant tik kaip pavyzdžius iš konkrečių su čia nagrinėjamų nuostatų analize susijusių ETT bylų.

¹¹¹ *Cit. op. 2, III.H.IV.2.255, p. 121.*

2.1. Galimybė naudoti nuorodas, susijusias su prekių ir paslaugų charakteristikomis (Direktyvos 6 str. 1 d. (b) p.)

Šiuo apribojimu - galimybe naudoti nuorodas, susijusias su prekių ir paslaugų charakteristikomis - apribojama prekių ženklo savininko teisė drausti jo teises pažeidžiantį elgesį, taip dėl tam tikro visuomenės intereso trečiajam asmeniui suteikiant teisę naudotis registruoto prekių ženklo teikiamais privalumais. Šia nuostata siekiama pramoninės nuosavybės teisių turėtojo monopolinių interesų ir prekybos interesų pusiausvyros, apsaugant laisvę naudoti sąvokas prekėms ir paslaugoms apibūdinti¹¹².

Analizuojant nuostatos raidę, galima skirti du reikalavimus, kuriuos turi atitikti trečiojo asmens elgesys, kad patektų į Direktyvos 6 straipsnio ribas:

- turi būti nustatyta viena iš Direktyvos 6 str. 1 d. (b) p. minimų charakteristikų¹¹³;
- naudojimas turi atitikti sąžiningą ūkinės ir komercinės veiklos praktiką.

Tokias nuostatos ribas patvirtina ir ETT byloje *Gerolsteiner Brunnen v. Putsch*, nagrinėdamas su geografinėmis nuorodomis, kaip viena iš charakteristikų, susijusių klausimus: „vienintelis testas, minimas Direktyvos 6 str. 1 d., yra, ar geografinė nuoroda naudojama atitinkamai su sąžininga ūkine ir komercine veiklos praktika“¹¹⁴.

Kalbant apie geografines nuorodas, kaip vieną iš charakteristikų rūšių, svarbu priminti, jog apribojimų taikymui nėra reikalaujama, kad trečiasis asmuo žymenį (šiuo konkrečiu atveju geografinę nuorodą) naudotų ne kaip prekių ženklą. Tokiu atveju darytina išvada, jog geografinė nuoroda, kaip ir bet kuri kita prekės ar paslaugos charakteristika, nagrinėjamos nuostatos prasme gali atlikti prekių ženklo funkciją, t.y. būti naudojamos ir kaip prekių ženklas, pvz., toje pačioje *Gerolsteiner Brunnen v. Putsch*¹¹⁵ byloje geografinė nuoroda „KERRY Spring“, pripažinta prekių charakteristika nagrinėjamos nuostatos prasme, kartu buvo naudojama kaip prekių ženklas, bet tai nebuvo laikyta aplinkybe, trukdančia pasinaudoti Direktyvos 6 straipsnio gynyba. Svarbiausia, jog būtų atitikimas sąžiningai ūkinei ir komercinei veiklos praktikai, kurios analizė, tinkanti ir nagrinėjamam atvejui, pateikta jau anksčiau šiame darbe. Galima tik pakartoti šioje konkrečioje byloje, jog tai, kad garsine prasme (klausant tariamus žodžius)

¹¹² Generalinio advokato Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 2006 m. kovo 7 d. išvada byloje C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG* (2006), ECR I-01017, para 31,50.

¹¹³ Pagal ETT 2007 m. sausio 25 d. sprendimą byloje C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG* (2006), ECR I-01017, para 44-45, kai prekių ženklas įregistruotas automobiliams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios markės automobilių modelių (žaislinių) ženklinimas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių modelių tiekimas rinkai nėra Direktyvos 6 str. 1 d. (b) p. numatytas, su šių modelių charakteristikomis susijusių požymių naudojimas. Toks ženklinimas yra tik tikrųjų automobilių tikslaus atgaminimo dalis.

¹¹⁴ *Cit. op.* 61, para 24.

¹¹⁵ *Ibid.*

galima painiava tarp ženklų „KERRY“ ir „GERRY“ nėra pagrindas pripažinti trečiojo asmens veiklą neatitinkančia sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikos reikalavimo. Teismas turi įvertinti visas aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, jog byloje kalbėta apie gėrimus buteliuose, teismas nurodė, jog aplinkybės, kurios turi būti apsvaistytos teismo, apims formą ir butelio etiketę¹¹⁶. Vertinant, ar atitinka sąžiningą ūkinės ir komercinės veiklos praktiką, reikia atsižvelgti į būdą, kuriuo nuoroda yra naudojama. Tai turi apimti, pvz., nuorodos ir prekių ženklo panašumo laipsnį, laipsnį kuriuo pabrėžiama nuoroda ir ar visuomenė suvokia nuorodą kaip prekių ženklą¹¹⁷.

Įvertinus tai, jog nagrinėjamo apribojimo taikymui tereikia nustatyti buvus bent vieną iš Direktyvos 6 str. 1 d. (b) p. minimų charakteristikų bei tai, jog nuorodos, susijusios su tokia charakteristika, naudojimas atitinka jau anksčiau šiame darbe išanalizuotą sąžiningą ūkinę ir komercinę veiklos praktiką, šio darbo autorė nemato reikalo daugiau apsisistoti ties būtent šio apribojimo analize.

2.2. Būtina nurodyti prekės ar paslaugos, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį (Direktyvos 6 str. 1 d. (c) p.)

Šia Direktyvos 6 str. 1 d. (c) p. nuostata apribojama prekių ženklo savininko teisė uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų paskirtį. Nors tokią trečiųjų asmenų teisę nuostata ir įtvirtina, tačiau aiškių jos naudojimo kriterijų neapibrėžia, todėl praktinis nuostatos pritaikymas kelia nemažai problemų. Visų pirma analizės reikalauja nuostatoje naudojamas terminas „būtina nurodyti paskirtį“. Taip pat, iš nuostatos formuluotės neaišku, kiek svarbus prekės priskyrimas prekės priedams, atsarginėms dalims ar kitoms paskirtį nurodančioms charakteristikoms. Ar tai turi įtakos sprendžiant dėl apribojimų taikymo leistinumo?

Analizuojant būtinumo nurodyti paskirtį kriterijų gana aiškias ribas šiuo klausimu dar 1999 metais yra apibrėžęs ETT byloje *BMW v. Deenik*¹¹⁸. Analizuodamas situaciją, kai nepriklausomas verslininkas, atliekantis BMW automobilių remonto ir priežiūros darbus, reklamuodamas savo paslaugas nurodė BMW prekių ženklą, teismas pažymėjo, jog būtinumo kriterijų atitiks situacija, kai informaciją apie prekių ir paslaugų paskirtį visuomenei trečioji šalis galės perduoti praktiškai tik naudodama jai nepriklausantį prekių ženklą¹¹⁹. Toks naudojimas turi būti praktiškai vienintelis būdas pateikti informaciją¹²⁰.

¹¹⁶ *Ibid.*, para 26.

¹¹⁷ *Cit. op.* 26, para 72.

¹¹⁸ *Cit. op.* 37.

¹¹⁹ *Ibid.*, para 60.

¹²⁰ *Cit. op.* 25, para 64,71.

*Gillette*¹²¹ byloje teismas, plėtodamas *BMW v. Deenik*¹²² byloje pateiktą analizę, nurodė, jog, siekiant įsitikinti, ar gali būti naudojami kiti tokios informacijos pateikimo būdai, būtina atsižvelgti, pavyzdžiui, į galimą techninių standartų ar normų, bendrai naudojamų trečiųjų asmenų pardavinėjamai tokio pobūdžio prekei ir žinomų visuomenės, kuriai tokio pobūdžio prekė yra skirta, buvimą. Šios normos ar kitos charakteristikos turi būti tokios, kad jos visuomenei galėtų pateikti visų suprantamą informaciją apie trečiosios šalies parduodamos prekės paskirtį, siekiant išsaugoti sąžiningą konkurencijos sistemą šios prekės rinkoje¹²³.

Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjama nuostata baigtinio sąrašo, kas gali būti laikomas kaip nurodantis prekės ar paslaugos paskirtį, nepateikia. Jau iš pačios formuluotės aišku, jog priedai ir atsarginės dalys – tai tik pavyzdiniai, bet jokiū būdu ne išskirtiniai, didesnę apsaugą dėl konkretaus paminėjimo nuostatoje gaunantys elementai, kurių atžvilgiu norma gali būti taikoma. Kaip pastebi teismas *Gillette*¹²⁴ byloje, Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (c) punktas nedaro skirtumo tarp galimų prekių paskirčių, vertinant prekių ženklo naudojimo teisėtumą. Todėl prekių ženklo naudojimo teisėtumo, būtent priedų ar atsarginių dalių atžvilgiu, vertinimo kriterijai nesiskiria nuo tų, kurie taikomi kitoms galimų paskirčių kategorijoms¹²⁵. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinamas situacijos atitikimas nuostatos taikymo reikalavimams – būtinumui nurodyti paskirtį bei atitikimui sąžiningai ūkinei ir komercinei praktikai. Pavyzdžiui, *BMW v. Deenik*¹²⁶ byloje buvo nuspręsta, jog prekių ženklo naudojimas, siekiant informuoti visuomenę, kad reklamuotojo specializacija yra prekyba (arba jis yra specialistas), arba kad jis užtikrina šiuo prekių ženklu pažymėtų ir jo savininko arba su jo sutikimu išleistų ir prekybą prekių remontą ir priežiūrą, yra prekės ar paslaugos paskirtį nurodantis naudojimas, patenkantis į Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (c) punktą¹²⁷.

Kadangi (dar kartą primintina) atitinko sąžiningai ūkinei komercinei praktikai reikalavimas jau buvo analizuotas anksčiau šiame darbe, pabrėžtina tik, kad šiuo požiūriu būtina atsižvelgti į bendrą trečiosios šalies parduodamos prekės pateikimą, būtent į sąlygas, kuriomis prekių ženklas, kurio savininkė nėra trečioji šalis, naudojamas jį pateikiant, į sąlygas, kuriomis šis prekių ženklas atskiriamas nuo trečiosios šalies prekių ženklo ar žymens, bei šalies pastangas siekiant garantuoti, kad vartotojai atskirtų jos

¹²¹ *Cit. op.* 63.

¹²² *Cit. op.* 37.

¹²³ *Cit. op.* 63, para 36.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*, para 38.

¹²⁶ *Cit. op.* 37.

¹²⁷ *Ibid.*, para 59.

prekes nuo tų, kurių prekių ženklo savininkė ji nėra. Aplinkybė, kad trečioji šalis naudoja prekių ženklą, kurio savininkė ji nėra, siekdama nurodyti savo prekės paskirtį, nebūtinai reiškia, kad ji pastarąją prekę pristato kaip esančią tos pačios kokybės kaip ir minėtu prekių ženklu pažymėta prekę arba kaip turinčią charakteristikas, ekvivalentiškas minėtu prekių ženklu pažymėtos prekės charakteristikoms. Toks pristatymas priklauso nuo bylos aplinkybių, todėl turi būti įvertintas kiekvienu konkrečiu atveju¹²⁸.

* * *

Vertinant viską, kas išdėstyta, darytina išvada, jog trečiojo asmens elgesys, nurodant kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, pateks į apribojimų pagal Direktyvos 6 str. 1 d. (b) ir (c) p. turinį, kai bus nustatyta viena iš Direktyvos 6 str. 1 d. (b) p. minimų charakteristikų ar tai, jog svetimą prekių ženklą būtina naudoti nurodant prekės ar paslaugos paskirtį (nebus kitų alternatyvių savininko teisių nepažeidžiančių būdų pasiekti tą patį rezultatą) ir kai abiem atvejais dar toks trečiojo asmens elgesys atitiks sąžiningą ūkinės ir komercinės veiklos praktiką.

3. Galimybė naudoti prekių ženklą lyginamojoje reklamoje

Pagal Prekių ženklų įstatymo 39 str. 1 d. 4 p. prekių ženklo savininkas neturi išimtinės teisės uždrausti kitiems asmenims savo ūkinėje ar komercinėje veikloje naudoti kaip žymenį ženklą lyginamojoje reklamoje, jei tokia reklama yra leidžiama. Lyginamosios reklamos leistinumo sąlygas apibrėžia Lyginamosios reklamos direktyvos 4 straipsnis bei jį įgyvendinantis Reklamos įstatymo 6 straipsnis. Šios darbo dalies tikslas – išanalizuoti šias sąlygas, taip apibrėžiant savininko teisių apribojimo – galimybės prekių ženklą naudoti lyginamojoje reklamoje – ribas.

3.1. Lyginamosios reklamos samprata

Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 5 d. (savo prasme analogiška Lyginamosios reklamos direktyvos 2 str. (c) punktui) lyginamoji reklama tai – „reklama¹²⁹, kurioje tiesiogiai arba

¹²⁸ *Cit. op.* 63, para 46,47.

¹²⁹ Reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. - tai „bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą“ (analogišką savo prasme apibrėžimą pateikia ir Lyginamosios reklamos direktyvos 2 str. (c) p.).

Svarbu pažymėti, kad jokių būdu reklamos sąvokos nereikėtų suvokti siaurai. Svarbu vadovautis ne tik pačiu įstatymu, jo raide, bet pasitelkti ir įstatymo aiškinimo praktiką. Pavyzdžiui, Konkurencijos taryba pažymėjo, kad reklama negali būti laikoma informacija, kuri atsiranda nepriklausomai nuo ūkio subjekto valios (Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2007 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 1S-128, *Flylal v. Airbaltic*). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pripažinęs prekės ženklą reklama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337, *AB „Vilniaus degtinė“*

netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Tai specifinė reklamos forma, kurios išskyrimo reikalingumas iš bendros reklamos sąvokos grindžiamas lyginamosios reklamos galimai didesne žala ūkio subjektui, pirmiausiai dėl to, kad lyginamąją reklamą naudojantis ūkio subjektas, norėdamas išryškinti savo parduodamų prekių ar paslaugų savybes, gali pasiduoti pagundai ir parodyti savo prekių pranašumą prieš konkurento prekes ar paslaugas nesąžiningai – ne tik jį šmeiždamas, žemindamas ir pan., bet ir pasinaudodamas svetimo prekių ženklo jau užsitarnauta reputacija¹³⁰. „Atkreiptinas dėmesys, jog Reklamos įstatymo apibrėžta sąvoka gana plati: „pakanka, jog informacija būtų pateikta bet kokia forma, net ir netiesiogiai nurodant konkurentą arba jo siūlomas prekes ar paslaugas, kad tai būtų lyginamoji reklama Lyginamosios reklamos direktyvos 2 straipsnio 2a punkto prasme“¹³¹ (naujoje Lyginamosios reklamos direktyvos redakcijoje atitinka 2 str. (c) punktą). Ar nurodomas (nors ir netiesiogiai) konkurentas ar jo prekės ar paslaugos (ar galima iš reklamos turinio atpažinti konkurentus) vertinama iš paprasto, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo (ne konkurento) pozicijos. Svarbu įvertinti, ar reklaminis skelbimas aukščiau minėtam vartotojui sukuria įsivaizdavimą, jog nurodoma į reklamuotojo konkurentus¹³². Šiuo atveju paties konkurento situacijos vertinimas jokios įtakos neturi: „gali būti daug įvairių būdų nurodyti konkurentą (arba jo prekes ar paslaugas). Galima pateikti aiškia nuorodą (pavyzdžiui, konkurento firmos vardą, prekių ženklus ar kitus skiriamuosius žymenis), taip pat galima įsivaizduoti įvairius netiesioginio

v. *Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba*). Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2004 sausio 26 d. nutarime pabrėžė, jog reklama yra ne bet kokia informacija, o tik tokia, kuria siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, t.y. skatinti juos įsigyti ar vartoti tam tikrus produktus. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 31 d. administracinėje byloje Nr. I-2340-426/2008 nepripažino „Vakaro žinios“ numeriuose išspausdinto skelbimo su klausimu „Žurnaliste, koks tu esi?“ bei dienraščiuose „Respublika“ ir „Vakaro žinios“ publikuotus „Ultimatumus“ nei klaidinančia, nei lyginamąja reklama, nes ji nėra susijusi su skatinimu įsigyti prekes ar naudotis atitinkamomis paslaugomis (o tai būtinas reklamos požymis). „Būtent skatinimas įsigyti ar vartoti <...> produktus rodo komercinį tokios informacijos tikslą: ja siekiama daryti palankią įtaką įmonių komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai. Todėl nei mokslo darbai, nei informaciniai ar kiti leidiniai, kuriuose pateikiami alkoholio produktų savybių, vartojimo, gamybos, paplitimo tyrimo ar statistiniai duomenys, nei meno kūriniai, kuriuose atsispindi <...> produktų gamyba ar vartojimas ir panašūs dalykai, savaime nėra <...> reklama“ (Konstitucinio teismo 2004 sausio 26 d. nutarimas Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo ir alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių. skelbta: *Valstybės žinios*, 2004-01-29, Nr. 15-465). 1997 m. vasario 13 d. nutarime Konstitucinis Teismas dar pridėjo, kad reklama taip pat yra informacija, nes suteikia jos gavėjui tam tikrų žinių apie prekes, paslaugas ar kitus reklamuojamus objektus (subjektus). Reklama yra informacija, tačiau ne kiekviena informacija yra reklama (Konstitucinio teismo 1997 vasario 13d. nutarimas Dėl alkoholio ir tabako reklamos, skelbta: *Valstybės žinios*, 1997-02-19, Nr. 15-314).

¹³⁰ ŠOVIENĖ, Jūratė (Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vedėja). *Lyginamoji reklama, jos leidžiamumo sąlygos* [interaktyvus]. 2007-08-14 [žiūrėta 2011-03-20]. Prieiga per internetą: <http://www.buhalteris.lt/index.php?cid=259&new_id=73639> [žiūrėta 2011-03-30].

¹³¹ ETT 2007 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA prieš Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ir Veuve Clicquot Ponsardin SA* (2007), ECR I-03115.

¹³² Generalinio advokato Paolo Mengozzi 2006 m. lapkričio 30 d. išvada byloje C-381/05 *De Landtsheer Emmanuel SA prieš Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ir Veuve Clicquot Ponsardin SA* (2007), ECR I-03115, 48 punktas.

nurodymo būdus, tarp kurių gali būti, pavyzdžiui, faktinių aplinkybių, susijusių su konkurento įmone, jo komunikacijos būdais (pvz., šūkių ar atsiliepimų panaudojimas reklamoje), padėties rinkoje (pvz., rinkos lyderis), konkrečių konkurento prekių ar paslaugų ypatybių ar kokių nors kitų aspektų, kuriuos vartotojas gali laikyti susiejančiais su tuo konkrečiu konkurentu ar jo prekėmis ar paslaugomis, nurodymas¹³³.

Taigi Lyginamoji reklama – tai specifinė reklamos forma, tiesiogiai ar netiesiogiai nurodanti į reklamuotojo konkurentus ar jų prekes ar paslaugas, vertinimo kriterijumi laikanti paprasto, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo įsivaizdavimą apie tokio nurodymo buvimą reklamoje.

3.2. Lyginamosios reklamos, kaip prekių ženklo savininko teisių apribojimo, leistinumą sąlygos

Konkrečias lyginamosios reklamos leistinumą sąlygas apibrėžia Lyginamosios reklamos direktyvos 4 straipsnis bei jį įgyvendinantis Reklamos įstatymo 6 straipsnis. Atsižvelgiant į tai, jog abiejuose čia paminėtuose teisės aktuose numatomas iš esmės vienodas reglamentavimas bei tai, jog pagrindinis šaltinis analizuojant lyginamosios reklamos nuostatas bus ETT praktika lyginamosios reklamos srityje, toliau šiame darbe lyginamosios reklamos leistinumą sąlygų analizė bus paremta išimtinai tik Lyginamosios reklamos direktyvoje naudojamomis formuluotėmis nedarant nuorodų į atitinkamas Reklamos įstatymo nuostatas.

Lyginamosios reklamos direktyvos 4 straipsnis numato 8 lyginamosios reklamos leistinumą sąlygas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog šio darbo tikslas yra prekių ženklo savininko teisių apribojimų analizė, bei tai, jog konkrečiai su apribojimu – galimybe prekių ženklą naudoti lyginamojoje reklamoje - susijusios tik 4 analizuojamo straipsnio sąlygos, atitinkamai išdėstytos Lyginamosios reklamos direktyvos 4 straipsnio d, f, g ir h punktuose, šiame darbe kiti 4 straipsnio punktai analizuojami nebus.

3.2.1. Ji nediskredituoja arba nešmeižia konkurento prekių ženklą, firmos vardą, kitų skiriamųjų ženklų, prekių, paslaugų, veiklos ar aplinkybių (Lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. (d) punktas)

Nagrinėjama nuostata draudžiama diskredituoti konkurentą, arba šmeižti jo prekių ženklą. Iš esmės nuostata siekiama apsaugoti prekių ženklo bei jo savininko gerą vardą. Pastebėtina, jog nei Lyginamosios reklamos direktyva, nei Prekių ženklų įstatymas nedetalizuoja sąvokų „nediskredituoti“, „nešmeižti“ reikšmės. Lingvistinis nuostatos

¹³³ *Ibid.*, para 49.

aiškinimas (formuluotės struktūra) „nediskredituoja, nešmeižia **konkurento** prekės ženklą“ nurodo, jog diskredituojančia ar šmeižiančia konkurentą bei jos prekės ženklą reklama pirmiausia reikėtų laikyti tokią lyginamąją reklamą, kuri nukreipta ne į reklamos davėjo ar jo prekių ar paslaugų privalumų atskleidimą, o į konkurento ar jo prekių ir paslaugų trūkumų pabrėžimą, t.y. kad reklamos tikslas - sumenkinti konkurento prekės ženklą, o ne atskleisti savo prekių ženklo privalumus. Pagal Laimoną Markauską: „konkurentą diskredituojančia reklama laikytini ir tie atvejai, kai lyginamojoje reklamoje naudojamas pernelyg agresyvus tonas, konkurentas ar jo prekės ar paslaugos vaizduojamos ar vertinamos neobjektyviai, reklamoje konkurentas ar jo prekės ar paslaugos yra menkinamos, formuojamas neigiamas konkurento įvaizdis, menkinama konkurento dalykinė reputacija ir pan.“¹³⁴. Pavyzdžiui, 2002 m. UAB „Raitas“ - firmos NISSAN atstovas Lietuvoje - kreipėsi į Konkurencijos tarybą su skundu, nurodydamas, kad UAB „Vilniaus Vista“ 2002-05-16 dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdino reklamą skelbdama: „Išbandykite NISSAN PRIMERA! Kad žinotumėte, kodėl pasirinkote MAZDA 6“. Konkurencijos taryba nutarė, jog tokiu būdu reklamoje „Nissan Primera“ ir „Mazda 6“ automobiliai buvo priešpastatomi vienas kitam, nes teigiama, kad išbandžius automobilį „Nissan Primera“, vartotojas pasirinks „Mazda 6“. Tokiu būdu, vartotojai gali susidaryti nuomonę, kad „Mazda 6“ yra akivaizdžiai geresnis automobilis. Todėl reklama buvo pripažinta menkinusi UAB „Raitas“ parduodamą prekę – automobilį „Nissan Primera“, bei tuo pačiu diskreditavusi šios įmonės vardą ir veiklą¹³⁵. Kitas konkurento diskreditavimo pavyzdys, kai reklamoje siūloma įsigyti reklamos davėjo prekę ar paslaugą su nuolaida nurodant, kad ji suteikiama tuo atveju, jei vartotojas atsisako konkretaus konkurento prekės ar paslaugos¹³⁶.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog nuostata nenurodo konkretaus informacijos pateikimo būdo reklamoje, kaip vieno iš kriterijų sprendžiant, ar lyginamoji reklama atitinka analizuojamą leistinumo sąlygą, t.y., nedaroma skirtumo tarp teisingos ir neteisingos informacijos. Todėl tai, jog reklamoje buvo skelbiama teisinga informacija dar nereiškia, jog reklama praras savo diskredituojantį, kenksmingą konkurentui bei jo prekės ženklui pobūdį. Svarbu ne pati informacija, bet jos pateikimo būdas, t.y. kaip ta informacija pateikiama. Tačiau šio teiginio nereikėtų suabsoliutinti, jis toli gražu nereiškia, kad jokia

¹³⁴ MARKAUSKAS, Laimonas. *Reklamos teisinis reglamentavimas: teorija ir praktika*. Count Line (UAB „Mokesčių srautas“), 2008, p. 137.

¹³⁵ Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2002 m. liepos 11 d. nutarimas *Dėl „Vilniaus Vista“ skelbtos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams*, Nr 8/b.

¹³⁶ Lietuvos Vyriausio Administracinio Teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje *UAB „Tele2“ v. Konkurencijos taryba*, Nr. A¹-931/2005.

kritika apskritai yra neleidžiama. Svarbu, kad ji nepavirstų konkurento menkinimu, šmeižimu ir pan.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad lyginamoji reklama diskredituoja konkurento prekės ženklą, jei, nepriklausomai nuo pateikiamos informacijos pobūdžio, ji pateikiama turint tikslą sumenkinti konkurento prekės ženklą, formuoti neigiamą konkurento įvaizdį, o ne atskleisti savo prekių ženklo privalumus.

3.2.2. Ji nepasinaudoja nesąžiningai konkurento prekių ženklo, firmos vardo, kitu skiriamųjų ženklų reputacija ar konkuruojančių produktų kilmės vietos nurodymu (Lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. (f) punktas)

Prekių ženklo savininko teisių apribojimu pripažįstama lyginamoji reklama, jei joje nesąžiningai nepasinaudojama konkurento prekių ženklo reputacija. Tai bene daugiausia praktinių problemų kelianti lyginamosios reklamos leistinumą sąlyga. Nuostatos formuluotė nepateikia naudojamų sąvokų „nesąžiningai pasinaudoja“, „reputacija“ sampratos. Nėra aišku, ar „nesąžiningai pasinaudoja“ tai vienas analizuojamos leistinumą sąlygos elementų, ar „nesąžiningumo“ bei „pasinaudojimo“ kriterijus turėtų būti analizuoti atskirai. Nei Lyginamosios reklamos direktyva, nei Reklamos įstatymas atsakymų nepateikia, todėl tolesnė nuostatos analizė bus nukreipta į šių probleminių klausimų analizę. Atkreiptinas dėmesys, jog antrame šio darbo skyriuje padarytos išvados, kad apribojimus reglamentuojančios nuostatos neveikia nepriklausomai nuo prekių ženklo savininko teises reglamentuojančių normų bei, kad vienodos abiem atvejais naudojamos sąvokos turi būti aiškinamas vienodai, darys įtaką ir šioje darbo dalyje pateikiamai analizei.

Kas tai yra „reputacija“?

Reputacijos sampratos aiškinimo pagrindus suformulavo ETT byloje *General Motors Corporation v. Yplon*¹³⁷, nagrinėjęs nepanašioms prekėms ir paslaugoms suteikiamas apsaugos nuo naudojimo sąlygas. Teismas nurodė, jog visų pirma prekių ženklas turi būti žinomas reikšmingai visuomenės daliai prekių ir paslaugų srityje, kurią apima tas prekių ženklas¹³⁸. Tokiu būdu teismas akcentavo kiekybinę reputacijos nustatymo kriterijų – pagal ženklo žinomumą visuomenės daliai¹³⁹. Visuomenės dalį, kurioje ženklas turi būti žinomas ir įgijęs reputaciją, sudaro tuo ženklu žymimų prekių ir paslaugų vartotojai –

¹³⁷ ETT 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA*, ECR I-05421.

¹³⁸ *Ibid.*, para 23, 26.

¹³⁹ *Cit. op.* 3, p. 224.

plačioji visuomenė arba labiau specializuota jos dalis, pvz., specifiniame sektoriuje veikiantys prekybininkai, nepriklausomai nuo to, ar į ją patenka atsakovo prekių ir paslaugų vartotojai¹⁴⁰. Tiesa, vėlesnėje *Intel*¹⁴¹ byloje teismas kiek pakoregavo aiškinimą į būtinų įvertinti kriterijų sąrašą įtraukęs ir žinomumą atsakovo prekių ar paslaugų rinkoje, taip pat tokio ženklo kokybines savybes (unikalumas, prestižas), kurios turi būti nustatytos reputaciją turinčio ženklo pažeidimo nustatymo stadijoje.

Nors aukščiau išdėstyta ETT analizė „reputacijos“ sąvokos srityje buvo pateikta, analizuojant savininko teises įtvirtinančias nuostatas, tačiau, pažymėtina, jog savininko teisių apribojimus nustatantis straipsnis neveikia savarankiškai nuo teises įtvirtinančių nuostatų ir vienodos sąvokos turi būti aiškinamos vienodai, todėl aukščiau pateikta sąvokos „reputacija“ analizė taikoma ir savininko teisių apribojimų atveju.

„Nesąžiningai pasinaudojama“

Kaip jau minėta, nei Lyginamosios reklamos direktyva, nei Reklamos įstatymas „nesąžiningo naudojimosi“ sąvokos nedetalizuoja. Panašu, kad ją siekta taikyti lanksčiai, kiekvieną atvejį vertinant atskirai ir atsižvelgiant į kiekvienos bylos faktines aplinkybes¹⁴². Kaip pastebi Jeremy Phillips, ilgą laiką (iki skirtingai vertinamo ETT sprendimo *L'Oréal SA v. Bellure NV*¹⁴³ byloje, kuris bus aptariamas vėliau šiame darbe) buvo laikomasis pozicijos, kad, norint įrodyti nesąžiningą pasinaudojimą kito ženklo reputacija, reikia atlikti dviejų dalių testą. Pirmiausia įrodyti, kad buvo gautas pranašumas (nauda), vėliau, kad toks pranašumas yra įgytas nesąžiningai¹⁴⁴. Todėl toliau darbe bus aptariamas kiekvienas iš šių elementų atskirai.

¹⁴⁰ *Cit. op.* 137, para 24.

¹⁴¹ ETT 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, OL, 2009 L 19, p. 4-5.

¹⁴² Žr. Paryžiaus Sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Asamblėjos ir Pasaulinės intelektualinės nuosavybės apsaugos organizacijos (WIPO) Generalinės Asamblėjos 1999 m. priimtą Bendrąją rekomendaciją dėl nuostatų, reglamentuojančių plačiai žinomų ženklų apsaugą (angl. - *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*): pastaboje dėl šios rekomendacijos 4 straipsnio 1 dalies (b) punkto (iii) papunkčio, kuriame nurodoma situacija, kai naudojant prekių ženklą, esantį plačiai žinomo prekių ženklo reprodukcija, imitacija, vertimu ar transliteracija, „nesąžiningai pasinaudojama (šio prekių ženklo) skiriamuoju požymiu“, teigiama, kad nuoroda į „nesąžiningą pasinaudojimą“ šiame papunktyje „siekiama leisti valstybėms narėms lanksčiai taikyti šį kriterijų“.

¹⁴³ ETT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie prieš Bellure NV, Malaika Investments Ltd* (2009), ECR I-05185.

¹⁴⁴ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p.380.

„Pasinaudojo“

Pagal įstatymo leidejo panaudotą formuluotę „pasinaudojo“ galime spęsti, jog esminę reikšmę nuostatai taikyti turi naudos gavimas: „nepakanka nustatyti, kad vartotojams atsakovo žymuo asocijuosis su ieškovo žymeniu, o būtina papildomai įvertinti, ar atsakovas gali gauti iš to naudą savo komercinėje veikloje“¹⁴⁵. Taip pat pažymėtina, jog formuluotė „nesąžiningai pasinaudojo“ „susijusi ne su kenkimu prekių ženklui, bet su nauda, kurią trečiasis asmuo gauna, naudodamas tapatų ar panašų žymenį. Ji apima, be kita ko, atvejus, kai prekių ženklo įvaizdį ar su juo siejamas charakteristikas, perkeliant tapačiu ar panašiu žymeniu žymimoms prekėms, akivaizdžiai naudojamosi gerą vardą turinčio prekių ženklo sėkme“¹⁴⁶. Taigi prekių ženklo įvaizdžio perkėlimas kitoms prekėms ar paslaugoms, taip gaunant komercinę naudą, sudaro esminį „pasinaudojimo prekių ženklo reputacija“ dalį. Paminėtinas Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau VRDT) sprendimas Nr. 725/2001 *Visa International Service Association v. Interco Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse GmbH*, kuriuo neįrodžius galimybės perkelti reputaciją turinčio prekių ženklo įvaizdžio, protestas dėl registracijos buvo atmestas. Šiuo atveju vartotojai su ženklo „VISA“ reputacija siejo lengvo ir saugaus atsiskaitymo būdo, kuris leidžia nesinešioti grynųjų pinigų, idėją. Buvo nustatyta, jog šio ženklo įvaizdis neturi jokio ryšio su kosmetikos rinka, siejama su žmogaus išvaizda, kūno priežiūra bei sveikata. Todėl šis skirtumas daro neįmanoma pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo reputacija¹⁴⁷. Norint įvertinti naudos gavimo (pranašumo igijimo) faktą, kiekvienu konkrečiu atveju reikia vertinti ir prekes bei paslaugas, kurioms yra naudojami prekių ženklai, t.y. ar jie yra pakankamai tarpusavyje susiję, kad galėtume vieno įvaizdį perkelti kitam: „bendrumas turėtų pasireikšti ne bendrose veiklos srityse, o bendrose prekių savybėse“¹⁴⁸.

Taigi iš to, kas aukščiau aptarta, darytina išvada, jog „pasinaudojama kito prekių ženklo reputacija“, kai, vertinant bendras prekių ar paslaugų savybes, nustatoma galimybė perkelti prekių ženklo įvaizdį reklamuotojo prekėms ar paslaugoms ir dėl to reklamuotojas gauna realią komercinę naudą – pasinaudoja ankstesnio prekių ženklo sėkme. Tačiau tam, jog šiai išvadai visiškai pritartume, turėtume ignoruoti 2009 m. ETT

¹⁴⁵ *Cit. op.* 3, p. 237.

¹⁴⁶ *Cit. op.* 143, para 41.

¹⁴⁷ VRDT Protestų skyriaus 2001 m. kovo 20 d. sprendimas *Visa International Service Association v. Interco Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse GmbH*, Nr. 725/2001 [interaktyvus]. 2001-03-20 [žiūrėta 2011-03-30], p. 11. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/0725-2001.pdf>> [žiūrėta 2011-03-30].

¹⁴⁸ *Cit. op.* 3, p. 237.

priimtą, kontraversiškai vertinamą sprendimą byloje *L'Oréal SA v. Bellure NV*¹⁴⁹. Jis, aiškindamas nagrinėjamą lyginamosios reklamos sąlygą, pažymėjo, jog vertinant, ar atsakovas gauna nesąžiningą naudą iš prekių ženklo gero vardo (reputacijos), reikia „visų pirma atsižvelgti į tai, kad, naudojant pakuotes ir buteliukus, panašius į imituojamų kvepalų pakuotes ir buteliukus, reklaminius tikslais, **siekiami naudotis** prekių ženklų, kuriais pažymėti parduodami šie kvepalai, skiriamuoju požymiu ir geru vardu“¹⁵⁰. Reikia nustatyti „ar buvo **tikslas nesąžiningai pasinaudoti** konkurentų prekės ženklo reputacija ir taip sau susikurti pranašumą. Jeigu trečiasis asmuo, naudodamas žymenį, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, **ketina pasinaudoti** pastarojo sėkme tam, kad gautų naudos iš jo patrauklumo, reputacijos bei prestižo, ir be jokios finansinės kompensacijos naudotis prekių ženklo savininko komercinio pobūdžio pastangomis šio prekių ženklo įvaizdžiui sukurti ir išlaikyti, nauda, gaunama iš minėto naudojimo, turi būti laikoma nesąžiningai gauta iš minėto prekių ženklo skiriamojo požymio ar jo gero vardo“¹⁵¹. Teismo naudojamos formuluotės - „siekiami naudotis“ „tikslas nesąžiningai pasinaudoti“ ir „ketina pasinaudoti“ - šiuo atveju paneigia anksčiau padarytą išvadą, jog nauda turi būti **realiai** gauta. Pagal pastarąjį teismo sprendimą, nagrinėjamą lyginamosios reklamos sąlygos buvimo konstatavimui užtenka **kryptingo siekio** tokią naudą gauti.

„Nesąžiningai“

2001 m. vasario 8 d. savo išvadoje *Toshiba*¹⁵² byloje generalinis advokatas P. Léger pasisakė dėl „ribos, kurią viršijus reklamos davėjas turėtų būti laikomas veikiančiu nesąžiningai“¹⁵³. Pirmiausia jis nurodė, kad šią ribą viršytų praktika, kurią taikydamas reklamuotojas siektų tik pasinaudoti savo konkurento reputacija tam, kad pagerintų savo veiklą. Tačiau, jei lyginamosios reklamos turinį būtų galima pagrįsti jau konkrečiais reikalavimais, tokiu atveju negalima būtų pripažinti, kad reputacija piktnaudžiaujama¹⁵⁴. Pastaruoju klausimu generalinis advokatas iš Lyginamosios reklamos direktyvos 14 ir 15 konstatuojamųjų dalių¹⁵⁵ padarė išvadą, kad „konkurentas gali pasinaudoti išimtinę

¹⁴⁹ *Cit. op.* 143.

¹⁵⁰ *Ibid.*, para 48.

¹⁵¹ *Ibid.*, para 49.

¹⁵² ETT 2001 m. spalio 25 d. sprendimas byloje C-112/99, *Toshiba Europe GmbH v. Katun Germany GmbH* (2001), ECR I-07945.

¹⁵³ Generalinio advokato Léger 2001 m. vasario 8 d. išvada byloje C-112/99 *Toshiba Europe GmbH v. Katun Germany GmbH* (2001), ECR I-07945, para 79.

¹⁵⁴ *Ibid.*, para 80.

¹⁵⁵ (14) tačiau kadangi stengiantis, kad lyginamoji reklama taptų veiksminga, gali prireikti nustatyti konkurento prekes ar paslaugas, nurodant prekės ženklą ar firmos vardą, kurio savininku jis yra; (15) kadangi toks kito asmens prekės ženklo, firmos vardo ar kitų skiriamųjų ženklų naudojimas nepažeidžia šios išimtinės teisės tais atvejais kai ji atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas, siekiant tik

ūkio subjekto teise į prekių ženklą ar kitus skiriamuosius ženklus, jeigu toks naudojimas pagrįstas lyginamosios reklamos reikalavimais“, ir kad „reklamuotojas turi teisę naudoti šias nuorodas, jei nenustatant konkurento būtų neįmanoma palyginti konkuruojančių prekių atitinkamų savybių ar trūkumų, ar toks palyginimas paprasčiausiai būtų apsunkintas.“ Dėl „būdų, kuriais galima naudoti konkurento skiriamuosius ženklus“, šis advokatas nurodė, jog, „kadangi išimtys aiškintinos griežtai, nukrypti nuo saugomų savininkų teisių turėtų būti leidžiama tik tiek, kiek tai yra būtina Lyginamosios reklamos direktyvos tikslui pasiekti – padaryti įmanomą objektyvių prekių savybių palyginimą“¹⁵⁶. Darytina išvada, jog generalinis advokatas „sąžiningo naudojimosi“ reikalavimą tiesiogiai susieja tik su būtinumu vartotojams informuoti atitinkamas lyginamų prekių savybes kriterijumi. Kyla klausimas, ar būtinumas yra būtent tas vienintelis tinkamas atskaitos taškas, sprendžiant dėl sąžiningo ir nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo reputacija, visų pirma dėl to, jog pagrindinėje byloje teismas neatsižvelgė į šį advokato aiškinimą.

Generalinis advokatas Paolo Mengozzi jau kitoje *O2*¹⁵⁷ byloje pažymėjo, kad „sprendime *Toshiba*¹⁵⁸ ETT veikiau manė, kad konkurento skiriamųjų ženklų naudojimas leidžia reklamuotojui „nesąžiningai pasinaudoti jų reputacija, tik jei juos nurodant visuomenė, kuriai skirta reklama, **susieja** nurodytų produktų gamintoją ir tiekėją konkurentą, priskirdama tiekėjo konkurento produktams gamintojo produktų reputaciją“¹⁵⁹. Iš esmės tokios pačios pozicijos laikosi ir generalinis advokatas A. Tizzano byloje *Pippig Augenoptik*¹⁶⁰. Jis pabrėžia, kad nėra prieštaravimo „sąžiningo naudojimo“ reikalavimui, jei konkurento prekių ženklo nurodymas lyginamojoje reklamoje negali būti

atskirti juos ir taip objektyviai pabrėžti jų skirtumus (pagal pirmąją Lyginamosios reklamos direktyvos redakciją).

¹⁵⁶ *Cit. op.* 153, para 82, 84, 85 ir 87.

Be to, 86 punkte generalinis advokatas Léger nurodė, kaip padarė *O2* šioje byloje, kad būtinybės kriterijus taip pat pripažįstamas Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies (c) punkte (minėtoji išvada aptariama generalinio advokato Paolo Mengozzi 2008 m. sausio 31 d. išvadoje byloje *C-533/06, O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited prieš Hutchison 3G UK Limited*, ECR I-04231, para 51-52).

¹⁵⁷ ETT 2008 m. birželio 12 d. sprendimas byloje *C-533/06, O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited*, ECR I-04231.

¹⁵⁸ *Cit. op.* 153.

¹⁵⁹ *Ibid.*, para 60 (*distinguishing marks within the meaning of that provision, their use in the catalogues of a competing supplier enables him to take unfair advantage of the reputation attached to those marks only if the effect of the reference to them is to create, in the mind of the persons at whom the advertising is directed, an association between the manufacturer whose products are identified and the competing supplier, in that those persons associate the reputation of the manufacturer's products with the products of the competing supplier. In order to determine whether that condition is satisfied, account should be taken of the overall presentation of the advertising at issue and the type of persons for whom the advertising is intended*)

Informacija pateikta iš generalinio advokato generalinio advokato Paolo Mengozzi 2008 m. sausio 31 d. išvadoje byloje *C-533/06, O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited prieš Hutchison 3G UK Limited*, ECR I-04231, para 53.

¹⁶⁰ ETT 2003 m. balanzio 8 d. sprendimas byloje *C-44/01, Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH ir Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer*(2003), ECR I-03095.

pateisinamas objektyviais reikalavimais, t.y. nesiekiant tik pasinaudoti konkurento prekių ženklo reputacija, „nebent iš nagrinėjamos bylos aplinkybių išplauktų, kad ši nuoroda buvo padaryta tokiu būdu, kad visuomenė susiejo reklamuotoją ir konkurentą, priskirdama pirmojo produktams antrojo produktų reputaciją“¹⁶¹. Taigi pastaraisiais atvejais generaliniai advokatai nepripažįsta, jog „sąžiningumas“ nagrinėjamos nuostatos prasme priklauso tiesiogiai tik nuo būtinumo kriterijaus, jie mano, jog net ir nesant būtinumo (pateisinamos priežasties), bet nesukūrus vartotojams klaidingo išpūdžio dėl konkurento prekių ženklo reputacijos perkėlimo reklamuotojo produkcijai, „sąžiningumo“ reikalavimas nebus pažeidžiamas. Taigi atskaitos tašku tarp sąžiningo ir nesąžiningo naudojimo tampa klaidingo išpūdžio vartotojams dėl prekių ženklo įvaizdžio perkėlimo sudarymas. Tokiai pozicijai pritarė ir ETT byloje *Siemens*¹⁶². Teismas išskyrė du kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti, analizuojant nesąžiningą pasinaudojimą prekių ženklo reputacija: „reikia, pirma, patikrinti, ar taip jį naudojant visuomenė, kuriai skirta reklama, gali susieti konkurentą ir šį reklamuotoją dėl to, kad minėta visuomenė pirmojo produktų reputaciją priskiria antrojo produktams (analizuojant atitikimą sąžiningumo reikalavimui)¹⁶³ ir, antra, atsižvelgti į naudą, kurią nagrinėjama lyginamoji reklama duoda vartotojams (dėl atitikimo „pasinaudojimo reputacija“ kriterijui)¹⁶⁴.

Viską įvertinus, darytina išvada, jog vien tik būtinumo nurodyti konkurento prekių ženklą kriterijus nėra pakankamas, jog naudojama būtų sąžiningai. Esminis vertinimo kriterijus – klaidinantis vartotojams sukuriamas išpūdis, kad reklamuotojo produkcijai perkeliamas konkurento prekių ženklo įvaizdis, reputacija. Pastebėtina, jog toks būtinumo kriterijaus eliminavimas iš nagrinėjamos lyginamosios reklamos leistinumą sąlygos yra gana palankus reklamos davėjui, nes leidžia jam naudoti kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą lyginamojoje reklamoje, net jeigu paaiškėja, kad tokia nuoroda nepagrįsta jokiu teisėtu reklamai keliamu reikalavimu (be pateisinamos priežasties), jei realiai visuomenei nesukelia šios asociacijos, dėl reputacijos perkėlimo.

¹⁶¹ Generalinio advokato Tizzano 2002 m. rugsėjo 12 d. išvada byloje C-44/01, *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH ir Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer* (2002), ECR I-03095, para 32 punktas.

¹⁶² ETT 2006 m. vasario 23 d. sprendimas byloje C-59/05, *Siemens AG v. VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH* (2006), ECR I-02147.

¹⁶³ *Ibid.*, para 18-20.

¹⁶⁴ *Ibid.*, para 22-24.

Nėra aišku, ar „nesąžiningai pasinaudoja“ - tai vienas analizuojamos leistinumo sąlygos elementų, ar „nesąžiningumo“ bei „pasinaudojimo“ kriterijus turėtų būti analizuoti atskirai

Taigi (pagal tai, kas jau aptarta) analizuojamos lyginamosios reklamos sąlygos taikymui būtini du savarankiški reikalavimai: lyginamojoje reklamoje naudojant kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą turi būti gaunama nauda bei ji gaunama turi būti sąžiningai. Tačiau šioje vietoje svarbu atkreipti dėmesį į jau anksčiau minėtą gana kontraversišką ETT sprendimą byloje *L'Oréal v. Bellure*¹⁶⁵. 41¹⁶⁶ bei 49¹⁶⁷ sprendimo punktų analizė, dėl „nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo reputacija“ reikalavimo tapatinimo su naudos gavimu ar ketinimu tą naudą gauti, rodo, jog ETT „pasinaudojimo“ ir „nesąžiningumo“ nelaiko savarankiškais „elementais“, būtiniais įrodyti, neleidžiant lyginamosios reklamos. Bet ar tokia praktika tikrai teisinga? „Ar iš tikrųjų pažeidimo „elementai“ (sąlygos) – „pasinaudojimas“ (naudos gavimas) ir „nesąžiningumas“ – turėtų būti aiškinami kaip vienas „elementas“¹⁶⁸. Šio darbo autorės nuomone „pasinaudojimo“ ir „nesąžiningumo“ vertinimas kaip vieno elemento nepagrįstai išplečia reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugos ribas, nes vieninteliu reikalavimu lyginamajai reklamai uždrausti tampa ekonominės naudos gavimas. Kaip pabrėžiama Studijoje dėl Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo: „sąžiningumas“ ir „pateisinama priežastis“ (ang. – *due cause*) (abu elementai nurodo į „sąžiningumo“ kriterijaus vertinimą) turi būti vertinami atskirai (nuo naudojimo) ir nereiskia ekonominės naudos gavimo“¹⁶⁹.

Apibendrinant, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, kad „nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija“ priklauso nuo dviejų reikalavimų lyginamojoje reklamoje įgyvendinimo: pirma, reklamos davėjas turi **gauti ekonominę naudą arba kryptingai jos siekti**; antra, konkurento prekių ženklo nurodymas lyginamojoje

¹⁶⁵ *Cit. op.* 143.

¹⁶⁶ Dėl formulotės „**nesąžiningas naudojimas**“ prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu“, taip pat apibūdinamos žodžiais „parazitavimas“ ir „nemokamas eksploatavimas“, pažymėtina, kad ši formulotė susijusi ne su kenkimu prekių ženklui, bet su **nauda**, kurią trečiasis asmuo gauna naudodamas tapatų ar panašų žymenį. Ji apima, be kita ko, atvejus, kai prekių ženklo įvaizdį ar su juo siejamas charakteristikas perkeliama tapačiu ar panašiu žymeniu žymimoms prekėms akivaizdžiai naudojamosi gerą vardą turinčio prekių ženklo sėkme.

¹⁶⁷ Šiuo atžvilgiu reikia patikslinti, kad jeigu trečiasis asmuo, naudodamas žymenį, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, **ketina pasinaudoti** pastarojo sėkme tam, kad gautų naudos iš jo patrauklumo, reputacijos bei prestižo, ir be jokios finansinės kompensacijos naudotis prekių ženklo savininko komercinio pobūdžio pastangomis šio prekių ženklo įvaizdžiui sukurti ir išlaikyti, nauda, gaunama iš minėto naudojimo, turi būti laikoma nesąžiningai gauta iš minėto prekių ženklo skiriamąjo požymio ar jo gero vardo.

¹⁶⁸ MIZARAS, Vytautas. VPB – OHIM seminaras. Vilnius, 2010 m. vasario 18 d. (skaidrės pdf formatu), p. 10.

¹⁶⁹ *Cit. op.* 2, G.IV.2.200, p. 108.

reklamoje turi vykti, nepriklausomai nuo pateisinamos priežasties buvimo, **vartotojams sukuriant klaidingą įspūdį dėl konkurento prekių ženklo reputacijos perkėlimo reklamuotojo produkcijai.**

3.2.3. Ji nepateikia prekių ar paslaugų kaip prekių ar paslaugų, apsaugotų prekių ženklais ar firmos vardais, imitacijų ar reprodukcijų (Lyginamosios reklamos direktyvos 4 str.(g) punktas)

Nagrinėjamos nuostatos tikslas – uždrausti reklamos davėjui lyginamojoje reklamoje savo prekes ar paslaugas įvardinti prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų imitacijomis ar kopijomis (reprodukcijomis). Nagrinėjama nuostata praktiniame taikyme daug problemų nekelia, su sąlyga, kad tinkamai apsibrėžiame, ką laikome „imitacijomis“ bei „kopijomis“(reprodukcijomis). Atkreiptinas dėmesys į *L'Oréal SA v. Bellure NV*¹⁷⁰ byloje ETT priimtą išvadą, kad Lyginamosios reklamos direktyvos „3a straipsnio 1 dalis (naujos redakcijos 4 str.) turi būti aiškinama taip, jog reklamuotojas, kuris lyginamojoje reklamoje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodo, jog prekės, kuriomis jis prekiauja, yra prekių, žymimų plačiai žinomu prekių ženklu, imitacijos, pateikia „prekes ar paslaugas kaip imitacijas ar reprodukcijas“ šio 3a straipsnio 1 dalies (h) punkto (naujoje redakcijoje 4 str. (g) punkto) prasme. Nauda, kurią reklamuotojas gauna iš tokios neteisėtos lyginamosios reklamos, turi būti laikoma „nesąžiningai gauta“ iš šio prekių ženklo žinomumo minėto 3a straipsnio 1 dalies (g) punkto (naujoje redakcijoje 4 str. (f) punkto) prasme“¹⁷¹. Primintina, jog pastaroji lyginamosios reklamos leistinumą sąlyga jau detalčiai aptarta šiame darbe, todėl čia analizė bus nukreipta išimtinai tik į sąvokų „imitacijos“ bei „reprodukcijos“ analizę, kaip vienintelį reikalavimą nagrinėjamos nuostatos taikymui.

„Imitacija“ reikėtų laikyti užuomina, jog reklamos davėjas (potencialiai prekės gamintojas ar paslaugos teikėjas) kurdamas savo produktą (sugalvodamas kokią paslaugą ir kaip teiks) naudojosi ne savo paties kūrybiniais ištekliais, o siekė suteikti produktui tokias pačias ar labai panašias savybes, kurias turi kito asmens prekių ženklu pažymėtas produktas. „Reprodukcija“ pasireiškia, kai gamintojui faktiškai pavyksta atgaminti visas kito asmens prekių ženklu pažymėto produkto savybes – gaunama kitam asmeniui priklausančio produkto kopija¹⁷². Jei leistume tokios produkcijos reklamą, nepagrįstai apribotume prekių ženklu pažymėtų prekių ir paslaugų savininkų teises, reklamos davėją pastatydami į palankesnę konkurencinę poziciją. Iš kitos pusės, jei nustatytume itin

¹⁷⁰ *Cit. op.* 143.

¹⁷¹ *Ibid.*, para 80.

¹⁷² Generalinio advokato Paolo Mengozzi 2009 m. vasario 10 d. išvada byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, veikiančią komerciniu pavadinimu Honeypot cosmetic & Perfumery Sales, Starion International Ltd* (2009), ECR I-05185, para 82.

griežtas ir siauras nuostatos aiškinimo ribas, apribotume konkurenciją rinkoje, kuri, pripažįstama, yra naudingas komercinės veiklos aspektas, siekiant ginti ūkio subjektų bei visų pirma vartotojų interesus. Kyla klausimas, ar nagrinėjamą sąlygą, pagal kurią lyginamoji reklama yra leidžiama, pažeidžia tik viso reklamuotojo produkto pateikimas reklamoje kaip saugomo produkto imitacijos ar reprodukcijos, ar pakanka tik vienos arba kelių produkto savybių pateikimo? Atsakymą pateikia generalinis advokatas Paolo Mengozzi savo išvadoje *L'Oréal SA v. Bellure NV*¹⁷³ byloje. Advokatas nurodo: „kadangi gindami saugomu prekių ženklu pažymėtą produktą teisės aktai yra skirti kovoti tik su atviru „prisipažinimu“ reklamoje, kad tam tikras produktas yra minėto prekių ženklu pažymėto produkto imitacija, manau, jog reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodoma, kad reklamuojamo produkto savybė imituoja ar pakartoja atitinkamas kito asmens prekių ženklu saugomo produkto savybes, neatitinka nagrinėjamos sąlygos, kuriai esant lyginamoji reklama yra leidžiama, su sąlyga, kad visuomenės, kuriai reklama skirta, akyse tai yra esminė savybė“¹⁷⁴. Taigi generalinis advokatas tokios situacijos sprendimą palieka priklausomą nuo to, ar imituojanti savybė yra esminė imituojamos prekės savybė.

Taip pat, analizuojant nagrinėjamos lyginamosios reklamos leistinumo sąlygos ribas, svarbu pabrėžti, kad nagrinėjama nuostata nėra susijusi su suklastotomis prekėmis, kaip tokiomis, ir nėra skirta uždrausti lyginamąją reklamą prekybai tokiomis prekėmis skatinti¹⁷⁵. Draudimo prekes pateikti kaip imitacijas ar reprodukcijas aiškinimas jokiū būdu negali būti išplečiamas tiek, kad reklamos davėjui būtų uždrausta savo produkciją pateikti kaip lygiavertę konkurento produkcijai: „jeigu reklamuotojas paprasčiausia teigia, kad jo produktas yra lygiavertis (ar turi lygiavertčių savybių) kito asmens prekių ženklu saugomam produktui (ar vienai iš jo savybių), ir nėra jokios užuominos, kad toks lygiavertiškumas gautas nukopijavus pastarąjį prekių ženklą (arba vieną iš jo savybių), produktas nėra pateiktas kaip kito produkto imitacija ar reprodukcija“¹⁷⁶.

Be to, ETT pastebi, kad, Lyginamosios reklamos direktyvos 3a str. 1 d. (h) punktą (naujoje redakcijoje 4 str. (g) p.) aiškinant sistemingai, matyti, kad nėra reikalaujamas lyginamosios reklamos klaidinančio pobūdžio ir galimybės supainioti buvimas, nes tai yra jau atskiros 3a straipsnio 1 dalies (a) ir (d) punktuose numatytos lyginamosios reklamos leistinumo sąlygos¹⁷⁷.

Apibendrinant, darytina išvada, jog draudžiama lyginamoji reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai daroma užuomina, jog reklamuotojo produktas buvo pagamintas imituojant

¹⁷³ *Cit. op.* 143.

¹⁷⁴ *Cit. op.* 172, para 88.

¹⁷⁵ *Ibid.*, para 83.

¹⁷⁶ *Ibid.*, para 84.

¹⁷⁷ *Cit. op.* 143, para 74.

ar atgaminant kito asmens prekių ženklą saugomą produktą, net jeigu užuomina daroma tik į **vieną ar kelias** šio produkto **esmines** savybes, nereikalaujant lyginamosios reklamos klaidinančio pobūdžio. Tačiau draudimas lyginamojoje reklamoje prekės ar paslaugas pateikti kaip kitam asmeniui priklausančių prekių imitacijas ar reprodukcijas, jokių būdu nereiškia draudimo reklamoje demonstruoti savo produkcijos ar atskirtų jų savybių lygiavertį pobūdį, jei lygiavertiškumas gautas naudojant savo paties kūrybinius išteklius.

3.2.4. Nesukelia painiavos tarp prekybininku, tarp reklamuotojo ir konkurento arba tarp reklamuotojo ir konkurento prekių ženklų, firmos vardu, kitų skiriamųjų ženklų, prekių ar paslaugų (Lyginamosios reklamos direktyvos 4 straipsnio (h) punktas)

Prekių ženklo savininko teisių apribojimų prasme nagrinėjama nuostata reikalauja išvengti situacijų, kai konkurentui priklausančio prekių ženklo nurodymas lyginamojoje reklamoje sąlygoja painiavą prekių ir paslaugų rinkoje. Nuostatos tikslas – užtikrinti, kad lyginamojoje reklamoje reklamos davėjo konkurentas ir jo prekių ženklai būtų nurodomi taip, kad būtų galima aiškiai atskirti, kokiais prekių ženklais žymimos reklamos davėjo prekės ir paslaugos, o kokiais – konkurento prekės ir paslaugos. Kaip jau buvo minėta anksčiau analizuojant lyginamosios reklamos sąvoką, lyginamosios reklamos leistinumą vertinamas iš paprasto, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo¹⁷⁸ pozicijų, todėl pastarajam vartotojui negalint atskirti reklamos davėjo ir reklamoje naudojamo jo konkurento prekių ir paslaugų priklausymo konkretiems reklamoje naudojamiems prekių ženkliams, nagrinėjama lyginamosios reklamos leistinumą sąlyga nebus tenkinama, tokios reklamos nepripažįstant kaip patenkančios į Prekių ženklų įstatymo 39 str. 1 d. 4 p. numatyto savininko teisių apribojimų ribas.

Pastebėtina, jog nagrinėjama lyginamosios reklamos leistinumą sąlyga glaudžiai susijusi su kita sąlyga, numatyta Lyginamosios reklamos direktyvos 4 str. (f) punkte – draudimu nesąžiningai naudotis konkurento prekės ženklo ar kitų skiriamųjų žymenų reputacija. Pavyzdžiui, jei „reklamos adresatas iš lyginamosios reklamos susidarys nuomonę, jog reklamos davėjo nurodomas konkurento prekių ženklas yra kaip nors susijęs su reklamos davėju ar tam tikra reklamos davėjo preke ar paslauga, toks naudojimas galės būti pripažintas nesąžiningu, o kartu ir sukeliančiu painiavą tarp reklamos davėjo ir jo konkurento prekių ir paslaugų ar jų naudojamų prekių ženklų“¹⁷⁹.

Kadangi nesąžiningas naudojimas prekių ženklo reputacija, keliantis kur kas daugiau praktinių problemų, išsamiai jau išanalizuotas šiame darbe, šioje darbo dalyje detalus aiškinimas rinkos painiavos atveju nebus pateikiamas.

¹⁷⁸ Cit. op. 132, para 48.

¹⁷⁹ Cit. Op. 134.

3.3. Lyginamosios reklamos leistinumą sąlygų santykis su Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnio reikalavimais

Išanalizavus Lyginamosios reklamos direktyvoje numatytas lyginamosios reklamos leistinumą sąlygas kyla klausimas, koks šių sąlygų santykis su šio darbo trečiame skyriuje išanalizuotomis prekių ženklo savininko teisių apribojimų bendromis sąlygomis. Ar lyginamosios reklamos leistinumą sąlygos yra savarankiškos bendrųjų sąlygų atžvilgiu, ar tai tik papildomos sąlygos, reikalaujančios kartu, kad trečio asmens veiksmai atitiktų ir bendruosius reikalavimus?

Atsakant į klausimą pastebėtina, jog Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnis numato tris anksčiau aptartus savininko teisių apribojimus, bet apie lyginamosios reklamos galimybę, kaip vieną iš tokių apribojimų, nekalba. Lyginamoji reklama, kaip savininko teisių apribojimas, įtvirtinta atskiroje Lyginamosios reklamos direktyvoje, kurios 4 straipsnis, numatantis lyginamosios reklamos leistinumą sąlygas, Prekių ženklų direktyvos 6 straipsnyje numatytų reikalavimų neapima. Nėra ir nuorodos į pastarosios Direktyvos 6 straipsnį. Iš to sektų išvada, jog lyginamajai reklamai taikomi atskiri nuo kitų apribojimų reikalavimai. Tačiau, pastebėtina, kad Lietuva, įgyvendindama Prekių ženklų direktyvą ir Reglamentą, lyginamąją reklamą įtraukė į Prekių ženklų įstatymo 39 str. 1 dalį greta kitų apribojimų, kuriems numatytos bendrosios sąlygos – naudojimas komercinėje veikloje bei atitikimo sąžiningai ūkinės ir komercinės veiklos praktikai reikalavimas. Taigi pagal Lietuvos prekių ženklų teisę, lyginamoji reklama turėtų atitikti ne tik Reklamos įstatyme įtvirtintas lyginamosios reklamos leistinumą sąlygas, bet ir bendrąsias visiems apribojimams sąlygas. Kyla klausimas, ar Lietuva tokiu būdu tinkamai įgyvendina Prekių ženklų direktyvą, Lyginamosios reklamos direktyvą ir Reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklo?

Šio darbo autorės nuomone, toks pastarųjų aktų įgyvendinimas Lietuvoje yra ydingas ir turi būti keičiamas lyginamąją reklamą, kaip vieną iš prekių ženklo savininko teisių apribojimų, įtvirtinant atskirame Prekių ženklų įstatymo straipsnyje, nesiejant su bendraisiais kitiems apribojimams reikalavimais. Atkreiptinas dėmesys į O2¹⁸⁰ byloje ETT priimtą išvadą: „Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 ir 2 dalis bei Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalį (naujoje redakcijoje 4 str.) reikia aiškinti taip, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas **neturi teisės uždrausti** trečiajam asmeniui lyginamojoje reklamoje, **atitinkančioje visas** minėtame 3a straipsnio 1 dalyje išvardytas teisėtumo sąlygas, naudoti tapatų jo prekių ženklui ar panašų į jį žymenį“¹⁸¹. Pastebėtina, jog teismas nieko

¹⁸⁰ *Cit. Op.* 157.

¹⁸¹ *Ibid.*, para 51.

nesako apie atitikimą bendrosioms visiems apribojimams sąlygoms reikalavimą. Tokią pačią išvadą pateikia ir ETT byloje *L'Oréal SA v. Bellure NV*¹⁸²: „Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas ta prasme, jog registruoto prekių ženklo savininkas **turi teisę uždrausti** tretiesiems asmenims lyginamojoje reklamoje, **neatitinkančioje visų** Direktyvos 84/450 3a straipsnio 1 dalyje (naujos redakcijos 4 str.) išvardytų teisėtumo sąlygų, naudoti šiam prekių ženklui tapatų žymenį prekėms ar paslaugoms, tapačioms prekėms ar paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas įregistruotas“¹⁸³. Taigi darytina išvada, kad lyginamoji reklama, kaip prekių ženklo savininko teisių apribojimas, turi atitikti tik Lyginamosios reklamos direktyvos 4 straipsnyje numatytas leistinumą sąlygas (atitinkamai Reklamos įstatymo 6 str.), nesiejant jų su bendraisiais visiems apribojimams taikomais reikalavimais – naudojimu komercinėje veikloje ir sąžininga ūkinės ir komercinės veiklos praktika.

* * *

Trečiasis asmuo turi teisę lyginamojoje reklamoje naudoti kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, jei dėl tokio naudojimo: **netampa neįmanoma aiškiai atskirti**, kokiais prekių ženklais žymimos reklamos davėjo prekės ir paslaugos, o kokiais – konkurento prekės ir paslaugos; reklama pateikiama **ne tikslu sumenkinti** konkurento prekių ženklą, formuoti neigiamą konkurento įvaizdį, bet siekiant atskleisti savo prekių ženklo privalumus; lyginamąją reklama **nėra gaunama ekonominė nauda** ir **nėra jos kryptingai siekiama** bei vartotojams **nesukuriamas klaidingas įspūdis dėl** konkurento prekių ženklo **reputacijos perkėlimo** reklamuotojo produkcijai; tiesiogiai ar netiesiogiai **nedaroma užuomina**, jog reklamuotojo produktas buvo pagamintas **imituojant ar atgaminant** kito asmens prekių ženklą saugomą produktą, net jeigu užuomina daroma tik **į vieną ar kelias** šio produkto **esmines** savybes.

Lyginamosios reklamos leistinumą sąlygos turi būti aiškinamos atskirai nuo kitiems savininko teisių apribojimams taikomų reikalavimų.

¹⁸² *Cit. op.* 143.

¹⁸³ *Ibid.*, para 65.

V. Apribojimas dėl neprieštaravimo

Nors ir nenumatytas savininko teisių apribojimams reglamentuoti skirtame Direktyvos 6 straipsnyje, Reglamento 12 straipsnyje bei juos įgyvendinančio Prekių ženklų įstatymo 39 straipsnyje, savo esme apribojimas dėl neprieštaravimo, įtvirtintas Direktyvos 9 straipsnyje, Reglamento 54 straipsnyje bei Prekių ženklų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje, taip pat turėtų būti laikomas prekių ženklo savininko teisių apribojimu, nes nustatančius atitikimą visiems čia minėtų nuostatų reikalavimams, prekių ženklo savininkas, taip pat kaip ir anksčiau aptartų apribojimų atveju, netenka teisėse įgyvendinti savo išimtinių teisių trečiojo asmens atžvilgiu. Šios darbo dalies tikslas – apžvelgiant reglamentavimą, atskleisti apribojimo esmę bei išanalizuoti jo taikymo sąlygas.

Apribojimas dėl neprieštaravimo bendriausia prasme - tai apribojimas nukreiptas į ankstesnio prekių ženklo¹⁸⁴ savininką bei jo galimybę pasinaudoti jam prekių ženklo suteikiamomis teisėmis vėlesnio prekių ženklo savininko atžvilgiu. Pagal Direktyvos 9 str. 1 d. „jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus leido naudoti toje valstybėje narėje įregistruotą vėlesnį prekių ženklą, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu, prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauti vėlesnio prekių ženklo naudojimui žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas iki tol buvo naudojamas, išskyrus atvejus, kada vėlesnis prekių ženklas buvo pareikštas įregistruoti turint nesąžiningų ketinimų“. Šis apribojimas nukreiptas prieš Direktyvos 4 str. 1 d. ir 5 str. 1 d. suteikiamas teises prekių ženklo savininkui (4 str. 1 d. suteikia prekių ženklo savininkui teisę reikalauti anuliuoti vėlesnį prekių ženklą, kuris gali sąlygoti klaidinimo atsiradimą dėl tapatumo ar panašumo

¹⁸⁴ Prekių ženklų direktyvos 4 str. 2 d. apibrėžia, jog 4 str. 2 d. „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) toliau išvardytus prekių ženklus, kurių paraiškos įregistruoti padavimo data yra ankstesnė už paraiškos įregistruoti kitą ženklą padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į jiems prašomą suteikti prioritetą:

i) Bendrijos prekių ženklus;

ii) valstybėje narėje arba, jeigu kalbama apie Belgiją, Liuksemburgą ar Nyderlandus, Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje įregistruotus prekių ženklus;

iii) pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruotus prekių ženklus;

b) Bendrijos prekių ženklus, kuriems pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (1) teisėtai prašoma suteikti pirmenybę remiantis a punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytu prekių ženklu, net jeigu pastarojo prekių ženklo buvo atsisakyta arba leista pasibaigti jo galiojimo laikui;

c) a ir b punktuose nurodytų prekių ženklų paraiškas priklausomai nuo jų įregistravimo;

d) prekių ženklus, kurie paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo dieną arba, kai tinkama, prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti prekių ženklą dieną yra plačiai žinomi valstybėje narėje, kai sąvoka „plačiai žinomi“ vartojama Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnio prasme.

į jo prekių ženklą, o 5 str. 1 d. suteikia savininkui išimtinę teisę į jį ir leidžia uždrausti kitiems naudoti prekių ženklą prekyboje)¹⁸⁵.

Tam, kad analizuojamą nuostatą galėtume pritaikyti praktikoje, logiškai iš normoje pateiktos formuluotės kyla keletas klausimų. Visų pirma, kaip turėtų būti suprantamas leidimas (neprieštaravimas) naudoti? Nuo kada pradedamas skaičiuoti nuostatoje nurodomas 5 metų terminas? Ar visais atvejais tam, jog norma būtų pradėta taikyti, reikalinga abiejų – tiek ankstesnio, tiek vėlesnio prekių ženklo registracija? Toliau bus pateikiama kiekvieno atskirai šių klausimų analizė.

3.1. Leidžia (neprieštarauja) naudoti

Prieš pradėdant analizuoti šį klausimą, reikia atkreipti dėmesį, jog skirtingomis kalbomis Direktyvoje tai pačiai neprieštaravimo situacijai apibrėžti naudojamos skirtingos sąvokos. Kaip pastebi generalinis advokatas Trstenjak savo 2011 m. išvadoje byloje *Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch, Inc.*¹⁸⁶, angliškoje Direktyvos versijoje 9 straipsnyje ir jo pavadinime naudojama sąvoka „neprieštaravimas“ (ang. - *acquiescence*) arba „neprieštarauti“ (ang. - *to acquiesce*), kai, tuo tarpu, Direktyvos preambulėje tiesiogiai su 9 straipsniu susijusioje 12 konstatuojamojoje dalyje - „toleruoti“ (ang. - *tolerate*). (Lietuviškoje Direktyvos redakcijoje atitinkamai naudojamos iš esmės viena nuo kitos savo prasme nesiskiriančios sąvokos „leisti“ ir „neprieštarauti“). Tačiau, kaip pažymi advokatas, šie skirtumai galiausiai neturi jokio efekto aiškinimui¹⁸⁷, todėl toliau šiame darbe į kalbinius skirtumus dėmesio kreipiama nebus.

Taigi, ką turėtų reikšti sąvoka „neprieštarauti“ Direktyvos 9 straipsnio prasme? Kaip pažymi generalinis advokatas toje pačioje *Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch, Inc.*¹⁸⁸ byloje, šis išsireiškimas apibūdina „individualų elgesį, kai susilaikoma nuo veiksmų ir neprieštaraujama elgesiui, kuris turėtų būti netoleruojamas“. Taip pasireiškia asmens pasyvumas, kurį advokatas apibūdina kaip „tipišką šiam elgesiui“ ir toks neprieštaravimas, pasak jo, baigiasi, kai asmuo susirūpina savo teisių gynība ir tai pareiškia viešai. „Neprieštaravimas“ Direktyvos 9 straipsnio prasme – tai situacija, kai

¹⁸⁵ *Cit. op.* 61, para 17.

¹⁸⁶ Generalinio advokato Trstenjak 2011 m. vasario 3 d. išvada byloje C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch, Inc* (2011) [interaktyvus]. 2011-02-03 [žiūrėta 2011-03-30], para 69. prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0482:EN:HTML> > [žiūrėta 2011-03-30].

¹⁸⁷ Visos Romanų grupės kalbos naudoja vienodus terminus, išskyrus Slovėniją, kuri naudoja „dopuščal“ preambulėje“, bet „privolitve“ ir „privolil“ 9 straipsnyje. Palyginimui Vokietija („geduldet“/„Duldung“), Prancūzija („toléré“/„tolérance“), Ispanija („tolerado“/„tolerancia“), Portugalija („tolerado“/„tolerância“), Italija („tollerato“/„tolleranza“) Danija („gedoogt“/„gedogen“).

¹⁸⁸ *Cit. op.* 186.

prieštaraujantis asmuo teoriškai turėjo per tuos 5 metus progą daryti kažką gindamas savo teises, bet sąmoningai nieko nedarė. Tačiau į „neprieštaravimo“ sampratą nepatenka atvejai, kai asmeniui prieštarauti yra trukdoma, kaip pažymi generalinis advokatas – „primestas pasyvumas neatitinka nei „neprieštaravimo koncepcijos“ aiškinimo, nei savininko teisių apribojimų esmės. Niekas negali būti verčiamas daryti to, kas neįmanoma“¹⁸⁹. Taigi „neprieštaravimas naudoti“ – tai savanoriškas sąmoningas pasyvus elgesys, pasireiškiantis toleravimu veiksmų, kurie patenka į teisių pažeidimo turinį ir turėtų būti netoleruojami.

3.2. Penkerius metus leido naudoti

Viena pagrindinių nagrinėjamos nuostatos sąlygų – penkerių metų terminas, kurių metu nebuvo prieštaraujama vėlesnio prekių ženklo naudojimui. Kaip jau minėta, neprieštaravimas baigiasi, t.y. penkerių metų termino skaičiavimas sustoja, kai asmuo susirūpina savo teisių gynyba ir tai pareiškia viešai. Tačiau kada toks terminas prasideda? Direktyvos tekstas aiškaus atsakymo nepateikia. Generalinis advokatas Trstenjak klausimą aiškina išskirdamas tris sąlygas: pirma, reikalinga, kad vėlesnis prekių ženklas būtų registruotas; antra, vėlesnis prekių ženklas turi būti naudojamas; trečia, ankstesnio prekių ženklo savininkas turi žinoti apie registraciją ir naudojimą vėlesnio prekių ženklo. Visos trys sąlygos, pasak advokato, turi būti įgyvendintos, kad galėtume taikyti 9 straipsnį¹⁹⁰. Šio darbo autorės nuomone, nėra pagrindo nesutikti su generalinio advokato padaryta išvada. Juo labiau, kad tokių sąlygų egzistavimą galima pagrįsti Direktyvos 9 straipsnio formuluote: „leido naudoti“ – nurodo jog vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, nes nenaudojant nebūtų prasmės ir kalbėti apie leidimą, nes tiesiog nebūtų kam prieštarauti; „netenka teisės prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia“ – straipsnio tekstas nukreiptas tik į registruotus vėlesnius prekių ženklus bei jų savininkus; galiausiai žinojimo reikalavimą pagrindžia anksčiau atlikta „neprieštaravimo“ sąvokos reikšmės analizė – „niekas negali būti verčiamas daryti to, kas neįmanoma. Nežinant apie teisių pažeidimą, būtų neprotinga reikalauti, jog žmogus savo teises pradėtų aktyviai ginti. Tačiau svarbu pažymėti, jog žinojimas apima ne tik aktualias žinias, bet ir potencialias – kad įvertinus visas aplinkybes asmuo galėjo ir turėjo žinoti apie vykdomus jo teisių pažeidimus“¹⁹¹.

Svarbu skirti, jog neprieštaravimas naudojimui kaip vienas iš savininko teisių apribojimų savo esme negali būti prilyginamas ieškinio senačiai. Nors ir nurodomas

¹⁸⁹ *Ibid.*, para 70,72.

¹⁹⁰ *Ibid.*, para 74.

¹⁹¹ *Ibid.*, para 77.

konkretus terminas, tačiau ieškinio senatis akcentuoja tik teisės turėtojo neveikimą tam tikrą apibrėžtą laiko tarpą (objektyvus elementas), kai tuo tarpu apribojimas kaip neprieštaravimo pasekmė (rezultatas) kartu dar nurodo ir į subjektyvųjį elementą. Prekių ženklo savininkas turi išlikti neaktyvus tam tikrą laiko tarpą žinodamas, kad kitas asmuo atlieka jo teisėms prieštaraujantį veiksmą. Turi būti reikalaujama, kad sužinojimo data ir neprieštaravimo pradžia sutaptų laike¹⁹².

Taigi įvertinus viską, kas aukščiau išdėstyta darytina išvada, jog Direktyvos 9 straipsnyje numatytas 5 metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai ankstesnio ženklo savininkas sužino apie registraciją ir naudojimą vėlesnio prekių ženklo valstybėje narėje, kurioje vėlesnis prekių ženklas buvo užregistruotas. Anksčiausiai neprieštaravimo terminas gali prasidėti nuo vėlesnio prekių ženklo registracijos, jei jis buvo pradėtas naudoti iš karto nuo registracijos ir ankstesnio ženklo savininkas apie tai žinojo.

3.3. Nereikalaujama, kad ankstesnis prekių ženklas būtų registruotas.

Tai seka iš sisteminio ir lingvistinio Direktyvos 9 straipsnio 1 dalies aiškinimo. Joje nurodoma tik vėlesnio prekių ženklo registracija, kaip būtina sąlyga, o apie ankstesnio ženklo registraciją norma nekalba. Sistemiškai aiškinant Direktyvą svarbu atkreipti dėmesį į Direktyvos 4 str. 2 d., apibrėžiančią, kas laikoma „ankstesniu prekių ženklu“. Nuostata aiškiai nurodo, jog skirtumas tarp ankstesnio ir vėlesnio prekių ženklo priklauso nuo paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo datos, bet ne tikrosios registracijos datų. Todėl, kaip pastebi generalinis advokatas, jei trys anksčiau minėtos sąlygos yra įgyvendintos, ta aplinkybė, kad registracija ankstesnio ženklo vis dar nebaigta (nagrinėjama), neatideda 5 metų prasidėjimo¹⁹³. Taigi įmanomas toks atvejis, bent jau teoriškai, jog 5 metų terminas pasibaigs dar prieš tai, kai ankstesnio prekių ženklo savininkas užbaigs visas ženklo registracijos procedūras.

3.4. Dėl Direktyvos 9 straipsnio 2 dalies

Aukščiau aptarta Direktyvos 9 straipsnio 1 dalis numato privalomą taisyklę, kurią kiekviena valstybė narė turi įgyvendinti, įtvirtindama ją nacionaliniuose teisės aktuose. Direktyvos 9 straipsnio 2 dalis numato jau papildomą apribojimą, kurį įgyvendinti ar ne jau renkasi kiekviena valstybė narė atskirai.

¹⁹² *Ibid.*, para 76.

¹⁹³ *Ibid.*, para 85.

Pagal 9 straipsnio 2 dalį, bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad 1 dalies nuostatos taikomos 4 straipsnio 4 dalies (a) punkte nurodyto ankstesnio prekių ženklo savininkui arba kitoms ankstesnėms teisėms, nurodytoms 4 straipsnio 4 dalies (b) arba (c) punktuose. Taigi nuostata suteikia galimybę valstybėms narėms nacionalinėje teisėje praplėsti nuostatos taikymo atvejus, numatydamas tris papildomus atvejus, kai bus ribojamos ankstesnių prekių ženklo savininko teisės. Valstybės narės gali numatyti, jog 5 metų terminas, kuriam praėjus ankstesnio prekių ženklo savininkas neteks teisės prieštarauti vėlesnio naudojimui, skaičiuojamas papildomai ir:

- 1) reputaciją turinčių ankstesnių prekių ženklų atveju, nors jie registruoti būtų ir kitoms prekėms bei paslaugoms nei vėlesnis prekių ženklas, jei gali atsirast galimybė nesažiningai pasinaudot ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo skiriamuosius požymius ar reputaciją (4 str. 4 d. (a) p.);
- 2) neregistruotų ankstesnių prekių ženklų atžvilgiu – čia, skirtingai Direktyvos 9 straipsnio 1 daliai, nėra ir paraiškos registruoti prekių ženklus, pvz., plačiai žinomi prekių ženklai (4 str. 4 d (b) p.);
- 3) kitų ankstesnių teisių atžvilgiu: teisės į vardą, teisės į asmens atvaizdą, autoriaus teisių, pramoninės nuosavybės teisių (4 str. 4 d. (c) p.)¹⁹⁴.

Atkreiptinas dėmesys, jog Reglamentas, kitaip nei Direktyva, reglamentuodamas „neprieštaravimą naudoti“ numato tik privalomas taisykles, nesuteikdamas valstybėms narėms teisės pačioms pasirinkti, kiek apribojimo taikymo ribas išplėsti. Reglamento 54 straipsnis, nukreipdamas į 8 straipsnio 4 dalį iš esmės numato identišką antram punkte (Direktyvos 4 str. 4 d. (b) p.) aukščiau aptariant Direktyvą numatytą papildomą apribojimą. Tačiau, kaip buvo minėta, Reglamentas valstybėms narėms galimybės rinktis nepalieka. Tokiu būdu atsiranda tam tikras prieštaravimas tarp Europos Sąjungos teisės aktų, nes, pvz., pasirenki neįgyvendinti Direktyvos šios nuostatos, bet Reglamentas yra tiesiogiai taikomas aktas, jo nereikia perkelti į nacionalinę teisę, kad galėtum taikyti. Tokiu atveju vėlesnio prekių ženklo savininkai vis tiek turės teisę naudotis neprieštaravimo naudojimui suteikiama gynyba, remdamiesi Reglamento normomis. Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į Studiją dėl Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo, kurioje pateikiamas pasiūlymas, jog Direktyvos 9 str. 2 d. turėtų būti privaloma teisėms, nurodytoms 4 str. 4 d. (b) punkte, kitų teisių atžvilgiu valstybėms narėms ir toliau

¹⁹⁴ *Cit. op. 2*, V.D.II.1.35, p. 221 (Direktyvos 9 str. 2 d. buvo įgyvendinta 14 valstybių narių. 5 iš jų nurodė į 4(4)(a) straipsnį (reputaciją). 7 į 4(4)(b) (neregistruotas prekių ženklas arba kitas žymuo naudojamas prekyboje). Galiausiai, 7 nurodė į 4(4)(c)).

paliekant galimybę rinktis¹⁹⁵. Šio darbo autorė sutinka su pasiūlymu, grįsdama būtent reikalavimu, jog Europos Sąjungos teisėje nebūtų neaiškumų – tokių kaip Direktyva numato galimybę pasirinkti, kai tuo tarpu Reglamentas tokios galimybės nenumato, o normą traktuoja kaip privalomą.

3.5. Apribojimas dėl neprieštaravimo naudoti Lietuvos teisėje

Lietuvoje Direktyvos 9 straipsnio 1 dalis įgyvendinama Prekių ženklų įstatymo 46 str. 4 d., pagal kurią „ženklų registracija negali būti pripažinta negaliojančia arba panaikinta, jeigu ankstesnio įregistruoto ženklo savininkas penkerius metus aktyviai toleravo vėlesnio ženklo naudojimą, pagrįstą sąžiningais ketinimais paduota paraiška, išskyrus atvejus, kai lygiagretus jų naudojimas gali klaidinti visuomenę arba prieštarauti viešajai tvarkai“. Pastebėtina, jog Lietuva nepasinaudojo nei viena iš Direktyvos 9 straipsnio 2 dalies suteikiamų galimybių išplėsti apribojimų ribas.

* * *

„Neprieštaravimas naudoti“ – tai savanoriškas sąmoningas pasyvus elgesys, pasireiškiantis toleravimu veiksmų, kurie patenka į teisių pažeidimo turinį ir turėtų būti netoleruojami. 5 metų neprieštaravimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai ankstesnio ženklo savininkas sužino apie registraciją ir naudojimą vėlesnio prekių ženklo valstybėje narėje, kurioje vėlesnis prekių ženklas buvo užregistruotas. Nuostatos taikymui nereikalaujama, kad ankstesnis prekių ženklas būtų registruotas. Direktyvos 9 str. 2 d. turėtų būti privaloma teisėms, nurodytoms 4 str. 4 d. (b) punkte.

¹⁹⁵ *Cit. op. 2, V.D.IV.1.37, p. 221.*

VI. Dėl naujų prekių ženklo savininko teisių apribojimų įtvirtinimo teisės aktuose reikalingumo

Atsižvelgiant į visas šio darbo atskiruose skyriuose prieitas išvadas, akivaizdu, kad prekių ženklo savininko teisių apribojimų reglamentavimas toli gražu nėra tobulas ir aiškus. Praktinio nuostatų pritaikymo problemų gausa artimiausiu metu turėtų vesti prie teisės aktų tobulinimo bent jau kokybine prasme (aiškiai apibrėžiant esminių sąvokų reikšmes, įtvirtinant aiškias atskirų apribojimų ribas). Taip pat kyla ir klausimas, ar dabartinis apribojimų katalogas yra pakankamai platus? Ar nereikėtų įtvirtinti papildomų atvejų?

Štai Studijoje dėl Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo buvo pateiktas pasiūlymas apribojimu įvardinti parodijas, kaip tam tikrą kritiką ar komentarą¹⁹⁶. Taip pat dauguma Studijos dalyvių pasisakė apskritai už nebaigtinį apribojimų sąrašą¹⁹⁷. Literatūroje randama siūlymų prekių ženklo savininko teisių apribojimu laikyti ir dekoratyvų prekių ženklų naudojimą bei meninius kūrinius (ang. - *artistic works*) ir laisvąją kalbą (ang. - *free speech*). Šio darbo autorės nuomone, atsakymas į klausimą priklauso nuo to, kokios pozicijos laikomasi apibrėžiant „savininko teisių apribojimų“ bei „naudojimo prekybos veikloje“ sampratas. Primintina, jog darbo autorė palaiko poziciją dėl apribojimus reglamentuojančių nuostatų nesavarankiško pobūdžio savininko teises įtvirtinančių nuostatų atžvilgiu. Tik, nustačius prekių ženklo savininko teisių pažeidimą, kyla apribojimų taikymo klausimas. Iš šios išvados seka ir kita, jog „naudojimas prekybos veikloje“¹⁹⁸ apribojimų atveju sutampa su „naudojimu“ savininko teisių pažeidimo atveju, t.y. „naudojimu“ pripažįstamas tik žymens naudojimas kaip prekių ženklo, priklausomai nuo to, kokias funkcijas prekių ženklui suteikiame. Tokiu atveju viskas, kas nepatenka į „naudojimo kaip prekių ženklo“ sampratą, nepatenka ir į apribojimų turinį. Tiek parodijose, tiek laisvąją kalbą, meniniais kūriniais ir dekoratyviu prekių ženklų naudojimu prekių ženklas nėra naudojamas kaip prekių ženklas, t.y. neatlieka prekių ženklui pripažįstamų funkcijų, visų pirma prekių ir paslaugų kilmės nurodymo. Todėl visi šie atvejai iš vis negali būti vertinami kaip prekių ženklo savininko teisių apribojimai. Todėl darytina išvada, jog bent dabartinėje situacijoje naujų apribojimų įtvirtinimo teisės aktuose poreikio nėra.

¹⁹⁶ *Cit. op. 2*, H.IV. 2.262, p. 122.

¹⁹⁷ *Cit. op. 2*, H.III.2.252, p. 120.

¹⁹⁸ „naudojimu komercinėje veikloje reikėtų laikyti ne bet kokį prekių ženklo naudojimą, kuris gali duoti materialią naudą tai darančiam asmeniui, o tik naudojimą verslo, prekybos srityje, kurio dalykas yra būtent prekių ir paslaugų platinimas rinkoje, konkrečiau – naudojimą prekyboje. Todėl, pavyzdžiui, prekių ženklų pavaizdavimas meno kūrinuose, nors ir pardavus juos ir būtų galima gauti ekonominę naudą, taip pat prekių ženklų naudojimas mokymo tikslais neturėtų būti laikomi jų naudojimu komercinėje veikloje“ (Žr. generalinio advokato Ruiz Jabaro Colomer 2002 m. birželio 13 d. išvada byloje C-206/01, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, ECR I-10273, paras 62-63.)

Išvados

1. Prekių ženklo savininko teisių apribojimai nelaikytini savarankišku prekių ženklų sistemos elementu (nepriklausoma žymens naudojimo teise). Savo pobūdžiu – tai tik savininko teisių išimtys, kurių taikymo galimybė pradedama svarstyti tik nustačius, jog trečiojo asmens elgesys, prekybos veikloje naudojant kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą, patenka į savininko teisių pažeidimo turinį. Tokiu būdu susiejus apribojimus įtvirtinančias nuostatas su savininko teisės nustatančiomis nuostatomis, kaip pirmąsias priklausomas nuo antrųjų, logiškai seka išvada, jog ir nuostatose vartojamos vienodos sąvokos turi būti aiškinamos vienodai.
2. „Savo vardo gynyba“ turi būti aiškinama plačiai ir apimti fizinių asmenų vardus ir pavardes bei juridinių asmenų oficialius pavadinimus, jei jų naudojimas atitinka sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikos reikalavimus. Juridinių asmenų komerciniai pavadinimai, kai nesiskiria nuo oficialaus pavadinimo į „savo vardo gynybos“ ribas turi patekti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir oficialūs pavadinimai, jei skiriasi – turi būti vertinamos papildomos jų atsiradimo, pritaikymo veikloje aplinkybės. Fizinių asmenų slapyvardžiams galioja tokios pačios taisyklės kaip ir komerciniams pavadinimams.
3. „Pasinaudojimas“ ir „nesąžiningumas“ kaip lyginamosios reklamos pažeidimo sąlygos turi būti vertinamos atskirai. Kitaip būtų nepagrįstai išplečiamos reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugos ribos, nes vieninteliu reikalavimu lyginamajai reklamai uždrausti taptų ekonominės naudos gavimas.
4. Lyginamosios reklamos leistinumą sąlygos turi būti aiškinamos atskirai nuo kitiems savininko teisių apribojimams taikomų reikalavimų – naudojimo ūkinėje komercinėje veikloje ir sąžiningos ūkinės ir komercinės veiklos praktikos. Turi būti keičiamas Prekių ženklų įstatymas, lyginamosios reklamos, kaip vieno iš prekių ženklo savininko teisių apribojimo, galimybę įtvirtindamas atskirame straipsnyje.
5. Atsižvelgiant į prieštaravimą tarp Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 54 straipsnio ir Prekių ženklų direktyvos 9 str. 2 dalies, Prekių ženklų direktyvos 9 str. 2 d. turėtų būti privaloma teisėms, nurodytoms 4 str. 4 d. (b) punkte (neregistruotų ankstesnių prekių ženklų atžvilgiu, nesant ir paraiškos registruoti tokius prekių ženklus), kitų teisių, numatytų 4 str. 4 d. (a) ir (c) punktuose atžvilgiu valstybėms narėms ir toliau paliekant galimybę rinktis, nuostatą įgyvendinti ar ne.
6. Prekių ženklo savininkų teisių apribojimų reglamentavimas kiekybine prasme (apribojimų, įtvirtintų teisės aktuose, skaičiumi) yra tinkamas, kokybine prasme yra

netinkamas. Būtina tobulinti reglamentavimą aiškiai apibrėžiant esminių sąvokų („apribojimai“; „naudoti komercinėje veikloje“; „vardas, adresas“ ir t.t.) reikšmes, tokiu būdu išvengiant apribojimų ribų neapibrėžimo problemos.

Literatūros sąrašas

1. Norminiai teisės aktai:

1. 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulinės Prekybos Organizacijos steigimo sutarties 1C priedas – Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.
2. 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. OL, 2009 L 78, p. 1-42.
3. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių 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). OL, 2008 L 299, p. 25-33.
4. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija) (ankstesnės redakcijos - 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyva Nr. 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos suderinimo bei 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 97/55/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 84/450/EEB, dėl klaidinančios reklamos, kad būtų įtraukta lyginamoji reklama). OL, 2006 L 376, p. 21-27.
5. 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.
6. 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741.
7. 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 64-1937.
8. Lanham Act § 33 (b)(4) (JAV): [interaktyvus]. [Žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <[http://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html#\(b\)](http://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html#(b))> [žiūrėta 2011-03-30].
9. 1996-04-23 Decreto Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial (Peru) [interaktyvus]. 1996-04-23 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <<http://www.idea.edu.pe/alegales/propiedadindustrial.PDF>> [žiūrėta 2011-03-30].

2. Specialioji literatūra:

1. ARSENIO ORÉ SOSA, Eduardo. Usos permitidos de la marca ajena [interaktyvus]. [Žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <www.oreguardia.com.pe/modulos/documentos/descargar.php?id=33> [žiūrėta 2011-03-30].
2. BAINBRIDGE, David I. Intellectual Property 7th Edition. Pearson Longman, 2009.
3. BARRETT, Margreth. *Intellectual Property. Cases and Materials 3rd Edition*. Thomson West, 2007.
4. BENTLY, Lionee; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law: 2nd edition*. Oxford University Press, 2004.
5. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <<http://www.lki.lt/dlkz/>> [žiūrėta 2011-03-30].
6. MANIATIS, Spyros. *Trade marks in Europe: A Practical Jurisprudence 1st edition*. s.l: Sweet & Maxwell, 2010.
7. MARKAUSKAS, Laimonas. *Reklamos teisinis reglamentavimas: teorija ir praktika*. Count Line (UAB „Mokesčių srautas“), 2008.
8. MIZARAS, Vytautas. VPB – OHIM seminaras. Vilnius, 2010 m. vasario 18 d. (skaidrės).
9. PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
10. ŠOVIENĖ, Jūratė (Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos Teisės skyriaus vedėja). *Lyginamoji reklama, jos leidžiamumo sąlygos* [interaktyvus]. 2007-08-14 [žiūrėta 2011-03-20]. Prieiga per internetą: <http://www.buhalteris.lt/index.php?cid=259&new_id=73639> [žiūrėta 2011-03-30].
11. TRUSKAITĖ, Jūratė. Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos. Daktaro disertacija. Vilnius, 2009.
12. TRUSKAITĖ, Jūratė. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje. *Justitia*, 2005, Nr. 3(57).

3. Praktinė medžiaga:

3.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai:

1. ETT 2010 m. liepos 8 d. sprendimas byloje C-558/08, *Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV* (2010), OL C 234, 2010 8 28, p. 10—11.
2. ETT 2010 m. kovo 23 d. sprendimas sujungtose bylose: C-236/08, *Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA*; C-237/08, *Google France SARL v Viaticum SA, Luteciel SARL*; C-238/08, *Google France SARL v. Centre national de recherche en elations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL* (2010), ECR I-0000.
3. ETT 2009 m. birželio 18 d. sprendimas byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie prieš Bellure NV, Malaika Investments Ltd* (2009), ECR I-05185.
4. ETT 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, OL, 2009 L 19.
5. ETT 2008 m. birželio 12 d. sprendimas byloje C-533/06, *O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited*, ECR I-04231.
6. ETT 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje C-17/06, *Céline SARL v. Céline SA* (2007), ECR I-07041.
7. ETT 2007 m. balančio 19 d. sprendimas byloje C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA prieš Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ir Veuve Clicquot Ponsardin SA* (2007), ECR I-03115.
8. ETT 2007 m. sausio 25 d. sprendimas byloje C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG* (2006), ECR I-01017.
9. ETT 2006 m. vasario 23 d. sprendimas byloje C-59/05, *Siemens AG v. VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH* (2006), ECR I-02147.
10. ETT 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje C-228/03, *The Gillete Company and Gillete Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy* (2005), ECR I-2337.
11. ETT 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik* (2004), ECR I-10989.
12. ETT 2004 m. sausio 7 d. sprendimas byloje C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH&Co v. Putsch GmbH* (2004), ECR I-00691.

13. ETT 2003 m. balanžio 8 d. sprendimas byloje C-44/01, *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH ir Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer*(2003), ECR I-03095.
14. ETT 2002 m. balandžio 21 d. sprendimas byloje C-23/01, *Robelco NV prieš Robeco Groep NV*, ECR I-10913.
15. ETT 2001 m. spalio 25 d. sprendimas byloje C-112/99, *Toshiba Europe GmbH v. Katun Germany GmbH* (2001), ECR I-07945.
16. ETT 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA*, ECR I-05421.
17. ETT 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik* (1999), ECR I-905.

3.2. Lietuvos teismų ir Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos praktika:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimas *Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo ir alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių*. Valstybės žinios, 2004-01-29, Nr. 15-465.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m vasario 13d. nutarimas *Dėl alkoholio ir tabako reklamos*. Valstybės žinios, 1997-02-19, Nr. 15-314.
3. Lietuvos Vyriausio Administracinio Teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje *UAB „Tele2“ v. Konkurencijos taryba*, Nr. A¹-931/2005.
4. Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje *Gražinos Naruševičienės II „Namija“ v. UAB „Namėja“*, Nr. 3K-3-472/2005.
5. Lietuvos Aukščiausio Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje *AB „Vilniaus degtinė“ v. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba*, Nr. 3K-3-337.
6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 31 d. administracinėje byloje Nr. I-2340-426.
7. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2007 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 1S-128, *Flylal v. Airbaltic*.
8. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2002 m. liepos 11 d. nutarimas *Dėl „Vilniaus Vista“ skelbtos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams*, Nr. 8/b.

3.3. Vidaus Rinkos Derinimo Tarnybos ir Anglijos teismų praktika:

1. VRDT Protestų skyriaus 2001 m. kovo 20 d. sprendimas *Visa International Service Association v. Interco Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse GmbH*, Nr. 725/2001 [interaktyvus]. 2001-03-20 [žiūrėta 2011-03-30], p. 11. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/0725-2001.pdf>> [žiūrėta 2011-03-30].
2. England and Wales Court of Appeal 2001-10-11 Judgement Peter Gibson LJ, *Asprey & Garrard Ltd v. WRA (Guns) Ltd (2001)* [interaktyvus]. 2001-10-11 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <[http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part06/int2002\(6\)-010.htm](http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part06/int2002(6)-010.htm)> [žiūrėta 2011-03-30].
3. England and Wales court of appeal 2002-03-26, *Premier Luggage & Bags Ltd v Premier Co (UK) Ltd (2002)* [interaktyvus]. 2002-03-26 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <[http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part13/int2002\(13\)-012.htm](http://www.ipsofactoj.com/international/2002/Part13/int2002(13)-012.htm)> [žiūrėta 2011-03-30].
4. England and Wales High Court (Chancery Division) 2008 m. gruodžio 9 d. sprendimas byloje Nr. HC06C04119, *Hotel Cipriani SRL and others v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd and other (2008)* [interaktyvus]. 2008-12-09 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/cipriani.pdf>> [žiūrėta 2011-03-30].
5. England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 2010 m. vasario 24 d. sprendimas byloje Nr.A3 2009/0252, *Hotel Cipriani SRL and others .v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd and others (2010)* [interaktyvus]. 2010-02-24 [žiūrėta 2011-03-30]. Prieiga per internetą: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/110.html>> [žiūrėta 2011-03-30].

4. Travaux préparatoires:

1. Generalinio advokato Trstenjak 2011 m. vasario 3 d. išvada byloje C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch, Inc (2011)* [interaktyvus]. 2011-02-03 [žiūrėta 2011-03-30], para 69. prieiga per internetą:<<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0482:EN:HTML>> [žiūrėta 2011-03-30].

2. Generalinio advokato Paolo Mengozzi 2009 m. vasario 10 d. išvada byloje C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, veikiančią komerciniu pavadinimu Honeypot cosmetic & Perfumery Sales, Starion International Ltd* (2009), ECR I-05185.
3. Generalinio advokato Paolo Mengozzi 2008 m. sausio 31 d. išvadoje byloje C-533/06, *O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited prieš Hutchison 3G UK Limited*, ECR I-04231.
4. Generalinės advokatės Sharpston 2007 m. sausio 18 d. išvada byloje C-17/06, *Céline SARL v. Céline SA* (2007), ECR I-07041.
5. Generalinio advokato Paolo Mengozzi 2006 m. lapkričio 30 d. išvada byloje C-381/05 *De Landtsheer Emmanuel SA prieš Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ir Veuve Clicquot Ponsardin SA* (2007), ECR I-03115.
6. Generalinio advokato Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 2006 m. kovo 7 d. išvada byloje C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG* (2006), ECR I-01017.
7. Generalinio advokato Stix-Hackl 2003 m. liepos 10 d. išvada byloje C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH&Co v Putsch GmbH* (2003), ECR I-00691.
8. Generalinio advokato Tizzano 2002 m. rugsėjo 12 d. išvada byloje C-44/01, *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH ir Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer* (2002), ECR I-03095.
9. Generalinio advokato Ruiz Jabaro Colomer 2002 m. birželio 13 d. išvada byloje C-206/01, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, ECR I-10273.
10. Generalinio advokato Léger 2001 m. vasario 8 d. išvada byloje C-112/99 *Toshiba Europe GmbH v. Katun Germany GmbH* (2001), ECR I-07945.
11. Generalinio advokato Ruiz-Jarabo Colomer 2001 m. sausio 18 d. išvada byloje C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co* (2001), ECR I-6959.
12. Generalinio advokato Jacobs 1998 m. balandžio 2 d. išvada byloje C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik* (1998), ECR I-00905.
13. Paryžiaus Sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Asamblėjos ir Pasaulinės intelektualinės nuosavybės apsaugos organizacijos (WIPO) Generalinės Asamblėjos 1999 m. priimtą Bendrąją rekomendaciją dėl nuostatų, reglamentuojančių plačiai žinomų ženklų apsaugą (angl. - *Joint Recommendation*

- Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*). Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija. Ženeva, 2000.
14. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* [interaktyvus]. Munich, 2011-02-15 [žiūrėta 2011-03-27]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf> [žiūrėta 2011-03-27].
 15. 1985 Amended Proposal for a First Council Directive to approximate the Laws of the Member States relating to trade marks, submitted to the Council by the Commission pursuant to the second paragraph of Article 149 of the EEC Treaty [interaktyvus]. 1985-12-17 [žiūrėta 2011-03-27]. Prieiga per internetą: <http://aei.pitt.edu/8836/1/31735055278315_1.pdf> [žiūrėta 2011-03-27].
 16. 1980 Proposal for a first Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, presented by the Commission to the Council on 25 November 1980. Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80.
 17. 1976 m. Europos Komisijos memorandumas dėl Bendrijos rinkos prekių ženklo sukūrimo (Commission Memorandum on the creation of an EEC trade mark, adopted by the Commission on July 1976 (Bulletin of the European Communities, Supplement 8/76) [interaktyvus]. 1976-07-06 [žiūrėta 2011-03-27]. Prieiga per internetą: <http://aei.pitt.edu/5363/1/001823_1.pdf> [žiūrėta 2011-03-27].

Santrauka

Prekių ženklo savininko teisių apribojimai – savininko teisių išimtys, atimančios iš registruoto prekių ženklo savininko teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti žymenį, net ir tapatų ar klaidinamai panašų į jiems priklausančią prekių ženklą. Tam, kad trečiųjų asmenų veiksmai (savo vardo, adreso, nuorodų, susijusių su paslaugų bei prekių charakteristika bei paskirtimi naudojimas) patektų į apribojimus nustatančių nuostatų turinį ir būtų nebaudžiami, žymuo turi būti naudojamas prekybos veikloje bei atitikti sąžiningą ūkinės ir komercinės veiklos praktiką. Lyginamojoje reklamoje nurodyti konkurentui priklausančią prekių ženklą leidžiama, jei reklamos davėjo veiksmai atitinka keturias Lyginamosios reklamos direktyvoje numatytas sąlygas. Apribojimas dėl neprieštaravimo yra nukreiptas į ankstesnio prekių ženklo savininką bei jo galimybę pasinaudoti jam prekių ženklo suteikiamomis teisėmis vėlesnio prekių ženklo savininko atžvilgiu, jei penkerius metus žinodamas apie savo prekių ženklo naudojimą tam neprieštaravo. Nors šie apribojimai aiškiai įtvirtinti tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu, tačiau nei viename iš teisės aktų nėra detalizuojami. Esminių sąvokų reikšmių teisės aktuose neapibrėžimas, aiškių ribų nenustatymas daro apribojimų pritaikymą praktikoje sudėtingą, tai artimiausiu metu sąlygos reformas prekių ženklų teisėje.

Summary

Limitations of Rights of a Trade mark Owner

The limitations of trade mark owner's rights are the exceptions of the owner's rights that prevent the proprietor of registered trade mark to prohibit a third party from using the mark, even if it is identical or confusingly similar to the registered one. The action of a third party, using his own name, address, indications concerning characteristics of goods or services and the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, is allowed if the use is in the course of trade and in accordance with honest practices in industrial or commercial matters. Comparative advertising is permitted when four conditions are satisfied. Limitation in consequence of acquiescence is orientated to the proprietor of an earlier trade mark and his ability to use his rights, if the proprietor has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later trade mark while being aware of such use. Although all these limitations are established both the national and the European Union level, but in none of these acts are detalized. The lack of the definition of the essential terms used by the current regulation and lack of clear boundaries of the limitations, make them very difficult to use. For this reason the reforms in trade mark law are highly expected.

