

**Vilniaus universiteto Teisės fakulteto  
Civilinės teisės ir civilinio proceso katedra**

Olgos Teslenkienės,  
dieninio skyriaus V kurso,  
komercinės teisės  
studijų atšakos studentės

**Magistro darbas  
Bendrijos prekių ženklo, nacionalinio prekių ženklo ir ženklo tarptautinės  
registracijos tarpusavio santykis**

Vadovas: lekt. Gediminas Pranevičius  
Recenzentas: doc. dr. Vytautas Mizaras

Vilnius  
2007

## Turinys

<b>IŽANGA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. NACIONALINĖ PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS SISTEMA .....</b>	<b>6</b>
1.1. KREIPIMOSI Į NACIONALINĘ TARNYBĄ PRIELAIDOS .....	8
1.2. REGISTRACIJOS NACIONALINĖJE TARNYBOJE PROCEDŪRA .....	9
1.2.1. <i>Paraiškos padavimas</i> .....	9
1.2.2. <i>Paraiškos ekspertizė</i> .....	10
1.2.3. <i>Žymens ekspertizė</i> .....	11
1.2.4. <i>Ženklo įregistravimas</i> .....	14
1.2.5. <i>Ženklo užprotestavimas</i> .....	14
1.2.6. <i>Prekių ženklo liudijimo išdavimas</i> .....	15
1.3. KELIŲ NACIONALINIŲ REGISTRACIJŲ TARPUSAVIO SANTYKIS .....	16
<b>2. TARPTAUTINĖ PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS SISTEMA .....</b>	<b>17</b>
2.1. TARPTAUTINĖS PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS SISTEMOS SUSIKŪRIMO PRIELAIDOS .....	17
2.2. MADRIDO SUTARTIES IR PROTOKOLO SKIRTUMAI .....	19
2.3. MADRIDO SUTARTIES IR PROTOKOLO TARPUSAVIO SANTYKIS .....	23
2.4. TARPTAUTINĖS REGISTRACIJOS PRIELAIDOS .....	25
2.5. TARPTAUTINĖS PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS PROCEDŪRA .....	26
2.5.1. <i>Paraiškos padavimas kilmės šalies tarnybai</i> .....	26
2.5.2. <i>Paraiškos patikrinimas Tarptautiniame biure</i> .....	28
2.5.3. <i>Ženklo įregistravimas</i> .....	28
2.6. TARPTAUTINĖS ŽENKLO REGISTRACIJOS PASEKMĖS .....	29
<b>3. TARPTAUTINĖS REGISTRACIJOS SISTEMOS RYŠYS SU NACIONALINE SISTEMA .....</b>	<b>31</b>
3.1. TARPTAUTINĖS REGISTRACIJOS PRIKLAUSOMUMAS NUO PAGRINDINĖS NACIONALINĖS REGISTRACIJOS: „CENTRINIO PUOLIMO“ RIZIKA .....	31
3.2. TARPTAUTINĖS REGISTRACIJOS KONVERTAVIMAS .....	32
3.3. NACIONALINĖS REGISTRACIJOS PAKEITIMAS TARPTAUTINE REGISTRACIJA .....	32
<b>4. BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS SISTEMA .....</b>	<b>33</b>
4.1. BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS IR APSAUGOS SISTEMOS ATSIKŪRIMO PRIELAIDOS .....	33
4.2. KREIPIMOSI Į VRDT PRIELAIDOS .....	34
4.3. BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS PROCEDŪRA .....	35
4.3.1. <i>Paraiškos padavimas</i> .....	35
4.3.2. <i>Ekspertizė</i> .....	37
4.3.3. <i>Paieška</i> .....	37
4.3.4. <i>Paraiškos skelbimas</i> .....	38
4.3.5. <i>Trečiųjų šalių pastabos ir protestas</i> .....	38

4.3.6.	Ženklo įregistravimas.....	39
<b>5.</b>	<b>BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO SISTEMOS SANTYKIS SU NACIONALINE BEI MADRIDO SISTEMOMIS.....</b>	<b>40</b>
5.1.	MADRIDO SISTEMOS IR BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO SISTEMOS SANTYKIS .....	40
5.2.	PAVERTIMO (ANGL. – <i>CONVERSION</i> ) INSTITUTO REIKŠMĖ.....	42
5.3.	BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLŲ IR NACIONALINIŲ PREKIŲ ŽENKLŲ KOEGZISTENCIJOS PRINCIPAS .....	46
5.4.	PIRMENYBĖS (ANGL. – <i>SENIORITY</i> ) INSTITUTO REIKŠMĖ .....	48
5.5.	EUROPOS SAJUNGOS PLĖTROS POVEIKIS BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO SISTEMAI .....	51
5.5.1.	<i>Automatinis Bendrijos prekių ženklų galiojimo išplėtimas .....</i>	<i>52</i>
5.5.2.	<i>Išplėstų Bendrijos prekių ženklų privilegijos .....</i>	<i>53</i>
5.5.3.	<i>Ankstesnių nacionalinių ženklų savininkų teisių užtikrinimas.....</i>	<i>54</i>
<b>6.</b>	<b>REGISTRACIJOS SISTEMOS PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI .....</b>	<b>58</b>
	<b>IŠVADOS.....</b>	<b>61</b>
	<b>LITERATŪROS SĄRAŠAS .....</b>	<b>63</b>
	<b>SANTRAUKA .....</b>	<b>70</b>
	<b>SUMMARY .....</b>	<b>71</b>

## **Ižanga**

**Temos aktualumas.** Skirtingai nuo autorių ir gretutinių teisių, pramoninės nuosavybės (kurios vienas iš objektų ir yra prekių ženklas) apsaugos ir savininko išimtinių teisių atsiradimas paprastai yra siejamas su objekto registracija, o veiksminga prekių ženklų apsauga yra esminis veiksnys, lemiantis tarptautinės prekybos plėtojimąsi. Šiuo metu Europos Sąjungos valstybėse narėse prekių ženklą galima registruoti bei registracijos pagrindu įgyti jo apsaugą naudojantis bet kuria iš trijų registravimo sistemų – nacionaline, tarptautine ir Bendrijos. Priklausomai nuo to, kokia registravimo sistema buvo pasinaudota registruojant ženklą, teritorija, kurioje ženklas yra saugomas, gali apimti vieną ar kelias valstybes. Būtent dėl to, kad prekių ženklų, kaip ir visų kitų intelektinės nuosavybės objektų, apsauga yra teritorinio pobūdžio, o taip pat atsižvelgiant į vis intensyvėjančią pasaulio rinkų integraciją, tarptautinės prekybos plėtojimąsi, Europos Bendrijos vidaus rinkos kūrimą užtikrinant laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, minėtų prekių ženklų registravimo sistemų lyginamoji analizė bei tarpusavio sąveikos atskleidimas yra aktualus visų pirma praktiniu aspektu. Kelių registravimo ir apsaugos sistemų koegzistavimas lemia poreikį išanalizuoti kiekvienos iš registravimo sistemų suteikiamas galimybes, jų skirtumus bei tarpusavio ryšį, siekiant išsiaiškinti tuos aspektus, kurie gali kelti problemų pareiškėjams arba būti reikšmingi vienos ar kitos registravimo sistemos, kuri leistų tinkamai apsaugoti ženklą visose aktualiose rinkose, pasirinkimui. Bendrijos prekių ženklo sistemos santykio su kitomis sistemomis klausimas tapo itin aktualus vykstant Europos Sąjungos plėtrai 2004 ir 2007 metais, kai iki tol įregistruotų Bendrijos prekių ženklų galiojimas automatiškai išsiplėtė ir į naujas valstybes nares ir reikėjo spręsti šių išsiplėtusių ženklų ir ankstesnių nacionalinių teisių konfliktus; Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, šis klausimas tapo aktualus ir Lietuvos subjektams, nes palietė jų anksčiau įgytas teises bei atvėrė naujas galimybes. Nagrinėjama tema taip pat aktuali ir teorijos požiūriu: nors mokslinėje literatūroje plačiai analizuojami atskiri materialiniai prekių ženklų teisės aspektai, registravimo sistemų analizei ir jų tarpusavio santykio tyrimams skiriama kur kas mažiau dėmesio – tai parodo ir šio darbo originalumą. Nors tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema susiformavo dar devynioliktoje amžiuje, o Bendrijos prekių ženklų sistema gyvuoja jau vienuolika metų, moksliniai tyrimai, nagrinėjantys šių sistemų tarpusavio sąveiką, jų vystymąsi ir ryšių tarp jų plėtojimąsi, tikrai yra retas dalykas. Daugelis autorių apsiriboja vieno ar kelių reikšmingiausių institutų ar raidos etapų aptarimu ir vertinimu, tačiau nėra atlikta išsamios jų lyginamosios analizės,

tarpusavio santykis aptariamas labai bendrais bruožais, o Lietuvos teisės doktrinoje šie klausimai beveik nebuvo analizuojami.

**Darbo tikslai.** Šio magistro darbo tikslas yra lyginamuoju aspektu išnagrinėti visų trijų registravimo sistemų reglamentavimą bei esminius registravimo procedūrų klausimus, išanalizuoti kiekvienos iš jų suteikiamas galimybes prekių ženklų pareiškėjams bei savininkams, atskleisti minėtų registravimo sistemų pagrindinius skirtumus, jų trūkumus ir pranašumus bei tarpusavio ryšį, taip pat išsiaiškinti, kokie veiksniai gali būti reikšmingi vienos ar kitos sistemos ar jų kombinacijos pasirinkimui.

**Darbo objektas.** Darbe bus nagrinėjami atskirų registravimo sistemų sukūrimo prielaidos ir tikslai, jų reglamentavimas, analizuojami ir lyginami registravimo procedūros etapai, atskleidžiama tai, kokias esmines galimybes jos suteikia įregistruoto prekių ženklo savininkams, bei tai, kokią įtaką registravimo sistemos turi viena kitai. Procedūriniai bei materialiniai prekių ženklų teisės aspektai darbe nagrinėjami tiek, kiek tai yra būtina atskirų registravimo procedūrų esmei atskleisti ir jų skirtumams iliustruoti, taip pat tiek, kiek jie yra reikšmingi registravimo sistemų tarpusavio ryšio nustatymui, atskirų institutų reikšmės atskleidimui. Kiekviena prekių ženklų registravimo sistema darbe bus visų pirma nagrinėjama atskirai. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama istoriškai pirmoji atsiradusi nacionalinė prekių ženklų registravimo sistema, kuri bus analizuojama remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atskirai išskiriant tuos aspektus, kurių reguliavimas kitose Europos Sąjungos valstybėse iš esmės skiriasi. Antra struktūrinė darbo dalis bus skirta tarptautinės prekių ženklų registravimo sistemos analizei, šią sistemą reglamentuojančių sutarčių santykio atskleidimui ir jos reformos vertinimui. Trečioje magistro darbo dalyje atskleidžiama tarptautinės prekių ženklų registracijos priklausomybė nuo nacionalinės. Ketvirta dalis skirta Bendrijos prekių ženklo sistemos sukūrimo ir veikimo analizei, o penktoje dalyje tiriamas Bendrijos prekių ženklo sistemos santykis su kitomis sistemomis, ypatingą dėmesį skiriant pavertimo (angl. – *conversion*) ir pirmenybės (angl. – *seniority*) institutų analizei bei su Europos Sąjungos plėtra susijusių nacionalinių ir Bendrijos prekių ženklų konfliktų sprendimo klausimams. Paskutinėje darbo dalyje apibendrinami ir koncentruotai pateikiami registravimo sistemos pasirinkimą lemiantys veiksniai.

**Tyrimo metodai.** Šio magistro darbo objektas bei tikslai sąlygojo visų pirma lyginamojo bei sisteminės analizės metodų panaudojimą: lyginamasis metodas pasireiškia registravimo procedūrų bei įgyjamos teisinės prekių ženklo apsaugos palyginimu, sisteminės analizės – analizuojant prekių ženklų registracijos sistemų funkcionavimą bendrame

kontekste, jų tarpusavio sąveiką. Darbe taip pat pasitelkiamas teleologinis metodas siekiant atskleisti registravimo sistemų atsiradimo tikslus. Analizuojant registravimo sistemų atsiradimą ir vystymąsi, nebus apsieita be istorinio metodo panaudojimo. Ekonominės analizės metodas bus taikomas nagrinėjant bei lyginant prekių ženklo registravimo kaštus atskirose sistemose.

**Šaltiniai.** Analizuojant prekių ženklo registravimo procedūras darbe bus daugiausia remiamasi Lietuvos Respublikos, Europos Bendrijos bei tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais prekių ženklų registraciją ir su ja susijusius klausimus. Reikšmingas šaltinis taip pat yra teisės doktrina, daugiausia užsienio autorių (pavyzdžiui, *Guy Tritton*, *Jeremy Phillips* monografijos), nes, kaip minėta, tyrimo objektas Lietuvos autorių darbuose nėra plačiai nagrinėtas. Dėl jau išvardintų priežasčių panaudotos atliekant tyrimą mokslinės publikacijos (*European Intellectual Property Review*, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*) apims tik vieną ar kelis darbo aspektus. Dėl darbo objekto ypatumų jame nebus daug remiamasi teismų praktika, kadangi keliami probleminiai klausimai dar nėra buvę arba net negali būti teismo nagrinėjimo dalyku. Nagrinėjant kai kuriuos klausimus pasitelkiami taip pat *WIPO* ir Europos Sąjungos institucijų *travaux preparatoires*, naudojama tarptautinių intelektinės nuosavybės organizacijų atliktų tyrimų medžiaga.

## 1. Nacionalinė prekių ženklų registracijos sistema

Nacionalinė prekių ženklų registracija, kuria pasinaudojus įgyjama jo apsauga vienos valstybės, kurioje šis ženklas įregistruotas, teritorijoje – tai istoriškai pirmas būdas įgyti prekių ženklų teisinę apsaugą.

Nors nuo Antikos laikų gamintojai žymėjo savo prekes įvairiais identifikaciniais ženmenimis<sup>1</sup>, tačiau poreikis tuos ženmenis registruoti prekių ženklais ir saugoti kaip pramoninės nuosavybės objektus atsirado ir buvo realizuotas tik XIX a. antroje pusėje – kartu su patentų suteikiamomis išimtinėmis teisėmis, prekių ženklų apsauga suvaidino esminį vaidmenį augant ir vystantis verslui po pramoninio perversmo<sup>2</sup>, sparčiai augant gamybos mastams ir vystantis ekonomikai. Pirmasis pasaulyje prekių ženklų registras pradėjo veikti ir atitinkama tarnyba buvo įsteigta Londone 1876 m. vadovaujantis 1875 m. Prekių ženklų registracijos įstatymu (angl. – *Trade Marks Registration Act*)<sup>3</sup>. Prekių ženklų registracijos sistemos sukūrimas neabejotinai prisidėjo prie sąžiningos konkurencijos užtikrinimo bei konkretumo sprendžiant ginčus dėl prekių ženklų naudojimo. Be to, registracija sumažina tokių ginčų tikimybę ir suteikia ženklo savininkui tikrumo, nes registracija apibrėžia prekių ženklo apsaugos apimtį<sup>4</sup>. Ženklo apsaugą padarius priklausomą nuo registracijos, teisėtu ženklo naudotoju tapo pripažįstamas jo savininkas, įregistravęs ženklą, be to, taikant principą „pirmas laike – pirmas teisėje“, apie pirmumą laike tapo galima spręsti pagal paraiškos registruoti ženklą datą. Viešo registro sukūrimas taip pat atvėrė galimybes verslo subjektams prieš pradėdami naudoti kokį nors ženmenį ar planuojant registruoti prekių ženklą patikrinti, ar tai nepažeis ankstesnių teisių, o potencialiems licenciatams sužinoti, į ką kreiptis dėl licencijos naudoti prekių ženklą suteikimo<sup>5</sup>.

Nacionalinės prekių ženklų registracijos procedūra nėra visiškai harmonizuota nei Europos Bendrijos, nei tarptautiniu mastu. Tam tikru mastu registracijos procedūra harmonizuota 1994 m. spalio 27 d. sudaryta Sutartimi dėl prekių ženklų įstatymų<sup>6</sup>, kurią

---

<sup>1</sup> ROSLER, Hannes. The Rationale for the European Trade Mark Protection. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 2007, Nr. 29(3) [žiūrėta 2007-03-06], p. 100-107. Prieiga per internetą <<http://www.westlaw.com>>, p. 100.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 103.

<sup>3</sup> The Institute of Trade Mark Attorneys. *Fact sheet - UK Trade Marks* [interaktyvus]. 2002 [žiūrėta 2006-11-21]. Prieiga per internetą: <[http://www.itma.org.uk/pdf\\_downloads/publications/fs-uk-tm.pdf](http://www.itma.org.uk/pdf_downloads/publications/fs-uk-tm.pdf)>.

<sup>4</sup> BENTLEY, Lionel; SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 765.

<sup>5</sup> PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 45.

<sup>6</sup> Valstybės žinios 1997, Nr. 109-2762.

ratifikavo ir Lietuva. Šios sutarties paskirtis – supaprastinti ir harmonizuoti administracines procedūras, taikomas nacionalinėms paraiškoms ir ženklų apsaugai<sup>7</sup>, jai priklausančios valstybės negali taikyti prekių ženklų pareiškėjams ir savininkams jokių kitų reikalavimų nei yra apibrėžiama sutartyje.

Daugumoje pasaulio valstybių, kur prekių ženklų apsauga įgyjama registracijos pagrindu (kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, Eritrėjoje, užtenka ženklo savininko perspėjamo skelbimo laikraštyje<sup>8</sup>), registracija vyksta pagal tą pačią schemą: nacionalinei tarnybai paduodama paraiška ženklui registruoti, tarnyba atlieka paraiškos ekspertizę, o daugumoje valstybių – ir ženklo ekspertizę, po ženklo viešo paskelbimo (iki ar po jo įregistravimo) paliekama galimybė per tam skirtą terminą ženklą užprotestuoti. Darbe prekių ženklo registravimo procedūra bus analizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atskirą dėmesį skiriant tiems aspektams, kurių reguliavimas kitose Europos Sąjungos valstybėse skiriasi iš esmės.

Atskirose valstybėse prekių ženklai registruojami vadovaujantis valstybės vidaus teise tos valstybės nacionalinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje. Nors būta siūlymų pramoninės nuosavybės tarnybas padaryti privačiomis, visgi visos nacionalinės pramoninės nuosavybės tarnybos tebėra valstybės įstaigos<sup>9</sup>. Lietuvos Respublikoje nacionalinę prekių ženklų registraciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – VPB), kuris yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir priskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai<sup>10</sup>. Prekių ženklai VPB registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu<sup>11</sup> bei Prekių ženklų registravimo taisyklėmis ZR/03/2004<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> WIPO. *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Second Edition. Geneva: WIPO [interaktyvus]. 2004 [žiūrėta 2007-02-10]. Prieiga per internetą < <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>>, p. 297.

<sup>8</sup> *Cit. op.* 5, p. 43.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro nuostatai. Patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 100. Valstybės žinios, 2006, Nr. 35-1266.

<sup>11</sup> Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844 (su pakeitimais ir papildymais).

<sup>12</sup> Patvirtintos 2004 m. balandžio 30 d. Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37. Valstybės žinios, 2004, Nr.98-3679.



## 1.1. Kreipimosi į nacionalinę tarnybą prielaidos

1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos<sup>13</sup> 2 straipsnis bei TRIPS sutarties<sup>14</sup> 3 straipsnis reikalauja taikyti nacionalinę apsaugos režimą kitų atitinkamos sutarties valstybių dalyvių nacionaliniams subjektams, kas, be kita ko, reiškia, kad jiems negali būti keliamas pilietybės ar įmonės turėjimo toje šalyje, kur prašoma apsaugos, reikalavimas norint įregistruoti ir šitaip apsaugoti savo prekių ženklą, tad Prekių ženklų įstatymas niekaip neriboja asmenų, norinčių pasinaudoti nacionaline registracijos sistema, rato – jiems nekeliama nei pilietybės, nei nuolatinės buveinės ar bent verslo vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje reikalavimas. Būti pareiškėjais (paduoti paraišką įregistruoti ženklą VPB) gali tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, keletas fizinių ar keletas juridinių asmenų, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys kartu (būsimieji bendrasavininkiai) bei – kolektyvinio ženklo registracijos atveju – asmenų sąjunga (asociacija, susivienijimas, konsorciumas)<sup>15</sup>. Vis tik skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio subjektų yra daromas kalbant apie jų galimybę nesinaudoti atstovo paslaugomis paduodant paraišką. Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti paraišką VPB tiek asmeniškai, tiek per atstovus – pasirinktinai paskirti neprofesionalių arba profesionalių atstovus (patentinius patikėtinius), tuo tarpu užsienio valstybių fiziniams asmenims, nesantiems kurios nors Europos Sąjungos valstybės narės nuolatiniais gyventojais, ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, nustatytas privalomas profesionalusis atstovavimas. Toks reikalavimas yra pagrįstas, kadangi be profesionalaus atstovo užsienio subjektui būtų praktiškai gana sunku realizuoti savo teises registravimo procedūroje, tačiau privalomas atstovavimas lemia didesnes užsienio verslo subjektų, siekiančių įregistruoti prekių ženklą nacionaliniu keliu, išlaidas, o didesni nacionalinės registracijos užsienio valstybėje kaštai yra vienas iš tarptautinę prekybą stabdančių veiksnių, lėmusių kitų registracijos sistemų, apie kurias bus kalbama vėliau, atsiradimą.

---

<sup>13</sup> Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.

<sup>14</sup> Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (IC priedas prie 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos įsteigimo). Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.

<sup>15</sup> Prekių ženklų registravimo taisyklių 9 punktas.

## 1.2. Registracijos nacionalinėje tarnyboje procedūra

### 1.2.1. Paraiškos padavimas

Norint įregistruoti žymenį prekių ženklų VPB turi būti pateikta paraiška, tačiau dar prieš tai – sumokėtas numatytas mokestis už paraiškos padavimą. Šis mokestis (240 Lt) mokamas remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymu<sup>16</sup> ir priklauso nuo nurodytų prekių ar paslaugų klasių<sup>17</sup> kiekio (už daugiau kaip vieną klasę reikia mokėti papildomai po 120 Lt<sup>18</sup>). Pažymėtina, kad mokesčio dydis nepriklauso nuo ženklo rūšies – jis vienodas, nepriklausomai nuo to, ar ženklas žodinis, ar figūrinis, ar spalvotas ir pan., o pavyzdžiui, kreipiantis dėl ženklo registravimo pagal tarptautinę registracijos sistemą, mokestis priklauso ir nuo to, ar ženklas yra spalvotas.

Paraiška, kurią sudaro komplektas dokumentų, pateikiama VPB Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyriui tiesiogiai arba paštu, paraiškų teikimas elektroniniu būdu (kaip, pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklo sistemoje) Lietuvoje dar nevykdomas, ir tai laikytina pakankamai dideliu sistemos trūkumu, kadangi popierinių dokumentų parengimas ir pateikimas reiškia didesnes laiko ir finansines sąnaudas, be to, ir pats tokių dokumentų apdorojimas yra sudėtingesnis procesas. Visais atvejais VPB turi būti pateiktas nustatytos formos prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą ir mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas. Pagal poreikį pateikiami ir kiti dokumentai: įgaliojimas atstovui, prašymas suteikti prioritetą, kompetentingų institucijų leidimas, kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai, teisių savininko ar jo teisių perėmėjo duotas sutikimas<sup>19</sup>. Visi paraišką sudarantys dokumentai nacionalinei tarnybai turi būti pateikiami valstybine kalba<sup>20</sup>, tad pareiškėjams iš užsienio tenka patirti papildomų išlaidų teikiamų dokumentų vertimui, kas vėlgi yra argumentas prieš tiesioginės nacionalinės registracijos pasirinkimą.

Pažymėtina, kad Lietuvoje, kaip ir kitose kontinentinės Europos valstybėse, skirtingai nei Bendrosios teisės tradicijos valstybėse<sup>21</sup>, kreipiantis dėl žymens įregistravimo prekių

---

<sup>16</sup> Valstybės žinios, 2001, Nr. 52-1811 (su pakeitimais ir papildymais).

<sup>17</sup> 79 pasaulio valstybėse, esančiose 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos šalimis, prekių ar paslaugų klasės paraiškoje nurodomos pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją.

<sup>18</sup> Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 4 priedėlio 1 punktą.

<sup>19</sup> Prekių ženklų įstatymo 11 str. 4 d.

<sup>20</sup> Prekių ženklų registravimo taisyklių 15 p.

<sup>21</sup> *Cit. op.* 4, p. 774.

ženklui nereikia pateikti jo naudojimo komercinėje veikloje įrodymų ar pareiškimo dėl ketinimo naudoti.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje kiekvienam ženklui registruoti paduodama atskira paraiška, bet joje neribojamas prekių ar paslaugų klasių, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, skaičius. Tačiau kitose valstybėse, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, viena paraiška galima siekti įregistruoti ženklų seriją – kelis prekių ženklo variantus, kurie yra panašūs savo esminėmis detalėmis ir skiriasi neturinčiais skiriamą poįymio elementais, nežymiai veikiančiais prekių ženklo tapatumą<sup>22</sup>, pavyzdžiui, spalvotą ir nespilvotą ženklo versiją<sup>23</sup>

### 1.2.2. Paraiškos ekspertizė.

Nacionalinė tarnyba, gavusi paraiška, pirmiausia atlieka jos formalią ekspertizę siekiant nustatyti, ar pateikti dokumentai iš tikrųjų laikytini paraiška prekių ženklui registruoti (patikrinama, ar yra paduotas ir tinkamai įformintas prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo, ir dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis), ir, jei taip, suteikti paraiškai padavimo datą bei numerį<sup>24</sup>. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškos priėmimas nėra tik formalus procedūrinis veiksmas – nuo suteiktos paraiškos padavimo datos, prireikus atsižvelgiant į prašomą suteikti ar suteiktą prioritetą<sup>25</sup>, pareiškėjui kyla svarbios teisinės pasekmės: jis įgyja pirmumo teisę į ženklą, o tai reiškia, kad nuo šios datos iki ženklo registracijos liudijimo išdavimo datos ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga, kuri suteikia pareiškėjui teisę reikšti pretenzijas kitam asmeniui įspėjant dėl galimo jo išimtinių teisių pažeidimo<sup>26</sup>. Taip pat, jei žymuo

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 775.

<sup>23</sup> THE UK PATENT OFFICE. *Trade Marks Journal No. 6645* [interaktyvus]. 11 August 2006 [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą: <<http://www.patent.gov.uk/tm/t-journal/tmj/journals/6645/domestic/2363900.html>>.

<sup>24</sup> Prekių ženklų registravimo taisyklių XIV skirsnis.

<sup>25</sup> Galima prašyti suteikti pirmosios paraiškos prioriteto datą – remiantis Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 4 straipsnio nuostatomis – vienos ar daugiau pirmųjų paraiškų, paduotų valstybėje, kuri yra Paryžiaus konvencijos narė (Paryžiaus sąjungą šiuo metu sudaro 170 pasaulio valstybių) arba Pasaulinės prekybos organizacijos narė (PPO šiuo metu priklauso 149 valstybės), pagrindu tam pačiam ženklui įregistruoti, jeigu pareiškėjas ar jo teisių perėmėjas paduoda paraišką nacionalinei tarnybai per 6 mėnesius nuo pirmosios paraiškos ar paraiškų padavimo datos. Taip pat galima prašyti tarptautinės parodos prioriteto datos – kai pareikštu registruoti ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos buvo eksponuojamos oficialioje arba pripažintoje oficialia tarptautinėje parodoje, jeigu paraiška paduodama nacionalinei tarnybai per 6 mėnesius nuo pirmojo eksponavimo parodoje dienos.

<sup>26</sup> Prekių ženklų įstatymo 12 str. 3 d.

galiausiai įregistruojamas prekių ženklu, tokios registracijos galiojimo terminas skaičiuojamas būtent nuo paraiškos padavimo datos, o ne nuo įregistravimo datos.

Paraiškos priėmimas ir padavimo datos suteikimas taip pat suteikia pareiškėjui galimybę prašyti taikyti pirmos paraiškos prioritetą kreipiantis dėl ženklo registravimo kitose Paryžiaus konvencijos arba Pasaulio prekybos organizacijos narėse. Be to, nelaukdamas ženklo įregistravimo, pareiškėjas jau gali remtis kilmės šalyje priimta paraiška kaip pagrindu tarptautinei ženklo registracijai pagal 1989 m. birželio 27 d. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą<sup>27</sup>, kuri bus analizuojama antroje šio darbo dalyje.

Suteikus paraiškai padavimo datą bei numerį, jos ekspertizė tęsiama. VPB tolesnę ekspertizę atlieka Prekių ženklų ir dizaino skyriaus ekspertai, kurie patikrina, ar kokybiškas yra pareikšto registruoti ženklo vaizdas, jo kopijos, ar tinkamai suklasifikuotos prekės ir paslaugos, ar pateikti visi reikalingi, atsižvelgiant į aplinkybes, dokumentai (pavyzdžiui, kompetentingų institucijų išduotas leidimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės simbolių naudojimo prekių ženkle) ir ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus. Nors pagal bendrą taisyklę paraiškos tikrinamos eilės tvarka pagal joms suteiktą numerį, Prekių ženklų registravimo taisyklių 98 punktas numato galimybę motyvuotu prašymu kreiptis dėl ekspertizės pagreitinimo, pavyzdžiui, pateikiant įrodymus dėl teisių į ženklą pažeidinėjimo – tokiu atveju VPB direktoriaus sprendimu paraiškos ir ženklo ekspertizė atliekama skubos tvarka, t. y. be eilės, tačiau laikantis visų kitų nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklo įregistravimo greitis yra svarbus, ypač pažeidimo atvejais, tokia galimybė yra itin reikšminga siekiant kuo greičiau pasinaudoti įregistruoto ženklo savininkui suteikiamomis išimtinėmis teisėmis bei užkirsti kelią pažeidimams.

### **1.2.3. Žymens ekspertizė**

Paraiškos ekspertizės metu nenustačius trūkumų ar per nustatytą terminą juos pašalinus, registracijos procedūra tęsiama atliekant ženklo ekspertizę, kurios metu tikrinama, ar ženklas atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus.

Ženklo registruojamumo reikalavimai Europos Bendrijos mastu yra harmonizuoti 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų Tarybos Pirmąja direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Valstybės žinios, 1997, Nr. 50, 2 str.

<sup>28</sup> OL, 1989 L 40, p. 1.

Išskiriami dvejopo pobūdžio ženklo registruojamumo reikalavimai – absoliutūs ir santykiniai. Absoliutūs reikalavimai yra reikalavimai pačiam žymeniui, kad jis galėtų tapti prekių ženklu. Prekių ženklo atitikimą šiems reikalavimams praktiškai visose valstybėse ekspertas tikrina *ex officio*. Absoliučių reikalavimų neatitikimas visais atvejais traktuojamas kaip atsisakymo registruoti ženklą pagrindas, dėl to priimamas sprendimas neregistruoti ženklo visoms ar daliai prekių. Santykiniai reikalavimai susiję su trečiųjų asmenų ankstesnėmis teisėmis, kurių būsimasis prekių ženklas neturėtų pažeisti. Daugelyje valstybių žymens atitikimas santykiniais reikalavimams nėra tikrinamas žymens ekspertizės metu, o yra išimtinai vėliau trečiųjų asmenų reiškiamo protesto dalykas.

Patys materialūs reikalavimai prekių ženklui nėra šio darbo tyrimo objektas, tad jie nebus plačiau nagrinėjami, tačiau bus vertinamos ir lyginamos žymenų ekspertizės dėl absoliučių ir santykinųjų reikalavimų atitikimo sistemos.

Akivaizdu, kad pramoninės nuosavybės tarnybos atliekamas žymens atitikimo santykiniais reikalavimams patikrinimas turi tam tikrų privalumų. Pagrindiniai privalumai yra patikimo registro formavimas, prekių ženklų savininkų ir viešojo intereso (vartotojų teisių) gynimas, klaidinančiai panašių ženklų registracijos prevencija ir mažesnis skaičius protestų. Tačiau iš kitos pusės, išsami ekspertizė taip pat sąlygoja ilgesnę ir brangesnę dėl didesnių kaštų procedūrą, kas pareiškėjų akimis galėtų būti pagrindinis trūkumas. Be to, santykinųjų reikalavimų patikrinimas lemia nenaudojamų ženklų trukdymą registruoti naują ženklą, verslo realijų ignoravimą, kai ankstesnio ženklo savininkas neprieštarauja dėl naujo tapataus ar panašaus ženklo įregistravimo ir visiškai neteisingų sprendimų galimybę, o taip pat absurdišką situaciją, kai ženklas neregistruojamas dėl tapatumo ar panašumo į ankstesnį Bendrijos prekės ženklą, kurio paties atitikimas santykiniais reikalavimams niekada nebuvo patikrintas<sup>29</sup>.

Europoje dominuoja žymens patikrinimo tik dėl absoliučių reikalavimų sistema, neseniai prie šios sistemos perėjo Ispanija, Danija, Švedija<sup>30</sup>, kuriose anksčiau buvo tikrinamas ir atitikimas santykiniais reikalavimams. Tikrinant žymens atitikimą išimtinai absoliutiems reikalavimams, ekspertizė vyksta greičiau, ji reikalauja mažesnių kaštų, tad yra pigesnė, tačiau registruotų prekių ženklų savininkai patys turi rūpintis savo teisių gynimu,

---

<sup>29</sup> INTA. *Relative Examination Systems vs. Absolute Examination Systems: Whether INTA Should Endorse One System or the Other* [interaktyvus]. October 2005 [žiūrėta 2006-11-21]. Prieiga per internetą: <[http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap\\_relativeabsolute.pdf](http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_relativeabsolute.pdf)>, p. 13.

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 6.

stebėti ir patys spręsti, ar konkrečiu atveju jų teisės nėra pažeidžiamos, tokiu būdu pramoninės nuosavybės tarnybai užkertamas kelias priimti neobjektyvius sprendimus dėl panašių ženklų. Nors neatliekant ekspertizės dėl santykinų reikalavimų sudaromos prielaidos pažeisti esamų prekių ženklų savininkų teises ir teisėtus interesus, sukuriama tam tikras teisinis neapibrėžtumas, tačiau tuo pačiu prekių ženklų savininkai skatinami patys aktyviau stebėti ir saugoti savo ženklą, be to, taip pasireiškia civilinei teisei būdingo dispozityvumo principo realizavimas, leidžiantis ankstesnių teisių turėtojams patiems nustatyti ir pasirinkti, ar jų subjektyvios teisės yra pažeidžiamos ir turi būti ginamos, ar toleruoti panašaus ar tapataus jų naudojamam ženklo įregistravimą.

Lietuvoje žymuo tikrinamas tik dėl Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnyje išvardintų absoliučių registruojamumo reikalavimų, o ženklo ekspertizės dėl trečiųjų asmenų teisių galimo pažeidimo ekspertas neatlieka. Pažymėtina, kad eksperto sprendimas neregistruoti ženklo jokių būdu nėra galutinis, nes pareiškėjui ar jo atstovui numatyta galimybė pasinaudoti pakartotinės ekspertizės institutu, jei priimamas sprendimas neregistruoti ženklo visoms ar daliai prekių ar paslaugų. Pakartotinė ekspertizė baigiama arba įregistruojant ženklo arba ankstesnį sprendimą paliekant galioti.

Pakartotinė ekspertizė nėra vienintelė galimybė pareiškėjui ginčyti ženklo neįregistravimą. Remiantis Prekių ženklų įstatymo 15 str. 1 d. nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu VPB priimtu sprendimu pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę, sumokėjęs nustatytą mokestį, per 3 mėnesius nuo tokio sprendimo išsiuntimo jam dienos pateikti VPB Apeliaciniam skyriui rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu peržiūrėti neigiamas ekspertizės išvadas. Minėtoje normoje aiškiai nurodyta, jog apeliacijos objektas yra pakartotinės ekspertizės metu priimtas sprendimas, tad darytina išvada, kad pasinaudojimas pakartotinės ekspertizės institutu yra būtinoji apeliacijos teisės realizavimo prielaida, vadinasi yra svarbu visų pirma nepraleisti termino ir kreiptis dėl pakartotinės ekspertizės atlikimo, nes kitaip tolesnė sprendimo peržiūrėjimo galimybė būtų užkertama. Aišku, nėra kliūčių paduoti paraišką iš naujo, tačiau reikėtų iš naujo sumokėti ir reikiamą mokestį.

Jei Apeliacinis skyrius, įvertinęs šalių pateiktus įrodymus, apeliacijos netenkina ir ankstesnį sprendimą neregistruoti ženklo palieka galioti, pareiškėjui išlieka Prekių ženklų įstatymo 15 str. 3 d. numatyta galimybė minėtą sprendimą per 6 mėnesius nuo jo priėmimo dienos apskųsti Vilniaus apygardos teismui. Pažymėtina, kad galimybė skųsti sprendimą neregistruoti ženklo tiesiogiai Vilniaus apygardos teismui nėra numatyta, tad tokių ginčų

atveju nagrinėjimas Apeliaciniame skyriuje laikytinas privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

#### **1.2.4. Ženklo įregistravimas**

Ekspertizės ar apeliacijos nagrinėjimo metu nustatčius, kad žymuo atitinka visus tikrinamus prekių ženklui keliamus reikalavimus, priimamas sprendimas ženklą registruoti. Kad ženklas būtų įrašytas į registrą, turi būti sumokėtas nustatytas mokestis (240 Lt<sup>31</sup>) ir pristatytas tai patvirtinantis dokumentas, tik po to prekių ženklas faktiškai registruojamas ir duomenys apie jį yra paskelbiami VPB oficialiame biuletenyje<sup>32</sup>. Laiku nesumokėjus reikiamo mokesčio paraiška pripažįstama atšaukta (beje, visiškai ar iš dalies (sumažinant nurodytą prekių ar pasaugų klasių kiekį) atšaukti paraišką bet kurioje paraiškos ar ženklo ekspertizės stadijoje gali ir pats pareiškėjas ar jo atstovas)<sup>33</sup>.

Nuo paraiškos pateikimo iki ženklo įregistravimo paprastai praeina nemažas laiko tarpas – Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatų<sup>34</sup> 24 punkte nustatyta maksimali trukmė – 24 mėnesiai nuo paraiškos įregistruoti ženklą padavimo dienos. Faktiška registracijos trukmė priklauso nuo konkrečiame registravimo procese atliekamų veiksmų kiekio ir trukmės (pavyzdžiui, ar ekspertizė pagreitinama, ar atliekama pakartotinė ekspertizė, ar prašoma pratęsti terminus ir t.t.). Paprastai prekių ženklas yra įregistruojamas per 12 – 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo dienos.

Įregistruoto ženklo viešas paskelbimas turi itin didelę reikšmę, nes suteikia galimybę suinteresuotiems asmenims, kurių ankstesnes teises minėtasis įregistruotas ženklas galimai pažeidžia, jas ginti bei pasinaudoti protesto institutu.

#### **1.2.5. Ženklo užprotestavimas**

Protesto procedūra įgalina trečiuosius asmenis užkirsti kelią pareiškėjui įgyti jo prekių ženklo apsaugą ir pasiekti registracijos pripažinimą negaliojančia. Išskiriami absoliutūs ir santykiniai ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai (kurie atitinka absoliučius ir santykinius ženklo registruojamumo reikalavimus), taip pat ženklo registracija gali būti

---

<sup>31</sup> Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą 4 priedėlio 6 punktas.

<sup>32</sup> Prekių ženklų įstatymo 16 str.

<sup>33</sup> Prekių ženklų įstatymo 17 str.

<sup>34</sup> Patvirtinti 2001 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.188. Valstybės žinios, 2001, Nr. 15-550 (su vėlesniais pakeitimais).

pripažinta negaliojančia, jei bus įrodyta, kad pareiškėjas padavė paraišką ženklui registruoti turėdamas nesąžiningų ketinimų<sup>35</sup>.

Kadangi yra viešas suinteresuotumas, kad bendriniai žodžiai, aprašomieji, klaidinantys prekių ženklai nebūtų registruojami, kai kuriose valstybėse bet kuris trečiasis asmuo gali pareikšti protestą, remdamasis absoliučiais ar santykiniais ženklo negaliojimo pagrindais, tačiau kitose valstybėse reikalaujama asmens suinteresuotumo<sup>36</sup>, taip ir yra Lietuvoje – teisė reikšti protestą suteikiama tik suinteresuotiems asmenims, t. y. tiems asmenims, kurių ankstesnes teises ar teisėtus interesus protestuojamo ženklo įregistravimas pažeidžia. Motyvuotas rašytinis protestas paduodamas VPB Apeliaciniam skyriui suinteresuoto asmens dėl kito asmens prekių ženklo įregistravimo per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos<sup>37</sup>.

Galima išskirti šiuos esminius protesto pagal Lietuvos teisę bruožus: pirma, protesto pareiškimas galimas tik po ženklo įregistravimo ir paskelbimo; antra, protestą pateikti gali tik suinteresuotas asmuo – t.y. asmuo, kurio teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeidžiami protestuojamo ženklo; trečia, ženklas ginčijamas remiantis ne tik santykiniais, bet ir absoliučiais negaliojimo pagrindais, nors jie jau buvo patikrinti ženklo ekspertizės metu.

Apeliacinio skyriaus sprendimas dėl protesto per 6 mėnesius nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui<sup>38</sup>. Pažymėtina, kad protesto pareiškimas nėra privaloma ikiteisminė stadija suinteresuotiems asmenims, siekiantiems savo teisių gynimo ir ginčijamo ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, dėl tokių ginčų, beje, ir keldami papildomų reikalavimų, pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo, jie gali kreiptis tiesiogiai į Vilniaus apygardos teismą<sup>39</sup>.

#### **1.2.6. Prekių ženklo liudijimo išdavimas**

Per nustatytą terminą ženklo neužprotestavus ar protesto nepatenkinus, įregistruoto ženklo savininkui išduodamas teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą į registrą ir savininko išimtinės teises į įregistruotą ženklą – ženklo registracijos liudijimas. Šis dokumentas turi atgalinį galiojimą, nes ženklo registracijos galiojimo bei prekių ženklo

---

<sup>35</sup> Prekių ženklų įstatymo 6, 7 str.

<sup>36</sup> *Cit. Op.* 5, p. 427.

<sup>37</sup> Prekių ženklų įstatymo 18 str.

<sup>38</sup> Prekių ženklų įstatymo 18 str. 7 d.

<sup>39</sup> Prekių ženklų įstatymo 49 str. 2 d.



teisinės apsaugos (savininko išimtinių teisių į ženklą) terminas skaičiuojamas nuo paraiškos padavimo datos.

TRIPS sutarties 18 straipsnis numato minimalų 7 metų prekių ženklo galiojimo terminą, tuo tarpu Sutarties dėl prekių ženklų įstatymų 13 str. 7 d. bei Prekių ženklų įstatymo 35 straipsnis numato 10 metų ženklo registracijos galiojimo terminą, kuris, sumokėjus atitinkamus mokesčius, gali būti pratęsiamas *ad infinitum* (skirtingai, nei patento<sup>40</sup> ar pramoninio dizaino<sup>41</sup> registracija) kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

### 1.3. Kelių nacionalinių registracijų tarpusavio santykis

Kaip jau buvo minėta, subjektas, siekiantis apsaugoti savo naudojamą prekių ženklą keliose valstybėse, gali jį registruoti atskirai kiekvienoje iš jų ir tokiu būdu įgyti kelis nacionalinius prekių ženklus. Santykis tarp tokių registracijų apibrėžiamas Paryžiaus konvencijos 4, 6 bei 6<sup>quinquies</sup> straipsniuose. Visų pirma, kaip jau buvo minėta, padavęs paraišką vienoje valstybėje Paryžiaus sąjungos narėje, pareiškėjas įgyja teisę remtis prioritetu per 6 mėnesius paduodamas paraišką ženkliui registruoti kitoje valstybėje. Be to, Paryžiaus konvencijoje įtvirtintas to paties ženklo apsaugos įvairiose valstybėse nepriklausomumo principas, kuris reiškia, kad ženklo registracijos galiojimas nepriklauso nuo registracijos galiojimo kitose valstybėse, įskaitant ir kilmės šalį<sup>42</sup>, taip pat nereikalaujama ženklo įregistravimo kilmės šalyje tam, kad jį galima būtų registruoti kitoje valstybėje. Tačiau kartu pažymėtina, kad ženklo įregistravimas kilmės šalyje suteikia tam tikrą pranašumą jo savininkui, siekiančiam įregistravimo kitoje šalyje, nes įregistruotas kilmės šalyje ženklas, pareikštas registruoti kitoje Paryžiaus sąjungos šalyje, turi būti įregistruotas ir saugomas toks, koks jis yra, nebent jis pažeistų trečiųjų asmenų teises toje šalyje, neturėtų skiriamąjo požymio ar prieštarautų moralei bei viešajai tvarkai.

---

<sup>40</sup> Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 8-120 (su pakeitimais ir papildymais), 27 str.

<sup>41</sup> Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4980 (su pakeitimais ir papildymais), 34 str.

<sup>42</sup> Kilmės šalimi laikoma valstybė, kurioje pareiškėjas turi veikiančią ir rimtą pramonės arba prekybos įmonę, o jei tokios įmonės Paryžiaus sąjungos ribose neturi, Sąjungos šalis, kurioje gyvena, jei gyvenamosios vietos Sąjungoje neturi, jo pilietybės šalis, jei ji yra Sąjungos narė (Paryžiaus konvencijos 6<sup>quinquies</sup> (A)(2) str.).

## 2. Tarptautinė prekių ženklo registracijos sistema

### 2.1. Tarptautinės prekių ženklo registracijos sistemos susikūrimo prielaidos

Tik XIX amžiaus pabaigoje valstybės pradėjo kooperuotis savo piliečių teisių apsaugos kaimyninėse šalyse klausimu, be to, buvo pripažinta, kad kaimyninėse valstybėse skirtingai vertinamos prekių ženklų savininkų teisės, tuomet iškilo poreikis tam tikru mastu suvienodinti prekių ženklų įstatymus tokiu būdu, kad vienos valstybės piliečiai neatsidurtų žymiai blogesnėje padėtyje kitoje valstybėje. Tada ir prasidėjo prekių ženklų teisės harmonizavimas ir 1883 m. kovo 20 d. buvo pasirašyta Paryžiaus konvencija.<sup>43</sup> Būtent ši konvencija davė pradžią kitos tarptautinės sutarties, kuria buvo sukurta tarptautinė prekių ženklų registracijos sistema, atsiradimui – Madrido sutartis yra glaudžiai susijusi su Paryžiaus konvencija, kadangi tik valstybės, esančios pastarosios dalyvėmis, gali prisijungti prie Madrido sistemos<sup>44</sup>.

Madrido sistema, kurią administruoja Ženevoje esantis Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Tarptautinis biuras, buvo sukurta 1891 metais ir veikia pagal 1891 m. Madrido sutartį dėl tarptautinio prekių ženklų registravimo<sup>45</sup> (toliau – Madrido sutartis, Sutartis) ir jau minėtą 1989 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą (toliau – Madrido protokolas, Protokolas), įsigaliojusį 1996 m. balandžio 1 d.

Madrido protokolas ir Madrido sutartis yra dvi savarankiškos sutartys, tad valstybės nebūtinai yra prisijungusios prie jų abiejų. Lietuvos Respublika, taip pat ir Europos Bendrija yra tik Protokolo dalyvės. Tiek Madrido sutarties, tiek Madrido protokolo narės sudaro Madrido sąjungą, kuriai šiuo metu priklauso 80 narės (iš jų 72 yra Protokolo narės)<sup>46</sup>. Ta

---

<sup>43</sup> KAUFMAN, Ian Jay. Madrid Agreement: Will Reform Proposals Attract More Members. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1990, 12(11) [žiūrėta 2007-03-06], 407-412. Prieiga per internetą: <<http://westlaw.com>>, p. 407.

<sup>44</sup> Pažymėtina, kad pasaulyje egzistuoja ir kitos regioninės tarptautinės sutartys, susijusios su prekių ženklų registracija, pavyzdžiui, Beneliukso sutartis, sukūrusi vieningos prekių ženklų registracijos Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge sistemą, OAPI susitarimas, sukūręs vieningą registracijos procedūrą keliose Afrikos valstybėse ir kt.

<sup>45</sup> Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-10-02]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/treaties/registration/madrid/madrid-eng.pdf>>.

<sup>46</sup> Members of the Madrid Union [interaktyvus]. March 2007 [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/members/doc/members.doc>>.

aplinkybė, kad vienos Sąjungos narės yra prisijungusios prie vienos iš sutarčių, o kitos prie abiejų, turi praktinę reikšmę, kuri bus atskleista toliau šiame darbe.

Atsižvelgiant į tai, kad, norėdami gauti savo prekės ženklo apsaugą keliose valstybėse naudodamiesi nacionaline registracijos sistema asmenys paprastai turi įvykdyti formalius kiekvienos valstybės nacionalinės tarnybos registracijos reikalavimus, o tai gali reikšti skirtingas procedūras, pareigą skirti patikėtinį, būtinumą paduoti paraiškas skirtingomis kalbomis, skirtingus apsaugos terminus, skirtingas registracijos galiojimo pratęsimo datas, o toks skirtingas reguliavimas atskirose valstybėse suponuoja didesnes išlaidas – atskirai kiekvienoje valstybėje mokėtinus įvairiomis valiutomis mokesčius, honorarus patikėtiniais, atlyginimus vertėjams ir kt., Madrido sistemos sukūrimu visų pirma siekiama išvaduoti pareiškėjus nuo minėtų sunkumų įvedant tarptautinę prekių ir paslaugų ženklų registraciją, kuri galioja pasirinktose Madrido sąjungos narėse: pareiškėjui tereikia užpildyti vieną paraišką viena kalba laikantis WIPO Tarptautinio biuro nustatytų formalių reikalavimų bei vieną kartą sumokėti nustatytą mokesťį viena valiuta. Be to, tolesnis tarptautinės registracijos valdymas taip pat yra lengvesnis – registracijos pratęsimas, reikalingi registracijos pakeitimai, licencijos registravimas, registracijos perleidimas atliekami pagal „vieno langelio“ principą – per Tarptautinį biurą, nesikreipiant atskirai į kiekvienos valstybės nacionalinę tarnybą. Galima teigti, kad tam tikra apimtimi Madrido sistema taip pat naudinga ir nacionalinėms tarnyboms, nes sumažina jų darbo apimtį, kadangi joms nereikia atlikti paraiškos ekspertizės, nereikia publikuoti ženklų<sup>47</sup>.

Kadangi tarptautinė registracijos procedūra įgyjant ženklo apsaugą daugelyje valstybių yra paprastesnė ir pigesnė, nei atskirų nacionalinių registracijų paketas, ji yra populiarė. Sistemos populiarumą rodo tai, kad 2006 metų spalį pasinaudojus ja buvo įregistruotas jau 900000-asis prekių ženklas, o iš viso tarptautiniame registre šiuo metu yra daugiau nei 465000 galiojančių prekių ženklų registracijų, kurios atstoja daugiau nei 5 milijonus nacionalinių registracijų<sup>48</sup>.

Tarptautinė registracija galioja keliose valstybėse, potencialiai – visose Madrido sąjungos narėse, išskyrus kilmės šalį, nes joje prekės ženklas saugomas pagal nacionalinę registraciją. Madrido sąjungos narės šiuo metu sudaro 3,1 milijardo vartotojų rinką (daugiau,

---

<sup>47</sup> *Cit. op.* 7, p. 292.

<sup>48</sup> WIPO. *Press Release 466* [interaktyvus]. October 27, 2006 [žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2006/wipo\\_pr\\_2006\\_466.html](http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2006/wipo_pr_2006_466.html)>.

nei pusę pasaulio gyventojų). Madrido sistemos dėka net labiausiai nutolusios rinkos tampa prieinamos prekių ženklų savininkams, neatsižvelgiant į jų dydį<sup>49</sup>.

Pažymėtina, kad tarptautinės registracijos suteikiama apsauga išplečiama į bet kurią sistemos dalyvę tik jei pareiškėjas specialiai to paprašo tarptautinėje paraiškoje arba po tarptautinės registracijos<sup>50</sup>. Galimybė prašyti vėlesnio teritorinio išplėtimo nepaduodant naujos paraiškos yra neabejotinas Madrido sistemos privalumas, svarbus ir aktualus sparčiai besiplečiančioms įmonėms, žengiančioms į naujas rinkas. Tačiau reikia pažymėti, kad toks teritorinis išplėtimas negalioja atgal, t. y. įsigalioja tik nuo jo įrašo Tarptautiniame registre datos, o nustoja galioti kartu su ta registracija, su kuria susijęs, tad registracija vieningai atnaujinama.

Iki 2006 metų pabaigos paraiškų ir registracijų Lietuvoje pagrindu buvo išplėsta 447 prekių ženklų apsauga, tuo tarpu į Lietuvos teritoriją vien 2006 metais buvo išplėsta 3903 prekių ženklų apsauga<sup>51</sup>

## **2.2. Madrido sutarties ir Protokolo skirtumai**

Nepaisant visų aukščiau minėtų suvienytos registracijos pranašumų, kuriuos įvedė Madrido sutartis, šios sutarties valstybių dalyvių skaičius visada buvo pakankamai mažas, nors tokios ekonomiškai svarbios valstybės, kaip Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija įėjo į Madrido sąjungą, tačiau JAV, Japonija, Didžioji Britanija ir Skandinavijos valstybės dėl tam tikrų Sutarties nuostatų (kurios bus analizuojamos žemiau) neprisijungė prie šios sistemos. Per pirmuosius 100 Sutarties gyvavimo metų dalyvių skaičius buvo mažesnis nei 30, ir išaugo tik dirbtinai, iširus SSRS, Jugoslavijai ir Čekoslovakijai<sup>52</sup>. Pagrindinė problema buvo tai, kad tam tikros Madrido Sutarties nuostatos darė Madrido sistemą nepraktiška ir nepatrauklia kai kurių ekonomiškai svarbių valstybių atžvilgiu, kurių nedalyvavimas darė pačią Madrido sistemą mažiau patrauklią pareiškėjams ir tarptautinių registracijų skaičius buvo pakankamai

---

<sup>49</sup> GHAFELE, Roya. Trade Mark Owners' Perspectives on the Madrid System: Practical Experiences and Theoretical underpinnings. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No. 3, p. 160-169, p. 164.

<sup>50</sup> Madrido sutarties 3<sup>er</sup> str., Madrido protokolo 3<sup>er</sup> str.

<sup>51</sup> WIPO Gazette of International Marks: Statistical Supplement for 2006 [interaktyvus] [žiūrėta 2007-03-21]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/stat/pdf/stat2006.pdf>>.

<sup>52</sup> KUNZE, Gerd F. The Madrid System for the International Registration of Marks as Applied Under the Protocol. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1994, Nr. 16(6) [žiūrėta 2007-03-06], p. 223-226. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 223.

nedidelis<sup>53</sup>. Dėl šių priežasčių WIPO parengė naują sutartį, kurioje pataisytos Madrido sutarties nuostatos siekiant padaryti ją priimtina toms valstybėms, kurios iki tol buvo pasirinkusios likti Madrido sistemos nuošaly, tačiau tuo pat metu nenutolstant per daug nuo Madrido sutarties principų, kad nauja sutartis nebūtų nepriimtina jau dalyvaujančioms Madrido sąjungoje valstybėms. Be to, artėjant Bendrijos prekių ženklo sistemos sukūrimui, padidėjo spaudimas WIPO sustiprinti Madrido sistemą ir išplėsti dalyvavimą joje<sup>54</sup>. Tapo akivaizdu, kad vieningos prekių ženklo registracijos, galiojančios visoje Europos Bendrijoje, buvimas gali būti patrauklesnis, nei galimybė Madrido sutarties pagrindu įgyti nacionalinių registracijų paketą, kuris neapims daugelio svarbių valstybių dėl to, kad jos nepriklauso Madrido sąjungai. Neabejotina, kad būtent dėl šios priežasties kilo klausimas dėl Madrido sutarties pakeitimo, kad Madrido sistema taptų priimtina didesniai skaičiui valstybių<sup>55</sup>.

Siekiant išspręsti minėtas problemas bei sukurti sąsają su būsima Bendrijos prekių ženklo sistema, 1989 m. birželio 27 d. 28 valstybės sudarė ir pasirašė Madrido protokolą, kurio įvestos naujovės leido ženkliai išplėsti Madrido sistemos galiojimo teritoriją. Sąsaja su Bendrijos prekių ženklo sistema bei JAV prisijungimas gali paskatinti kitų valstybių prisijungimą<sup>56</sup>.

Šiame skyriuje aptariami bei įvertinami visi esminiai Madrido protokolo ir Madrido sutarties skirtumai.

Pirma, tarptautinė paraiška pagal Protokolą gali būti grindžiama ne tik pagrindine registracija kilmės šalyje, kaip numato Madrido Sutartis, bet ir pagrindine paraiška<sup>57</sup>, kas leidžia pareiškėjui sutaupyti pakankamai daug laiko ir nelaukiant ženklo įregistravimo kilmės valstybėje, pradėti jo tarptautinę registravimo procedūrą, tokiu būdu greičiau apsaugoti prekių ženklą keliose valstybėse, neprarandant kilmės šalies paraiškos prioriteto datos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad skirtingose valstybėse įregistruoti ženklą gali būti sunkiau ar lengviau dėl skirtingo išsamumo ekspertizės atlikimo, dėl tokios Sutarties nuostatos pareiškėjai iš tų šalių, kur ekspertizė neatliekama, turėjo nesąžiningą pranašumą prieš tuos, kurių kilmės

---

<sup>53</sup> TRITTON, Guy. *Intellectual Property in Europe*. 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2002, p. 210.

<sup>54</sup> *Cit. op.* 43, p. 410.

<sup>55</sup> MORCOM, Christopher. The Madrid Arrangement – Implications for the Community Trade Mark. E.I.P.R. [interaktyvus]. 1989, Nr. 11(10) [žiūrėta 2007-03-06], p. 343-345. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 343.

<sup>56</sup> *Cit. op.* 49, p. 162.

<sup>57</sup> Madrido sutarties 1 str. 2 d., Madrido protokolo 2 str. 1 d.

valstybėje atliekama išsami ekspertizė, be to, reikalaujama išankstinio ženklo naudojimo, kaip JAV<sup>58</sup>.

Antra, Madrido Protokolas, skirtingai nei Sutartis, palieka pareiškėjui laisvę pasirinkti kilmės šalį, nustatydamas alternatyvius kriterijus – pilietybės, nuolatinės gyvenamosios vietos arba nefiktyvios veikiančios pramonės ar prekybos įmonės turėjimo<sup>59</sup>. Tuo tarpu Sutartyje numatyta vadinamoji „kaskado“ taisyklė (kaip ir Paryžiaus konvencijoje) – kilmės šalies nustatymo kriterijai yra tie patys, tačiau ji nustatoma hierarchine tvarka pagal pareiškėjo įmonės buvimą, nuolatinę gyvenamąją vietą ir, pagaliau, pilietybę<sup>60</sup>.

Trečia, Protokole<sup>61</sup> tiesiogiai įtvirtinta nuostata, kad tarptautinės registracijos suteikiama apsauga išplečiama į bet kurią susitariančiąją šalį tik tai jei to tiesiogiai prašo pareiškėjas ar ženklo savininkas, bet atsižvelgiant į tai, kad visos Sutarties dalyvės padarė atitinkamą pareiškimą pagal Sutarties 3<sup>bis</sup> straipsnį<sup>62</sup>, tai nėra reikšmingas aptariamų sutarčių skirtumas.

Ketvirta, Sutartis numato vienerių metų terminą nacionalinei tarnybai pranešti apie atsisakymą suteikti apsaugą<sup>63</sup>, tuo tarpu Protokolas suteikia galimybę susitariančiosioms šalims padaryti pareiškimą, kad jos taiko 18 mėnesių (o protesto atveju – ir ilgesnį) terminą<sup>64</sup>. Akivaizdu, kad tokia nuostata padarė Madrido sistemą priimtina toms valstybėms, kur yra ilgesnis ekspertizės atlikimo laikas, pavyzdžiui, dėl to, kad atliekama paieška, ekspertizė dėl santykinų pagrindų, suteikiamas ilgesnis terminas protestams pareikšti. Tokia Sutarties nuostata buvo nepriimtina Jungtinei Karalystei, Airijai bei Danijai, kur nacionalinės tarnybos atlieka išsamią ekspertizę<sup>65</sup>. Kartu pažymėtina, kad prekių ženklo pareiškėjui tokiu atveju pailgėja neapibrėžtumo dėl suteikiamų teisių apimties laikotarpis.

Penkta, Protokolas nustato labiau paplitusį ir priimtina 10 metų registracijos galiojimo terminą<sup>66</sup>, kai tuo tarpu Sutartis numato dvigubai ilgesnį<sup>67</sup>.

---

<sup>58</sup> *Cit. op.* 53, p. 209.

<sup>59</sup> Madrido protokolo 2 str. 1 d.

<sup>60</sup> Madrido sutarties 1 str. 3 d.

<sup>61</sup> Madrido protokolo 3<sup>bis</sup> str.

<sup>62</sup> WIPO. *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol* [interaktyvus] [žiūrėta 2006-12-02], par. 04.05. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/guide/pdf/guide.pdf>>.

<sup>63</sup> Madrido sutarties 5 str. 2 d.

<sup>64</sup> Madrido protokolo 5 str. 2 d. b p.

<sup>65</sup> *Cit. op.* 43, p. 410.

<sup>66</sup> Madrido protokolo 6 str. 1d.

<sup>67</sup> Madrido sutarties 6 str. 1 d.

Šešta, Sutartis, skirtingai nei Protokolas, nenumato galimybės anuliuotą „centrinio puolimo“ (apie kurį bus kalbama vėliau) atveju tarptautinę registraciją konvertuoti į nacionalines (ar regionines) registracijas išsaugant registracijos datą, ir toji data negrižtamai prarandama kartu su registracija<sup>68</sup>. Ši nuostata vertintina kaip didžiausias Madrido sutarties trūkumas, nes nepavykus išlaikyti registracijos galiojimo kilmės šalyje, prekių ženklo savininkas netenka apsaugos visose valstybėse, ir turi pradėti ženklo registravimo procedūrą iš naujo nuo registravimo nacionalinėje tarnyboje – kilmės šalyje, siekdamas vėliau pasinaudoti Madrido sistema, arba tiesiogiai keliose valstybėse, kas bet kuriuo atveju lems dideles laiko ir finansines sąnaudas, be to, ženklas kurį laiką bus neapsaugotas.

Septinta, Sutartis, skirtingai nei Protokolas, nenumato galimybės susitariančiai šaliai, padariusiai atitinkamą pareiškimą, imti individualų mokestį už kiekvieną tarptautinę registraciją, kurioje ji minima, vietoj papildomo ir pridėtinio mokesčių<sup>69</sup>. Daugelis valstybių Madrido protokolo dalyvių (įskaitant ir tas, kurios yra Sutarties dalyvės) pasinaudojo šita galimybe<sup>70</sup>, tad pareiškėjams tenka brangiau mokėti už nuorodas į tokias valstybes, tačiau toliau aptariamoms garantinės išlygos dėka pigesnė mokesčių sistema tebėra taikoma nuorodoms į Sutarties valstybes<sup>71</sup>.

Aštunta, Sutarties dalyvėmis gali tapti tik valstybės, tuo tarpu Protokolo 14 straipsnio 1 dalies b punktas leidžia Protokolo dalyve tapti tam tikras sąlygas patenkinusiai tarpvalstybinei organizacijai, jeigu ne mažiau kaip viena tai organizacijai priklausanti valstybė narė yra Paryžiaus konvencijos dalyvė ir ta organizacija turi regioninę ženklų registravimo tarnybą, dirbančią organizacijai priklausančioje teritorijoje (su sąlyga, kad tokia tarnyba nėra bendra tarnyba, pakeitusi kelių valstybių, kurių teritorijų visuma laikoma viena valstybe, nacionalines tarnybas, kaip Beneliukso atveju). Tokios nuostatos dėka prie Madrido sistemos prisijungė Europos Bendrija, ir tapo įmanoma išplėsti prekių ženklo apsaugą į visos Bendrijos teritoriją. Atkreiptinas dėmesys, kad galimybė tokiu būdu įgyti prekių ženklo apsaugą ir saugiai įžengti į Europos Bendrijos vidaus rinką paskatino kai kurių valstybių (Norvegijos, Izraelio) suinteresuotumą prisijungti prie Madrido sąjungos. Tokiu būdu

---

<sup>68</sup> Madrido sutarties 6 str. 4 d.

<sup>69</sup> Madrido sutarties 8 str., Madrido protokolo 8 str. 7 d. a p.

<sup>70</sup> WIPO. *Individual Fees*. [interaktyvus]. March 2007 [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/doc/individ.doc>>.

<sup>71</sup> *Cit. op.* 52, p. 225.

Bendrijos prekių ženklo sistema, nors ir tikrai būdama Madrido sistemos konkurentė, gali sąlygoti Madrido sistemos plėtrą ir atgaivinti tarptautinės registracijos sistemą<sup>72</sup>.

Devinta, paraiška pagal Protokolą gali būti paduodama ne tik prancūzų, bet ir anglų arba ispanų kalba<sup>73</sup>, kas atvėrė Madrido sistemą ispaniškai ir ypač angliškai kalbančiam pasauliui ir paskatino svarbių tarptautinės prekybos dalyvių, tad reikšmingų tarptautinės registracijos atžvilgiu valstybių (JAV, Jungtinė Karalystė, Japonija, Australija, Skandinavijos šalys) prisijungimą prie Madrido sistemos. Kalbos reikalavimų peržiūrėjimas sudarė galimybę daugiau nei milijardui subjektų visame pasaulyje pateikti paraiškas savo gimtąja kalba. Anglų ir ispanų kalbų įvedimas buvo svarbus žingsnis paverčiant sistemą, kuri iš pradžių buvo europine, iš tikrųjų tarptautine<sup>74</sup>.

Atsižvelgiant į visus išvardintus skirtumus, darytina išvada, kad Madrido protokolas daugeliu aspektų yra pažangesnis ir naudingesnis pareiškėjams, nei Sutartis, kuri praktiškai laikytina atgyvenusia sutartimi (valstybių, kurios yra vien Sutarties dalyvės, liko tik 8<sup>75</sup>), kuria nepavyko sukurti iš tikrųjų veiksmingos tarptautinės registracijos sistemos, nors ji ir padėjo šiai sistemai pagrindus.

### 2.3. Madrido sutarties ir Protokolo tarpusavio santykis

Sutarties ir Protokolo santykį apibrėžia Protokolo 9<sup>sexies</sup> straipsnis, kitaip dar vadinamas garantine išlyga (angl. – *safeguard clause*), numatantis, kad kai konkrečios tarptautinės paraiškos ar tarptautinės registracijos atveju kilmės šalies tarnyba yra ir Protokolui, ir Sutarčiai priklausančios valstybės tarnyba, bet kurios kitos valstybės, taip pat priklausančios abiem sutartims, teritorijoje Protokolo nuostatos negalioja. Kitaip tariant, pareiškėjo arba ženklo savininko, kurio kilmės šalis yra abiejų sutarčių narė, teritorinio išplėtimo nurodymams dėl tik Protokolo šalių, bus taikomas Protokolas; o nurodžius šalį, kuri yra tik Sutarties arba abiejų sutarčių narė – Sutartis. Tad Protokolo įvesti pakeitimai taikomi tik toms valstybėms, kurios nėra Sutarties dalyvės, ir nėra taikomi Madrido sutarties dalyvėms,

---

<sup>72</sup> BEIER, Friedrich-Karl. Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market. *IIC* [interaktyvus]. 1990, 21 [žiūrėta 2007-03-06], p. 131. Prieiga per internetą: <<http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?toc=beckonline.module>>, p. 137.

<sup>73</sup> Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement (as in force on October 3, 2006). [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-12-10]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/common\\_regulations.htm](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm)>, 6 taisyklės 1 d. b p.

<sup>74</sup> *Cit. op.* 49, p. 162.

<sup>75</sup> *Cit. op.* 46.



kadangi derybų metu jos patikino esančios visiškai patenkintos Madrido sutartimi ir nenorėjo pakeitimų<sup>76</sup>.

Pažymėtina, kad kilmės šalies dalyvavimas vienoje, kitoje ar abiejose sutartyse yra svarbus galimybės prašyti teritorinio išplėtimo aspektu, t. y.:

- kai kilmės šalis yra tik Sutarties narė, teritorinio išplėtimo galima prašyti tik tose valstybėse, kurios yra Sutarties narės;
- kai kilmės šalis yra tik Protokolo narė, teritorinio išplėtimo galima prašyti tik valstybėse, kurios yra Protokolo narės;
- kai kilmės šalis yra abiejų sutarčių narė, teritorinio išplėtimo galima prašyti Sutarties ir (ar) Protokolo narėse, t. y. visose Madrido sąjungos dalyvėse.

Taigi garantinės išlygos pasekmė yra tai, kad visos Sutarties nuostatos, net tos, kurios pakeistos Protokolu, daugeliu atveju bus taikomos ir toliau<sup>77</sup>. Tačiau kadangi jau yra įvykdyta Protokolo 9<sup>sexies</sup> straipsnyje numatyta sąlyga, t.y. praėjo 5 metai nuo tos dienos, kai dauguma Madrido sutarčiai priklausančių šalių tapo Protokolo narėmis, ir 10 metų nuo Protokolo įsigaliojimo (2006 m. balandžio 1 d.), Asamblėja (kurios balsavime tokiu atveju gali dalyvauti tik tos valstybės, kurios yra ir Sutarties, ir Protokolo narės) įgijo teisę trimis ketvirtadaliais balsų atšaukti minėtą taisyklę arba apriboti jos apimtį.

Artėjant minėtai datai WIPO buvo sudaryta *Ad hoc* darbo grupė dėl Madrido sistemos teisinio tobulinimo (angl. – *Ad Hoc Working Group on the Legal Development of the Madrid System*), kurios vienas iš tikslų – parengti minėtą išlygą pakeičiančių ir su tuo susijusių nuostatų projektą. Jau įvyko trys darbo grupės susitikimai, kuriose buvo svarstomi Madrido sistemos reformos pasiūlymai, planuojamas ketvirtasis.

Garantinės išlygos panaikinimu siekiama kelių tikslų: pirma, kiek įmanoma supaprastinti Madrido sistemos veikimą, turint omeny galutinį tikslą, kad sistema veiktų pagal vieną sutartį, antra, užtikrinti vienodą taikymą tarp visų Madrido protokolo susitariančių šalių, trečia, leisti pareiškėjams iš valstybių, kurios yra ir Sutarties, ir Protokolo narės, patirti Protokolo pranašumų teikiamą naudą tuo pačiu apribojant Protokolo taikymo sąlygotas nepageidaujamas pasekmes<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> *Cit. op.* 43, p. 410.

<sup>77</sup> *Cit. op.* 52, p. 224.

<sup>78</sup> AD HOC WORKING GROUP ON THE LEGAL DEVELOPMENT OF THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS, THIRD SESSION. *Report MM/LD/WG/3/5* [interaktyvus]. February 2, 2007 [žiūrėta 2007-03-11]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/mm\\_ld\\_wg\\_3/mm\\_ld\\_wg\\_3\\_5.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/mm_ld_wg_3/mm_ld_wg_3_5.doc)>.

Nesutarimą dėl minėtos taisyklės atšaukimo kelė atsisakymo suteikti apsaugą terminas (pareiškėjams naudingas Sutarties numatytas trumpesnis terminas) ir mokesčių sistema (Protokolo numatyti individualūs mokesčiai būna didesni), taip pat svarstoma nuostata, įpareigosianti nacionalines tarnybas, kurių šalys ima individualų mokesčių, teikti papildomas paslaugas sistemos naudotojams (pavyzdžiui, teikti pranešimą apie apsaugos suteikimą, kuris šiuo metu nėra privalomas)<sup>79</sup>.

## 2.4. Tarptautinės registracijos prielaidos

Tiek Lietuvos Respublika, tiek Europos Bendrija yra tik Madrido protokolo dalyvės, be to, Sutarties ir Protokolo skirtumai jau buvo aptarti šiame darbe, tad toliau registracijos procedūra ir pasekmės bus analizuojamos vien remiantis Protokolu.

Tarptautinę paraišką turi teisę paduoti asmuo, kurio vardu paduota paraiška (pagrindinė paraiška) arba jau įregistruotas ženklas (pagrindinė registracija) susitariančios šalies nacionalinės (arba regioninės) tarnybos registre.

Pareiškėjas turi atitikti Protokolo 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus, t.y. turėti tam tikrą ryšį su ta susitariančia valstybe arba organizacija, kurios tarnybai paduota pagrindinė paraiška ar kurios tarnyba atliko pagrindinę registraciją:

- būti arba tos valstybės (arba organizacijai priklausančios valstybės – narės) pilietis, arba
- turėti joje nuolatinę gyvenamąją vietą, arba
- turėti joje nefiktyvią veikiančią pramonės ar prekybos įmonę.

Dėl šių reikalavimų pareiškėjams Madrido sistema yra uždara, ja gali pasinaudoti ribotas ratas subjektų.

Pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su ja susijusio protokolo Bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios taisyklės) 3 taisyklę pareiškėjas arba ženklo savininkas gali (bet neprivalo) turėti vieną atstovą Tarptautiniame biure, profesionalumo reikalavimas atstovui nekeliamas. Tai yra akivaizdus sistemos privalumas, leidžiantis

---

<sup>79</sup> AD HOC WORKING GROUP ON THE LEGAL DEVELOPMENT OF THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS. *Report MM/LD/WG/1/3* [interaktyvus]. July 8, 2005 [žiūrėta 2006-12-11]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_1/mm\\_ld\\_wg\\_1\\_3.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_1/mm_ld_wg_1_3.doc)>, AD HOC WORKING GROUP ON THE LEGAL DEVELOPMENT OF THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS, SECOND SESSION. *Report MM/LD/WG/2/11* [interaktyvus]. June 16, 2006 [žiūrėta 2006-12-11]. Prieiga per internetą <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/mm\\_ld\\_wg\\_2/mm\\_ld\\_wg\\_2\\_11.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/mm_ld_wg_2/mm_ld_wg_2_11.doc)>.

pareiškėjams taupyti lėšas, o iš kitos pusės, atrodytu, tokios nuostatos dėka sumažėja patentinių patikėtinių darbo krūvis, ir atitinkamai, šios profesijos atstovų pajamos. Tačiau patentinių patikėtinių valstybėse, prisijungusiose prie Protokolo, patirtis rodo, kad jų darbo krūvis dėl to nesumažėjo, nors pakito darbo pobūdis<sup>80</sup>

Nei Protokolas, nei Bendrosios taisyklės nereglamentuoja atstovavimo valstybės, į kurias išplečiama apsauga, nacionalinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje. Lietuvoje tai nustato Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001<sup>81</sup> (toliau – Madrido protokolo įgyvendinimo tvarka), kurios 41 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad tarptautinių registracijų, išplėstų Lietuvos Respublikoje, prekių ženklų savininkai visus klausimus, susijusius su ženklų registracija, sprendžia tik per Lietuvos Respublikos patentinius patikėtinius, taigi nustatytas privalomas profesionalusis atstovavimas. Tokia nuostata vertintina teigiamai, kadangi vietinio specialisto paslaugos dalyvaujant ginčiuose svetimoje valstybėje yra neišvengiamai būtinos pareiškėjo teisėtų interesų užtikrinimo bei proceso ekonomiškumo tikslais, bet tai kartu reiškia, kad kilus procedūrų nacionalinėse tarnybose poreikiui padidėja pareiškėjo išlaidos.

## **2.5. Tarptautinės prekių ženklo registracijos procedūra**

### **2.5.1. Paraiškos padavimas kilmės šalies tarnybai**

Tarptautinė paraiška nustatytos formos blanke bei prašymas paduoti paraišką paduodamas Tarptautiniam biurui per kilmės šalies pramoninės nuosavybės tarnybą, taigi Lietuvoje tokią paraišką galima paduoti per VPB, o jei tarptautinė paraiška grindžiama Bendrijos prekių ženklo paraiška ar registracija – ji pateikiama per Vidaus rinkos derinimo tarnybą (toliau – VRDT). Pažymėtina, kad kilmės šalies tarnybos tarpininkavimas yra privalomas, ir tiesiogiai Tarptautiniam biurui paduotos paraiškos nėra nagrinėjamos<sup>82</sup>.

Remiantis Protokolo 8 straipsniu, leidžiančiu kilmės šalies tarnyboms savo nuožiūra nustatyti ir savo naudai imti iš tarptautinės registracijos pareiškėjo arba iš tarptautinės registracijos savininko rinkliavą už tarptautinės registracijos paraiškos padavimą, Lietuvoje

---

<sup>80</sup> INTA. *The Madrid System for the International Registration of Marks* [interaktyvus]. December 2000 [žiūrėta 2006-12-05]. Prieiga per internetą: <[http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap\\_madridsys2000.pdf](http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_madridsys2000.pdf)>, p. 9.

<sup>81</sup> Patvirtinta Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 123. Valstybės Žinios, 2001, Nr. 11 – 331.

<sup>82</sup> Madrido protokolo 2 str. 2 d.

už tokį veiksmą imamas 200 Lt mokestis ir 100 Lt papildomai už daugiau kaip vieną nurodytą prekių ar paslaugų klasę<sup>83</sup>, VRDT nustatytas 300 Eurų mokestis<sup>84</sup>

Tarptautinė paraiška turi atitikti Bendrųjų taisyklių nustatytą formą ir reikalavimus. Be įprastų duomenų apie pareiškėją ir ženklą, tarptautinėje paraiškoje turi būti nurodytos valstybės, į kurias prašoma išplėsti apsaugą, pagrindinės paraiškos arba registracijos numeris ir data, koks yra pareiškėjo ryšys su kilmės šalimi, kilmės šalies tarnybos patvirtinimas, kad paraiškoje pateikti duomenys atitinka nacionalinei registracijai pateiktus duomenis ir kt<sup>85</sup>. Kilmės šalies tarnyba patvirtina, kad tarptautinėje paraiškoje pateikiami duomenys atitinka patvirtinimo metu pagrindinėje paraiškoje arba pagrindinėje registracijoje esančius duomenis, t.y. kad prašoma tapataus prekių ženklo registracijos. Pažymėtina, kad tarptautinėje paraiškoje galima prašyti išplėtimo tik dėl tų prekių ir paslaugų, kurios nurodytos nacionalinėje paraiškoje ar registracijoje kilmės šalyje, prekių ir paslaugų sąrašas gali būti susiaurintas, bet ne išplėstas<sup>86</sup>, be to, pats ženklas turi būti tapatus registruotam ar pareikštam registruoti kilmės šalyje ženklui. Dėl šių priežasčių Madrido sistema yra tinkama tiems ženkliams, kurie gali būti naudojami daugelyje skirtingų rinkų vienu metu, nes nėra galimybės jo modifikuoti ir pritaikyti kultūriniais ypatumams ir skoniams skirtingose pasaulio šalyse<sup>87</sup>.

Bendrųjų taisyklių 6 taisyklės 1 dalies b punkte nustatyta, kad Protokolo reglamentuojama tarptautinė paraiška pateikiama anglų, prancūzų arba ispanų kalba, žiūrint, kurią kalbą yra nustačiusi kilmės šalies tarnyba, ir turint omeny, kad kilmės šalies tarnyba gali leisti pareiškėjams pasirinkti kalbą. Kai dokumentai į Tarptautinį biurą siunčiami per VPB, reikalingi duomenys turi būti atspausdinti ir užpildyti anglų kalba<sup>88</sup>, per VRDT – viena iš oficialiųjų Europos Bendrijos kalbų, nurodant antrą kalbą<sup>89</sup>.

Mokesčiai už tarptautinę ženklo registraciją, vėlesnį teritorinį išplėtimą ir kitais numatytais atvejais turi būti mokami iš anksto tiesiogiai Tarptautiniam biurui Šveicarijos frankais. Madrido protokolo 8 straipsnyje numatyta tokia už tarptautinę paraišką mokėtinų mokesčių sistema:

---

<sup>83</sup> Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registraciją 4 priedėlio 2 p.

<sup>84</sup> Mokesčių reglamento 2 str. 31 d.

<sup>85</sup> Bendrųjų taisyklių 9 taisyklė.

<sup>86</sup> *Cit. op.* 43, p. 408.

<sup>87</sup> *Cit. op.* 49, p. 165.

<sup>88</sup> Madrido protokolo įgyvendinimo tvarkos 5 p.

<sup>89</sup> Reglamento Nr. 40/94 142 str.

- pagrindinis mokestis (kurio dydis, skirtingai nei nacionalinės registracijos VPB atveju, priklauso nuo to, ar ženklas spalvotas);
- papildomas mokestis už kiekvieną Tarptautinės klasifikacijos klasę, jei jų daugiau kaip trys;
- pridėtinis mokestis už kiekvieną prašymą išplėsti apsaugą;
- individualus mokestis (jį nustačiusios šalies atžvilgiu nereikia mokėti papildomo ir pridėtinio mokesčių).

Tokia mokesčių sistema gali pasirodyti paini ir sudėtinga, tačiau reikia pažymėti, kad mokesčius lengvai galima apskaičiuoti naudojantis Tarptautinio biuro pateikiama mokesčių skaičiuokle.

### **2.5.2. Paraiškos patikrinimas Tarptautiniame biure**

Tarptautinis biuras patikrina, ar paraiška atitinka pagrindinius formalius reikalavimus. Nustatyti trūkumai, priklausomai nuo jų pobūdžio, turi būti ištaisyti pareiškėjo arba kilmės šalies tarnybos per 3 mėnesių terminą, kitaip paraiška pripažįstama atšaukta<sup>90</sup>. Jei nėra nurodytos prekių ir paslaugų klasės pagal Nicos klasifikaciją, jas suklasifikuoja Tarptautinis biuras, o nurodžius klases netinkamai, patikrina, bendradarbiaudamas su kilmės šalies tarnyba<sup>91</sup>. Pažymėtina, kad Tarptautinis biuras netikrina, ar pareikštas registruoti ženklas atitinka nurodytų valstybių narių nacionalinės teisės reikalavimus. Pavyzdžiui, jei paraiška paduodama paslaugų ženklui, Tarptautinis biuras netikrins, ar kiekvienoje nurodytoje valstybėje registruojami ir saugomi paslaugų ženklai<sup>92</sup>. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad už tam tikrą mokestį Tarptautinis biuras gali atlikti paiešką tarptautinių registracijų registre<sup>93</sup>.

### **2.5.3. Ženklo įregistravimas**

Nustatęs, kad paraiška atitinka reikalavimus, Tarptautinis biuras nedelsdamas registruoja ženklą, praneša atitinkamų šalių tarnyboms apie tarptautinę registraciją bei išsiunčia ženklo savininkui registracijos liudijimą. Tarptautinės registracijos data nustatoma atsižvelgiant į kilmės šalies tarnybos atliekamo paraiškos persiuntimo į Tarptautinį biurą operatyvumą – ja laikoma tarptautinės paraiškos gavimo kilmės šalies tarnyboje data, jei Tarptautinis biuras

---

<sup>90</sup> Bendrųjų taisyklių 11 taisyklė.

<sup>91</sup> Madrido protokolo 3 str. 2 p., Bendrųjų taisyklių 12, 13 taisyklės.

<sup>92</sup> *Cit. op.* 43, p. 409.

<sup>93</sup> Madrido protokolo 5<sup>ter</sup> str. 2 d.

paraišką gauna per du mėnesius nuo šios datos, arba paraiškos faktinio gavimo Tarptautiniame biure data, jei ji gaunama vėliau<sup>94</sup>.

Tarptautiniame registre įregistruoti ženklai skelbiami Tarptautinio biuro leidžiamame periodiniame biuletenyje (*WIPO Gazette of International Marks*). Kad būtų informuota apie Tarptautiniame registre įregistruotus ženklus, kiekviena tarnyba gauna iš Tarptautinio biuro tam tikrą minėto biuletenio egzempliorių skaičių nemokamai ir tam tikrą skaičių – sumažinta kaina<sup>95</sup>.

## 2.6. Tarptautinės ženklo registracijos pasekmės

Nuo tarptautinės ženklo registracijos datos apsaugos ženklui suteikimo klausimo sprendimas perkeliamas į nacionalinį lygmenį – kiekvienoje nurodytoje šalyje ženklas turi tokią pačią teisinę apsaugą kaip ir tuo atveju, jeigu ženklas būtų tiesiogiai pareikštas tos šalies tarnyboje<sup>96</sup>, pavyzdžiui, Lietuvoje ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga, o VPB atliekama žymens ekspertizė, tretieji asmenys turi teisę ženklą protestuoti.

Protokolo 5 straipsnio 1 dalis numato galimybę nacionalinei tarnybai pareikšti, kad šioje šalyje ženklui apsauga negali būti suteikta, nes jis neatitinka nacionalinių įstatymų reikalavimų, tačiau ribojamas atsisakymo suteikti apsaugą pagrindų sąrašas – atsisakymas gali būti pagrįstas tik tokiais motyvais, kurie atitinka Paryžiaus konvencijos 6<sup>quinquies</sup> straipsnio nuostatas, be to, negalima atsisakyti suteikti apsaugą arba ją apriboti vien dėl to, kad įstatymai leidžia registruoti tik ribotą klasių arba prekių ar paslaugų skaičių.

Atkreiptinas dėmesys, kad Madrido protokolas reglamentuoja tik procedūrinius Tarptautinio biuro atliekamos prekių ženklo registracijos klausimus, tuo tarpu materialinius aspektus, tokius kaip pagrindai atsisakyti suteikti apsaugą ir protestų pareiškimo pagrindai, protestų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja kiekvienos šalies nacionaliniai įstatymai (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 31 straipsnyje numatyta, kad visiškai arba iš dalies atsisakoma suteikti apsaugą, jei tarptautinės registracijos ženklas neatitinka absoliučių registruojamumo reikalavimų arba jeigu yra paduotas protestas dėl ženklo registracijos), jie taip pat reglamentuoja ženklo savininko teisių apimtį.

Kaip jau minėta, pranešimui apie atsisakymą pareikšti nustatytas 1 metų terminas, tačiau bet kuri susitariančioji šalis gali pareikšti, kad šis terminas keičiamas į 18 mėnesių, o

---

<sup>94</sup> Madrido protokolo 3 str. 4 d.

<sup>95</sup> Madrido protokolo 3 str. 5 d.

<sup>96</sup> Madrido protokolo 4 str. 1 d.

apie atsisakymą suteikti apsaugą dėl gauto protesto prieš apsaugos suteikimą minėtos susitariančiosios šalies tarnyba gali pranešti Tarptautiniam biurui ir pasibaigus 18 mėnesių terminui. Tarptautinis biuras neturi teisės reikšti nuomonės dėl atsisakymo suteikti apsaugą pagrįstumo ar kitaip įsiterpti į atsisakymo suteikti apsaugą ar tokio atsisakymo sukeltamų problemų sprendimą. Gavęs pranešimą apie atsisakymą suteikti apsaugą, ženklo savininkas turi pats dalyvauti procese prieš atitinkamos susitariančios šalies kompetentingą tarnybą, daugelyje valstybių reikalaujama paskirti vietinį atstovą (apie tai nurodoma pranešime apie atsisakymą suteikti apsaugą), jis turi tokias pat galimybes gintis, kaip ir tuo atveju, jeigu jis būtų tiesiogiai pareiškęs ženklą pranešusioje apie atsisakymą suteikti apsaugą tarnyboje. Pavyzdžiui, VPB ženklo savininkas turi teisę per 5 mėnesius nuo sprendimo atsisakyti suteikti apsaugą dėl absoliučių negaliojimo pagrindų priėmimo dienos paprašyti atlikti pakartotinę ekspertizę, nesutikęs su pakartotinės ekspertizės metu priimtu sprendimu, jis turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti apeliaciją, jei paduodamas protestas – per paskirtą atstovą dalyvauti jo nagrinėjime<sup>97</sup>.

Jeigu Tarptautiniam biurui nepranešama apie atsisakymą suteikti apsaugą arba jeigu atsisakymas vėliau atšaukiamas, ženklo apsauga atitinkamoje šalyje nuo tarptautinės registracijos datos yra tokia pati kaip ir tuo atveju, jeigu ženklą būtų įregistravusi tos šalies tarnyba. Tai, kad nacionalinės tarnybos nėra įpareigos pranešti apie apsaugos suteikimą (Bendrųjų taisyklių 17(6) taisyklė suteikia joms tokią teisę, tačiau ja naudojasi palyginti nedidelis skaičius tarnybų – 15<sup>98</sup>), yra vienas iš Madrido sistemos skiriamųjų bruožų, neretai traktuojamas kaip vienas iš sistemos netobulumų, kadangi pareiškėjas sužino, kad apsauga suteikta, jei per nustatytą terminą negauna priešingo pranešimo.

Apibendrinant tarptautinės registracijos procedūrą ir jos pasekmes, akivaizdu, kad tarptautinės registracijos procedūra iš esmės skiriasi nuo nacionalinės ir yra žymiai greitesnė, tačiau skiriasi ir tokios registracijos poveikis – ji reiškia tą patį, ką nacionalinės paraiškos priėmimas, tad nuo ženklo įregistravimo tarptautiniame registre iki to laiko, kai ženklui suteikta apsauga bus neginčytina, praicina pakankamai ilgas laiko tarpas – neapibrėžtumo laikotarpis tęsiasi nuo 12 iki 18 mėnesių ar ilgiau (protesto pareiškimo atveju). Taigi Madrido sistema nesukuria alternatyvios tarptautinės prekių ženklų apsaugos sistemos, kuri egzistuotų

---

<sup>97</sup> Prekių ženklų įstatymo 34 str.

<sup>98</sup> WIPO. *List of Offices issuing Grants of Protection under Rule 17(6) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and the Protocol* [interaktyvus]. October 3, 2006 [žiūrėta 2006-11-05]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/madrid/en/members/offices\\_rule17\\_6.html](http://www.wipo.int/madrid/en/members/offices_rule17_6.html)>.

šalia nacionalinės sistemos, ji tėra mechanizmas paprastesniu keliu gauti nacionalinę ženklų apsaugą keliose valstybėse – pagal tarptautinę prekių ženklų registracijos sistemą galima įgyti taip pat tik nacionalinius prekių ženklus, kurie galios tik tų valstybių, kuriose suteikti teisinę apsaugą prašoma remiantis tarptautine paraiška, apibrėžtoje teritorijoje<sup>99</sup>.

### 3. Tarptautinės registracijos sistemos ryšys su nacionaline sistema

#### 3.1. Tarptautinės registracijos priklausomumas nuo pagrindinės nacionalinės registracijos: „centrinio puolimo“ rizika

Pirmus penkerius metus nuo registracijos datos ženklų registracijos galiojimas kilmės valstybėje yra reikšmingas tarptautinės registracijos galiojimui, kitaip tariant, tarptautinė registracija išlieka priklausoma nuo pagrindinės paraiškos ar registracijos, tuo tarpu pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, tarptautinė registracija tampa nepriklausoma nuo pagrindinės paraiškos, nuo pagal tokią paraišką atliktos registracijos arba nuo pagrindinės registracijos.

Jeigu per pirmus penkerius tarptautinės registracijos metus pagrindinė paraiška, jos pagrindu atlikta registracija arba pagrindinė registracija atšaukiama, pasibaigia jos galiojimas, jos atsisakoma arba jeigu priimamas galutinis sprendimas (toks sprendimas turi analogišką poveikį ir priimtas vėliau, jei atitinkamas procesas prasidėjo dar nepasibaigus minėtam terminui) ją atmesti, panaikinti, anuliuoti ar paskelbti negaliojančia visoms arba daliai tarptautinėje registracijoje išvardytų prekių ir paslaugų, kilmės šalies tarnybos prašymu Tarptautinis biuras anuliuoja tarptautinę registraciją<sup>100</sup>. Toks pagrindinės registracijos praradimo poveikis vadinamas „centrinio puolimu“ (angl. – *central attack*), kadangi ši nuostata leidžia ankstesnio prekių ženklų, registruoto toje pačioje kilmės šalyje, kaip ir paraiška ar ženklas, kuriuo grindžiama tarptautinė registracija, panaikinti ženklą visose valstybėse, kuriose jis saugomas, „užpuolus“ pagrindinę paraišką ar registraciją<sup>101</sup>. Taigi „centrinio puolimo“ atveju nustoja galioti tarptautiniu keliu įregistruoto prekių ženklų apsauga visose nurodytose valstybėse, nepaisant to, kad tose valstybėse neegzistuoja nacionalinės teisės numatytų pagrindų ženklų negaliojimui.

---

<sup>99</sup> MIZARAS, Vytautas. Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemos pagrindiniai principai. *Justitia*, 2004, Nr. 3(51), 22-30, p. 22.

<sup>100</sup> Madrido protokolo 6 str.

<sup>101</sup> Cit. Op. 52, p. 225.



Pasibaigus penkerių metų priklausomumo laikotarpiui, tarptautinė registracija gali būti ginčijama tik atskirai kiekvienoje valstybėje, į kurią buvo išplėsta apsauga, pagal jos nacionalinius įstatymus.

Vienas esminių Protokolo privalumų yra tas, kad, skirtingai nei pagal Madrido Sutartį, „centrinio puolimo“ atveju tarptautinė registracija nėra absoliučiai ir negrįžtamai prarandama, ji gali būti konvertuojama į nacionalines ar regioninę paraiškas. Tai ypač svarbu dar ir dėl to, kad tarptautinė paraiška pagal Protokolą gali būti grindžiama paraiška, kurios nagrinėjimas kilmės šalies tarnyboje gali nepasibaigti įregistravimu, tad tarptautinės registracijos pasibaigimo rizika yra didesnė.

### **3.2. Tarptautinės registracijos konvertavimas**

„Centrinio puolimo“ atveju tarptautinė registracija gali būti keičiama nacionalinėmis ar regioninėmis paraiškomis pagal Protokolo 9<sup>quinquies</sup> straipsnį, ir tos paraiškos traktuojamos taip, tarsi būtų paduotos tarptautinės registracijos arba teritorinio išplėtimo įrašo dieną, prireikus atsižvelgiant į turimą prioritetą, jei laikomasi tokių sąlygų:

- paraiška paduodama per tris mėnesius nuo tarptautinės ženklo registracijos pabaigos;
- paraiškoje nurodytas prekių ir paslaugų sąrašas nėra platesnis, nei tarptautinėje registracijoje;
- paraiška atitinka įstatymų reikalavimus ir pareiškėjas sumoka nustatytus mokesčius.

Ši Protokolo suteikiama galimybė paversti tarptautinę ženklo registraciją atskiromis nacionalinėmis ar regioninėmis paraiškomis neprarandant pirminės registracijos datos vertintina kaip labai svarbus institutas, suteikiantis ženklo savininkui tarsi antrą galimybę atgaivinti prarastą ženklo apsaugą kitos registracijos keliu.

### **3.3. Nacionalinės registracijos pakeitimas tarptautine registracija**

Remiantis Protokolo 4<sup>bis</sup> straipsniu ženklo savininkas gali pakeisti turimas nacionalines tapataus ženklo tapatioms prekėms ir paslaugoms registracijas tarptautine registracija, jei ji išplėsta į atitinkamas valstybes, tokiu būdu apjungdamas visų turimų registracijų apsaugos terminus ir įgydamas galimybę lengviau jas valdyti ateityje – suteikti licencijas, perleisti, atnaujinti registraciją visose valstybėse pagal „vieno langelio“ principą.

## 4. Bendrijos prekių ženklo registracijos sistema

### 4.1. Bendrijos prekių ženklo registracijos ir apsaugos sistemos atsiradimo prielaidos

Iki Bendrijos prekių ženklo registracijos ir apsaugos sistemos atsiradimo ženklo savininkas galėjo įgyti ženklo apsaugą tik nacionaliniu<sup>102</sup> lygmeniu, atskirai kiekvienos šalies teritorijoje, pasinaudojęs tiek nacionaline, tiek tarptautine ženklo registracijos sistema.

Tačiau dėl tam tikrų priežasčių vien nacionalinė prekių ženklo apsauga Bendrijos valstybių narių ekonominės integracijos, kuriai būdingas laisvas prekių judėjimas, kontekste, nėra pakankamas ir regioninės apsaugos sistemos sukūrimas buvo neišvengiamai būtinas. Remiantis Europos Bendrijos steigimo sutarties<sup>103</sup> 3 straipsnio 1 dalies c punktu Bendrijos mastu kuriama vidaus rinka, pasižyminti kliūčių laisvam prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimui tarp valstybių narių panaikinimu. Taigi laisvas prekių judėjimas yra vienas pagrindinių vidaus rinkos kūrimo principų, tuo tarpu teritorinis prekių ženklų savininkų teisių pobūdis gali sudaryti rimtą kliūtį šio principo įgyvendinimui.

1976 metais Komisija paskelbė Memorandumą dėl Bendrijos prekių ženklo sukūrimo ir atliko išsamų tyrimą dėl prekių ženklų, kaip palengvinančių prekių bei paslaugų pasirinkimo identifikavimą, poreikio. Buvo nustatyta, kad egzistuoja Bendrijos prekių ženklo, galiojančio visoje Bendrijos teritorijoje, poreikis siekiant palengvinti laisvą prekių judėjimą<sup>104</sup>.

Bendrijos prekių ženklo sistema buvo kuriama dvidešimt metų, kol buvo priimtas 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo<sup>105</sup> ir nuo 1996 m. balandžio 1 d. (tą pačią dieną, kai įsigaliojo Madrido Protokolas) Europos Sąjungoje pradėjo veikti kokybiškai nauja ir atskira prekių ženklo teisinės apsaugos sistema – Bendrijos prekių ženklo, tapusi atskiru regioniniu, egzistuojančiu šalia nacionalinio, prekių ženklų apsaugos instrumentu<sup>106</sup>.

Pažymėtina, kad Bendrijos prekių ženklo sistema yra alternatyvi sistema, egzistuojanti šalia nacionalinės ir Madrido sistemų, nesiekianti panaikinti jų veikimo Bendrijos teritorijoje.

---

<sup>102</sup> Toliau šiame darbe sąvokos „nacionalinė registracija“, „nacionalinė paraiška“, „nacionalinė tarnyba“ ir pan. apima ir Beneliukso (regioninę) registraciją, paraišką, tarnybą, etc.

<sup>103</sup> Konsoliduota Europos Bendrijos steigimo sutartis. Valstybės žinios, 2004, Nr.2-2.

<sup>104</sup> *Cit. op.* 53, p. 213.

<sup>105</sup> OL, 1994 L 11, p. 1.

<sup>106</sup> *Cit. op.* 99.

Reglamentas grindžiamas siekimu sukurti teisinį mechanizmą, kuris skatintų įmones veikti Bendrijos, o ne nacionaliniu mastu.

Pagrindinis Bendrijos prekių ženklo sistemos principas yra jo vieningas pobūdis – Bendrijos prekių ženklas turi vienodą galią visoje Bendrijoje: jis negali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis negali būti savininko teises anuliuojančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas negali būti uždraustas kitaip nei visos Bendrijos mastu<sup>107</sup>. Būtent šis principas išsprendžia prieštaravimą tarp laisvo prekių judėjimo principo ir teritorinio teisių į prekių ženklą pobūdžio – Bendrijos prekių ženklas, vienodai saugomas visoje Bendrijoje, negali tapti kliūtimi laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje.

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir vidaus rinkos dalimi, prekių ženklų apsauga visos Bendrijos mastu pasidarė aktualesnė Lietuvos ženklų savininkams, tačiau vis dėl to jie neskuba registruoti Bendrijos prekių ženklų – nuo sistemos veiklos pradžios iki 2007 metų kovo mėnesio Lietuvos subjektai buvo padavę VRDT iš viso 138 paraiškas, o registruoti tik 36 ženklai<sup>108</sup>. Tokį Lietuvos subjektų neaktyvumą galima sieti su pakankamai dideliais Bendrijos prekių ženklo registracijos kaštais bei tuo, kad daugelis Lietuvos subjektų neturi poreikio tokio lygio ženklo apsaugai arba nesuvokia šios sistemos suteikiamų galimybių. Tačiau kai kurios Lietuvos įmonės Bendrijos prekių ženklo sistema naudojami gan aktyviai, pavyzdžiui, daug produkcijos eksportuojanti į Europos Sąjungos valstybes AB „Stumbras“<sup>109</sup>, kurios vardu pareikšta registruoti ir registruota 14 Bendrijos prekių ženklų.

#### 4.2. Kreipimosi į VRDT prielaidos

Priėmus Reglamentą Nr. 40/94 asmenų, galinčių paduoti paraišką Bendrijos prekių ženklui, ratas buvo apribotas: pareiškėjais galėjo būti tų valstybių, kurios yra Bendrijos, Paryžiaus sąjungos, PPO narės arba taiko abipusiškumo principą, piliečiai, asmenys, turintys tokioje valstybėje gyvenamąją vietą ar realiai veikiančią įmonę, tačiau 2004 metais ši nuostata buvo pakeista, ir šiuo metu Bendrijos prekių ženklų savininkais gali būti visi fiziniai ir juridiniai

---

<sup>107</sup> Reglamento Nr. 40/94 1 str. 2 d.

<sup>108</sup> OHIM. *Statistics of Community Trade Marks 2007*. [interaktyvus]. 2007-03-07 [žiūrėta 2007-03-21]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/pdf/office/SSC009-Statistics\\_of\\_Community\\_Trade\\_Marks\\_2007.pdf](http://oami.europa.eu/pdf/office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks_2007.pdf)>.

<sup>109</sup> „Stumbrą“ *augina eksportas* [interaktyvus]. 2007-02-21 [žiūrėta 2007-03-21]. Prieiga per internetą: <<http://www.stumbras.eu/lt/naujienos?item=291>>.

asmenys, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos<sup>110</sup>, kadangi Bendrijos prekių ženklo sistema turi būti leidžiama naudotis visiems, be jokių abipusiškumo, lygiavertiškumo ir (arba) nacionalinių reikalavimų, tai taip pat turėtų skatinti prekybą pasaulio rinkoje, o dėl ankstesnių reikalavimų sistema buvo sudėtinga, nelanksti ir neveiksminga<sup>111</sup>.

Pagal bendrą taisyklę, niekas nėra verčiamas būti atstovaujamas VRDT, tačiau subjektai, neturintys gyvenamosios ar pagrindinės verslo vietos Bendrijoje, privalo turėti profesionalius atstovus<sup>112</sup>, kuriais gali būti tik praktikuojantys teisininkai, kurių kvalifikacija pripažįstama vienoje iš valstybių narių ir kurie turi savo verslo vietą Bendrijoje (tiek, kiek jie turi teisę būti atstovais prekių ženklų klausimais tokioje valstybėje) arba profesionalūs atstovai, įtraukti į VRDT sąrašus<sup>113</sup>. Vis dėlto patartina naudotis specialisto paslaugomis ir tiems subjektams, kuriems atstovavimas nėra privalomas, kadangi jo patirtis ir patarimai gali padėti neturintiems patirties prekių ženklų srityje subjektams išvengti sunkumų, kylančių dėl nepakankamo teisės aktų, procedūrų taisyklių ir terminų žinojimo.

### **4.3. Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūra**

#### **4.3.1. Paraiškos padavimas**

Paraiška Bendrijos prekių ženkliui, kurioje turi būti prašymas įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, pareiškėją identifikuojanti informacija, prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, sąrašas bei prekių ženklo vaizdas, paduodama VRDT tiesiogiai arba per nacionalinę tarnybą<sup>114</sup>, be to, ji gali būti pateikta elektroniniu būdu – tokia galimybė vertintina kaip pažangi sistemos savybė, leidžianti pareiškėjams sutaupyti nemažai laiko ir pinigų.

Paraiška Bendrijos prekių ženkliui gali būti užpildyta bet kuria iš oficialių Bendrijos kalbų, tačiau pareiškėjas taip pat privalo nurodyti antrąją kalbą, kuri turi būti VRDT kalba (VRDT kalbos yra anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų) ir kuri jam yra tinkama kaip galima protestų, panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu bylų nagrinėjimo kalba, be to,

---

<sup>110</sup> Reglamento Nr. 40/94 5 str.

<sup>111</sup> 2004 m. vasario 19 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 422/2004 iš dalies pakeičiantis Reglamentą Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL, 2004 L 70, p. 1), preambulės 3 p.

<sup>112</sup> Reglamento Nr. 40/94 88 str.

<sup>113</sup> Reglamento Nr. 40/94 89 str.

<sup>114</sup> Reglamento Nr. 40/94 25 str. 1 d., 26 str.

VRDT gali siųsti pareiškėjui rašytinius pranešimus antrąją nurodyta kalba<sup>115</sup>. Ši nuostata yra buvusi Europos Teisingumo Teismo bylos *Christina Kik v Office for Harmonisation in the Internal Market* nagrinėjimo dalyku. Vadovaujantis Reglamento Nr. 40/94 115 straipsnio 4 d., *ex parte* procedūrose proceso kalba yra ta kalba, kuria buvo paduota paraiška Bendrijos prekių ženklui, tačiau antroji nurodyta kalba gali būti VRDT naudojama rašytiniuose pranešimuose. Teismas išaiškino šią nuostatą taip, kad antros kalbos naudojimas yra išimtis iš bendro principo, tad rašytinių pranešimų sąvoka turi būti aiškinama siaurai, kaip pranešimai, nesantys procedūriniais dokumentais, pavyzdžiui, dokumentų siuntimo lydraščiai, o visi Bendrijos teisės numatyti procedūriniai dokumentai turi būti sudaromi paraiškos kalba. Šitaip aiškinama, Reglamento Nr. 40/94 115 str. 4 d. negali būti laikoma diskriminacine, tai yra reiškiančia nevienodą elgesį dėl kalbos, nes ji garantuoja paraiškos kalbos naudojimą *ex parte* procedūrose<sup>116</sup>.

Be to, Teismas pažymėjo, kad VRDT kalbų režimas yra sudėtingo proceso, kuriuo buvo siekiama balanso ne tik tarp verslo subjektų interesų ir viešojo suinteresuotumo procedūrų kaštais, o taip pat tarp pareiškėjų Bendrijos prekių ženklui ir kitų verslo subjektų interesų *inter partes*, tai yra protestų, panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, procedūrose, rezultatas, tad Taryba, nustačiusi antrosios nurodytos kalbos naudojimą lemiančią taisyklę tuo atveju, kai šalys nesusitaria dėl kitos kalbos naudojimo, siekė teisėto tikslo<sup>117</sup>.

Kaip ir nacionalinės registracijos atveju, pareiškėjas gali prašyti ankstesnės paraiškos arba parodos prioriteto. Pažymėtina, kad pirmos paraiškos, paduotos valstybėje, kuri nėra Paryžiaus konvencijos arba PPO narė, prioritetas pripažįstamas pagal abipusiškumo principą – tiek, kiek ta valstybė, sprendžiant iš paskelbtų duomenų, paraiškos Bendrijos prekių ženklui pagrindu tolygiomis sąlygomis suteikia tokį pat poveikį turinčią teisę į prioritetą<sup>118</sup>.

Atkreiptinas dėmesys, kad VRDT mokamų mokesčių dydis priklauso nuo to, koku būdu pateikta paraiška – už elektroninės paraiškos padavimą numatytas mažesnis (750 Eurų vietoj 900 Eurų) mokestis (registruojant individualų ženklą iki trijų prekių ir paslaugų

---

<sup>115</sup> Reglamento Nr. 40/94 115 str.

<sup>116</sup> Europos Teisingumo Teismo 2003 m. rugsėjo 9 d. sprendimas byloje C-361/01 P *Christina Kik v Office for Harmonisation in the Internal Market* (2003) ECR I-08283, par. 44-48.

<sup>117</sup> *Ibid.* Par. 92-93.

<sup>118</sup> Reglamento Nr. 40/94 29 – 33 str.

klasių)<sup>119</sup>. Skirtingai nei tarptautinės registracijos atveju, ar registracijos Lietuvoje atveju, mokesčiai už paraiškos padavimą neprivalo būti sumokami iš karto – tam suteikiamas vienas mėnuo nuo paraiškos padavimo<sup>120</sup>.

#### 4.3.2. Ekspertizė

VRDT atlieka žymens ekspertizę tik dėl absoliučių neregistravimo pagrindų<sup>121</sup>. Vadovaujantis Bendrijos prekių ženklo vieningumo principu, paraiška atmetama, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos. Pavyzdžiui, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pagrindu kaip neturintį skiriamąjo požymio bei aprašomąjį buvo atsisakyta registruoti UAB „Daily Service“ pareikštą registruoti žodinį žymenį įvairiems biuro reikmenims „*FOR YOUR DAILY OFFICE LIFE*“<sup>122</sup>, kuris lietuvių kalba reiškia „jūsų kasdieniam biuro gyvenimui“, ir angliškai kalbančiose šalyse neabejotinai yra aprašomasis, nurodantis prekių paskirtį.

#### 4.3.3. Paieška

Nors VRDT neatlieka ekspertizės dėl santykinių pagrindų, ji suteikia tam tikrą pagalbą tretiesiems asmenims ir pareiškėjui, atlikdama ankstesnių Bendrijos prekių ženklų arba paraiškų Bendrijos prekių ženklo, kurios gali būti panaudotos sukliudant pareikšto Bendrijos prekių ženklo įregistravimui, paiešką Bendrijos registre. Be to, tokias paieškas savo registruose atlieka ir kai kurios nacionalinės tarnybos, pranešusios apie tokį ketinimą<sup>123</sup>. Atliktų paieškų ataskaitos perduodamos pareiškėjui, tad jis iš anksto informuojamas apie galimas kliūtis ženklo registracijai. Pažymėtina, kad nuo 2008 m. kovo 10 d. paieška nacionaliniuose registruose bus neprivaloma – toks Reglamento Nr. 40/94 pakeitimas priimtas atsižvelgiant į nepatenkinamą nacionalinių paieškos ataskaitų kokybę bei siekiant racionalizuoti paieškos procedūrą<sup>124</sup>. Manytina, kad paieškos procedūra yra optimalus ekspertizės dėl absoliučių ir santykinių ženklo neregistravimo pagrindų suderinimas, kadangi

---

<sup>119</sup> 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL, 1995 L 303, p. 33), 2 str. 1 ir 1b punktai.

<sup>120</sup> Reglamento Nr. 40/94 27 str.

<sup>121</sup> Reglamento Nr. 40/94 37 str.

<sup>122</sup> *Bendrijos prekių ženklų duomenų bazė CTM-ONLINE* [interaktyvus] [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en\\_Detail\\_NoReg](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg)>. Ženklo numeris 004454311.

<sup>123</sup> Reglamento Nr. 40/94 39 str.

<sup>124</sup> *Cit. op.* 111.

tiek pareiškėjas, tiek ankstesnių Bendrijos ženklų savininkai išpėjami apie teisių konfliktus, tačiau jiems paliekama galimybė patiems šiuos konfliktus išspręsti.

#### 4.3.4. Paraiškos skelbimas

Praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo tos dienos, kai VRDT pareiškėjui perduoda paieškų ataskaitas, paraiška yra skelbiama Bendrijos prekių ženklų biuletenyje, tuo pat metu VRDT praneša apie paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimą Bendrijos paieškos ataskaitoje nurodytiems asmenims, kurių ankstesnes teises prašomas įregistruoti ženklas galimai pažeidžia<sup>125</sup>, tačiau nacionalinėse ataskaitoje nurodytiems subjektams VRDT apie paraiškos paskelbimą nepraneša. Paraiškos paskelbimo data yra svarbi tuo, kad nuo jos pradedamas skaičiuoti trijų mėnesių terminas protestui pareikšti<sup>126</sup>. Skirtingai, nei Lietuvoje, Bendrijos prekių ženklo sistemoje paraiška skelbiama ir terminas protestams pareikšti suteikiamas dar iki ženklo įregistravimo.

#### 4.3.5. Trečiųjų šalių pastabos ir protestas

Po paraiškos paskelbimo kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo ir kiekviena gamintojams, paslaugų teikėjams, prekybininkams ar vartotojams atstovaujanti grupė ar institucija gali pateikti VRDT savo rašytines pastabas, kad dėl tam tikrų absoliučių pagrindų ženklas negali būti įregistruotas *ex officio*. Pažymėtina, kad trečiųjų asmenų pastabos gali lemti pakartotinės ekspertizės atlikimą tik jei sukelia rimtų abejonių dėl ženklo neatitikimo absoliutiems registravimo reikalavimams<sup>127</sup>.

Skirtingai, nei Lietuvos teisėje, tai, kad registruojamas ženklas neatitinka absoliučių reikalavimų, negali būti pagrindu protestui. Protestas gali būti paduodamas tik suinteresuotų asmenų remiantis tuo, kad ženklas pažeidžia jų ankstesnes teises (t. y. santykiniais pagrindais), per nustatytą trijų mėnesių terminą po paskelbimo, sumokėjęs nustatytą mokestį<sup>128</sup>. Taip pat, skirtingai nei Lietuvoje, padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas pareiškėjo prašymu turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis

---

<sup>125</sup> Reglamento Nr. 40/94 40 str.

<sup>126</sup> Reglamento Nr. 40/94 42 str. 1 d.

<sup>127</sup> PRESIDENT OF THE OFFICE, *Communication No 1/00* [interaktyvus]. 25 February 2000 [žiūrėta 2007-03-06]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/01-00.htm>>.

<sup>128</sup> Reglamento Nr. 40/94 42 str.

įregistruotas<sup>129</sup> – kitaip tariant, ankstesnio Bendrijos ženklo naudojimas yra gali tapti privaloma sąlyga protesto nagrinėjimui.

Atkreiptinas dėmesys, kad didelė protesto tikimybė kyla dėl to fakto, kad žymiai sunkiau yra rasti žymenį, kuris nekonfliktuotų su ankstesnėmis registruotomis ar neregistruotomis teisėmis visoje Bendrijos teritorijoje, nei atskiroje valstybėje<sup>130</sup>.

Tai, kad ankstesnių prekių ženklų ir kitų teisių savininkai turi imtis aktyvių veiksmų prieš paraišką Bendrijos prekių ženklui, bei tai, kad protestą pareiškusio asmens gali būti pareikalauta įrodyti, kad jis savo ankstesnį Bendrijos prekių ženklą iš tikrųjų naudoja, lemia tai, kad įregistruoti prekių ženklai, kurie nebėra naudojami ir jų savininkai praradę suinteresuotumą jais, netaps kliūtimi registruojant naują ženklą.

#### 4.3.6. Ženklo įregistravimas

Jei per nurodytą laiką nepaduodamas protestas arba galutiniu sprendimu protestas atmetamas, prekių ženklas registruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas, jeigu per du mėnesius nuo prašymo gavimo (arba per du papildomus mėnesius, sumokant papildomą mokestį)<sup>131</sup> pareiškėjas sumoka registravimo mokestį, kitaip paraiška laikoma atšaukta<sup>132</sup>.

Bendrijos prekių ženklas registruojamas 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos su galimybe pratęsti registracijos galiojimą kitiems 10 metų laikotarpiams<sup>133</sup>.

Bendrijos prekių ženklas įgyja apsaugą nuo paskelbimo apie jo įregistravimą dienos, tačiau ženklo savininkui suteikiama galimybė reikalauti pagrįsto dydžio kompensacijos už veiksmus, kurie buvo atlikti laikotarpiu po Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos iki jo įregistravimo, ir įregistravus ženklą, laikytini neteisėtais<sup>134</sup>. Taigi Bendrijos prekių ženklui jo registravimo procedūrų metu nesuteikiama laikina teisinė apsauga, kaip tai yra numatyta nacionalinio registravimo Lietuvoje atveju, tačiau yra galimybė reikalauti kompensacijos už registravimo procedūrų metu atliktus veiksmus, kurie, savininkui įgijus išimtinę teisę, tapo draudžiami.

Per visą Bendrijos prekių ženklo galiojimo laiką jis gali būti panaikintas ar pripažintas negaliojančiu, bet, skirtingai, nei tarptautinės registracijos atveju, tokios procedūros yra

---

<sup>129</sup> Reglamento Nr. 40/94 43 str. 2 d.

<sup>130</sup> *Cit. op.* 53, p. 191.

<sup>131</sup> 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL, 1995 L 303, p. 1), 23 taisyklė.

<sup>132</sup> Reglamento Nr. 40/94 45 str.

<sup>133</sup> Reglamento Nr. 40/94 46 str.

<sup>134</sup> Reglamento Nr. 40/94 9 str. 3 d.



vieningos – prašymai pateikiami išimtinai tiesiogiai VRDT, o nacionaliniai teismai sprendžia tokius klausimus tik kai tokiu pagrindu reiškiamas priešiškinis pažeidimo byloje<sup>135</sup>.

## **5. Bendrijos prekių ženklo sistemos santykis su nacionaline bei Madrido sistemomis**

### **5.1. Madrido sistemos ir Bendrijos prekių ženklo sistemos santykis**

Bendrijos prekių ženklo registravimo sistema, būdama regioninė bei suteikdama galimybę vienos paraiškos pagrindu įgyti ženklo apsaugą kelių valstybių teritorijoje, neabejotinai turi tam tikrų panašumų su Madrido sistema bei su ja konkuruoja, tačiau vis dėlto šios dvi sistemos yra iš esmės skirtingos.

Pagrindinis jų skirtumas pasireiškia tuo, kad Bendrijos prekių ženklo sistema yra ne tik administracinis mechanizmas, bet ir apsaugos sistema, jos pagrindu įgyjamas vieningas Bendrijos prekių ženklas, o ne atskirų nacionalinių ženklių rinkinys, kaip Madrido sistemos atveju. Vieningumo principas, kuris dažniausiai yra įvardijamas kaip vienas pagrindinių Bendrijos prekių ženklo sistemos privalumų, kartais gali virsti trūkumu – jei paraiška atmetama, ženklas panaikinamas ar paskelbiamas negaliojančiu dėl tik vienoje ar keliose valstybėse egzistuojančių pagrindų, tai turi poveikį visos Europos Bendrijos teritorijoje<sup>136</sup>. Be to, Bendrijos prekių ženklas gali būti perleistas tik vieningai visoje Bendrijos teritorijoje, tuo tarpu tarptautinės registracijos atveju, galima perleisti ženklą ir tik kai kuriose nurodytose valstybėse, bet ne visose<sup>137</sup>.

Kitas svarbus Bendrijos prekių ženklo sistemos bruožas, skiriantis ją nuo Madrido sistemos, yra nepriklausomumas nuo nacionalinės registracijos – norint įregistruoti Bendrijos prekių ženklą nereikalaujama registracijos ar paraiškos nacionaliniam prekių ženklui kilmės šalyje, o tai kartu reiškia ir tai, kad Bendrijos prekių ženklo sistemoje nėra jokio panašaus į „centrinį puolimą“ instituto, tad Bendrijos prekių ženklo registracija yra stabilesnė. Be to, Bendrijos prekių ženklas yra sunkiau panaikinamas nenaudojimo pagrindu dar ir dėl to, kad pakanka jį naudoti bent vienoje valstybėje narėje, kad tai būtų laikoma naudojimu Bendrijos

---

<sup>135</sup> Reglamento Nr. 40/94 50 str. 1 d.

<sup>136</sup> Reglamento Nr. 40/94 7 str. 2 d., 8 str. 2 d.

<sup>137</sup> Madrido protokolo 9 str.

mastu<sup>138</sup>, tuo tarpu tarptautinės registracijos atveju ženklo nenaudojimas atskirose valstybėse gali lemti jo panaikinimą tose valstybėse.

Be to, Bendrijos prekių ženklo sistema, skirtingai nei Madrido sistema, yra atvira – nėra jokių apribojimų subjektams, norintiems paduoti paraišką Bendrijos prekių ženklui.

Tačiau pažymėtina, kad, nepaisant visų išvardintų Bendrijos prekių ženklo sistemos privalumų palyginti su Madrido sistema, ji tėra regioninė ir galioja ribotoje teritorijoje, be to, ja gali būti neįmanoma pasinaudoti dėl vieningumo principo, tad Madrido sistema nepraranda savo aktualumo ir išlieka svarbi net Europos Bendrijos teritorijoje. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad 2004 m. spalio 1 d. Europos Bendrija prisijungė prie Madrido Protokolo ir tokiu būdu tapo Madrido sistemos dalyve. 2003 m. spalio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1992/2003 iš dalies pakeičiančiame Reglamente (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo siekiant įteisinti Europos bendrijos prisijungimą prie 1989 m. birželio 27 d. priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo<sup>139</sup> preambulės 7 punkte teigiama, kad užtikrinus ryšį tarp Bendrijos prekių ženklų sistemos ir Madrido Protokolu įvestos tarptautinės registracijos sistemos, bus skatinama harmoninga ekonominės veiklos raida, bus panaikinti konkurenciją iškreipiantys veiksniai, užtikrintas rentabilumas, sustiprinta vidaus rinkos integracija ir funkcionavimas.

Europos Bendrijos prisijungimas prie Madrido protokolo turi dvejopą poveikį – Bendrijos prekių ženklų pareiškėjai ir savininkai įgijo teisę išplėsti ženklo apsaugą į kitas valstybes naudodamiesi tarptautine registracija, bei atvirkščiai, tapo įmanoma įgyti Bendrijos prekių ženklo apsaugą naudojantis Madrido sistema<sup>140</sup>.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos prekių ženklas, o ypač paraiška jam yra gan pažeidžiama, nes paraiška gali būti atmesta, ženklas panaikintas ar paskelbtas negaliojančiu dėl bent vienoje valstybėje narėje egzistuojančių pagrindų, ir tokiu atveju netektų galios tarptautinė registracija, manytina, kad didesnę praktinę reikšmę turi galimybė įregistruoti Bendrijos prekių ženklą tarptautinės registracijos keliu. Be to, pažymėtina, kad ne visi

---

<sup>138</sup> Bendrijos prekių ženklo naudojimu laikomas jo naudojimas dalyje Bendrijos, vienoje valstybėje narėje ar net jos dalyje. Kitokia taisyklė diskriminuotų smulkias įmones ir tokiu būdu prieštarautų Bendrijos prekių ženklo sistemos, kuri turi būti atvira visų rūšių ir dydžių verslui, tikslui. Naudojimo dalyje Bendrijos pakankamumas įtvirtintas Tarybos posėdžio, kuriame buvo priimtas Reglamentas Nr. 40/94, protokole ir, nors jis yra tik aiškinamojo pobūdžio ir nėra privalomas teisės aktas, yra taikomas VRDT. (OHIM. *Draft Opposition Guidelines Part 6 Proof of Use* [interaktyvus]. July 2006 [žiūrėta 2007-03-06]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/proof\\_of\\_use18.07.2006.pdf](http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/proof_of_use18.07.2006.pdf)>, 3.2 p.).

<sup>139</sup> OL 2003, L 296, p. 1.

<sup>140</sup> Reglamento Nr. 40/94 140 str.

Bendrijos prekių ženklų sistemos naudotojai galės pasinaudoti apsaugos išplėtimo galimybe dėl minėto Madrido sistemos uždaru.

Iki 2006 metų pabaigos tarptautinės registracijos keliu buvo išplėsta 4088 Bendrijos prekių ženklų apsauga, tuo tarpu vien 2006 metais į Europos Bendriją buvo išplėsta 10640 ženklų apsauga<sup>141</sup>. Tokia galimybe naudojasi ir Lietuvos subjektai, pavyzdžiui, AB bankas „Snoras“ tarptautinės registracijos būdu siekia įgyti trimatį Bendrijos prekių ženklą (banko taupomojo skyriaus paviljono formą)<sup>142</sup>

Tai, kad Madrido sistemos ir Bendrijos prekių ženklų sistemos sąsaja yra reikšminga bei sėkmingai įgyvendinama, patvirtina ir tas faktas, kad analogišką sąsają siekiama įgyvendinti ir pramoninio dizaino registracijos sistemoje – 2005 m. gruodžio 22 d. Europos Komisija paskelbė planus dėl galimybės „vieno langelio“ principu įgyti Bendrijos ir tarptautinę dizaino registraciją susiejant Bendrijos dizaino sistemą, kurios pagalba įgyjama vieninga dizaino apsauga Europos Sąjungos teritorijoje, su tarptautine dizaino registracijos sistema, administruojama WIPO<sup>143</sup>. Tokio susiejimo padarinys būtų galimybė verslo subjektams padavus vieną paraišką įgyti dizaino apsaugą ne tik Europos Bendrijos teritorijoje, bet taip pat ir valstybėse, kurios yra Hagos sutarties dėl tarptautinės pramoninio dizaino registracijos Ženevos akto dalyvės.

Apibendrinant, pažymėtina, kad Europos Bendrijos dalyvavimas Madrido sistemoje ir dėl to atsiradusi galimybė išplėsti Bendrijos prekių ženklų apsaugą į kitas valstybes arba įgyti Bendrijos prekių ženklą nurodžius Europos Bendrijos teritoriją tarptautinėje paraiškoje, daro patrauklesnę tiek Bendrijos prekių ženklų sistemą, tiek Madrido sistemą.

## **5.2. Pavertimo (angl. – *conversion*) instituto reikšmė**

Bendrijos prekių ženklų pareiškėjas, kurio paraiška atmesta, atšaukta arba pripažįstama atšaukta, ar savininkas, kurio ženklų registracija dėl kokių nors priežasčių visiškai ar iš dalies nustojo egzistuoti (nuo jos atsisakyta, neatnaujinta, panaikinta ar pripažinta negaliojančia), gali kreiptis dėl tokios paraiškos ar ženklų pavertimo į paraišką nacionaliniam prekių ženklui neprarasdamas Bendrijos mastu turėtų prioriteto, paraiškos ar pirmenybės teisių<sup>144</sup>. Ta pati

---

<sup>141</sup> *Cit. op.* 51.

<sup>142</sup> *Cit. op.* 122, ženklų Nr. 0881841.

<sup>143</sup> Komisijos Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 6/2002 ir (EB) Nr. 40/94, siekiant įgyvendinti Europos Bendrijos prisijungimą prie Hagos sutarties Ženevos akto dėl tarptautinio pramoninio dizaino registravimo {SEK(2005)1749} /KOM/2005/0689 galutinis - CNS 2005/0274.

<sup>144</sup> Reglamento Nr. 40/94 108 str.

taisyklė galioja ir apsaugos išplėtimui į Europos Bendriją, padarytam pagal Madrido protokolą – atsisakius suteikti apsaugą Europos Bendrijos teritorijoje, tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo savininkas gali prašyti pakeisti nuorodą į Europos Bendrijos teritoriją į nacionalinio prekių ženklo paraiškas arba į nuorodas į valstybes nares pagal Madrido Sutartį ar Protokolą<sup>145</sup>. Taigi pradinis taškas pavertimo instituto taikymui yra Bendrijos prekių ženklo paraiškos ar registracijos nustojimas galios, net dėl paties savininko valios. Tačiau tokiu atveju pareiškėjas ar ženklo savininkas gali vis tiek būti suinteresuotas neprarasti visiškai savo teisių į ženklą ir apsaugoti jį kitokiu būdu<sup>146</sup>. Jei VRDT nesuteikė apsaugos Bendrijos ženklui, pareikštam registruoti tiesiogiai ar tarptautinės registracijos keliu, pareiškėjas ar ženklo savininkas vis tiek gali įgyti ženklo apsaugą, nors ir mažesnės apimties, nei norėta iš pradžių. Pavertimo patrauklumas yra tai, kad išlaikomos Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo, prioriteto bei pirmenybės datos.

Vienas iš veiksnių, galinčių lemti ženklo savininko pasirinkimą paversti nepavykusį Bendrijos prekių ženklą nacionalinėmis paraiškomis yra išlaidos. VRDT imamas 200 Eurų mokestis<sup>147</sup> yra tik už VRDT atliekamą prašymo nagrinėjimą, tuo tarpu tolesnės procedūros nacionalinėse tarnybose pareikalaus atskirų mokesčių sumokėjimo, atstovų samdymo, tad pavertimas į visų valstybių narių nacionalines paraiškas gaunasi brangesnis, nei jei nuo pat pradžių būtų tiesiogiai kreipiamasi į nacionalines tarnybas ar jos nurodytos tarptautinėje paraiškoje. Tokiu būdu didelės išlaidos gali priversti prekių ženklo savininką apibrėžti savo interesų sferą siauriau ir prašyti pavertimo tik į kelis ar net vienos valstybės narės nacionalinę paraišką.

Pavertimo institutas gali būti naudingas ir tais atvejais, kai paraiška atšaukta per klaidą, tačiau svarbu išsaugoti Bendrijos prekių ženklo paraiškos datą, tuomet pareiškėjas gali paversti atšauktą paraišką Bendrijos prekių ženklui į vieną nacionalinę paraišką, išlaikiusią Bendrijos prekių ženklo paraiškos datą, o vėliau iš naujo pateikti paraišką Bendrijos prekių ženklui, prašant taikyti nacionalinės paraiškos prioriteto datą, kuri tokiu atveju sutaps su pirmosios paraiškos Bendrijos prekių ženklui data<sup>148</sup>.

Pavertimo institutas taip pat gali būti naudinga priemonė tiems Bendrijos prekių ženklų savininkams, kurie veikia nedideliu mastu ir įregistravo Bendrijos prekių ženklą, neturėdami

---

<sup>145</sup> Reglamento Nr. 40/94 154 str.

<sup>146</sup> STÜRMAN, Sven; HUMPHREYS, Gordon. Conversion in the trade mark context. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Vol. 1, No. 12, p. 789-800.

<sup>147</sup> Mokesčių reglamento 2 str. 20 p.

<sup>148</sup> *Cit. op.* 146, p. 790.

realaus poreikio tokio lygio apsaugai. Tokiu atveju, pasibaigus Bendrijos prekių ženklo galiojimui ir atėjus laikui gana brangiam pratęsimui (1500 arba 1350 (pateikiant prašymą elektroniniu būdu) Eurų<sup>149</sup>), tokie subjektai gali persvarstyti savo poreikius ir pavertimo instituto pagalba apsiriboti viena ar keliomis nacionalinėmis registracijomis.

Prašymas atlikti pavertimą, nurodant valstybes nares, kuriose norima registruoti nacionalinius ženklus, paduodamas VRDT, kuri patikrina, ar yra visos sąlygos pavertimui, ir teigiamo rezultato atveju perduoda prašymą atitinkamoms nacionalinėms tarnyboms<sup>150</sup>. Tai, kokia apimtimi gali būti pritaikytas pavertimas, priklauso nuo to, dėl kokių priežasčių Bendrijos prekių ženklo paraiška ar registracija nustojo galios. Siekiant sprendimų nuoseklumo ir proceso ekonomiškumo, pavertimas negalimas dviem atvejais: pirma, jei Bendrijos prekių ženklas panaikinamas dėl jo nenaudojimo (turint omeny, kad naudojimo konstatavimui pakanka, kad ženklas būtų naudojamas bent vienoje valstybėje narėje, toks pagrindas daro pavertimą absoliučiai neįmanomą), antra, jei norima apsaugą įgyti toje šalyje, kurioje galioja pagrindai, dėl kurių Bendrijos prekių ženklas nustojo galios<sup>151</sup>, pavyzdžiui, jei žymuo buvo neregistruotas tuo pagrindu, kad jis yra aprašomasis lenkų kalba, pavertimas į Lenkijos nacionalinę paraišką nebus įmanomas, lygiai taip pat sėkmingas protestas ankstesnių teisių Lietuvoje pagrindu užkirs kelią pavertimui į Lietuvos nacionalinę paraišką.

Pažymėtina, kad jau keliose bylose Pirmosios instancijos teismui teko spręsti klausimus dėl pavertimo ir ženklo neregistravimo dėl santykinų pagrindų ryšio. Byloje *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. v. Office for Harmonisation in the Internal Market* pateikęs protestą, kuris buvo patenkintas, asmuo teigė, kad Protestų skyrius turi remtis visomis ankstesnėmis nacionalinėmis teisėmis, tenkindamas protestą, kad taip būtų užkirstas kelias Bendrijos prekių paraiškos pavertimui į visų atitinkamų valstybių narių nacionalines paraiškas. Tačiau Teismas pažymėjo, kad procedūra dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos pavertimo į paraišką dėl nacionalinio prekių ženklo yra tik Bendrijos prekių ženklo paraišką padavusio asmens teisė, be to, ši procedūra niekaip nesuteikia prekių ženklo paraiškas pateikusiems asmenims garantijos, kad nacionalinės tarnybos patenkins jų paraiškas ir įregistruos ženklą. Be to, protestą padavę asmenys turi galimybę kreiptis į nurodytas nacionalines tarnybas, kad būtų apgintos jų teisės, o pareiškėjas gali kreiptis į nacionalines tarnybas ir tiesiogiai, nesinaudodamas pavertimo institutu. Dėl šių priežasčių buvo

---

<sup>149</sup> Mokesčių reglamento 2 str. 12, 12a d.

<sup>150</sup> Reglamento Nr. 40/94 109 str.

<sup>151</sup> Reglamento Nr. 40/94 108 str. 2d.

konstatuota, kad interesas, kuriuo rėmėsi ieškovė, susijęs su būsima ir neaiškia teisine situacija<sup>152</sup>. Vėlesnėje byloje *TeleTech Holdings, Inc. v. Office for Harmonisation in the Internal Market* Teismas tokią savo poziciją dar kartą patvirtino bei konstatavo, kad protesto procedūros tikslas yra neleisti įregistruoti Bendrijos prekių ženklų, kurie prieštarautų ankstesniems prekių ženklu arba kitoms teisėms, tačiau iš Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 5 dalies neišplaukia, kad VRDT prekių ženklo paraiškos atmetimą privalo grįsti visais atsisakymo įregistruoti pagrindais, kuriais grindžiamas protestas, ir kurie gali pagrįsti prekių ženklo paraiškos atmetimą. Iš tikrųjų protesto procedūros tikslas yra sudaryti galimybę įmonėms prieštarauti pagal vieningą procedūrą dėl Bendrijos prekių ženklų paraiškų, kuriomis sukurama supainiojimo su jų prekių ženklais arba jų ankstesnėmis teisėmis galimybė, o ne pirma laiko spręsti nacionaliniame arba Bendrijos lygmenyje galinčius kilti ginčus, tad nėra pagrindo manyti, kad Reglamento Nr. 40/94 108 straipsnio 2 dalies b punkto nuostata siekiama įpareigoti VRDT priimti tokį sprendimą, kuris visais įmanomais būdais sutrukdytų Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikusiam asmeniui pateikti prašymą dėl pavertimo. Iš tikrųjų, pirma, jeigu teisės aktų leidėjas būtų norėjęs kuo glaudžiau susieti protesto ir pavertimo procedūras, jis tai būtų padaręs aiškiai. Antra, toks aiškinimas akivaizdžiai prieštarauja proceso ekonomiškumo reikalavimui, kadangi jis gali įpareigoti VRDT nagrinėti kelis atsisakymo įregistruoti pagrindus, net jeigu akivaizdu, kad vieno iš jų pakanka atmesti nagrinėjamą Bendrijos prekių ženklo paraišką<sup>153</sup>. Tokiu būdu Teismas, nustatęs glaudaus ryšio nebuvimą tarp protesto ir pavertimo procedūrų, iš esmės atvėrė kelią tokioms situacijoms, kai sėkmingai pareiškę protestą pagal vieningą procedūrą VRDT asmenys bus priversti dalyvauti protesto procedūrose nacionalinėse tarnybose po pavertimo atlikimo, tačiau akivaizdu, kad teisė į pavertimą yra pernelyg neapibrėžta, tad priešinga Teismo pozicija labai prieštarautų proceso ekonomiškumo principui.

Atkreiptinas dėmesys, kad pavertimo institutas nėra Bendrijos prekių ženklo sistemos naujovė – analogiška procedūra numatyta Madrido protokolo 9<sup>quinquies</sup> straipsnyje tarptautinės registracijos praradimo atveju. Pagrindinis šių institutų skirtumas yra tai, kad jau vien paraiška Bendrijos prekių ženklui gali būti paversta nacionalinėmis paraiškomis, o Madrido sistemoje norint pasinaudoti pavertimo galimybe jau turi egzistuoti tarptautinė registracija,

---

<sup>152</sup> Pirmosios instancijos teismo 2004 rugsėjo 16 d. sprendimas byloje T-342/02, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. v. Office for Harmonisation in the Internal Market* (2004) ECR II-03191, par. 41-43.

<sup>153</sup> Pirmosios instancijos teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis byloje T-194/05, *TeleTech Holdings, Inc. v. Office for Harmonisation in the Internal Market* (2006) ECR II-01367, par. 26, 27, 29.

taip pat tai, kad dėl pavertimo pritaikymo Bendrijoje sprendžia VRDT, o ne nacionalinės tarnybos.

Sąsajos tarp Madrido ir Bendrijos prekių ženklo sistemos nustatymas atvėrė kelią keturių rūšių situacijoms, kai gali būti pasinaudota Reglamento Nr. 40/94 bei Madrido protokolo suteikiamomis pavertimo teisėmis. Pirma, tuo atveju, kai VRDT yra kilmės šalies tarnyba, ir Bendrijos prekių ženklo registracija netenka galios per pirmus 5 tarptautinės registracijos galiojimo metus, buvęs Bendrijos prekių ženklo savininkas gali siekti tarptautinės paraiškos konvertavimo į visų nurodytųjų valstybių nacionalines paraiškas. Antra, tokioje pat situacijoje buvęs Bendrijos prekių ženklo savininkas gali siekti Bendrijos prekių ženklo pavertimo į Europos Bendrijos valstybių narių nacionalines paraiškas. Trečia, jei tarptautinėje paraiškoje yra nuoroda į Europos Bendriją, tačiau atsisakoma suteikti apsaugą, pareiškėjas gali prašyti pavertimo pagal Reglamento Nr. 40/94 108 straipsnį į Europos Bendrijos valstybių narių nacionalines paraiškas (tai reiškia, kad reikės skirti vietinius atstovus ir imtis registravimo procedūros kiekvienoje šalyje) arba pavertimo į valstybių narių nuorodas pagal Reglamento Nr. 40/94 154 straipsnį (toku būdu pareiškėjas galės užtikrinti apsaugą Europos Sąjungos valstybėse narėse, išsaugodamas tarptautinės registracijos administracinius privalumus)<sup>154</sup>. Ketvirta, jei dėl „centrinio puolimo“ netenka galios tarptautinė registracija, kurioje yra nuoroda į Europos Bendrijos teritoriją, galima pakeisti tokią tarptautinę registraciją tiesiogine paraiška Bendrijos prekių ženkliui pagal Madrido protokolo 9<sup>quinquies</sup> straipsnį<sup>155</sup>.

Apibendrinant pavertimo instituto taikymo sąlygas ir jo suteikiamas galimybes pareiškėjams, darytina išvada, kas ši sąsaja tarp visų registravimo sistemų neabejotinai yra naudinga ir praktiška, suteikia ženklo savininkui saugumo jausmą, nes jis, dėl kurių nors priežasčių praradęs Bendrijos prekių ženklo apsaugą, turi galimybę ją perkelti į nacionalinį lygmenį neprarasdamas labai svarbių prekių ženklų teisėje prioriteto, paraiškos padavimo bei pirmenybės datų.

### **5.3. Bendrijos prekių ženklų ir nacionalinių prekių ženklų koegzistencijos principas**

Koegzistencijos principo esmė gali būti apibūdinama keliais aspektais.

---

<sup>154</sup> Tokiu atveju negalima bus nuoroda tik į Malta, kuri yra vienintelė ES valstybė narė, nesanti Madrido sistemos dalyve.

<sup>155</sup> Reglamento Nr. 40/94 156 str.

Pirma, kaip jau buvo minėta, Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema egzistuoja šalia nacionalinių sistemų, tad galima registruoti visoje Bendrijos teritorijoje galiosiantį Bendrijos prekių ženklą, o galima registruoti nacionalinį prekių ženklą, kuris bus saugomas konkrečioje valstybėje narėje. Labai svarbus argumentas už Bendrijos prekių ženklo ir nacionalinių sistemų koegzistenciją yra tai, kad jei egzistuotų vien tik Bendrijos prekių ženklo sistema ir ženklas negalėtų būti registruojamas dėl ankstesnių nacionalinių teisių egzistavimo, pareiškėjas neturėtų jokios ženklo apsaugos, išskyrus tą, kuri įgyjama ženklą naudojant. Tai, kad taip nutinka ir nacionalinėse sistemose, kai atmetama paraiška, yra nepalyginama su nagrinėjamu atveju, kadangi nacionalinis ženklas neregistruojamas dėl to, kad ankstesnės teisės galioja visoje atitinkamos valstybės teritorijoje – tai palyginama su Bendrijos ženklo neregistruavimu dėl ankstesnio Bendrijos prekių ženklo. Tačiau jei ženklas negali būti saugomas vienoje valstybėje dėl ten egzistuojančių ankstesnių nacionalinių teisių, būtų neteisinga nesuteikti jam apsaugos jokioje kitoje valstybėje, kur tokių ankstesnių teisių nėra<sup>156</sup>.

Antra, tas pats subjektas gali apsaugoti vieną prekių ženklą, įregistravęs jį ir kaip Bendrijos, ir kaip nacionalinį prekių ženklą. Pažymėtina, kad pirminiuose Reglamento projektuose buvo numatytas dvigubos apsaugos draudimas, tačiau tokiam siūlymui nebuvo pritarta. Pagrindiniai motyvai, kuriais remiantis atsisakyta dvigubos apsaugos draudimo, o pritarta koegzistencijai, buvo tokie, jog verslo subjektai dėl įvairių priežasčių gali būti vienais atvejais suinteresuoti tik nacionalinio prekių ženklo apsauga, o kartais ir Bendrijos prekių ženklo apsauga<sup>157</sup>. Viena iš priežasčių, kodėl ženklo savininkui gali reikėti dvigubos apsaugos, yra tai, kad gali būti, kad nacionalinė ir Bendrijos prekių ženklo registracijos nėra vienodos apimties, nes ankstesnių nacionalinių ar Bendrijos prekių ženklų egzistavimas gali nulemti mažesnę skaičių prekių bei paslaugų, kurioms bus įregistruotas Bendrijos prekių ženklas<sup>158</sup>, tokiu būdu nacionalinė ženklo apsauga bus platesnė šiuo aspektu, nors ir siauresnė geografiniu aspektu.

Trečia, koegzistencijos principas reiškia tai, kad nacionalinio prekių ženklo savininko teisės ir Bendrijos prekių ženklo savininko teisės laikomos lygiavertėmis tiek, kiek tai

---

<sup>156</sup> MÜHLENDAHL, Alexander von. Unitary Character and Problems of Coexistence in the Future European Trademark System *IIC* [interaktyvus]. *1976 Heft 2* [žiūrėta 2007-03-22], p. 173-201. Prieiga per internetą: <<http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?toc=beckonline.module>>, p. 179.

<sup>157</sup> MIZARAS, Vytautas. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai. *Justitia*, 2004, Nr. 4(52), p. 2-9, p. 7.

<sup>158</sup> Cit. op. 5, p. 51.



neprieštarauja pirmumo laike principui, kuris yra taikomas visiems registruotiniams pramoninės nuosavybės objektams<sup>159</sup>.

#### 5.4. Pirmenybės (angl. – *seniority*) instituto reikšmė

Dar prieš prasidedant Bendrijos prekių ženklų sistemos veikimui buvo pranašaujama, kad pirmenybės institutas bus vienas iš jos pagrindinių patrauklumų<sup>160</sup>. Pažymėtina, kad pirmenybė neturi visiškai nieko bendra su prioritetu, ji labiau panaši į Madrido protokolo 4<sup>bis</sup> straipsnyje numatytą nacionalinės arba regioninės registracijos pakeitimo tarptautine registracija institutą. Pirmenybės institutas leidžia Bendrijos prekių ženklų pareiškėjui ar savininkui suvienyti savo ankstesnius nacionalinius prekių ženklus po Bendrijos prekių ženklų „stogu“ – ankstesnio nacionalinio prekių ženklų savininkas, padavęs paraišką ar jau įregistravęs tapatų prekių ženklą kaip Bendrijos prekių ženklą tapačioms prekėms ar paslaugoms, gali prašyti pripažinti ankstesnio prekių ženklų pirmenybę toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas<sup>161</sup>. Ankstesnio nacionalinio prekių ženklų pirmenybė suteikia prekių ženklų savininkui galimybę atsisakyti nuo ankstesnio prekių ženklų arba leidus pasibaigti jo galiojimo laikui, toliau naudotis tokiomis teisėmis, kokias jis būtų turėjęs, jei būtų išlikusi ankstesnio prekių ženklų registracija – tokias teises jis turi tiek, kiek galioja atitinkamo Bendrijos prekių ženklų registracija. Akivaizdu, kad tokia galimybė reiškia tiek administracinių, tiek finansinių išteklių sutaupymą, nes nacionaliniai prekių ženklai yra apjungiami vienu Bendrijos prekių ženklų. Kaip pažymėjo VRDT Apeliacinė taryba, pirmenybė yra sėkmingas būdas paskatinti nacionalinių prekių ženklų savininkus naudotis Bendrijos prekių ženklų sistema ir kartu apjungti savo nacionalinių prekių ženklų valdymą<sup>162</sup>.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmenybės gali būti prašoma tik tokiam nacionaliniam prekių ženklui, kurio registracija, įgyta nacionaliniu arba tarptautiniu keliu, galioja Europos Bendrijos valstybėje narėje prašymo padavimo metu. Tarp nacionalinio ir Bendrijos prekių ženklų turi būti konstatuotas „trigubas tapatumas“: savininko tapatumas, prekių ženklų tapatumas ir prekių ar paslaugų klasių dalinis ar visiškas tapatumas (jei tapatumas tik dalinis, pirmenybė gali būti pripažinta tik dėl sutampančių klasių). Prašymas dėl pirmenybės pripažinimo gali

---

<sup>159</sup> *Cit. op.* 157, p. 8.

<sup>160</sup> TATHAM, David; GEVERS, Florent. The Continuing Story of Examination of Seniority Claims by the OHIM in Alicante. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1999, Nr. 21(5) [žiūrėta 2007-03-06], p. 228-235. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 228.

<sup>161</sup> Reglamento Nr. 40/94 34, 35 str.

<sup>162</sup> 1998 m. gegužės 15 d. Pirmosios Apeliacinės Tarybos sprendimas byloje R5/97-1 *BatMark, Inc./Viceroy*, (1998) ETMR 449.

būti paduotas iki ženklo registracijos – pateikiant paraišką Bendrijos prekių ženklui arba tarptautinėje paraiškoje, kurioje nurodoma Europos Bendrijos teritorija, per du mėnesius nuo paraiškos padavimo datos<sup>163</sup> (toku atveju pirmenybės prašymas gali būti reikšmingas trečiosioms šalims, ypač tiems asmenims, kurie ruošiasi paduoti protestą prieš Bendrijos prekių ženklą, kadangi jis parodo, kokį „užnugarį“ Bendrijos prekių ženklas turi skirtingose valstybėse narėse<sup>164</sup>, ir gali atgrasyti nuo protesto pareiškimo), toks prašymas gali būti paduodamas ir po ženklo registracijos. Svarbu yra tai, kad už šį prašymą neimamas joks mokestis, ir tai yra svarbus šio instituto privalumas, nes faktiškai pirmenybės pripažinimas tolygus nemokamam nacionalinio prekių ženklo atnaujinimui<sup>165</sup> (su tuo sietinas ir ženklų tapatumo reikalavimas – juk niekas negali atnaujinti svetimo prekių ženklo registracijos, pakeisti patį ženklą ar padidinti prekių ar paslaugų klasių kiekio atnaujindamas registraciją).

Svarbi galimybė prekių ženklo savininkui yra tai, kad dėl kokių nors priežasčių nutrūkus Bendrijos prekių ženklo registracijos galiojimui, daugeliu atveju jį įmanoma paversti paraiška nacionaliniam ženklui, kuri išsaugos Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo datą ir tuo pačiu metu išlaikys neatnaujinto nacionalinio prekių ženklo, kurio atžvilgiu buvo paduotas prašymas dėl pirmenybės, datą<sup>166</sup>. Tačiau ši galimybė tik teoriškai atrodo tokia patraukli. Bendrijos teisėje tik numatytas pavertimas į nacionalinę paraišką, tačiau tolimesni klausimai sprendžiami jau pačioje valstybėje narėje pagal jos nacionalinę teisę. Nors pirmenybės prašymas yra pripažįstamas VRDT, tai dar negarantuoja suteiktos pirmenybės galiojimo valstybėje narėje, kur dėl jos galiojimo gali būti sprendžiama ir teisme. Taip yra todėl, kad VRDT atliekamas prašymų dėl pirmenybės, ir konkrečiai ženklų tapatumo patikrinimas yra gana liberalus<sup>167</sup>, pavyzdžiui, ženklai „ThinkPad“ ir „Think Pad“ buvo pripažinti tapačiais<sup>168</sup>. Kad nekiltų problemų ženklų savininkams įgyvendinant teisę į pirmenybę nacionaliniame lygmenyje, reikėtų numatyti mechanizmą, užtikrinantį, kad VRDT pirmenybės pripažinimas būtų privalomas, galiojantis ir vienareikšmiškai traktuojamas visose valstybėse narėse.

---

<sup>163</sup> Įgyvendinimo reglamento 8 taisyklė.

<sup>164</sup> *Cit. op.* 160, p. 232.

<sup>165</sup> *Ibid.*, p. 230.

<sup>166</sup> Reglamento Nr. 40/94 108str. 3 d.

<sup>167</sup> OHIM. *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonisation in the Internal Market. Part B, Examination* [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/partB-examconv.pdf>>, 6.4 p.

<sup>168</sup> 1998 m. liepos 15 d. Antrosios Apeliacinės tarybos sprendimas byloje R10/1998-2 *IBM Inc./ThinkPad*, (1998) ETMR 642.

Apibendrinant pirmenybės instituto taikymo sąlygas ir pasekmes, darytina išvada, kad šis institutas yra neabejotinas Bendrijos prekių ženklų sistemos privalumas, suteikiantis svarbias galimybes ženklo savininkui. Pripažinus pirmenybę nacionalinis prekių ženklas, net jei jo registracija nėra atnaujinta, lieka tarsi „šešėliniu“ prekių ženklu ir jo suteikiamomis teisėmis savininkas gali pasinaudoti, pavyzdžiui, procese dėl ženklo savininko išimtinių teisių pažeidimo<sup>169</sup> – tam tikromis aplinkybėmis tokia galimybė gali būti nepaprastai naudinga, pavyzdžiui, prekių ženklo savininkui gali būti patogiau reikšti ieškinį toje valstybėje narėje, kurioje buvo registruotas jo nacionalinis ženklas, nei toje valstybėje, į kurios teismą jį įpareigoja kreiptis Reglamento Nr. 40/94 93 straipsnis Bendrijos prekių ženklo pažeidimo atveju. Tokiu atveju bylinėjimasis gali būti žymiai pigesnis, be to, vykti ženklo savininkui žinoma kalba. Nacionalinio ženklo pirmenybė taip pat gali būti naudinga ir protesto ar panašiose procedūrose prieš kito asmens ženklą, kurio data yra ankstesnė, nei Bendrijos prekių ženklo, bet vėlesnė, nei pirmenybę turinčio nacionalinio ženklo. Tačiau nacionalinių registracijų pasibaigimas dėl Bendrijos prekių ženklo pirmenybės gali būti kritikuojamas, nes nėra aiškus pirmenybės taikymo mechanizmas nacionaliniame lygmenyje.

Atsižvelgiant į pirmenybės pripažinimo pasekmes, svarbus yra klausimas, nuo kada ženklo savininkui yra saugu leisti pasibaigti nacionalinio ženklo registracijai ir jos nebeatnaujinti. Akivaizdu, kad nacionalinio ženklo registracijos galiojimas turi būti palaikomas iki Bendrijos prekių ženklo registracijos paskelbimo<sup>170</sup>, tačiau verta palaukti dar kelis metus po registracijos ir atnaujinti nacionalinį ženklą, jei jo registracijos terminas baigiasi. Viena iš priežasčių neleisti pasibaigti nacionalinio prekių ženklo registracijai yra skirtumai prekių ar paslaugų klasių sąraše, pavyzdžiui, jei nacionalinis ženklas apima platesnį prekių ar paslaugų ratą, nei Bendrijos prekių ženklas, ir ženklo savininkas tebėra suinteresuotas išlaikyti ženklo apsaugą šioms papildomoms prekėms ar paslaugoms konkrečioje valstybėje narėje, akivaizdu, kad šioje dalyje nacionalinio ženklo registracija turi būti atnaujinama<sup>171</sup>. Taip pat galima situacija, kai nacionalinis ženklas galioja didesnėje geografinėje teritorijoje, pavyzdžiui, Danijos nacionalinis prekių ženklas galioja ir Grenlandijoje bei Farerų salose, o Bendrijos prekių ženklas tose teritorijose negalioja. Be to, išlaikyti nacionalinės registracijos galiojimą gali būti svarbu dėl su ja susijusių sutartinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, licencinių susitarimų ar ženklo įkeitimo. Iš kitos pusės, ženklo

---

<sup>169</sup> *Cit. op.* 160, p. 228.

<sup>170</sup> Reglamento Nr. 40/94 34 str. 3 d.

<sup>171</sup> *Cit. op.* 160, p. 233.

savininkas gali neturėti ketinimų naudoti ženklo konkrečioje valstybėje<sup>172</sup>, tad jo registracijos atnaujinimas nėra toks svarbus. Taigi dėl nacionalinio ženklo registracijos atnaujinimo reikia spręsti kiekvienu konkrečiu atveju pasvėrus visas reikšmingas savininkui aplinkybes, ypač Bendrijos prekių ženklo panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu tikimybę, nes tokiu atveju reikėtų patirti papildomas išlaidas, be to, paraiškos nacionalinių tarnybų būtų nagrinėjamos iš naujo.

### **5.5. Europos Sąjungos plėtros poveikis Bendrijos prekių ženklo sistemai**

Dėl 2004 m. gegužės 1 d. bei 2007 m. sausio 1 d. vykusios Europos Sąjungos plėtros atsirado tam tikrų pakeitimų Bendrijos prekių ženklo sistemoje poreikis, derinant nacionalinės ir Bendrijos registravimo ir apsaugos sistemų santykių, siekiant išspręsti klausimus dėl anksčiau naujose Europos Bendrijos narėse registruotų tapačių ar panašių nacionalinių prekių ženklų ir Bendrijos prekių ženklų tolimesnio koegzistavimo. Šis klausimas buvo svarbus dėl to, kad įregistruotų iki naujų valstybių prisijungimo Bendrijos prekių ženklų ekspertizė buvo atlikta neatsižvelgiant į ankstesnes teises, egzistavusias šiose valstybėse iki jų prisijungimo datos, tad reikėjo mechanizmo, išsprendžiančio tokius potencialius konfliktus.

Teoriškai buvo įmanomas dvejopas šių problemų sprendimas. Pirma, palikti visus jau įregistruotus Bendrijos prekių ženklus galioti buvusių 15 valstybių narių teritorijoje, o nacionalinius ženklus – tose valstybėse, kur jie įregistruoti. Šis sprendimas, kuris remiasi tapačių ženklų koegzistavimu skirtingose teritorijose, išsaugotų *status quo* ir sudarytų problemą laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje, skaidydamas Bendrijos rinką, nes Bendrijos prekių ženklo savininkas galėtų drausti tapataus ženklo naudojimą Bendrijos teritorijoje, o nacionalinio ženklo savininkas draustų Bendrijos ženklo naudojimą naujoje valstybėje narėje. Antra, leisti konfliktuojantiems prekių ženkams koegzistuoti vienoje teritorijoje – išplėstos Europos Bendrijos teritorijoje<sup>173</sup>.

Praktikoje abi galimybės buvo suderintos ir Reglamento Nr. 40/94 159a straipsnis atspindi tiek Bendrijos prekių ženklo vieningumo principą, tiek Bendrijos prekių ženklų bei ankstesnių naujų valstybių narių nacionalinių prekių ženklų savininkų teisių pripažinimą. Akivaizdu, kad tuo atveju, jei abu prekių ženklai įgyti sąžiningai, nėra jokio protingo

---

<sup>172</sup> Kaip jau minėta, Bendrijos prekių ženklo galiojimui pakanka jo naudojimo bent vienoje valstybėje narėje.

<sup>173</sup> KOBIA, Roland. Reflections on the Effects of Future Enlargements of the E. U. On Industrial Property: the Case of Trade Marks. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1998, Nr. 20(5) [žiūrėta 2007-03-06], p. 183-187. Prieiga per internetą <<http://www.westlaw.com>>, p. 186.

pagrindo atimti teises iš vieno iš savininkų vien dėl to, kad atitinkama valstybė įstojo į Europos Sąjungą. Vadinasi, abu prekių ženklai turi likti galiojanti po Europos Sąjungos plėtros, o tai veda prie neišsprendžiamo konflikto: arba Bendrijos prekių ženklas praranda savo vieningą pobūdį, arba abu ženklai netenka išimtinumo naujų valstybių narių teritorijoje dėl dviejų skirtingų subjektų, naudojančių tapatų ar klaidinančiai panašų prekių ženklą, koegzistavimo<sup>174</sup>. Taigi nustatant Bendrijos prekių ženklo sistemos veikimo mechanizmą plečiantis Europos Sąjungai, siekiant optimaliai suderinti visų tiek Bendrijos, tiek nacionalinių prekių ženklų savininkų teises, buvo neišvengiama tam tikra apimtimi apriboti ir vieningumo principą, ir savininkų teisių išimtinumą.

### **5.5.1. Automatinis Bendrijos prekių ženklų galiojimo išplėtimas**

Pagrindinė teisinė Europos Sąjungos plėtros pasekmė Bendrijos prekių ženklų savininkams, pateikusiems paraiškas iki naujų valstybių narių prisijungimo datos (neatsižvelgiant į tai, ar ženklas jau buvo įregistruotas ar ne) yra tai, kad jų apsauga automatiškai išplečiama į naujų valstybių narių teritorijas – toks automatinis išplėtimas paremtas vien Bendrijos prekių ženklo vieningumo principu ir nereikalauja nei VRDT, nei ženklų savininkų papildomų formalumų atlikimo ar mokesčių sumokėjimo. Tai neabejotinai suteikia išplėstų Bendrijos prekių ženklų savininkams privalumą, nes jų ženklai tampa saugomi visoje ženkliai išsiplėtusioje tiek teritorijos, tiek gyventojų atžvilgiu, bendrojoje rinkoje. Pažymėtina, kad Bendrijos prekių ženklų galiojimo išplėtimas neturi retroaktyvaus efekto – išplėstų ženklų savininkai išimtinės teises naujose valstybėse narėse įgyja ir gali įgyvendinti tik nuo plėtros datos, o tai reiškia, kad jiems nesuteikiama teisė ginčyti iki plėtros datos įgytas nacionalines teises.

Svarbu yra ir tai, kad išplėstų Bendrijos prekių ženklų savininkai, turėję įregistruotus nacionalinius prekių ženklus naujose valstybėse narėse, gali pasinaudoti jau aptartu pirmenybės institutu ir nuo Europos Sąjungos plėtros datos prašyti ankstesnių tapačių nacionalinių prekių ženklų, kurių paraiškos padavimo arba prioriteto data yra iki plėtros ar net iki Europos Bendrijos susikūrimo<sup>175</sup>, registracijos pirmenybės kiekvienoje naujoje valstybėje. Lygiai taip pat nuo plėtros datos galima prašyti Bendrijos prekių ženklo

---

<sup>174</sup> PRETNAR, Bojan. Is the Future Enlargement of the European Union an immediate issue for the Community Trade Mark System. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1997, Nr. 19(4) [žiūrėta 2007-03-06], p. 185-187. Prieiga per internetą <<http://www.westlaw.com>>, p. 186.

<sup>175</sup> *Cit. op.* 167, 12.7 punktas.

pavertimo į naujų valstybių narių nacionalines paraiškas, kurių paraiškos padavimo ar prioriteto data sutaps su plėtros data<sup>176</sup>, nors senose valstybėse narėse ji bus ankstesnė.

### 5.5.2. Išplėstų Bendrijos prekių ženklų privilegijos

Bendrijos prekių ženklai, kurių paraiškos padavimo data yra ankstesnė, nei plėtros data, nepaisant to, ar jie jau įregistruoti, tampa išplėstais Bendrijos prekių ženklais, kuriems Reglamento Nr. 40/94 nuostatos suteikia tam tikrų privilegijų pereinamuoju laikotarpiu. Šios privilegijos pasireiškia dviem aspektais: dėl absoliučių ženklo negaliojimo pagrindų ir dėl santykinių.

Atliekant išplėsto Bendrijos prekių ženklo ekspertizę ar sprendžiant dėl ženklo negaliojimo net po Europos Sąjungos plėtros datos neatsižvelgiama į tuos absoliučius neregistravimo pagrindus, kurie atsirado išimtinai dėl naujų valstybių narių prisijungimo. Tokie absoliutūs neregistravimo pagrindai gali būti, pavyzdžiui, skiriamąjo požymio nebuvimas, ženklo aprašomasis pobūdis viena iš naujų valstybių narių kalba arba prieštaravimas viešajai tvarkai. Tokiu būdu užtikrinami pareiškėjų ir ženklų savininkų interesai, tačiau tai nereiškia visiško naujai atsiradusių absoliučių neregistravimo/ženklų negaliojimo pagrindų bei naujų valstybių narių nacionalinės teisės ignoravimo, kadangi išplėstų ženklų savininkams nėra suteikiamos išskirtinės papildomos teisės naujose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai ženklas kažkurios valstybės narės kalba yra aprašomasis ar bendrinis, jo savininkas negalės uždrausti tretiesiems asmenims toje valstybėje tokio ženklo naudoti komercinėje veikloje kaip nurodančio prekių ar teikiamų paslaugų rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, arba kitas charakteristikas<sup>177</sup>. Tuo atveju, jei išplėstas ženklas yra klaidinantis<sup>178</sup> arba prieštarauja viešajai tvarkai ar moralės principams<sup>179</sup>, lieka galimybė uždrausti Bendrijos prekių ženklą naudoti taip, kaip pagal atitinkamos naujos valstybės narės įstatymus arba Bendrijos teisės aktus būtų uždrausta naudoti nacionalinį prekių ženklą<sup>180</sup>.

Kita išplėstiems Bendrijos prekių ženklu suteikta privilegija pasireiškia tuo, kad jie negali būti paskelbti negaliojančiais remiantis santykiniais ženklo negaliojimo pagrindais, jei ankstesnė nacionalinė teisė buvo registruota, pareikšta registruoti ar įgyta naujojoje

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, 12.12 punktas.

<sup>177</sup> Reglamento Nr. 40/94 12 str.

<sup>178</sup> Reglamento Nr. 40/94 7 str. 1 d. g p.

<sup>179</sup> Reglamento Nr. 40/94 7 str. 1 d. f p.

<sup>180</sup> Reglamento Nr. 40/94 159a str. 5 d., 106 str. 2 d.

valstybėje narėje iki įstojimo dienos, kitaip tariant, išplėstas Bendrijos prekių ženklas nebus protesto, paskelbimo negaliojančiu procedūros objektu, net jei jis konfliktuoja su ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu<sup>181</sup>. Su tuo susijusi ir paieškos stadija – paraiškų, paduotų iki plėtros datos, atžvilgiu, neatliekama paieška nacionalinėse tarnybose<sup>182</sup>.

Atkreiptinas dėmesys, kad minėtų taisyklių taikymui reikšmės neturi prioriteto data – Bendrijos prekių ženklai, paraiškos kuriems buvo paduotos jau po plėtros datos, nors jų prioriteto data yra ankstesnė, gali būti neregistruojami ar panaikinti dėl absoliučių ar santykinų pagrindų, atsiradusių dėl naujų valstybių narių prisijungimo. Taip yra todėl, kad vienintelė prioriteto datos funkcija yra teisių pirmenybės nustatymas<sup>183</sup>, šis institutas nėra skirtas teisės taikymo kolizijoms, atsiradusioms dėl teisės normų pasikeitimo, spręsti. Prioriteto data apsaugo pareiškėją nuo trečiųjų asmenų paraiškų tapačiam ar panašiam ženklui prioriteto periodu, tačiau negali apsaugoti nuo ekspertizės procedūrai taikomų teisės normų pasikeitimo<sup>184</sup>.

### **5.5.3. Ankstesnių nacionalinių ženklų savininkų teisių užtikrinimas**

Kaip jau buvo minėta, ankstesnės teisės, egzistuojančios naujoje valstybėje narėje, jų savininkams nesuteikia teisės paduoti protestą dėl automatiškai išplėsto Bendrijos prekių ženklo ar siekti jo panaikinimo arba pripažinimo negaliojančiu – tai sąlygoja nacionalinių teisių ir Bendrijos prekių ženklų konfliktų atsiradimą. Siekiant išspręsti tokius konfliktus bei užtikrinti ankstesnių nacionalinių ženklų savininkų teisių apsaugą, Reglamente Nr. 40/94 įtvirtintos dvi minėtos taisyklės išimtys – išimtinė protesto teisė bei galimybė uždrausti išplėsto ženklo naudojimą naujoje valstybėje narėje.

Išimtinė protesto teise ankstesnių nacionalinių teisių savininkai gali pasinaudoti tik esant tam tikroms sąlygoms. Protestas gali būti paduotas tik po plėtros datos, jam paduoti suteikiamas trijų mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo paraiškos paskelbimo dienos<sup>185</sup>, kuri, atsižvelgiant į ekspertizės atlikimo laiką, paprastai yra vėlesnė, nei plėtros data<sup>186</sup>. Galimybei

---

<sup>181</sup> Reglamento Nr. 40/94 159a str. 4 d.

<sup>182</sup> *Cit. op.* 167, 12.8 punktas.

<sup>183</sup> Reglamento Nr. 40/94 31 str., Paryžiaus konvencijos 4 str.

<sup>184</sup> FOLLIARD-MONGUIRAL, Arnaud; ROGERS, David. The Community Trade Mark and Designs System and the Enlargement of the European Union. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 2004, Nr. 26(2) [žiūrėta 2007-03-06], p. 48-58. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 49.

<sup>185</sup> Reglamento Nr. 40/94 42 str. 2 d.

<sup>186</sup> PRESIDENT OF THE OFFICE, *Communication No 05/03* [interaktyvus]. 16 October 2003 [žiūrėta 2007-03-06]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/05-03.htm>>.

pareikšti protestą svarbus yra šešių mėnesių laikotarpis<sup>187</sup>, skaičiuojamas iki naujų narių įstojimo dienos – jeigu Bendrijos prekių ženklas yra pareikštas registruoti likus šešioms mėnesiams ir mažiau iki naujų narių įstojimo datos, jis gali būti išimtinio protesto objektu ir ženklas gali likti neįregistruotas<sup>188</sup>. Ankstesnė, nei šeši mėnesiai iki plėtros, prioriteto data neapsaugo išplėsto ženklo nuo protesto pareiškimo, tačiau yra reikšminga sprendžiant klausimą dėl teisių pirmenybės: protestas gali būti grindžiamas tik tokia ankstesne nacionaline teise, kurios paraiškos padavimo data, prireikus atsižvelgiant į prioritetą, yra ankstesnė, nei atitinkamo išplėsto Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo data, prireikus atsižvelgiant į prioritetą.

Apibendrinant išimtinės protesto teisės taikymo sąlygas, pažymėtina, kad išplėsto Bendrijos prekių ženklo savininkui nesuteikiama teisė paduoti protestą prieš nacionalinį ženklą naujoje valstybėje narėje, net jeigu paraiška paduota iki šešių mėnesių iki prisijungimo datos – tokiu būdu nacionaliniai ženklai, kurių paraiškos padavimo data yra ankstesnė nei plėtros data, yra visiškai saugūs ir negali būti pripažinti negaliojančiais dėl tapatumo ar panašumo į Bendrijos prekių ženklą, net jei pastarojo paraiškos padavimo data yra ankstesnė. Tuo atveju, jei Bendrijos prekių ženklas buvo pareikštas registruoti anksčiau nei šeši mėnesiai iki plėtros, taip pat jei nacionalinio ženklo savininkas praleido protestui paduoti skirtą terminą, tokio išplėsto Bendrijos prekių ženklo registracija yra saugi – ji negali būti užginčyta net ir tų ankstesnių nacionalinių ženklo savininkų, kurių ženklo paraiškos data yra kur kas ankstesnė nei išplėsto Bendrijos prekių ženklo – tokiu atveju nacionalinio ženklo savininkui lieka tik teisė uždrausti išplėsto Bendrijos prekių ženklo naudojimą tam tikroje valstybėje narėje.

Teisė uždrausti Bendrijos prekių ženklo naudojimą konkrečioje teritorijoje numatyta Reglamento Nr. 40/94 107 straipsnyje, bei specialiai išplėsta įgytų iki plėtros datos nacionalinių teisių savininkų atžvilgiu<sup>189</sup>. Ši teisė reiškia ankstesnių nacionalinių teisių savininko galimybę kreiptis į nacionalinį teismą reikalaujant uždrausti išplėsto Bendrijos prekių ženklo naudojimą toje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, gali būti, kad Lietuvoje iki stojimo į Europos Sąjungą datos jau yra registruotas prekių ženklas vieno savininko vardu, o

---

<sup>187</sup> Su šia nuostata, matyt, sietinas paraiškų Bendrijos prekių ženklui skaičiaus šuolis 2003 m. spalio mėnesį – buvo paduota 12489 paraiškų, kai vidutiniškai per mėnesį paduodama apie 4000 paraiškų (OHIM, *Statistics on National, International and Community Trade Mark Applications in 2003* [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą <<http://oami.europa.eu/pdf/office/statinternaco2003.pdf>>).

<sup>188</sup> Reglamento Nr. 40/94 159a str. 3 d.

<sup>189</sup> Reglamento Nr. 40/94 159a str. 5 d.



tapatus ar panašus išplėstas Bendrijos prekių ženklas yra registruotas kito savininko vardu. Tokiu atveju nacionalinio prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę reikalauti nenaudoti išplėsto Bendrijos ženklo Lietuvoje, tačiau tai jokių būdu nereiškia galimybės ginčyti Bendrijos ženklo registracijos galiojimo – jo registracija galios ir savininkas galės įgyvendinti savo išimtinę teisę Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tokiu būdu optimaliai suderinamos įgytos ženklų savininkų teisės, nors ir apribojamas tokiais ženklais pažymėtų prekių judėjimas – išplėsto Bendrijos prekių ženklo savininkas galės drausti jų prekybą už valstybės, kurioje uždrausta naudoti jo ženklą, ribų, taip pat Bendrijos prekių ženklu pažymėtomis prekėmis negali būti prekiaujama atitinkamoje valstybėje narėje. Tai yra akivaizdi Bendrijos prekių ženklo vieningumo principo išimtis, nes draudimas naudoti Bendrijos prekių ženklą veikia atskirai atitinkamų valstybių narių teritorijose, tačiau tai nėra plėtros pasekmė, nes teisė drausti Bendrijos prekių ženklo naudojimą konkrečioje vietovėje buvo numatyta Reglamento Nr. 40/94 nuostatose dar iki naujų valstybių narių įstojimo. Tokiais atvejais nacionalinių prekių ženklų teisių teritorinis veikimas nukonkuruoja vieną Bendrijos prekių ženklo apsaugos veikimą, tačiau tokiu reguliavimu siekiama suderinti abu interesus, o kartu laikomasi ir proporcingumo principo – ginami abiejų ženklų savininkų interesai<sup>190</sup>

Pažymėtina, kad ankstesnės nacionalinės teisės šiuo atveju nustatomos kitaip, nei protesto padavimo tikslais. Galimybės uždrausti išplėsto ženklo naudojimą tikslais Reglamento Nr. 40/94 nuostatos sieja ankstesnių nacionalinių teisių apibrėžimą išimtinai su plėtros data, tai reiškia, kad teisę drausti naudoti Bendrijos prekių ženklus turi visi nacionalinių prekių ženklų savininkai, kurie ženklo registracijos paraišką pateikė bet kuriuo metu iki valstybės įstojimo į Europos Sąjungą, net jei ta data yra vėlesnė nei Bendrijos prekių ženklo paraiškos data.

Atkreiptinas dėmesys, kad abi minėtos ankstesnių nacionalinių teisių savininkų galimybės priklauso nuo jų sąžiningumo – ankstesnių nacionalinių teisių sąžiningas įgijimas yra būtina sąlyga tiek paduodant protestą, tiek siekiant uždrausti išplėsto ženklo naudojimą<sup>191</sup>. VRDT atliko specialų tyrimą, kuriame išskyrė pagrindinį paraiškos ar registracijos nesąžiningumo nustatymo kriterijų – žinojimą apie ankstesnį tapatų ar panašų

---

<sup>190</sup> *Cit. op.* 157, p. 4.

<sup>191</sup> Reglamento Nr. 40/94 159a str. 3 d. ir 159a str. 5 d.

Bendrijos prekių ženklą<sup>192</sup>. Žinojimo faktas nustatomas ištyrus visas bylos aplinkybes, tačiau kai kurie faktoriai gali turėti lemiamą reikšmę: verslo santykiai tarp šalių, Bendrijos prekių ženklo naudojimas, didelio masto Bendrijos prekių ženklo reklamavimas, absoliutus ženklų tapatumas, nesąžiningumu įtariamo ženklo savininko pasyvumas atitinkamame verslo sektoriuje, nesąžiningumu įtariamo ženklo savininko pasiūlymas perleisti ženklą Bendrijos prekių ženklo savininkui. Iš kitos pusės, tokiais atvejais, kai nacionaliniai prekių ženklai registruojami turint nesąžiningų ketinimų, Bendrijos prekių ženklų savininkai gali apginti savo teises kreipdamiesi dėl tokių registracijų pripažinimo negaliojančiomis.

Apibendrinant Reglamente Nr. 40/94 numatytą ankstesnių nacionalinių teisių savininkų teisių užtikrinimo mechanizmą, pažymėtina, kad ankstesnės nacionalinės teisės optimaliai suderinamos su Bendrijos prekių ženklų savininkų teisėmis, šiek tiek apribojant tiek, Bendrijos prekių ženklo vieningumo principą, tiek laisvo prekių judėjimo principą, taip pat teisių išimtinumą, tačiau visi šitie apribojimai padaryti laikantis proporcingumo principo.

---

<sup>192</sup> OHIM. *Bad Faith Case Study* [interaktyvus]. 31 January 2003 [žiūrėta 2007-03-06]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>>.

## **6. Registracijos sistemos pasirinkimą lemiantys veiksniai**

Apibendrinant visų darbe nagrinėtų prekių ženklų registravimo sistemų veikimo principus, jų suteikiamas galimybes, privalumus ir trūkumus, darytina išvada, kad visos jos gali būti sėkmingai panaudotos siekiant apsaugoti prekių ženklą keliose valstybėse, o konkrečios sistemos ar jų kombinacijos pasirinkimą lemia pareiškėjo individualių poreikių ir galimybių (ne tik finansinių) analizė, daugiausia rinkų, kuriose reikalinga apsauga, ir registravimo kaštų jose palyginimas. Šioje darbo dalyje koncentruotai pateikiami veiksniai, galintys lemti vienos ar kitos sistemos pasirinkimą.

Nacionalinį prekių ženklo registravimo kelią prasminga pasirinkti tiems pareiškėjams, kurių interesai apsiriboja vienos ar kelių valstybių teritorija, o taip pat tuo atveju, kai valstybės, kuriose norima ženklą apsaugoti, nėra nei Europos Sąjungos, nei Madrido Sąjungos narės. Nacionalinė registracija taip pat yra vienintelis kelias tuo atveju, kai ženklą norima pritaikyti specifiniams tam tikros rinkos bruožams, pavyzdžiui, registruoti žodinį ženklą arabų rašmenimis ir pan. Atskirais atvejais nacionalinės registracijos galima prašyti pagreitinti ekspertizę ir ženklo apsaugą įgyti greičiau, kas irgi laikytina veiksnium, galinčiu lemti būtent tokio registracijos kelio pasirinkimą. Nacionalinė registracija taip pat gali būti išeitis tuo atveju, kai bent viena iš Bendrijos kalbų ženklas yra aprašomasis ir pan. Tuo atveju, kai norima registruoti netradicinį žymenį, taip pat kitais atvejais, kai yra didelė problemų registruojant ženklą, reikalaujančių pareiškėjo ar jo atstovo dalyvavimo procedūrose, rizika, tikslingiau gali būti kreiptis tiesiogiai į nacionalinę tarnybą, nei registruoti ženklą naudojantis Madrido sistema.

Tarptautinę registraciją tikslinga pasirinkti tada, kai ženklo apsauga reikalinga daugelyje valstybių, ne tik Europos Bendrijoje, tačiau reikia turėti omenyje, kad Madrido sistema yra uždara ir ja gali pasinaudoti ne visi subjektai, be to, reikia turėti pagrindinę paraišką ar registraciją kilmės valstybėje, kuri ir apsprendžia tai, koks ženklas gali būti tarptautinės registracijos objektu – jo negalima pakeisti ar adaptuoti tam tikroms rinkoms. Be to, tarptautinei registracijai patartina turėti „tvirtą“ pagrindinę paraišką ar registraciją, siekiant išvengti „centrinio puolimo“ pasekmių. Tarptautinė registracijos sistema taip pat turėtų būti aktuali toms įmonėms, kurios palaipsniui plečiasi į naujas valstybes dėl galimybės išplėsti apsaugą į naujas valstybes ir po ženklo registracijos. Madrido sistemą pasirinkti taip

pat gali priversti tai, kad dėl vieningumo principo ženklas negali būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, o apsauga reikalinga didžiojoje Europos Bendrijos dalyje. Didžiausi Madrido sistemos privalumai, neabejotinai dažniausiai lemiantys jos pasirinkimą, yra nedideli registravimo kaštai bei tai, kad nereikia samdyti atstovo. Žemiau esančioje lentelėje palyginti vien registravimo tarnybų imami prekių ženklo registracijos mokesčiai, ir jau iš šitų duomenų matyti, kad tarptautinė registracija tokioje pat teritorijoje yra beveik dvigubai pigesnė, nei atitinkamos nacionalinės registracijos, o atsižvelgiant į tai, kad didesnę dalį registravimo nacionalinėse tarnybose kaštų sudaro honorarai patikėtiniams ir vertimo išlaidos (kurios lentelėje neatsispindi), tarptautinės ir nacionalinės registracijos kaštų skirtumas darosi dar kelis kartus didesnis. Bet kuriam prekių ženklo savininkui, o ypač smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, toks didžiulis kaštų sutaupymas yra labai reikšmingas ir leidžia nukreipti sutaupytas lėšas kitoms verslo vystymo reikmėms<sup>193</sup>

Tiesiogiai registruoti Bendrijos prekių ženklą patartina asmenims, į kurių interesų sferą patenka kelios ar visos Europos Sąjungos valstybės ir kuriems nereikia apsaugos už Bendrijos ribų, kadangi tokia registracija yra pigesnė, nei nacionalinės registracijos valstybėse narėse, visų jų nurodymas tarptautinėje paraiškoje ar vien Europos Bendrijos nurodymas tarptautinėje paraiškoje. Bendrijos prekių ženklo sistemos pasirinkimo privalumas pasireiškia ir tuo, kad vėliau plečiant verslą į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, kurios nebuvo svarbios registracijos metu, nereikia papildomai rūpintis ženklo apsauga šiose valstybėse. Šis aspektas taip pat susijęs su tuo, kad nebūtina Bendrijos prekių ženklo naudoti visose valstybėse, kad jis nebūtų panaikintas.

Tuo atveju, kai verslo subjekto interesų sfera apima ne tik Europos Sąjungos valstybes, ženklą geriau registruoti naudojantis Madrido sistema, kadangi toks variantas yra, kaip matyti iš žemiau pateiktos lentelės, pigesnis, be to, tarptautiniu keliu įregistruotų ženklų portfelio vėlesnis valdymas pagal "vieno langelio" principą yra patogesnis.

---

<sup>193</sup> *Cit. op.* 49, p. 163.

1 lentelė. Individualaus nespalvoto ženklo vienai prekių ar paslaugų klasei registravimo mokesčiai Lietuvos subjektui paduodant paraišką ne elektroniniu būdu, Eurais<sup>194</sup>

Airija	247
Austrija	329
Beneliuksas	240
Bulgarija	205,38 (400 BGN)
Čekija	179,57 (5000 CZK)
Danija	317,52 (2350 DKK)
Estija	185,34 (2900 EEK)
Graikija	<i>Nėra duomenų</i>
Italija	101
Ispanija	148,38
Jungtinė karalystė	296,76 (200 GBP)
Kipras	26,36 (15 CYP)
Latvija	169,06 (120 LVL)
Lenkija	129,30 (500 PLN)
Lietuva	139,02 (480 LTL)
Malta	116,44 (50 MTL)
Portugalija	221,87
Prancūzija	225
Rumunija	90,38 (120 USD)
Slovakija	105,13 (3500 SKK)
Slovėnija	250
Suomija	165
Švedija	182,12 (1700 SEK)
Vengrija	242,66 (60000 HUF)
Vokietija	300
<i>Nacionalinės registracijos ES valstybėse</i>	<i>4612,29</i>
<i>Nuorodos į visas ES valstybes (išskyrus Malta), tarptautinė registracija</i>	<i>2778,69 (4418 CHF+200 LTL)</i>
<i>Bendrijos prekių ženklas</i>	<i>1750</i>
<i>Nuoroda į EB, tarptautinė registracija</i>	<i>1776,97 (2882 CHF)</i>
Norvegija	283,03 (2300 NOK)
Rusija	532,87 (18500 RUB)
JAV	355,55 (475 USD)
Japonija	552,77 (87000 JPY)
Šveicarija	338,35 (550 CHF)
<i>Visos nurodytos valstybės, nacionalinė registracija</i>	<i>6674,86</i>
<i>Nuorodos į visas valstybes (išskyrus Malta), tarptautinė registracija</i>	<i>3750,84 (6003 CHF+200 LTL)</i>
<i>Bendrijos prekių ženklas ir nacionalinė registracija likusiose valstybėse</i>	<i>3812,57</i>
<i>Nuorodos į EB ir kitas valstybes, tarptautinė registracija</i>	<i>2806,40 (4467 CHF+200 LTL)</i>

<sup>194</sup> Lentelė parengta 2007-03-30 vadovaujantis nurodytų valstybių nacionalinių tarnybų tinklalapiuose pateikiama informacija, Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymu, Mokesčių Reglamentu, *WIPO* mokesčių skaičiuokle, *xe.com* valiutų keitikliu <<http://www.xe.com/ucc/>>. Nepavyko gauti duomenų apie Graikijos tarnybos imamus mokesčius.

## **Išvados**

1. Išanalizavus atskiras prekių ženklų registravimo sistemas, darytina išvada, kad šios sistemos, nors tam tikru mastu konkuruoja tarpusavyje, tačiau nesiekia viena kitos panaikinti – jos veikia koegzistuoja, kiekvienoje sistemoje yra pripažįstamos ir užtikrinamos kitos sistemos pagrindu įgytos teisės, tad Bendrijos prekių ženklo sistema, Madrido sistema ir nacionalinė sistema, taip pat galimos šių sistemų kombinacijos sudaro platų pasirinkimą verslo subjektams, siekiantiems veiksmingai apsaugoti savo prekių ženklą Europos Bendrijoje ir kitose pasaulio valstybėse.

2. Taip pat pažymėtina, kad nė viena registravimo sistema nepraranda savo aktualumo, ir vien dėl Bendrijos prekių ženklo sistemos, leidžiančios įgyti vieningą apsaugą visos Bendrijos teritorijoje, neišnyksta nacionalinės ir tarptautinės registracijos prasmė, kadangi visada bus tik vietiniu mastu veikiančių subjektų, o taip pat ženklų, kurių apsauga Bendrijos mastu yra neįmanoma dėl neregistravimo pagrindų, galiojančių tik vienoje ar keliose valstybėse narėse, tuo tarpu konkrečioje valstybėje, kurioje ir yra verslo interesai, registracijai remiantis jos nacionaliniais įstatymais nebūtų kliūčių. Be to, net registruojant ženklą naudojantis Madrido sistema, nepavyks išvengti nacionalinės ar regioninės registracijos ar bent paraiškos, nes ji yra tarptautinės registracijos pagrindas. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, kad tarptautinė prekių ženklų registracijos sistema nėra apsaugos sistema, ji tėra mechanizmas, padedantis paprastesniu ir pigesniu keliu įgyti nacionalinius arba Bendrijos prekių ženklą.

3. Atsižvelgiant į išanalizuotą visų trijų registravimo sistemų tarpusavio sąveiką, pažymėtina, kad visos jos yra susietos reikšmingais ryšiais, leidžiančiais savininkui plėtoti savo ženklo apsaugos strategiją pagal jo poreikius ir galimybes. Svarbi ir reikšminga yra Madrido protokolo bei Bendrijos prekių ženklo sistemos sąsaja, pasireiškianti visų pirma tuo, kad tarptautinėje paraiškoje galima nurodyti Europos Bendriją ir tokiu būdu iš esmės įgyti Bendrijos prekių ženklą, o Bendrijos prekių ženklas ar paraiška jam gali būti tarptautinės registracijos pagrindas. Be to, pavertimo institutas Madrido bei Bendrijos prekių ženklo sistemose palieka ženklo savininkui tarsi antrą galimybę apsaugoti ženklą, perėjus į kitą sistemą, išlaikant pirminės paraiškos datą. Iš kitos pusės, atskiras nacionalines registracijas ženklo savininkas, siekdamas paprastesnio ir pigesnio tolesnio valdymo, gali apjungti pakeisdamas jas į tarptautinę registraciją arba prašydamas pripažinti jų pirmenybę registruodamas Bendrijos prekių ženklą.

4. Pažymėtina, kad, nors prekių ženklų registravimo sistemos bei ryšiai tarp jų yra pakankamai gerai išplėtoti, yra ir tobulintinų dalykų, būtent dėl to šiuo metu vyksta Madrido sistemos reformos parengiamieji darbai, kuriais siekiama supaprastinti jos veikimą bei apriboti atgyvenusios Madrido sutarties taikymą. Prie tobulintinų dalykų galima priskirti ir Bendrijos prekių ženklo sistemoje egzistuojantį pirmenybės institutą, kurio taikymo nacionaliniame lygmenyje mechanizmas turėtų būti aiškiau reglamentuotas.

5. Ištyrus registravimo sistemų veikimą, galima daryti išvadą, kad vienos ar kitos sistemos pasirinkimą gali lemti ne tik registravimo kaštai, bet ir teritorija, kurioje siekiama ir įmanoma įgyti ženklo apsauga, taip pat kitos svarbios sistemos savybės, pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklo vieningas pobūdis, iš to išplaukiantys privalumai ir trūkumai, Madrido sistemos uždarumas subjektų prasme, galimybė išplėsti tik kilmės šalyje įregistruotą ženklą ir kitos aplinkybės, atsižvelgiant į verslo subjekto poreikius ir galimybes.

## Literatūros sąrašas

### Teisės norminiai aktai:

#### Tarptautinės sutartys:

1. 1994 m. spalio 27 d. Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų. Valstybės žinios 1997, Nr. 109-2762.
2. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos įsteigimo). Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.
3. 1989 m. birželio 27 d. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas. Valstybės žinios, 1997, Nr. 50.
4. 1891 m. balandžio 14 d. Madrido sutartis dėl tarptautinio prekių ženklų registravimo (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) [interkatyvus]. [žiūrėta 2006-10-02]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/treaties/registration/madrid/madrid-eng.pdf>>.
5. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos. Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.

#### Europos Sąjungos pirminiai teisės aktai:

6. Konsoliduota Europos Bendrijos steigimo sutartis. Valstybės žinios, 2004, Nr.2-2.

#### Europos Sąjungos antriniai teisės aktai:

7. 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 422/2004 dėl reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo pakeitimo (OL, 2004 L 70, p. 1).
8. 2003 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1992/2003 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo siekiant įteisinti Europos bendrijos prisijungimą prie 1989 m. birželio 27 d. priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (OL, 2003 L 296, p. 1).
9. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL, 1994 L 11, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
10. 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL, 1995 L 303, p. 1).



11. 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos Harmonizavimo tarnybai mokamų mokesčių (OL 1995, L 303, p. 33).
12. 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų Tarybos Pirmoji direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL, 1989 L 40, p. 1).

Nacionaliniai teisės aktai:

13. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4980 (su pakeitimais ir papildymais).
14. Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas. Valstybės žinios, 2001, Nr. 52-1811 (su pakeitimais ir papildymais).
15. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844 (su pakeitimais ir papildymais).
16. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 8-120 (su pakeitimais ir papildymais).
17. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai. Patvirtinti 2001 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.188. Valstybės žinios, 2001, Nr. 15-550 (su vėlesniais pakeitimais).
18. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro nuostatai. Patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 100. Valstybės žinios, 2006, Nr. 35-1266.
19. Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004. Patvirtintos 2004 m. balandžio 30 d. Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37. Valstybės žinios, 2004, Nr.98-3679.
20. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001. Patvirtinta Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 123. Valstybės Žinios, 2001, Nr. 11 – 331.

### **Specialioji literatūra:**

#### Monografijos, vadovėliai, komentarai:

1. BENTLEY, Lionel; SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004.
2. PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
3. TRITTON, Guy. *Intellectual Property in Europe*. 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2002.
4. WIPO. *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol* [interaktyvus] [žiūrėta 2006-12-02] Prieiga per internetą <<http://www.wipo.int/madrid/en/guide/pdf/guide.pdf>>.
5. WIPO. *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Second Edition. Geneva: WIPO [interaktyvus]. 2004 [žiūrėta 2007-02-10]. Prieiga per internetą <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>>.

#### Straipsniai:

6. BEIER, Friedrich-Karl. Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market. *IIC* [interaktyvus]. 1990, 21 [žiūrėta 2007-03-06], p. 131. Prieiga per internetą:  
<<http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?toc=beckonline.module>>.
7. FOLLIARD-MONGUIRAL, Arnaud; ROGERS, David. The Community Trade Mark and Designs System and the Enlargement of the European Union. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 2004, Nr. 26(2) [žiūrėta 2007-03-06], p. 48-58. Prieiga per internetą:  
<<http://www.westlaw.com>>.
8. GHAFELE, Roya. Trade Mark Owners' Perspectives on the Madrid System: Practical Experiences and Theoretical underpinnings. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No. 3, p. 160-169.
9. INTA. *Relative Examination Systems vs. Absolute Examination Systems: Whether INTA Should Endorse One System or the Other* [interaktyvus]. October 2005 [žiūrėta 2006-11-21]. Prieiga per internetą:  
<[http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap\\_relativeabsolute.pdf](http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_relativeabsolute.pdf)>.

10. INTA. *The Madrid System for the International Registration of Marks* [interaktyvus]. December 2000 [žiūrėta 2006-12-05]. Prieiga per internetą: <[http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap\\_madridsys2000.pdf](http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_madridsys2000.pdf)>.
11. KAUFMAN, Ian Jay. Madrid Agreement: Will Reform Proposals Attract More Members. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1990, 12(11) [žiūrėta 2007-03-06], 407-412. Prieiga per internetą: <<http://westlaw.com>>.
12. KOBIA, Roland. Reflections on the Effects of Future Enlargements of the E. U. On Industrial Property: the Case of Trade Marks. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1998, Nr. 20(5) [žiūrėta 2007-03-06], p. 183-187. Prieiga per internetą <<http://www.westlaw.com>>.
13. KUNZE, Gerd F. The Madrid System for the International Registration of Marks as Applied Under the Protocol. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1994, Nr. 16(6) [žiūrėta 2007-03-06], p. 223-226. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
14. MIZARAS, Vytautas. Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai. *Justitia*, 2004, Nr. 3-4.
15. MORCOM, Christopher. The Madrid Arrangement – Implications for the Community Trade Mark. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1989, Nr. 11(10) [žiūrėta 2007-03-06], p. 343-345. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
16. MÜHLEND AHL, Alexander von. Unitary Character and Problems of Coexistence in the Future European Trademark System *IIC* [interaktyvus]. 1976 Heft 2 [žiūrėta 2007-03-22], p. 173-201. Prieiga per internetą: <<http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?toc=beckonline.module>>.
17. PRETNAR, Bojan. Is the Future Enlargement of the European Union an immediate issue for the Community Trade Mark System. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1997, Nr. 19(4) [žiūrėta 2007-03-06], p. 185-187. Prieiga per internetą <<http://www.westlaw.com>>.
18. ROSLER, Hannes. The Rationale for the European Trade Mark Protection. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 2007, Nr. 29(3) [žiūrėta 2007-03-06], p. 100-107. Prieiga per internetą <<http://www.westlaw.com>>.
19. STÜR MANN, Sven; HUMPHREYS, Gordon. Conversion in the trade mark context. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Vol. 1, No. 12, p. 789-800.
20. TATHAM, David; GEVERS, Florent. The Continuing Story of Examination of Seniority Claims by the OHIM in Alicante. *E.I.P.R.* [interaktyvus]. 1999, Nr. 21(5) [žiūrėta 2007-03-06], p. 228-235. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

**Praktinė medžiaga:**

Europos Teisingumo Teismo sprendimai:

1. Europos Teisingumo Teismo 2003 m. rugsėjo 9 d. sprendimas byloje C-361/01 P *Christina Kik v Office for Harmonisation in the Internal Market* (2003) ECR I-08283.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai:

2. Pirmosios instancijos teismo 2004 rugsėjo 16 d. sprendimas byloje T-342/02, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. v. Office for Harmonisation in the Internal Market* (2004) ECR II-03191.
3. Pirmosios instancijos teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis byloje T-194/05, *TeleTech Holdings, Inc. v. Office for Harmonisation in the Internal Market* (2006) ECR II-01367.

Apeliacinių tarybų sprendimai:

4. 1998 m. gegužės 15 d. Pirmosios Apeliacinės Tarybos sprendimas byloje R5/97-1 *BatMark, Inc./Viceroy*, (1998) ETMR 449.
5. 1998 m. liepos 15 d. Antrosios Apeliacinės tarybos sprendimas byloje R10/1998-2 *IBM Inc./ThinkPad*, (1998) ETMR 642.

VRDT dokumentai:

6. OHIM. *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonisation in the Internal Market. Part B, Examination* [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/partB-examconv.pdf>>.
7. OHIM. *Bad Faith Case Study* [interaktyvus]. 31 January 2003 [žiūrėta 2007-03-06]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>>.
8. PRESIDENT OF THE OFFICE, *Communication No 1/00* [interaktyvus]. 25 February 2000 [žiūrėta 2007-03-06]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/01-00.htm>>.
9. PRESIDENT OF THE OFFICE, *Communication No 05/03* [interaktyvus]. 16 October 2003 [žiūrėta 2007-03-06]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/05-03.htm>>.
10. OHIM, *Statistics on National, International and Community Trade Mark Applications in 2003* [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą <<http://oami.europa.eu/pdf/office/statinternaco2003.pdf>>.

11. OHIM. *Statistics of Community Trade Marks 2007*. [interaktyvus]. 2007-03-07 [žiūrėta 2007-03-21]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/pdf/office/SSC009-Statistics\\_of\\_Community\\_Trade\\_Marks\\_2007.pdf](http://oami.europa.eu/pdf/office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks_2007.pdf)>.
12. *Bendrijos prekių ženklų duomenų bazė CTM-ONLINE* [interaktyvus] [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en\\_Detail\\_NoReg](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg)>.

WIPO dokumentai:

13. Madrido sutarties dėl tarptautinio prekių ženklų registravimo ir su ja susijusio protokolo Bendrosios taisyklės (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement (as in force on October 3, 2006)). [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-12-10]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/common\\_regulations.htm](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm)>.
14. WIPO. *Gazette of International Marks: Statistical Supplement for 2006* [interaktyvus] [žiūrėta 2007-03-21]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/stat/pdf/stat2006.pdf>>.
15. WIPO. *Press Release 466* [interaktyvus]. October 27, 2006 [žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2006/wipo\\_pr\\_2006\\_466.html](http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2006/wipo_pr_2006_466.html)>.
16. WIPO. *Information Notice No. 18/2006* [interaktyvus]. November 23, 2006 [žiūrėta 2006-12-11]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2006/madrid\\_2006\\_18.doc](http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2006/madrid_2006_18.doc)>.
17. WIPO. *Individual Fees*. [interaktyvus]. March 2007 [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/doc/individ.doc>>.
18. WIPO. *Members of the Madrid Union* [interaktyvus]. March 2007 [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/madrid/en/members/doc/members.doc>>.
19. WIPO. *List of Offices issuing Grants of Protection under Rule 17(6) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and the Protocol* [interaktyvus]. October 3, 2006 [žiūrėta 2006-11-05]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/madrid/en/members/offices\\_rule17\\_6.html](http://www.wipo.int/madrid/en/members/offices_rule17_6.html)>.

Kita praktinė medžiaga:

20. THE UK PATENT OFFICE. *Trade Marks Journal No. 6645* [interaktyvus]. 11 August 2006 [žiūrėta 2007-03-20]. Prieiga per internetą: <<http://www.patent.gov.uk/tm/t-journal/t-tmj/journals/6645/domestic/2363900.html>>.
21. *Stumbrą“ augina eksportas* [interaktyvus]. 2007-02-21 [žiūrėta 2007-03-21]. Prieiga per internetą: <<http://www.stumbras.eu/lt/naujienos?item=291>>.

Travaux préparatoires:

1. OHIM. *Draft Opposition Guidelines Part 6 Proof of Use* [interaktyvus]. July 2006 [žiūrėta 2007-03-06]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/proof\\_of\\_use18.07.2006.pdf](http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/proof_of_use18.07.2006.pdf)>.
2. Komisijos Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 6/2002 ir (EB) Nr. 40/94, siekiant įgyvendinti Europos Bendrijos prisijungimą prie Hagos sutarties Ženevos akto dėl tarptautinio pramoninio dizaino registravimo {SEK(2005)1749} /KOM/2005/0689 galutinis - CNS 2005/0274.
3. AD HOC WORKING GROUP ON THE LEGAL DEVELOPMENT OF THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS. *Report MM/LD/WG/1/3* [interaktyvus]. July 8, 2005 [žiūrėta 2006-12-11]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_1/mm\\_ld\\_wg\\_1\\_3.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_1/mm_ld_wg_1_3.doc)>.
4. AD HOC WORKING GROUP ON THE LEGAL DEVELOPMENT OF THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS, SECOND SESSION. *Report MM/LD/WG/2/11* [interaktyvus]. June 16, 2006 [žiūrėta 2006-12-11]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/mm\\_ld\\_wg\\_2/mm\\_ld\\_wg\\_2\\_11.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/mm_ld_wg_2/mm_ld_wg_2_11.doc)>.
5. AD HOC WORKING GROUP ON THE LEGAL DEVELOPMENT OF THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS, THIRD SESSION. *Report MM/LD/WG/3/5* [interaktyvus]. February 2, 2007 [žiūrėta 2007-03-11]. Prieiga per internetą: <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/mm\\_ld\\_wg\\_3/mm\\_ld\\_wg\\_3\\_5.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/mm_ld_wg_3/mm_ld_wg_3_5.doc)>.

## Santrauka

Šiame magistro darbe išanalizuotos ir palygintos Bendrijos, nacionalinė ir tarptautinė prekių ženklų registravimo sistemos bei šių sistemų tarpusavio sąveika, atskleista tai, kokias esmines galimybes jos suteikia įregistruoto prekių ženklų savininkams.

Pirmiausia darbe nagrinėjama istoriškai pirmoji atsiradusi nacionalinė prekių ženklų registravimo sistema, kuri analizuojama remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atskirai išskiriant tuos aspektus, kurių reguliavimas kitose Europos Sąjungos valstybėse iš esmės skiriasi, pavyzdžiui, pareikšto registruoti žymens ekspertizės atlikimo procedūra.

Toliau analizuojama tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema (Madrido sistema), atskleidžiami šią sistemą reglamentuojančių sutarčių skirtumai bei jų santykis, aptariamai esminiai registravimo procedūros ir jos pasekmių bruožai, atskleidžiama tarptautinės prekių ženklų registracijos priklausomybė nuo nacionalinės bei galimybė pereiti iš vienos sistemos į kitą.

Darbe tiriami Bendrijos prekių ženklų sistemos veikimo esminiai bruožai, jos santykis su nacionaline bei Madrido sistema, ypatingą dėmesį skiriant pavertimo (angl. – *conversion*) ir pirmenybės (angl. – *seniority*) institutų analizei bei su Europos Sąjungos plėtra susijusių nacionalinių ir Bendrijos prekių ženklų konfliktų sprendimo klausimams.

Paskutinėje darbo dalyje apibendrinami ir koncentruotai pateikiami registravimo sistemos pasirinkimą lemiantys veiksniai – registravimo kaštai, teritorija, kurioje siekiama ir įmanoma įgyti ženklų apsauga, taip pat kitos svarbios sistemos savybės.

## **Summary**

### **Interrelation between Community, National and International Registration of Trade Marks**

This master thesis is devoted to analyzing and comparing Community, national and international systems of trade mark registration and their interrelation, revealing the substantial opportunities they provide for the proprietors of registered trade marks.

First of all, historically the earliest national trade mark registration system is being studied in the thesis following the law of the Republic of Lithuania, distinguishing those issues, regulation of which is substantially different in the other EU member states, e. g. the examination procedure of the applied mark.

Further the international system of trade mark registration (the Madrid system) is being analyzed: the distinctions and relation of the treaties regulating this system, the features of registration procedure and its consequences, the international registration dependency on the national one and the possibility of converting and transforming the registration are analyzed.

Essential features of the operation of the Community trade mark system, its relation with national and international systems are being analyzed in the thesis; special attention has been paid to conversion and seniority analysis as well as the matters of solving national and Community trade mark conflicts related to the enlargement of European Union.

In the last part of the thesis the factors which can determine the choice of a registration system (registration costs, territory in which protection is sought and may be obtained, other important features of the system) are summed-up and briefly reported.