

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto

Privatinės teisės katedra

Akvilės Vinickytės

V kurso, civilinės ir verslo teisės

studijų šakos studentės

Magistro darbas

Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų

Genuine Use of a Trademark

Vadovas: prof. dr. Ramūnas Birštonas

Recenzentas: prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras

Vilnius

2025

ANOTACIJA IR PAGRINDINIAI ŽODŽIAI

Šiame darbe nagrinėjamas reikalavimo naudoti įregistruotą prekių ženklą iš tikrųjų (*angl. genuine use*) teisinis reglamentavimas ir jo praktinis taikymas. Analizuojami probleminiai klausimai, susiję su prekių ženklo registracijos ir išimtinių teisių į prekių ženklą išsaugojimo sąlyga – naudojimu iš tikrųjų. Remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos aukštesnės instancijos teismų praktika išskiriamos pagrindinės su prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimu susijusios problemos ir pateikiama teismų taikomų naudojimo vertinimo principų analizė.

Pagrindiniai žodžiai: prekių ženklo registracija, prekių ženklo naudojimas, prekių ženklo savininkas, prekės ir paslaugos, registracijos panaikinimas.

This thesis analyses the legal regulation and practical application of the requirement of genuine use of a registered trademark. It discusses the problematic issues related to genuine use as a condition for the registration of a trademark and for the maintenance of exclusive rights to a trademark. Based on the case law of the European Union and the Lithuanian higher courts, the main problems related to the requirement of genuine use of a trade mark are outlined and an analysis of the principles of assessment of use applied by the courts is presented.

Keywords: trademark registration, trademark use, trademark proprietor, goods and services, revocation of registration.

TURINYS

IŽANGA	2
1. PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMO SAMPRATA IR TAIKYMAS	8
1.1. Reikalavimo naudoti prekių ženklą reglamentavimas teisės aktuose	8
1.1.1. Prekių ženklo naudojimo reglamentavimas tarptautiniuose teisės aktuose ..	8
1.1.2. Prekių ženklo naudojimo reglamentavimas Europos Sąjungos teisės aktuose	11
1.1.3. Prekių ženklo naudojimo reglamentavimas Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme	14
1.2. Prekių ženklo suteikiamos teisinės apsaugos sąsaja su prekių ženklo naudojimu	18
1.3. Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo principai	22
1.4. Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodinėjimas	24
2. PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMO IŠ TIKRŲJŲ VERTINIMAS TEISMŲ PRAKTIKOJE	30
2.1. Prekių ženklo naudojimo tikslas ir pobūdis	30
2.2. Prekių ženklo naudojimo mastas	33
2.3. Prekių ženklo naudojimas prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti jis registruotas	37
2.4. Naudojamo prekių ženklo vaizdas	42
2.5. Prekių ženklo naudojimo teritorinė aprėptis	47
IŠVADOS	51
ŠALTINIŲ SĄRAŠAS	53
SANTRAUKA	60
SUMMARY	61

IŽANGA

Nagrinėjamos temos aktualumas. Vienas iš prekių ženklus sudarantiems žymenims keliamų reikalavimų yra jų skiriamasis pobūdis, dėl kurio prekių ženklai leidžia atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų (Prekių ženklų įstatymas, 2000). Siekiant užtikrinti, kad prekių ženklai tinkamai įgyvendintų šią paskirtį, jiems yra suteikiama teisinė apsauga, kuri siejama su prekių ženklo savininkui suteikiamomis išimtinėmis teisėmis į jo prekių ženklą. Pastebima, kad ši apsauga yra naudinga tiek prekių ženklo savininkui, tiek vartotojui. Pirmasis yra apsaugomas nuo nesąžiningų veiksmų pasinaudojant jo prekių ženklu, o antrajam yra užtikrinama galimybė identifikuoti tam tikru prekių ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų komercinę kilmę (Davis, 2008, p. 188). Pažymėtina, kad tik komercinėje veikloje naudojami prekių ženklai gali tinkamai įgyvendinti šią pagrindinę funkciją, todėl teisės aktai nustato prekių ženklo naudojimo reikalavimą (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/2436..., 2015). Teisės doktrinoje minima, kad teisės į pramoninės nuosavybės objektus yra saugomos ne vien kaip nuosavybės teisės, bet ir kaip konkurencinės priemonės. Dėl šio aspekto objektai, kurie nebėra atitinkamai naudojami, turi būti eliminuojami iš rinkos (Klimkevičiūtė, 2012, p. 1087). Lietuvos teismų praktikoje pažymima, kad normų, reglamentuojančių prekių ženklo registracijos panaikinimą dėl jo nenaudojimo, *ratio legis* yra ta, kad išimtinės teisės neturi būti suteikiamos, kasacinio teismo teigimu, „miegančių“ prekių ženklų savininkams. Ženklas tinkamai įgyvendina savo funkcijas tik tada, kai jis yra naudojamas. Kitu atveju teisinė apsauga yra suteikiama teisinei fikcijai. Pašalinti situacijai, kai saugomi nenaudojami ženklai, įstatyme yra įtvirtinta galimybė panaikinti tokių nenaudojamų ženklų registracijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje).

2024 m. Lietuvoje buvo pateiktas rekordinis nacionalinių prekių ženklų paraiškų skaičius – 2923. Aktyviai siekiama įregistruoti ir Europos Sąjungos prekių ženklus (toliau – ES prekių ženklai) – per paskutinius penkerius metus kasmet pateikiama po apytiksliai 160000 – 200000 paraiškų¹. Be to, sparčiai didėja ne tik teikiamų paraiškų, bet ir saugomų registruotų prekių ženklų. Per dešimt metų kasmet registruojamų ES prekių ženklų skaičius išaugo daugiau nei 63%² (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, 2025). Didėjantis registruotų prekių ženklų skaičius lemia praktinius teisinius iššūkius. Europos

¹ 2019 m. pateikta 160588 ES prekių ženklo paraiškų, 2020 – 177308, 2021 – 198083, 2022 – 174195, 2023 – 175711, 2024 – 180447.

² 2014 m. užregistruota 103901 ES prekių ženklų, o 2024 m. šis skaičius sudarė 163933.

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2015/2436, skirtos valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, preambulėje įtvirtinta, kad naudojimo reikalavimas būtinas siekiant sumažinti įregistruotų ir saugomų prekių ženklų skaičių ir tarp jų išskylančių ginčų kiekį. Kaip nurodė generalinė advokatė E. Sharpston byloje *Leno Merken BV prieš Hagelkruis Beheer BV*, nenaudojamas prekių ženklas gali sudaryti konkurencijos kliūtis, nes juo ribojamas žymenų, kuriuos kiti asmenys gali įregistruoti, pasirinkimas ir atimama galimybė konkurentams naudoti tokį ar panašų žymenį savo komercinėje veikloje. Taigi nenaudojamas prekių ženklas gali apiboti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo įtvirtintą laisvą prekių judėjimą ir laisvę teikti paslaugas (Generalinės advokatės išvada byloje *Leno Merken BV prieš Hagelkruis Beheer BV*, Nr. C-149/11, p. 30; 32). Pažymėtina, kad dar 1980 m. Europos Komisija nurodė, kad vis sunkiau yra rasti prekių ženklą registracijai, todėl nėra jokio pagrindo leisti savininkui monopolizuoti prekių ženklą, kurio jis pats nenaudoja ir neleidžia naudoti kitiems (Pasiūlymas dėl Pirmosios Tarybos direktyvos..., 1980). Atsižvelgiant į tai, kad ši problema kelta dar XX a. pabaigoje, jos aktualumas šiais laikais neabejotinas. Pažymėtina, kad prekių ženklo naudojimo reikalavimo įtvirtinimu siekiama ne tik užtikrinti jų pagrindinės funkcijos vykdymą, bet ir sumažinti rinkoje esančių registruotų nenaudojamų prekių ženklų skaičių ir jų keliamas problemas.

Nenaudojamas prekių ženklas gali būti ne vien tik pašalintas iš rinkos, bet ir kliudyti prekių ženklo savininkui įgyvendinti savo teises. Kaip teigia D. Klimkevičiūtė, nenaudojamas rinkoje prekių ženklas negali būti pagrindu išstumti iš rinkos kitą ženklą (Klimkevičiūtė, 2012, p. 1095). Todėl naudojimo reikalavimas padeda užtikrinti teisingos prekių ženklų sistemos funkcionavimą apsaugant ją nuo piktnaudžiavimo teise atvejų. Tačiau svarbu suvokti, kad naudojimo reikalavimo taikymu nėra siekiama įvertinti prekių ženklo komercinės sėkmės ar suteikti apsaugą tik plačiai naudojamiems ženkliams (Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje *MFE Marienfelde GmbH prieš OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON)*, Nr. T-334/01, p. 32). Šią prekių ženklo naudojimo reikalavimo paskirtį naudojimo vertinimas turi atspindėti praktikoje.

Teisės doktrinoje plačiai diskutuojama, ar Europos Sąjungoje (toliau – ES) įtvirtintas prekių ženklo naudojimo reikalavimas tinkamai įgyvendina jam keliamus tikslus. Makso Planko instituto parengtoje „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studijoje“ nors ir nesiūloma imtis jokių esminių pakeitimų, tačiau rekomenduojamos papildomos priemonės, kurios galėtų padėti sumažinti registruotų ženklų skaičių. Tyrimė taip pat diskutuojama dėl prekių ženklo naudojimo deklaracijos įvedimo efektyvumo šiai problemai spręsti. Prieinama prie išvados, kad, nesant tikslių duomenų apie tai, kiek rinkoje

yra nenaudojamų prekių ženklų praėjus lengvatiniam laikotarpiui, ir atsižvelgiant į tokio reikalavimo sukiamą papildomą administracinę naštą tiek prekių ženklų savininkams, tiek pramoninės nuosavybės tarnyboms, neaišku, ar toks reikalavimas būtų proporcingas siekiamam tikslui įgyvendinti. Todėl naudojimo deklaracijos įvedimą siūloma palikti kaip *ultima ratio* galimybę, jei registruose esantys nenaudojami prekių ženklai keltų „rimtų problemų“ (Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos..., 2011, p. 270). Taigi, prekių ženklo naudojimo reikalavimas yra ne vien teisinės, bet ir ekonominės analizės objektas. Prekių ženklo naudojimas nesukurdamas neproporcingos administracinės naštos turi padėti išlaikyti konkurenciją tarp prekių ženklų savininkų ir užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui turimoms teisėms.

Prekių ženklo naudojimas kaip registracijos ir išimtinių teisių išsaugojimo sąlyga yra siejamas su specifiniais jam keliamais reikalavimais. Įstatymuose lakoniškai įtvirtintas tikrojo naudojimo reikalavimas kelia problemų šį reikalavimą taikant praktikoje. Teisės aktuose nedetalizuojant šio termino aiškinimo kompetentingoms institucijoms kyla iššūkių vertinant, ar konkretus prekių ženklo naudojimas laikytinas pakankamu. Šis teisinis neapibrėžtumas kelia iššūkių ir prekių ženklų savininkams, kurie negali būti užtikrintais, kad jų prekių ženklo naudojimas atitinka teisės aktų reikalavimus ir prekių ženklas negalės būti pripažintas nenaudojamu (Macken, 2019, p. 26). Todėl mokslinė prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų analizė, kurioje nagrinėjami šio reikalavimo praktinio taikymo iššūkiai, prisideda prie teisinio aiškumo užtikrinimo, kuris itin aktualus prekių ženklo savininkams ir kitiems suinteresuotiems verslo subjektams. Be to, Lietuvos teisės doktrinoje nesat mokslinių darbų, kuriuose būtų analizuojamas prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymas Lietuvos teismų praktikoje, šis darbas yra aktualus ir teisės doktrinai. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklo naudojimo vertinimas kyla iš harmonizuotos ES teisės, šis darbas naudingas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio teisės praktikai ir teorijai.

Darbo tikslas. Šio darbo tikslas yra išskirti vertinimo, ar prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, kriterijus ir atskleisti šio reikalavimo taikymą Europos Sąjungos ir Lietuvos teismų praktikoje.

Darbo uždaviniai. Darbo tikslui įgyvendinti išsikeliama šie uždaviniai:

1. Išanalizuoti, kaip prekių ženklo naudojimo reikalavimas yra įtvirtintas tarptautiniame, Europos Sąjungos ir nacionaliniame teisiniame reguliavime.
2. Išnagrinėti prekių ženklo nenaudojimo teises pasekmes.

3. Atskleisti kriterijus, kuriais remiantis analizuojamas prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų.
4. Išanalizuoti įrodymų, patvirtinančių prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, teikimo ir vertinimo ypatumus.
5. Išnagrinėti prekių ženklo tikrojo naudojimo vertinimo problematiką, atskleidžiamą Europos Sąjungos ir Lietuvos teismų praktikoje.

Objektas. Darbo objektą lemia išsikeltas tikslas ir uždaviniai. Darbo objektas yra prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo problematika. Šiam objektui atskleisti itin svarbu yra išanalizuoti aktualią ES bei Lietuvos teismų praktiką. Atsižvelgiant į darbo objektą, darbą sudaro dvi struktūrinės dalys. Pirmoje darbo dalyje analizuojamas reikalavimo naudoti prekių ženklą įtvirtinimas tarptautiniuose, ES bei nacionaliniuose teisės aktuose, nenaudojimo teisinės pasekmės, naudojimo iš tikrųjų samprata bei įrodymų vertinimo problematika. Antroje šio darbo dalyje išsamiai apžvelgiami pagrindiniai prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo aspektai, ES teismų suformuotos taisyklės ir jų taikymas Lietuvos aukštesnės instancijos teismuose. Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų tema yra plati ir kompleksinė, todėl šiame darbe nėra plačiai analizuojami tokie aspektai kaip prekių ženklo naudojimas savininko sutikimu ar prekių ženklo nenaudojimą pateisinančios priežastys. Būtina pažymėti, kad šiame darbe apsiribojama Lietuvos aukštesnės instancijos teismų atlikta prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo problematikos analize, ją pagrindžiant ES teismų sprendimais, kuriuose išaiškinti naudojimo iš tikrųjų vertinimui aktualūs aspektai.

Tyrimo metodai. Išsikeltam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti darbo tyrime naudojami šie tyrimo metodai:

1. Lingvistinis metodas naudojamas siekiant atskleisti teisės aktuose įtvirtintų terminų turinį, jų sąsajų analizę, kadangi tinkamas terminų išaiškinimas yra būtinas išsamiai šios temos problematikos analizei atlikti.
2. Dokumentų turinio analizės metodas naudojamas aiškinant tarptautinių, Europos Sąjungos, Lietuvos teisės aktų, specialiosios literatūros šaltinių turinį, analizuojant ES ir Lietuvos teismų praktiką.
3. Sisteminės analizės metodas naudojamas analizuojant prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų klausimus bendrame reguliaciniame kontekste, atskleidžiant prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sampratą, naudojimo vertinimo probleminius aspektus.

4. Teleologinis metodas naudojamas atskleidžiant įstatymų leidėjo ketinimus įtvirtinant prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimą.
5. Lyginamasis metodas nėra vienas pagrindinių, bet naudojamas tam tikrais aspektais lyginant reikalavimo naudoti prekių ženklą reglamentavimą Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Darbo originalumas. Darbe nagrinėjamas prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų analizuojant šio reikalavimo taikymą ES ir Lietuvos teismų praktikoje. Šio darbo autorės žiniomis, nors Lietuvos teisės moksle plačiai analizuojami intelektinės nuosavybės apsaugos klausimai, ši tema nėra išsamiai nagrinėta. Šios temos kontekste galima išskirti 2011 m. D. Klimkevičiūtės straipsnį tema „Prekių ženklo naudojimo reikalavimas: teorinės ir praktinės problemos“, kuriame analizuojami tokie su prekių ženklo naudojimu susiję aspektai kaip šio reikalavimo taikymui aktualaus laikotarpio nustatymo taisyklės, bendras tikrojo naudojimo vertinimas, akcentuojant naudojamo ženklo vaizdo ir naudojimo prekėms ar paslaugoms žymėti vertinimo probleminius aspektus. Be to paminėtinas 2024 m. Mykolo Romerio Universitete apgintas T. Gvarishvili magistro darbas tema „Genuine use in trademark law: theoretical and practical problems“, kuriame daugiausia analizuota su šio reikalavimo taikymu susijusi ES teismų praktika. Taigi, Lietuvos doktrinoje nėra parengta nė vieno išsamaus mokslinio darbo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų tema, kuriame analizuojamas šio reikalavimo taikymas Lietuvoje. Užsienio literatūroje prekių ženklo naudojimo klausimai nagrinėti, tačiau joje taip pat nėra analizuojama Lietuvos teismų praktika. Taigi, šiuo darbu siekiama išplėsti prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų analizę šio reikalavimo taikymo Lietuvos teismų praktikoje aspektu.

Svarbiausi šaltiniai. Pagrindiniai darbe analizuojami teisės aktai yra 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (toliau – Reglamentas 2017/1001), 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/2436, skirta valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Direktyva 2015/2436) ir į Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą (toliau – PŽĮ) perkeltos jos nuostatos. Atsižvelgiant į darbo tikslą ir objektą, darbe išsamiai apžvelgiama Lietuvos aukštesnės instancijos teismų praktika, susijusi su prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų vertinimu. Atskirų prekių ženklo naudojimo aspektų vertinimui nagrinėjama aktuali ES teismų praktika. Praktinei prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymo analizei itin reikšmingas 2003 m. kovo 11 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) priimtas prejudicinis sprendimas byloje *Minimax*, kuriame

išaiškinti naudojimo vertinimo principai. Svarbus darbo šaltinis yra Makso Planko instituto Europos Komisijos užsakymu parengta „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studija“, kurioje analizuojami naudojimo reikalavimo ypatumai. Be to, šiame darbe kaip teisės aiškinimo šaltiniais remiamasi Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos formuojamomis ES prekių ženklų vertinimo gairėmis (toliau – ESINT gairės) bei D. Klimkevičiūtės ir kt. mokslininkų įžvalgomis moksliniuose darbuose ir publikacijose.

1. PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMO SAMPRATA IR TAIKYMAS

1.1. Reikalavimo naudoti prekių ženklą reglamentavimas teisės aktuose

Nors prekių ženklo naudojimo turinys teisės aktuose neatskleidžiamas, aktualių teisės aktų analizė padeda suprasti šio reikalavimo taikymą skirtingose procedūrose, prekių ženklo nenaudojimo teisinės pasekmės ir kitus reikšmingus aspektus. Toliau šioje dalyje apžvelgiamos pagrindinės teisės aktų nuostatos, įtvirtinančios pareigą prekių ženklo savininkui naudoti įregistruotą prekių ženklą. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo darbu siekiama išanalizuoti minėto reikalavimo taikymą ES ir nacionalinėje Lietuvos teisėje, plačiau analizuojami tik šioms prekių ženklų apsaugos sistemoms aktualūs teisės aktai.

1.1.1. Prekių ženklo naudojimo reglamentavimas tarptautiniuose teisės aktuose

Prekių ženklo savininko pareiga naudoti įregistruotą prekių ženklą visų pirma tiesiogiai įtvirtinta tarptautiniuose teisės aktuose – Paryžiaus konvencijoje dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija) ir Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis). Kadangi Lietuva yra šių sutarčių narė, jų nuostatos yra įgyvendinamos nacionalinės teisės sistemoje.

1883 m. kovo 20 d. pasirašyta Paryžiaus konvencija yra pirmasis teisės aktas, įtvirtinantis reikšmingus prekių ženklo naudojimo principus³, kuriuos valstybės narės privalo integruoti į savo nacionalinę teisę, užtikrindamos jos suderinamumą su konvencijos nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, kad Paryžiaus konvenciją yra ratifikavusios 180 valstybių, galima teigti, kad jos nuostatos yra esminis tarptautinis pagrindas visai intelektinės teisės sistemai (Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija, 2025). Paryžiaus konvencijos 5 str. numato, kad tais atvejais, kai šalyje yra įtvirtintas reikalavimas naudoti įregistruotą prekių ženklą, registracija gali būti anuliuota tik praėjus tam tikram laiko tarpui ir prekių ženklo savininkui nepateikus įrodymų, pateisinančių nenaudojimo priežastis. Ši nuostata reiškia, kad prekių ženklo registracijos išsaugojimas abstrakčiai yra susiejamas su ženklo naudojimu. Be to, suformuojama taisyklė, kad kitokio nei įregistruotas prekių ženklas naudojimas negali būti apsaugos panaikinimo priežastimi, jei nėra pažeidžiami prekių

³ Atkreiptinas dėmesys, kad pradinėje Paryžiaus konvencijos redakcijoje nebuvo nuostatų dėl prekių ženklų naudojimo, jos buvo įtrauktos 1925 m. lapkričio 6 d. Hagoje vykusios peržiūros metu (Generalinio advokato išvada byloje Ansel B.V. prieš Ajax Brandbeveiliging B.V., Nr. C-40/01, p. 22).

ženklų skiriamieji požymiai (Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės..., 1883). Taigi, Paryžiaus konvencija numato, kad jei prekių ženklo naudojimas šalyje yra privalomas, nepagrįstas nenaudojimas gali lemti teisinės apsaugos panaikinimą. Be to, valstybėms narėms yra įtvirtinama pareiga numatyti „lengvatinį“ terminą (angl. *grace period*) ir tik jam praėjus prekių ženklo registracija gali būti panaikinta dėl jo nenaudojimo. Numatomas ir naudojimo vertinimo standartas – tinkamu naudojimu gali būti laikomas kitokio nei įregistruotas prekių ženklo naudojimas nepažeidžiant jo skiriamųjų požymių.

Kitame tarptautiniame teisės akte – TRIPS sutartyje, nustatančioje minimalius intelektinės nuosavybės apsaugos standartus, yra sukonkretinamos nuostatos, susijusios su prekių ženklo naudojimu (Correa, 2007, p. 174). Kadangi narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (toliau – PPO) yra privaloma siekiant būti TRIPS susitarimo šalimi, kiekviena iš 164 PPO narių yra įsipareigojusi laikytis šiame susitarime nustatytų standartų (Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija, 2025). Visų pirma, TRIPS sutarties 15 str. 3 d. įtvirtinta galimybė šalims nustatyti prekių ženklo naudojimą komercinėje veikloje kaip prekių ženklo registracijos būtiną sąlygą. Taigi, TRIPS sutartis papildo Paryžiaus konvenciją ir prekių ženklo naudojimą laiko ne tik jo registracijos išsaugojimo, bet ir pačio įregistravimo sąlyga. Tačiau pagal minėtą sutartį realus prekių ženklo naudojimas nėra būtinas siekiant pateikti prekių ženklo registracijos paraišką⁴. Tai reiškia, kad visose šalyse, kurios yra prisijungusios prie TRIPS sutarties, prekių ženklo registracijos paraiška gali būti pateikta dar nenaudojant prekių ženklo komercinėje veikloje. Tačiau tam tikrose šalyse registracija yra suteikiama tik įrodžius naudojimą, o to nepadarius paraiška yra atmetama⁵ (Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių..., 1994). Remiantis TRIPS sutartyje numatyta galimybe, dauguma bendrosios teisės tradicijai priklausančių šalių, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau – JAV) nacionaliniuose įstatymuose yra numačiusios nuostatą, pagal kurią prekių ženklas gali būti registruojamas įrodžius, kad jis yra naudojamas arba pateikęs „ketinimo naudoti“ paraišką. Priešinga prekių ženklų registravimo sistema yra taikoma daugumoje kontinentinės teisės sistemai priklausančių valstybių (kartu ir ES prekių ženklui), kuriose prekių ženklo naudojimas yra ne prekių ženklo registracijos suteikimo, o jos išsaugojimo sąlyga (Correa, 2007, p. 181). Vadinasi, siekiant įregistruoti savo prekių ženklą kaip ES prekių ženklą nėra prašoma įrodyti jo naudojimą. Tokia taisyklė taikoma ir pagal daugelio Europos valstybių nacionalinius įstatymus, įskaitant ir Lietuvą. Teisės doktrinoje pastebima, kad pagrindinis ES ir JAV prekių ženklų sistemų skirtumas

⁴ Pažymėtina, kad tokia neįprasta įstatymo formuluočių atspindi TRIPS derinimo metu kilusius prieštaravimus tarp šalių dėl registracijos ir naudojimo pagrįstų sistemų (Correa, 2007, p. 181).

⁵ Tokiu atveju pateikiama vadinamoji „ketinimo naudoti“ (angl. *Intent-to-Use*) paraiška, po kurios pateikimo suteikiamas šešių mėnesių terminas naudojimui įrodyti (Lanham Act, 1946).

yra tas, kad ES prekių ženklų sistema yra pagrįsta registracija, o JAV – naudojimu (Bolton, 2012, p. 11). Darbo autorė pažymi, kad „ketinimo naudoti“ paraiškos įvedimas susijęs su kompetentingoms institucijoms tenkančia papildoma administracine našta. Todėl nors ir esamas ES teisinis reguliavimas sudaro palankesnes sąlygas nenaudojamų prekių ženklų kaupimuisi, jis lemia paprastesnę registracijos procedūrą. Antra, TRIPS sutarties 19 str. numato, kad šalyse, kuriose naudojimas yra prekių ženklo registracijos išsaugojimo sąlyga, turi būti numatytas „lengvatinis“ trejų metų terminas, per kurį negali būti reikalaujama įrodyti prekių ženklo naudojimą. Jam praėjus, prekių ženklo savininkui gali tekti pareiga įrodyti naudojimą, o to nepadarius registracija gali būti panaikinta, nebent yra įrodomos svarbios priežastys, kurios pagrindžia prekių ženklo nenaudojimą. Įtvirtinama, kad tokiomis priežastimis gali būti, pavyzdžiui, importo apribojimai ar kiti vyriausybės taikomi reikalavimai prekių ženklu žymimoms prekėms ar paslaugoms. Be to, prekių ženklo naudojimo subjektu gali būti ne tik jo savininkas, bet ir trečiasis asmuo, kuris naudoja prekių ženklą su savininko sutikimu. Trečia, 20 str. įtvirtinamas apribojimas valstybėms narėms numatyti nepagrįstus su prekių ženklo komercinėje veikloje naudojimu susijusius apribojimus, kurie neteisėtai apribotų savininko teises naudoti prekių ženklą komercinėje veikloje. Darbo autorė nurodo, kad šio neteisėto reikalavimo pavyzdžiu gali būti reikalavimas prekių ženklą naudoti tik tam tikra forma, nepagrindžiant tokio reikalavimo objektyviomis priežastimis. Taigi, TRIPS sutartis, detalizuodama Paryžiaus konvencijoje numatytą pareigą šalims numatyti „lengvatinį terminą“, per kurį prekių ženklo registracija negali būti panaikinta remiantis jo nenaudojimu, bei papildomai reglamentuodama kitus su naudojimu susijusius aspektus, nustato aiškesnius reikalavimus, susijusius su prekių ženklo naudojimu.

Apibendrinant, prekių ženklų apsaugą reglamentuojantys tarptautinės teisės aktai numato bendrą pareigą naudoti prekių ženklus. Įtvirtinama, kad prekių ženklo naudojimo reikalavimas gali būti siejamas su prekių ženklo registracija arba registracijos išsaugojimu, priklausomai nuo to, kokia prekių ženklo registravimo sistema šalyje yra taikoma. Numatomos ir nenaudojimo teisinės pasekmės – prekių ženklo neįregistravimas arba prekių ženklo suteikiamos teisinės apsaugos netekimas, t.y. prekių ženklo registracijos panaikinimas. Naudojimo reikalavimą siejant su registracijos išsaugojimu, įrodyti naudojimą gali būti reikalaujama tik praėjus trejų metų ar nacionaliniuose įstatymuose numatytam ilgesniam terminui. Be to, jau pirmuosiuose prekių ženklus reguliuojančiuose įstatymuose yra įtvirtinti šiandieninėje teismų praktikoje analizuojami aspektai, tokie kaip naudojimas komercinėje veikloje, naudojimas nepažeidžiant ženklo skiriamųjų požymių, naudojimas su prekių ženklo savininko sutikimu, taip pat objektyvios priežastys,

pateisinančios nenaudojimą. Kaip matysime iš tolimesnės teismų praktikos analizės, šie aspektai išlieka svarbūs ir dažnai kelia probleminių klausimų vertinant prekių ženklo naudojimą. Darbo autorė pažymi, kad tarptautiniai teisės aktai nedetalizuoja prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymo tvarkos, dėl to ES teisės aktai turi kartinę reikšmę analizuojant naudojimo reikalavimo taikymo procedūrinius aspektus.

1.1.2. Prekių ženklo naudojimo reglamentavimas Europos Sąjungos teisės aktuose

ES mastu intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos tiek pačios ES, tiek jos valstybių narių. Pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 118 str. ES turi kompetenciją nustatyti vieningus, visoje ES galiojančius intelektinės nuosavybės apsaugos standartus. O pagal minėtos sutarties 114 str. ES suteikiama kompetencija harmonizuoti valstybių narių nacionalinės teisės aktus, siekiant užtikrinti vidaus rinkos suderinimą (Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, 2012). Prekių ženklų srityje ES pasinaudojo abejomis šiomis kompetencijomis, todėl yra priimti tiek reglamentai, tiek direktyvos. Atsižvelgiant į valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančius nacionalinius įstatymus ir juose esančius skirtumus, galinčius sudaryti kliūtis laisvam prekių ir paslaugų teikimui bei iškraipyti konkurenciją, 1988 m. gruodžio 21 d. buvo priimta Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Direktyva 89/104/EEB) (Pirmoji tarybos Direktyva valstybių narių..., 1988). Kadangi derinant teisės aktus buvo neįmanoma panaikinti prekių ženklų savininkams suteiktų teritorinių apribojimų 1993 m. gruodžio 20 d. buvo priimtas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 40/94 (toliau – Reglamentas 40/94) dėl Bendrijos prekių ženklo, kuriuo siekta sudaryti įmonėms vienodas sąlygas ekonomines sąlygas visoje bendrojoje rinkoje (Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos..., 1993). Taigi, Europos prekių ženklų sistemą sudaro vieninga ES prekių ženklo sistema ir harmonizuotos nacionalinės sistemos.

Tiek Paryžiaus konvencija, tiek TRIPS sutartis, įtvirtindamos reikalavimą naudoti įregistruotą prekių ženklą, *expressis verbis* neįtvirtina termino „naudojimas iš tikrųjų“. Šis reikalavimas pirmą kartą ES lygmeniu numatytas Direktyvoje 89/104/EEB, kurios 10 str. nurodo naudojimo iš tikrųjų konceptą, numatydamą, kad nepertraukiamai penkerius metus nenaudojamas iš tikrųjų prekių ženklas gali būti panaikintas dėl nenaudojimo. Kiek vėliau analogiška nuostata numatyta ir Reglamente 40/94. Šiuo metu galiojantys regioniniai prekių ženklus reguliuojantys teisės aktai prekių ženklo naudojimo reikalavimą taip pat sieja su jo „tikrojo“ naudojimo vertinimu.

Europos Sąjungos lygmeniu nuostatas, susijusias su prekių ženklo naudojimo reikalavimu, įtvirtina Reglamentas 2017/1001, kuriuo sukurta ES prekių ženklų apsaugos sistema⁶, ir Direktyva 2015/2436, kuri skirta ES valstybių nacionalinės teisės derinimui. Pažymėtina, kad Reglamentas 2017/1001 yra tiesiogiai taikomas ES prekių ženklų sistemai, o Direktyva 2015/2436, kuri privalo būti perkelta į kiekvienos valstybės nacionalinę teisę, taikoma ES valstybių nacionalinėms prekių ženklų sistemoms. Nepaisant šių teisės aktų taikymo skirtumų, abejais jais yra siekiama suderinti ES valstybių teisės aktus, susijusius su prekių ženklais, ir nustatyti tvirtesnį teisinio bendradarbiavimo pagrindą (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tinklas, 2020, p. 1). Pačiame Direktyvos 2015/2436 preambulės konstatuojamosios dalies 9 p. numatytas siekis suderinti materialinės teisės nuostatas ir procedūrines taisykles tam, kad visoje ES būtų lengviau įregistruoti ir administruoti prekių ženklus. Direktyva yra siekiama, kad prekių ženklo įregistravimo ir jo registracijos išlaikymo sąlygos visose valstybėse narėse būtų iš esmės vienodos. Tad tiek Direktyva 2015/2436, tiek Reglamentas 2017/1001 numato iš esmės analogiškas nuostatas⁷, susijusias su prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąvoka, procedūromis, kurių metu gali būti prašoma įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, ir prekių ženklo nenaudojimo iš tikrųjų teisinės pasekmės.

Kaip teigė generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer byloje *Armin Häupl prieš Lindl Stiftung & Co. KG*, prekių ženklo naudojimo reikalavimą įtvirtinančios nuostatos, visų pirma, *ex lege* įtvirtina pareigą naudoti įregistruotą prekių ženklą jo savininkui, visų antra, numato trečiųjų asmenų teises, susijusias su prekių ženklo nenaudojimu (Generalinio advokato išvada byloje *Armin Häupl prieš Lidl Stiftung & Co. KG*, Nr. C-246/05, p. 53). Tai atsispindi tiek Direktyvos 2015/2436, tiek Reglamento 2017/1001 nuostatose, kadangi naudojimo reikalavimas prekių ženklo savininkui yra įtvirtintas *per se* ir kaip gynybos priemonė prieš trečiąjį asmenį. Pažymėtina, kad ankstesnė prekių ženklų Direktyva Nr. 2008/95/EB (toliau – Direktyva 2008/95/EB) numatė valstybėms narėms įpareigojimą numatyti prekių ženklo nenaudojimą kaip pagrindą prekių ženklo registracijos panaikinimui ir atsisakymui pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia, paliekant valstybėms narėms teisę remtis tuo pačiu principu protesto ir teisių pažeidimo procedūrose (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB..., 2008). Atsižvelgiant į šį reguliavimą, prieš įsigaliojant Direktyvai 2015/2436 prekių ženklo naudojimas iš

⁶ Tuometinė Bendrijos prekių ženklo sistema.

⁷ Atsižvelgiant į tai, kad Direktyva 2015/2436 yra skirta įgyvendinimui nacionalinėje teisėje, o Reglamentas 2017/1001 yra tiesiogiai taikomas Europos Sąjungos prekių ženklu, šie teisės aktai, vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, nustato skirtingą geografinę teritoriją, kurioje turi būti įrodytas naudojimas, bei kompetentingas institucijas, atsakingas už ginčų dėl prekių ženklo naudojimo nagrinėjimą. Tačiau kiti prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo aspektai yra reglamentuojami analogiškai.

tikrųjų buvo vertinamas tik penkiolikoje valstybių narių ir dauguma vertinamų atvejų buvo susiję su prekių ženklo registracijos panaikinimo arba pripažinimo negaliojančia procedūromis. Todėl priėmus Direktyvą 2015/2436 buvo nustatytos vienodesnės valstybėms narėms taikomos procedūros ir taip padidintas teisinis aiškumas (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tinklas, 2020, p. 2). Šia direktyva numatytas reikalavimas valstybėms narėms nustatyti, kad prekių ženklas negali būti sėkmingai panaudotas teisių pažeidimo byloje ar suteikti teisę prieštarauti vėlesniam prekių ženklui, jei jis nebuvo iš tikrųjų naudotas. Tad įsigaliojus Direktyvai 2015/2436 valstybės narės buvo įpareigosios numatyti prekių ženklo naudojimą ne tik kaip prekių ženklo registracijos panaikinimo sąlygą ar gynybos priemonę vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia procedūroje, bet ir kaip gynybos priemonę protesto ar prekių ženklo savininko teisių pažeidimo procedūrose.

Direktyvos 2015/2436 16 str. eksplicitiškai įtvirtintas reikalavimas prekių ženklo savininkui naudoti įregistruotą prekių ženklą prekėms ar paslaugoms, kurioms jis įregistruotas, žymėti, nurodant, kad nepradėjus naudoti iš tikrųjų arba sustabdžius naudojimą penkerių metų laikotarpiui, gali būti taikomos šioje Direktyvoje numatytos teisinės pasekmės. Taigi, pasirenkamas ilgesnis terminas nei minimalius standartus įtvirtinančioje TRIPS sutartyje. Įdomu tai, kad siekiant sumažinti nenaudojamų registruotų ženklų skaičių, ES buvo kilę iniciatyvų sutrumpinti šį terminą iki minimalaus trejų metų. Tačiau tik mažuma prekių ženklų asociacijų pasisakė už termino sutrumpinimą, dėl to, kad termino sutrumpinimas lemtų papildomą administracinę naštą (Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos..., 2011, p. 85). Lieka atviras klausimas, ar termino sutrumpinimas galėtų efektyviau padėti įgyvendinti naudojimo reikalavimo paskirtį.

Apibendrinant ES teisinį reguliavimą, susijusį su prekių ženklo naudojimo reikalavimu, verta pažymėti, kad jame sukonkretintas tarptautiniuose teisės aktuose numatytas prekių ženklo naudojimo reikalavimas, įtvirtinant naudojimo iš tikrųjų terminą. Be to, nustatomos konkrečios šio reikalavimo taikymo taisyklės – procedūros, kurių metu, praėjus penkeriems metams po prekių ženklo registracijos pabaigos gali būti reikalaujama įrodyti jo naudojimą iš tikrųjų. Direktyvos 2015/2436 nuostatos įgyvendintos nacionaliniuose teisės aktuose, Lietuvoje konkrečiai PŽĮ, atsižvelgiant į tai, kad PŽĮ yra tiesiogiai taikomas teisės aktas Lietuvoje, toliau detalai bus analizuojamos jame įtvirtintos normos.

1.1.3. Prekių ženklo naudojimo reglamentavimas Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme

Kaip jau minėta, Lietuvoje Direktyvos 2015/2436 normos yra perkeltos į PŽĮ, tad jame įtvirtintos Direktyvai analogiškos nuostatos susijusios su prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų reikalavimu. Įstatymo tekste *expressis verbis* yra įtvirtinamos procedūros, kurių metu gali būti reikalaujama įrodyti prekių ženklo naudojimą. Svarbu paminėti, kad iki 2019 m. sausio 1 d. pagal galiojusį reglamentavimą buvo įtvirtintos šios galimos teisinės pasekmės prekių ženklo nenaudojimo atveju: 1) prekių ženklo registracijos panaikinimas, 2) prekių ženklo savininko teisės ginčyti vėlesnio prekių ženklo registracijos galiojimą apribojimas, nenumatant, kokia tvarka šis ginčijimas galėjo vykti. Tik perkėlus Direktyvos 2015/2436 nuostatas į nacionalinį įstatymą, buvo aiškiau sureglamentuotas šio prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymas kaip teisių gynimo būdas.

Pagal PŽĮ galime išskirti keturias situacijas, kuriose prekių ženklo savininkui gali kilti pareiga įrodyti savo prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų. Darbo autorė šioje vietoje atkreipia dėmesį, kad nors ir įstatyme įtvirtinta, kad „gali būti“ atsisakyta ginti teisę į nenaudojamą prekių ženklą (PŽĮ 23 str. 1 d.), iš teismų formuojamos praktikos pastebėtina, kad visais atvejais teisės nėra ginamos, jei pareiškus naudojimo reikalavimą neįrodomas naudojimas.

Su draudimu ginti savo teises remiantis nenaudojamu prekių ženklu yra susijusios trys galimos procedūros. Visų pirma, per tris mėnesius nuo prekių ženklo paraiškos paskelbimo⁸ padavus protestą dėl registruojamo prekių ženklo, ginčijamo prekių ženklo savininkas gali reikalauti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas pagrįstų savo turimos teisės į registruotą prekių ženklą naudojimą. Tad asmeniui, dėl kurio prekių ženklo paraiškos paduotas protestas, suteikiama galimybė gintis prieš protestą pareiškusį ankstesnio prekių ženklo savininką jo prekių ženklo nenaudojimo pagrindu, jei ankstesnis prekių ženklas yra įregistruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Tuomet ankstesnio prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos padavimo arba prioriteto datos ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas. Naudojimą reikia įrodyti tų prekių ir paslaugų, kurios yra nurodomos pagrindžiant protestą, atžvilgiu. Neįrodžius ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų protestas atmetamas. Antra, įrodyti prekių ženklo naudojimą gali būti reikalaujama siekiant pripažinti vėlesnio prekių

⁸ Iki naujos Prekių ženklų įstatymo redakcijos įsigaliojimo 2019 m. sausio 1 d. galiojo kitokia protestų nagrinėjimo tvarka. Tretieji asmenys protestus galėjo reikšti jau po prekių ženklo registracijos, tad patenkinus protestą prekių ženklo registracija buvo panaikinama.

ženklą registraciją negaliojančia remiantis absoliučiais ar santykiniais prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindais. Vėlesnio ženklo savininkui paprašius, ankstesniojo savininkas turi įrodyti, kad penkerius metus iki prašymo pripažinti registraciją negaliojančia padavimo dienos jis naudojo įregistruotą ženklą iš tikrųjų atitinkamoms prekėms ir paslaugoms, kurios nurodomos kaip paraiškos pagrindimas, žymėti. Taip pat įstatymas numato, kad tais atvejais, kai pagal vėlesnio ženklo paraiškos padavimo datą arba prioriteto datą penkerių metų laikotarpis, per kurį ankstesnis ženklas turėjo būti pradėtas iš tikrųjų naudoti jau buvo pasibaigęs, ankstesnio ženklo savininkas turi papildomai pateikti įrodymus, kad per penkerių metų laikotarpį iki paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos ženklas iš tikrųjų buvo pradėtas naudoti. Neįrodžius naudojimo iš tikrųjų yra atmetamas prašymas dėl vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia. Trečia, reikalavimas pagrįsti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų gali būti reiškiamas kaip gynybos priemonė teisių pažeidimo byloje. Kitai šaliai pareikalavus, tam, kad būtų galima pripažinti prekių ženklo savininko teisių pažeidimą ir taikyti prašomą teisių gynimo būdą, turi būti nustatyta, kad prekių ženklo savininkas savo prekių ženklą naudojo iš tikrųjų penkerių metų laikotarpiu. To neįrodžius, yra atmetamas reikalavimas dėl teisių pažeidimo.

Ketvirta procedūra yra siejama ne su teisių gynimu, o su tiesioginiu prašymu įrodyti prekių ženklo naudojimą. Bet kuris trečiasis asmuo gali paduoti prašymą dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo, remiantis tuo, kad jis nėra naudojamas iš tikrųjų prekėms ar paslaugoms, kurioms jis registruotas, žymėti. Prekių ženklo savininkui neįrodžius minėto naudojimo yra panaikinama prekių ženklo registracija nuo prašymo panaikinti ženklo registraciją padavimo dienos⁹. Įstatymas numato galimybę prašyti šalims šią datą paankstinti, jei nuo jos skaičiuojant penkerių metų laikotarpį prekių ženklas jo metu nebuvo naudotas iš tikrųjų (PŽĮ 60 str. 2 d.). Darbo autorė pažymi, kad pasinaudoti tokia įstatymo suteikiama galimybe gali būti naudinga tais atvejais, kai siekiama išvengti sankcijų dėl galimo vėlesnio prekių ženklo pažeidimo, įvykusio anksčiau nei pateiktas prašymas dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo. Taigi, prekių ženklo panaikinimo data gali būti paankstinta, jei įrodomas teisėtas tokio prašymo interesas ir jeigu nėra įrodomas prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų ir per penkerių metų laikotarpį iki prašymo dėl panaikinimo pateikimo dienos, ir per penkerių metų laikotarpį iki prašomos ankstesnės panaikinimo datos (Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2021 m. liepos 26 d. sprendimas).

⁹ Taigi, prekių ženklo registracijos panaikinimas turi *ex nunc* poveikį.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad protesto, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrose ar prekių ženklo savininko teisių pažeidimo bylose nustačius, kad prekių ženklas nebuvo naudojamas tinkamai, nenaudojamo prekių ženklo registracija nėra panaikinama automatiškai. Šiais atvejais, siekiant panaikinti šio nenaudojamo prekių ženklo registraciją, yra reikalingas atskiras prašymas dėl šio prekių ženklo registracijos panaikinimo pagal minėtą procedūrą įtvirtintą PŽĮ 23 str. Teisės doktrinoje keliamas klausimas, kodėl, jei siekiama pašalinti nenaudojamus prekių ženklus ir išvengti registrų „apkrovimo“ nenaudojamais ženklais, prekių ženklo savininkas nėra automatiškai įpareigojamas pareikšdamas protestą, prašymą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia ar dėl teisių pažeidimo pirmiausia įrodyti savo prekių ženklo naudojimą (Macken, 2019, p. 72). Darbo autorės nuomone, tikėtina, kad įtvirtintu teisiu reguliavimu siekiama nesukelti pernelyg didelės administracinės naštos prekių ženklų savininkams ir ginčus nagrinėjančioms institucijoms. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymų leidėjas suteikia teisę rinktis dėl šio reikalavimo taikymo, galima daryti išvadą, kad imperatyvaus reikalavimo neįtvirtinimas nesukelia reikšmingų teisinių problemų.

Nepriklausomai nuo to, kuriuo iš aptartų atvejų remiantis yra reikalaujama įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, naudojimo vertinimas remiasi tomis pačiomis taisyklėmis, kurios nagrinėjamos plačiau antroje šio darbo dalyje. Kiekvienoje iš situacijų prekių ženklo savininkas, kurio yra prašoma įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, gali pateikti įrodymų, kad yra svarbių priežasčių, dėl kurių ženklas nebuvo naudotas. Siekiant užkirsti kelią galimam prekių ženklo savininko piktnaudžiavimui, įstatyme įtvirtinta taisyklė, jog vertinant pateiktus naudojimo įrodymus nėra atsižvelgiama į ženklo naudojimą per trijų mėnesių laikotarpį iki prašymo panaikinti ženklo registraciją pateikimo dienos, jei tikėtina, kad prekių ženklas šį laikotarpį buvo naudojamas atsižvelgiant į prekių ženklo registracijos panaikinimo riziką. Be to, reikalavimas įrodyti naudojimą iš tikrųjų yra netaikomas, jeigu skaičiuojant atitinkamą terminą yra praėję mažiau nei penkeri metai nuo administracinių prekių ženklo registracijos procesų pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje). Praktikoje minima, kad penkerių metų laikotarpio pradžios skaičiavimui pasirinkta registravimo procedūros pabaigos data geriausiai atitinka šalių interesus, kadangi prekių ženklo savininkas gali apsiskaičiuoti laikotarpį ir planuoti savo komercinę strategiją, o tretiesiems asmenims taip pat suteikiamas teisinis aiškumas (Generalinio advokato išvada byloje Armin Häupl prieš Lidl Stiftung & Co. KG, Nr. C-246/05, p. 54). Tad reikalavimas įrodyti prekių ženklo naudojimą gali būti taikomas tik tuomet, kai prekių ženklo registravimo procedūros yra visiškai pasibaigusios ir yra praėję bent penkeri metai. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklo nenaudojimas yra

įtvirtintas kaip atskiras prekių ženklo registracijos panaikinimo pagrindas, prekių ženklo nenaudojimo faktas *per se* negali būti pakankamu pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl nesąžiningų ketinimų, vis tik nenaudojimas turi didelę reikšmę nustatant, ar asmuo turėjo nesąžiningų ketinimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje). Tad įregistruoto prekių ženklo nenaudojimas vertinant kitų aplinkybių kontekste taip pat gali būti pripažintas prekių ženklo įregistravimu siekiant nesąžiningų ketinimų.

Iš teisinio reguliavimo yra neaišku, ar trečiasis asmuo, siekdamas pareikšti reikalavimą dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo, turi kaip nors išreikšti savo suinteresuotumą panaikinti šio prekių ženklo registraciją. Teisės doktrinoje minima, kad šį reikalavimą gali reikšti bet kuris asmuo, nereikalaujama įrodyti suinteresuotumo (Gaspar, 2021). Toks teiginys ne iki galo tikslus, kadangi iš Lietuvos formuojamos teismų praktikos galime matyti, kad suinteresuotumo reikalavimas yra keliamas, tačiau nereikalaujama prekių ženklo registraciją ginčijančiam asmeniui įrodyti, kad jis yra tam tikro susijusio su ginčijamu ženklo savininkas. Suinteresuotumas gali pasireikšti konkurento siekiu savo veikloje naudoti panašų žymenį ar išvengti konflikto tarp registruotų prekių ženklų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje). Taigi, teismų praktikoje laikomasi bendros Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 str. 1 d. įtvirtintos taisyklės, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę į kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Konkrečiai ginčijant prekių ženklo registraciją nenaudojimo pagrindu laikomasi pozicijos, kad siekis sumažinti tikimybę, jog ieškovo prekių ženklas bus pripažintas negaliojančiu remiantis PŽĮ 8 str. 1 d. įtvirtintais pagrindais, yra pakankamu suinteresuotumu pateikti prašymą dėl atsakovo prekių ženklo registracijos panaikinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje).

Apibendrinant įtvirtintą reguliavimą, Lietuvoje įgyvendinus ES teisės aktų nuostatas, prekių ženklo naudojimo vertinimo standartu yra laikomas naudojimas iš tikrųjų. Nors ir nėra detalizuojama, kaip turėtų būti suprantamas naudojimo iš tikrųjų aspektas, yra įtvirtintos kelios svarbios materialinės teisės reguliuojamos naudojimo vertinimo taisyklės:

1. Naudojimą galima prašyti įrodyti tik praėjus penkeriems metams po prekių ženklo registracijos;
2. Prekių ženklas turi būti naudojamas įregistruotoms prekėms ar paslaugoms žymėti;
3. Naudojimo pareiga netaikoma, jei yra svarbių priežasčių dėl kurių prekių ženklas negalėjo būti naudojamas;

4. Tinkamu naudojimu laikomas prekių ženklo naudojimas kita forma, jei išlieka nepakitę jo skiriamieji požymiai;
5. Tinkamu naudojimu laikomas prekių ar pakuočių žymėjimas Lietuvoje eksporto tikslais;
6. Prekių ženklo naudojimas su savininko sutikimu laikomas savininko atliekamu naudojimu.

Procesine prasme, reikalavimas įrodyti prekių ženklo naudojimą yra tiek ginčijamo prekių ženklo savininko teisių gynimo priemonė, tiek bet kurio suinteresuoto asmens teisė siekiant panaikinti kito prekių ženklo registraciją. Pareiga įrodyti prekių ženklo naudojimą gali kilti nagrinėjant protestą, bylą dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo ar prekių ženklo pripažinimo negaliojančia jo nenaudojimo pagrindu, registracijos panaikinimo procedūros metu. Pirmais trimis atvejais neišvengiamai naudojimo nėra ginamos prekių ženklo savininko teisės, o ketvirtu atveju yra panaikinama šio prekių ženklo registracija ir prekių ženklo savininkas dėl to netenka išimtinių teisių į savo prekių ženklą. Toliau darbe analizuojama, kokia yra suteikiama teisinė apsauga prekių ženklo savininkui, kurios gali būti netenkama tinkamai nenaudojant prekių ženklo.

1.2. Prekių ženklo suteikiama teisinė apsauga sąsaja su prekių ženklo naudojimu

Lietuvoje prekių ženklą galintys sudaryti žymenys turi atitikti dvi sąlygas: 1) atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų ir 2) aiškiai ir tiksliai nustatyti ženklo savininkui suteiktos apsaugos objektą. Pirmasis reikalavimas yra susijęs su skiriamąja prekių ženklo funkcija. Kaip bus nagrinėjama toliau šiame darbe, tik prekių ženklo naudojimas pagal jo esminę funkciją gali būti laikomas naudojimu iš tikrųjų. Antrasis reikalavimas yra siejamas su prekių ženklo suteikiama teisine apsauga. Nors teisinės apsaugos turinys nėra šio darbo nagrinėjimo dalykas, verta aptarti kaip įgyjama prekių ženklo apsauga ir kokios teisės suteikiamos registruotų prekių ženklo savininkams. Tai svarbu, nes tinkamai nenaudojant prekių ženklo ši apsauga gali būti prarandama.

Atkreiptinas dėmesys, kad prekių ženklo suteikiama teisinė apsauga yra siejama su teritorialumo ir specifikacijos principais (Birštonas *et al.*, 2010, p. 517). Šie principai reiškia, kad prekių ženklo savininkas įgyja prekių ženklo apsaugą konkrečiomis prekėmis ar paslaugomis konkrečioje teritorijoje. Tai, kokioms prekėms ar paslaugoms bus įgyjama prekių ženklo suteikiama apsauga, yra nusprendžiama jo registracijos metu. Daugelyje valstybių yra taikoma Tarptautinė (Nicos) prekių ir paslaugų klasifikacija, pagal kurią

registruodamas prekių ženklą asmuo privalo nurodyti konkrečius prekių ar paslaugų pavadinimus ir registracija galioja būtent nurodytų prekių ar paslaugų apimtyje (toliau – Nicos klasifikacija) (Sutartis dėl tarptautinės prekių ir..., 1967). Remiantis teritorialumo principu prekių ženklo apsauga galioja tik toje jurisdikcijoje, kurioje jis yra įregistruotas. Paminėtina, kad prekių ženklai gali būti registruojami nacionaliniu, regioniniu ar tarptautiniu lygiu. Pasirinkta registracijos sistema apibrėžia prekių ženklo teisinės apsaugos teritorinį mastą. Pažymėtina, kad šiais principais taip pat yra remiamasi vertinant, ar prekių ženklas buvo naudojamas. Kaip bus nagrinėjama toliau, prekių ženklas gali būti laikomas naudojamu iš tikrųjų tik tuomet, kai jis yra naudojamas atitinkamoms prekėms ar paslaugoms apsaugos suteikimo teritorijoje. Taigi, vertinimas atliekamas remiantis teritorialumo ir specifikacijos reikalavimais.

Daugelyje šalių, įskaitant ir Lietuvą, prekių ženkams suteikiama teisinė apsauga yra siejama su prekių ženklo registracija¹⁰. Šios taisyklės išimtis yra plačiai žinomi prekių ženklai, kuriems apsauga yra taikoma be registracijos ir išimtinės teisės į tokį prekių ženklą yra įgyjamos teismo tvarka pripažinus prekių ženklą plačiai žinomu. Visais kitais atvejais prekių ženklo savininkas, siekdamas apsaugoti savo prekių ženklą nuo jo neteisėto naudojimo, turi šį ženklą įregistruoti. Taigi, prekių ženkams kaip ir kitiems pramoninės nuosavybės objektams taikomas principas „pirmas laike, pirmas teisėje“. Šis principas reiškia, kad saugomas teisės yra tas, kuris pirmasis kreipėsi dėl prekių ženklo registracijos. Kai kurie autoriai kvestionuoja tokio principo taikymą žmogaus teisių požiūriu. Pasak jų, vien tik tai, kad vienas asmuo vėliau užregistravo pramoninės nuosavybės objektą nei kitas, neturėtų paneigti pirmojo teisių į tą objektą. Kritikuojamas netgi pačios registracijos, kaip teisinės apsaugos sąlygos, teisėtumas (Birštonas *et al.*, 2010, p. 44). Teisės doktrinoje keliamas aktualus klausimas, ar teisės į intelektualinės nuosavybės objektą atsiradimas gali būti grindžiamas vien tik formaliu registracijos faktu, neatsižvelgiant į ankstesnį jo naudojimą rinkoje. Visgi, autorės nuomone, prekių ženklo savininko įgyjamas teisės yra tikslinga sieti su prekių ženklo registracija. Registracijos sistema suteikia teisinį aiškumą ir užkerta kelią ginčams, galintiems kilti dėl oficialiai neįregistruotų ženklų. Doktrinoje pažymima, kad registracija suteikia *prima facie* įrodymą, kad prekių ženklas priklauso atitinkamam asmeniui. Priešingai, teisių suteikimas prekių ženklo naudojimo pagrindu kelia papildomų iššūkių aiškinantis, kas pirmasis įgijo teisę į ženklą (Aaron, Nordemann, 2014, p. 1205).

¹⁰ Tam tikrose šalyse prekių ženklo apsauga yra taikoma remiantis jo kvalifikuotu naudojimu ir nėra reikalaujama registracijos. Taip yra Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje. Tačiau neregistruojant prekių ženklo apsauga yra taikoma ribotai, tad net ir šiose šalyse išimtinės teisės į prekių ženklą yra įgyjamos tik po prekių ženklo registracijos (Birštonas *et al.*, 2010, p. 517).

Prekių ženklų naudojimą reglamentuojantys ES teisės aktai ir PŽĮ numato, kad prekių ženklo registracija suteikia jo savininkui išimtinės teises į įregistruotą prekių ženklą. PŽĮ 14 str. 2 d. įtvirtinta teisė uždrausti prekių ženklui tapataus ar panašaus žymens naudojimą¹¹ prekėms ar paslaugoms žymėti. Šios išimtinės teisės užtikrina, kad prekių ženklas galėtų tinkamai atlikti savo esmines funkcijas. Tad prekių ženklo registracijos teisinė reikšmė yra minėtų išimtinių teisių į tą prekių ženklą savininkui suteikimas. Svarbu suvokti, kad jokie teisės aktai nenumato prekių ženklo registracijos kaip privalomo veiksmo ir, kaip teigia K. Vilkieinė, į prekių ženklo registraciją nereikėtų žiūrėti kaip į valstybės nustatytą privalomą administracinę naštą. Tai yra paties verslo pasirinkimas ir registracijos sistema yra skirta tam, kad prekių ženklą sukūręs asmuo galėtų įgyti išimtinės teises į konkretų žymenį. Teisiškai prekių ženklo registracija reikšminga tuo, kad prekių ženklo savininkas gali ne tik naudoti, bet ir leisti ar drausti jį naudoti kitiems, pavyzdžiui, suteikdamas licenciją (Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra, 2020). Taigi, tik įregistravus prekių ženklą jo savininkui suteikiama PŽĮ įtvirtinta teisinė apsauga nuo neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų, susijusių su šiuo prekių ženklu. Atitinkamai, prekių ženklo registracijos panaikinimas reiškia, kad jis netenka šios teisinės apsaugos, todėl bet kuris asmuo gali naudoti šį prekių ženklą.

Įdomu paminėti Nova verslo ir ekonomikos mokyklos atliktą prekių ženklų vertės analizę, kuri atskleidžia prekių ženklų ekonominę reikšmę. Analizėje nurodoma, kad neregistruoti prekių ženklai, priešingai nei registruoti, neturi teigiamos įtakos įmonės finansiniams rezultatams. Daroma išvada, kad prekių ženklo registracija suteikiama teisinė apsauga yra finansiškai naudinga įmonei. Prekių ženklų registravimo apimties padidėjimas vienu standartiniu nuokrypiu lemia 1,66% pelningumo ir 1,13% gamybos apimties padidėjimą po vienerių metų. Vidutinei įmonei tai reiškia 1,71 mln. JAV dolerių didesnę pelną ir 4,81 mln. JAV dolerių didesnę gamybos apimtį (Desai *et al.*, 2019, p. 3; 21-22). Nors ir šis tyrimas referuoja į JAV įmones, jis parodo neabejotiną registruotų prekių ženklų naudą įmonėms. Atitinkamai, prekių ženklo registracijos praradimas dėl nenaudojimo įmonėms finansiškai yra nenaudingas.

¹¹ Paminėtina, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai PŽĮ redakcijai buvo praplėstas šio įstatymo 14 str., numatantis prekių ženklo savininko teises. Priėmus įstatymo pataisą prekių ženklo savininkui suteikta teisė uždrausti kitam subjektui naudoti žymenį kitais negu prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl to žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama ženklo privalumais, pažeidžiami skiriamieji ženklo požymiai arba pakenkiama ženklo reputacijai. Pasak V. Mizaro, šis reglamentavimas nepagrįstai išplečia prekių ženklų funkciją, taip nutolstant nuo pagrindinės jos paskirties, ir panaikina ribą tarp prekių ženklų savininkams suteikiamų teisių pagal PŽĮ ir nesąžiningos konkurencijos draudimo (Mizaras, 2018).

Atkreiptinas dėmesys, kad neregistruotam prekių ženklui nėra teikiama prekių ženklų teisės garantuojama apsauga, tačiau jo savininkas gali būti ginamas nuo jo teises pažeidžiančių veiksmų remiantis nesąžiningos konkurencijos draudimu. Lyginant PŽĮ ir Konkurencijos įstatyme (toliau – KĮ) įtvirtintas formuluotes pastebėtina, kad šiuose įstatymuose įtvirtinta prekių ženklų savininkams teikiama apsauga iš dalies sutampa – abu įstatymai draudžia tapataus ar panašaus žymens naudojimą. Esminis skirtumas – KĮ gali būti taikomas ir tuo atveju, kai pažeidžiamos neregistruotos teisės. Taigi, tais atvejais, kai pažeidžiamos teisės į registruotą prekių ženklą, gali būti taikomi PŽĮ arba KĮ numatyti teisių gynimo būdai, pirmenybę teikiant PŽĮ, kaip šiuos santykius reguliuojančiam specialiajam įstatymui. Kai pažeidžiamos teisės į neregistruotą prekių ženklą aptariamas apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos atvejis tampa pagrindiniu ir iš esmės vieninteliu interesų gynimo būdu (Birštonas, Liaukšminaitė, 2020, p. 137). Taigi, prekių ženklo registraciją panaikinus dėl jo nenaudojimo, tokio ženklo savininkas toliau savo teises gali ginti remdamasis KĮ 15 str. 1 d. 1 p. įtvirtintu nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimu. Pažymėtina, kad KĮ gali būti taikomas tik tais atvejais, kai yra naudojamas į atitinkamą prekių ženklą panašus ar tapatus žymuo ir yra nustatoma viena iš šių sąlygų: 1) naudojimas sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla, 2) naudojimu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto reputacija, 3) dėl naudojimo gali nukentėti šio ūkio subjekto reputacija, 4) dėl naudojimo gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas, 1999). Pastebėtina, kad šių sąlygų nustatymas ne visais atvejais yra aktualus siekiant nustatyti pažeidimą pagal PŽĮ. Remiantis PŽĮ 14 str. 2 d., prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo vykdant komercinę veiklą naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus registruotam prekių ženklui ir juo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios toms, kurioms yra registruotas jo prekių ženklas. Reikalavimas įrodyti suklaidinimo tikimybę yra keliamas tuomet, kai siekiama uždrausti naudoti tapatų arba panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms. Pažymėtina, kad faktiškai analogiški KĮ įtvirtintiems reikalavimams yra taikomi tais atvejais, kai siekiama įrodyti reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimą. Taigi, nenaudodamas įregistruoto prekių ženklo jo savininkas rizikuoja prarasti išimtinės teises į šį ženklą, o kartu ir galimybę ginti savo teises remdamasis PŽĮ. Panaikinus prekių ženklo registraciją ir kartu išimtinės teises, prekių ženklo savininkas negali uždrausti naudoti tapatų ar panašų žymenį, jei nėra nustatoma bent viena nesąžiningos konkurencijos veiksmus identifikuojanti aplinkybė.

Apibendrinant, galima teigti, kad prekių ženklo registracija nustato prekių ženklo teisinės apsaugos ribas, t.y. koks prekių ženklas yra saugomas, kokioje teritorijoje ir

kokioms prekėms ar paslaugoms ši apsauga taikoma¹². Prekių ženklo registracija gali būti panaikinta tais atvejais, kai prekių ženklo savininkas neįrodo prekių ženklo tikrojo naudojimo, kurio samprata toliau bus atskleidžiama šiame darbe. Prekių ženklo nenaudojimas gali būti pagrindu panaikinti prekių ženklo registraciją, o registracijos panaikinimas lemia išimtinių teisių, suteiktų prekių ženklo savininkui, praradimą. Išimtinių teisių praradimas reiškia tai, kad prekių ženklo savininkas naudodamasis prekių ženklų teisės suteikiama apsauga netenka galimybės uždrausti kitiems naudoti jo teises pažeidžiančius žymenis. Neregistruoto prekių ženklo savininkas savo teises gali ginti tik vadovaudamasis KĮ, jei yra nustatomi nesąžiningą konkurenciją sudarantys veiksmai. Taigi, tik registruoto prekių ženklo savininkas gali remtis PŽĮ įtvirtinta apsauga nuo prekių ženklų neteisėto naudojimo ir jų skiriamosios galios sumažinimo.

1.3. Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo principai

Kaip galima matyti iš aptarto teisinio reglamentavimo, teisės aktai nedetalizuoja prekių ženklo naudojimo turinio, o tik įtvirtina bendrą reikalavimą prekių ženklo savininkui naudoti registruotą prekių ženklą iš tikrųjų. Koks naudojimas yra laikomas tinkamu, t.y. naudojimu iš tikrųjų, atsiskleidžiama aktualioje teismų praktikoje.

2003 m. kovo 11 d. ESTT priimtas prejudicinis sprendimas byloje *Minimax* yra laikomas vienu pirmųjų sprendimų, kuriame teismas suformavo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo kriterijus. Svarbu paminėti, kad ESTT minėtame sprendime, atsižvelgdamas į Direktyvoje 2008/95/EB įtvirtintą tikslą užtikrinti vienodą prekių ženklų teisinę apsaugą ES, pabrėžė būtinybę vienodai interpretuoti prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų terminą. Tad toliau aptariamą išaiškinimą galima laikyti pamatiniu vertinant prekių ženklų naudojimą visoje ES. Šioje byloje sprendimą priėmęs teismas išaiškino, kad prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų yra toks naudojimas, kai prekių ženklas naudojamas pagal jo pagrindinę funkciją, t.y. siekiant garantuoti prekių ar paslaugų, kurioms jis skirtas, kilmės tapatumą, jų rinkos sukūrimo ar išlaikymo tikslu. Tai reiškia, kad naudojimas iš tikrųjų neapima naudojimo vien tik siekiant išsaugoti prekių ženklu suteiktas teises. Teismas pažymėjo, kad vertinant turi būti atsižvelgiama į visas aplinkybes, svarbias nustatant, ar toks naudojimas laikomas pateisinamu atitinkamame ekonomikos sektoriuje: prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos charakteristikas, prekių ženklo naudojimo mastą ir dažnumą. Tam

¹² Pažymėtina, kad reputaciją turinčio prekių ženklo atveju šio ženklo registracijos suteikiama teisinė apsauga yra taikoma ne tik toms prekėms ir paslaugoms, kurioms yra registruotas minėtas reputaciją turintis prekių ženklas.

tikrais atvejais net ir minimalus naudojimas gali būti pakankamu, jei jis pateisinamas atitinkamame ekonomikos sektoriuje. Remiantis konkrečiomis šios bylos aplinkybėmis padaryta išvada, kad prekių ženklo naudojimas prekių sudedamosioms dalims gali būti laikomas naudojimu iš tikrųjų, jei tos dalys yra tiesiogiai susijusios su anksčiau parduotomis ir skirtos pagrindinių prekių pirkėjų poreikiams patenkinti (ESTT sprendimas byloje *Ansul B.V. prieš Ajax Brandbeveiliging B.V.*, Nr. C-40/01). Beveik po metų nagrinėtoje *La Mer Technology Inc. prieš Laboratoires Goemar SA* byloje teismas toliau aiškino *Minimax* byloje suformuotus kriterijus, papildomai nurodydamas, kad prekių ženklo naudojimo pakankamumas atitinkamų prekių ar paslaugų rinkos daliai išsaugoti ar sukurti priklauso nuo konkretaus atvejo vertinimo. Ženklo naudojimas importuoti juo įregistruotoms prekėms gali būti pakankamas, jeigu įrodoma, kad importas turi realią komercinę reikšmę. Teismas pažymėjo, kad negalima nustatyti *de minimis* taisyklės, kuria remiantis galima būtų vertinti naudojimo pakankumą (ESTT nutartis byloje *La Mer Technology Inc. prieš Laboratoires Goemar SA*, Nr. C-259/02).

Panašūs naudojimo iš tikrųjų vertinimo kriterijai yra suformuluoti ESINT gairėse, kuriose apibendrinta ES teismų ir kitų institucijų praktika. Jose nurodoma, kad terminas „prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų“ apima šiuos prekių ženklo aspektus: 1) naudojimo vietą, 2) naudojimo laiką, 3) naudojimo apimtį, 4) naudojimo pobūdį (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, 2024, p. 1460). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų vertinimo, atsižvelgdamas į aktualią ES teismų praktiką taip pat yra nurodęs, kad prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai jis yra naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra užregistruotas, kilmės tapatybę šių prekių realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais neatsižvelgiant į simbolinį prekių ženklo naudojimą. Todėl pagrindinis aspektas, kuris turi būti įrodytas siekiant nustatyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, yra šio prekių ženklo naudojimas siekiant realaus komercinio tikslo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje). Pažymėtina, kad vertinamas penkerių metų laikotarpis teismų praktikoje yra aiškinamas ne kaip reikalavimas naudoti prekių ženklą išties penkerius metus, o penkerių metų laikotarpiu, t.y. nėra reikalaujama nepertraukiamo naudojimo, pakanka įrodyti naudojimą dalį šio laikotarpio (Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje *Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG prieš OHIM*, Nr. T-86/07, p. 52). Šiuos prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo kriterijus išskiria ir D. Klimkevičiūtė, kuri pažymi, kad naudojimas laikomas tinkamu, t.y. naudojimu iš tikrųjų, tuomet, kai prekių ženklas naudojamas pagal pagrindinį prekių ženklo tikslą, o ne vien siekiant išsaugoti jo savininkui suteikiamas teises. Tad vertinant, ar prekių ženklas yra

naudojamas iš tikrųjų, teismams kyla pareiga pagal pateiktus įrodymus nustatyti prekių ženklo komercinio naudojimo versle realumą, ypač jo naudojimo tam tikrame sektoriuje, kuriam priklauso ženklu registruotos prekės ar paslaugos, pagrįstumą. Be to, nustatant atitikimą naudojimo iš tikrųjų reikalavimui, turi būti vertinami tokie aspektai kaip prekių ar paslaugų, kurioms žymėti skirtas prekių ženklas, pobūdis, rinkos ypatybės, prekių ženklo naudojimo apimtis ir dažnumas (Klimkevičiūtė, 2012, p. 1094).

Teisės mokslininkų pažymima, kad vertinant tikrąjį prekių ženklo naudojimą turi būti lanksčiai taikomi minėti kriterijai. Prekių ženklo naudojimo standartas turi būti tinkamas vertinant tiek didelių korporacijų, tiek smulkių įmonių prekių ženklo naudojimą. Taip pat jis turi būti pritaikomas įvairioms prekėms ar paslaugoms, kurioms žymėti gali būti naudojamas prekių ženklas. Nors įtvirtinus griežtai apibrėžtas prekių ženklo naudojimo vertinimo taisykles būtų sukurtas teisinis tikrumas ir apibrėžtumas, nebūtų paliekama laisvės kompetentingoms institucijoms priimti sprendimą atsižvelgiant į konkrečiai situacijai reikšmingus faktus (Bolton, 2012). Darbo autorė pritaria dėstomai pozicijai, kad prekių ženklo tikrasis naudojimas negali būti apibrėžtas visiems ženkams tinkamu taikyti standartu ir sprendimas dėl naudojimo turi būti priimtas atsižvelgiant į kiekvieną atvejį (angl. *case-by-case basis*). Nors ir esamas teisinis reguliavimas kelia iššūkių priekinių ženklų savininkams, kurie negali būti užtikrintais, kad jų prekių ženklo naudojimas atitinka tikrojo naudojimo reikalavimus, tokiu reguliavimu užtikrinama, kad naudojimo reikalavimas būtų taikomas įvertinus visas reikšmingas aplinkybes.

Taigi, vertinant prekių ženklo tikrąjį naudojimą yra svarbūs šie naudojimo aspektai: laikas, teritorija, naudojimo pobūdis, naudojimo apimtis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad negali būti nustatytas visiems prekių ženkams tinkamas vienodas naudojimo vertinimo standartas, kadangi vertinimas glaudžiai priklauso nuo konkrečios rinkos ypatumų. Esminis vertinimo principas, kurio turi būti laikomasi – prekių ženklas laikomas naudojamu iš tikrųjų tuomet, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę funkciją, tai yra užtikrinti prekių ar paslaugų komercinę kilmę, siekiant sukurti ar išsaugoti prekių ar paslaugų rinką.

1.4. Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodinėjimas

Kaip jau minėta, nustatant, ar prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas, yra sprendžiama dėl jam suteiktos teisinės apsaugos išsaugojimo arba dėl prekių ženklo savininko galimybės apginti savo teises, todėl šios teisinės pasekmės negali kilti remiantis vien prielaidomis ar tikimybėmis. Prekių ženklo naudojimo faktas turi būti pagrįstas objektyviais įrodymais, patvirtinančiais naudojimą iš tikrųjų (Ljungblad, Wessman, 2020). Be to, institucija,

kurioje nagrinėjamas ginčas, negali *ex officio* nustatyti prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų. Prekių ženklo savininkas kitos proceso šalies reikalavimu pats privalo pateikti naudojimo faktą pagrindžiančius įrodymus (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, 2024, p. 1335). PŽĮ *expressis verbis* įtvirtina, kad jeigu prekių ženklo naudojimo reikalavimas yra keliamas kaip gynybos priemonė protesto, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar teisių pažeidimo bylose, įrodinėjimo pareiga yra perkeliama prekių ženklo savininkui. Prekių ženklo registracijos panaikinimą reglamentuojančioje normoje neįtvirtinta, kam tenka pareiga įrodyti naudojimą, tačiau remiantis ESTT išaiškinimu, visose procedūrose ši pareiga tenka prekių ženklo savininkui (ESTT sprendimas bylose Ferrari SpA prieš DU, Nr. C-720/18 ir C-721/18, p. 82). Teismai pažymi, kad principas, pagal kurį prekių ženklo savininkas turi įrodyti savo prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, atitinka proceso pagrįstumo ir veiksmingumo reikalavimus. Taip yra todėl, kad būtent prekių ženklo savininkui yra lengviausia pateikti konkrečių veiksmų įrodymų, galinčių pagrįsti, kad atitinkamas jo prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų (ESTT nutartis byloje Centrotherm Systemtechnik GmbH prieš OHIM ir centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Nr. C 610/11, p. 62). Remiantis prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų vertinimo praktika, įrodinėjant naudojimą yra taikomas *negativa non sunt probanda* principas, pagal kurį įrodinėjimo pareiga tenka prekių ženklo savininkui, kadangi negalima tikėtis, jog šalis įrodys neigiamą aplinkybę, nes neigiamų aplinkybių įrodinėjimas yra žymiai sudėtingesnis nei tų, kurios sukuria teisinius santykius. Kartu pažymima, kad įrodinėti turinčias reikšmės aplinkybes yra šalių teisė ir pareiga, kurių nevykdymas ar netinkamas vykdymas gali lemti neigiamus padarinius – nepalankų sprendimo priėmimą (Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. sausio 8 d. sprendimas). Taigi, naudojimas iš tikrųjų gali būti vertinamas tik kilus ginčui dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo, prekių ženklo registracijos panaikinimo, pripažinimo negaliojančia ar pareiškus protestą dėl prekių ženklo registracijos. Visais šiais atvejais pareiga įrodyti, kad prekių ženklas buvo naudojamas, tenka prekių ženklo savininkui, kadangi būtent jis geriausiai gali pagrįsti reikiamus naudojimo aspektus.

Lyginant ES įtvirtintą reguliavimą su galiojančiu JAV, pastebimas ryškus šio reikalavimo įgyvendinimo skirtumas. JAV, priešingai nei ES, prekių ženklo įrodinėjimas įtvirtintas kaip proaktyvus veiksmas (Aaron, Nordemann, 2014, p. 1205). Kitaip tariant, JAV keliamas reikalavimas pagrįsti prekių ženklo naudojimą pratęsiant prekių ženklo registraciją. Taigi, JAV prekių ženklo registracijos išsaugojimas yra dar labiau susietas su naudojimo reikalavimu.

Darbo autorė atkreipia dėmesį, kad prekių ženklų savininkai, siekdami išvengti pareigos įrodyti registruoto prekių ženklo naudojimą, gali siekti apeiti šio reikalavimo taikymą. Toks siekis gali pasireikšti analogiško žymens toms pačioms prekėms ar paslaugoms registracija, taip išvengiant penkerių metų lengvatinio termino suėjimo šiam žymeniui¹³. Teismų praktikoje pažymima, kad pakartotinis ankstesnio prekių ženklo paraiškos pateikimas gali rodyti tokio asmens nesąžiningumą ir būti pagrindu panaikinti prekių ženklo registraciją. Remiantis konkrečios bylos aplinkybėmis teismas pažymėjo, kad tais atvejais, kai įmonė turi kelis prekių ženklus, kurių paraiškos pateiktos skirtingomis datomis, suprantama, kad ši įmonė protestą dėl vėlesnio prekių ženklo pareiškš remdamasi naujaisiu prekių ženklu, kurio naudojimo nereikia įrodyti. Nesąžiningus ketinimus šioje byloje įrodė ne pateikta pakartotinė registracija, o tai, kad prekių ženklo savininkė sąmoningai siekė apeiti prekių ženklų naudojimo taisyklę ir taip gauti naudos. Teismas įvertino ieškovės motyvus ir pripažino, kad nėra kitos komercinės strategijos, kuria remiantis būtų galima pagrįsti tokias pakartotines registracijas. Taigi, nors ir pakartotinės paraiškos teikimas pats savaime nepagrindžia nesąžiningumo, toks elgesys negali būti laikomas toleruotinu, jei yra nustatomas siekis išvengti įrodyti prekių ženklo naudojimą (ESBT sprendimas Hasbro, Inc. prieš European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Nr. T-663/19.). Tad teismų praktikoje yra netoleruotinos tokios situacijos, kuriose prekių ženklo savininkas tiksliai savo veiksmais siekia išvengti jo prekių ženklo naudojimo vertinimo.

2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2018/625 (toliau – Reglamentas 2018/625), kuriuo papildomas Reglamentas 2017/1001, įtvirtinta, kad prekių ženklo naudojimo įrodymai turi pagrįsti jo naudojimo registruotoms prekėms ar paslaugoms vietą, laiką, apimtį ir pobūdį. Pažymima, kad tokiais įrodymais gali būti pakuotės, etiketės, kainoraščiai, katalogai, sąskaitos faktūros, nuotraukos, skelbimai laikraščiuose, raštiški pareiškimai (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)... (2018)). Pati sąvoka „prekių ženklas“ suponuoja, kad jis yra skirtas pačioms prekėms žymėti, tačiau tam tikrų prekių atžvilgiu yra įprasta, kad prekių ženklas nėra naudojamas tiesiogiai ant prekės, dėl to gali būti teikiami netiesioginiai įrodymai. Pavyzdžiui, vienoje situacijoje vertinant prekių ženklo naudojimą pardavimo kvitai, kuriuose nurodyti parduotų ledų tam tikruose Ispanijos regionuose kiekiai ir datos, bei valgiaraščiai, kuriuose išvardintas ledų asortimentas, laikyti įrodančiais, kad prekių ženklas naudotas įregistruotoms prekėms, t.y.

¹³ Ši prekių ženklų registravimo strategija vadinama *evergreening*.

ledams (Vidaus rinkos derinimo tarnybos Apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 608/2000-4).

Teismų praktikoje aiškiai nurodoma, kad vertinant prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus, kiekvienas įrodymas turi būti analizuojamas kaip bendro vertinimo dalis, taip siekiant sudaryti nuoseklų naudojimo vaizdą. Vienoje iš bylų vertindamas pateiktus įrodymus teismas konstatavo, kad prekės, dėl kurių buvo išrašytos sąskaitos faktūros, buvo pažymėtos atitinkamu prekių ženklu, kadangi kai kuriuos sąskaitose faktūrose paminėtus produktus galima rasti nuotraukose iš prekybos vietos, kurioje produktai pažymėti prekių ženklu, o kai kuriuos galima palyginti su pateiktais kataloguose ir brošiūrose, kuriuose nurodytas prekių ženklas. Šis pavyzdys parodo, kad tik bendrai analizuojant visus pateiktus įrodymus gali būti tinkamai įvertintas naudojimas. Paminėtina ir tai, kad pagal teismų praktiką nėra baigtinio sąrašo įrodymų, kurie gali būti teikiami. Svarbu, kad bendrai vertinami šie įrodymai pagrįstų naudojimą iš tikrųjų (ESBT sprendimas byloje Euroapotheca UAB prieš European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Nr. T-686/19). Nagrinėtoje byloje Europos Sąjungos Bendrasis Teismas (toliau – ESBT) pripažino, kad pateikus tik su reklamine medžiaga susijusias kopijas, kuriose atitinkamas prekių ženklas minimas kalbant apie registruotas prekes ar paslaugas, neįrodoma, kad toks prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų. Teismo vertinimu, šioje situacijoje naudojimas iš tikrųjų galėjo būti įrodytas pateikus šios reklaminės medžiagos išplatšinimą pagrindžiančius įrodymus. Kitokios pozicijos galima būtų laikytis tik tuomet, jei reklaminiai pranešimai būtų skelbiami populiariuose žurnaluose ar laikraščiuose. Tokiu atveju papildomai įrodinėti šių dokumentų išplatšinimo nereikėtų (ESBT sprendimas Inter-Union Technohandel GmbH prieš OHIM, Nr. T-278/12). Tos pačios išvados prieita nagrinėjant protestą dėl kito prekių ženklo registracijos. Jame buvo pateikti prekių ženklo atvaizdavimą interneto svetainėje pagrindžiantys įrodymai. Laikyta, kad tokie įrodymai nėra pakankami, jei juose neatsispindi prekių ženklo naudojimo teritorija, laikas, mastas. Siekiant įrodyti šio prekių ženklo naudojimą reikėtų papildomai nurodyti, pavyzdžiui, šios svetainės reklamavimo apimtį arba koks kiekis prekių buvo nusipirktas iš minimos svetainės, žymimos atitinkamu prekių ženklu (ESINT Apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R 1809/2010-4). Pateikti pavyzdžiai parodo, kad kiekviena situacija turi būti vertinama individualiai ir nėra vienos suformuotos taisyklės, kokie pateikti įrodymai gali būti laikomi pakankamais naudojimui iš tikrųjų konstatuoti. Keliose bylose pateikti panašūs įrodymai nebūtinai gali lemti tą patį rezultatą, kadangi vertinant yra atsižvelgiama ir į atitinkamos rinkos ypatumus, žymimų prekių ar paslaugų pobūdį. Svarbu, jog bendrai vertinami pateikti įrodymai pagrįstų prekių ženklo naudojimo pobūdį, mastą, laiką, vietą ir

kitus būtinus aspektus, tikrajam naudojimui nustatyti. Darbo autorė pažymi, kad prekių ženklų savininkai turėtų saugoti šiuos aspektus pagrindžiančius jų prekių ženklo naudojimo įrodymus.

Vertinant prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus yra remiamasi bendrais įrodymų vertinimo principais taikomais civiliniame procese. Remiantis CPK 185 str., byloje surinkti įrodymai yra vertinami remiantis įstatymais pagal teismo vidinį įsitikinimą, kuris yra pagrįstas visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, 2002). Praktikoje aiškindami šią normą teismai yra suformulavę kelias įrodymų vertinimui svarbias taisykles. Visų pirma, teismas įrodytomis pripažįsta tas aplinkybes, kurios remiantis pateiktų įrodymų visuma yra įvertinamos kaip labiau tikėtinos. Antra, teismas turi įsitikinti, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, kad tam tikri faktai egzistavo bei kad nėra prieštaravimų tarp įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje). Trečia, abejones dėl tam tikrų faktinių aplinkybių pašalina informacijos, gautos iš kelių įrodymų, tapatumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje). Pagal teismų formuojamą praktiką, teismas turi įvertinti ne tik atskirai kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir bendrą įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje). Kadangi bylos, kuriose keliamas klausimas dėl prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų, remiantis CPK yra nagrinėjamos bendrosios kompetencijos teismuose, šios teismų suformuluotos taisyklės yra aktualios analizuojamose bylose.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, kitai proceso šaliai reikalaujant įrodyti įregistruoto prekių ženklo naudojimą, prekių ženklo savininkas, siekdamas apsaugoti savo teises, turi pateikti naudojimą iš tikrųjų pagrindžiančius įrodymus. Nei teisės aktuose, nei teismų praktikoje nėra įtvirtinta konkrečių taisyklių, kokie įrodymai yra tinkami ir pakankami, kadangi nėra vieno visoms situacijoms taikomo įrodymų vertinimo standarto. Įrodymų pakankamumas kiekvienoje vertinamoje situacijoje gali būti kitoks, priklausomai nuo to, kokioms prekėms ar paslaugoms žymėti buvo skirtas prekių ženklas ir kitų atitinkamos rinkos aplinkybių. Teikiami įrodymai gali tiesiogiai pagrįsti prekių ženklo naudojimo aplinkybes, tačiau jie gali būti ir netiesioginiai. Visi pateikti įrodymai yra vertinami kartu, todėl, nors ir atskirai kiekvienas iš įrodymų nepagrindžia visų reikalaujamų naudojimo vertinimui aspektų, vertinant bendrame kontekste gali turėti įrodomąją reikšmę. Teismas, remdamasis bendrais CPK numatytais įrodymų vertinimo principais, šiuos prekių ženklo savininko pateiktus įrodymus vertina ir nusprendžia, ar jie yra pakankami nustatyti, kad

ginčo prekių ženklas buvo naudotas iš tikrųjų atitinkamoms prekėms ar paslaugoms žymėti per paskutinių penkerių metų laikotarpį prekių ženklui suteiktos apsaugos teritorijoje.

2. PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMO IŠ TIKRŲJŲ VERTINIMAS TEISMŲ PRAKTIKOJE

Šioje dalyje analizuojami minėti prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo aspektai: naudojimo būdas, mastas, naudojimas įregistruotoms prekėms ar paslaugoms, naudojamo ženklo vaizdas bei naudojimo teritorija. Siekiant atskleisti šių vertinimo sudedamųjų dalių problematiką, yra apžvelgiami aktualūs ES teismų sprendimai bei analizuojamos Lietuvos aukštesnės instancijos teismų nagrinėtos bylos.

2.1. Prekių ženklo naudojimo tikslas ir pobūdis

Prekių ženklas laikomas naudojamu iš tikrųjų tais atvejais, kai jis yra naudojamas pagal savo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, kilmės tapatumą, siekiant sukurti ar išlaikyti šių prekių ar paslaugų pardavimo rinką. Teismų praktikoje pripažįstama, kad naudojimo iš tikrųjų neįrodo simbolinis naudojimas vien tik siekiant išsaugoti prekių ženklu suteiktas teises. Be to, reikalaujama, kad prekių ženklas būtų naudojamas viešai ir išoriškai (ESTT sprendimas byloje *Ansul B.V. prieš Ajax Brandbeveiliging B.V.*, Nr. C-40/01). Todėl vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų yra siekiama atsakyti į klausimą, ar prekių ženklas naudotas komercinėje veikloje siekiant atskirti juo žymimas prekes ar paslaugas. Makso Planko instituto atliktoje „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studijoje“ pažymėta, kad prekių ženklo naudojimas vertinamas atsižvelgiant tik į jo naudojimą komerciniais (angl. *in the course of trade*), o ne asmeniniais tikslais. Be to, vien tik naudojimas įmonės viduje negali būti laikomas komerciniu naudojimu (Makso Planko intelektinės nuosavybės, konkurencijos..., 2011, p. 80).

Toliau verta paanalizuoti, kaip prekių ženklų komercinis naudojimas vertintas Lietuvos teismų praktikoje. Naudojimas atitinkamos paslaugų rinkos išsaugojimo aspektu analizuotas byloje, kurioje buvo pateikti įrodymai, nurodantys ginčo prekių ženklu pažymėtų televizijos laidų kaip archyvinės medžiagos patalpinimą interneto svetainėse. Šioje byloje ginčo prekių ženklas „Be tabu“ buvo registruotas televizijos transliuotojo 41 klasės paslaugoms: „televizijos ir radijo programų rengimas; televizijos pramoginės laidos; tiesioginių laidų rengimas; videofilmų gamyba“. Bylos duomenimis, prekių ženklu pažymėta laida „Be tabu“ paskutinį buvo transliuota prieš aktualų prekių ženklo naudojimo vertinimo penkerių metų laikotarpį. Teismas vertino, kad prieš aktualų naudojimo laikotarpį sukurtų televizijos laidų patalpinimas viešai negali būti laikomas tinkamu

naudojimu, kadangi toks naudojimas nėra susijęs su paslaugomis, kurioms prekių ženklas yra registruotas, be to, juo nėra siekiama sukurti ar išlaikyti esamą rinką konkrečiu prekių ženklu žymimoms paslaugoms. Prekių ženklo savininko teigimu, ginčo prekių ženklo registracija visų pirma buvo reikalinga kaip apsaugos priemonė konkurencinėje kovoje su kitais transliuotojais. Taigi, prekių ženklas registruotas siekiant jį apsaugoti, o ne realiai naudoti. Teismo vertinimu, tokia prevencinio pobūdžio registracija neatlieka pagrindinės prekių ženklų funkcijos. Dėl to, remiantis aukščiau išvardintais argumentais, teismas registraciją panaikino (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje). Taigi, prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų gali būti nustatytas tik pateikus įrodymus, kurie pagrindžia, kad prekių ženklas naudotas atitinkamų prekių ar paslaugų rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslu, o ne siekiant išsaugoti prekių ženklo registracijos suteikiamas teises.

Remiantis kitos nagrinėtos bylos aplinkybėmis laikyta, kad prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų alkoholiniam gėrimui neįrodo siūstos užklauso gamintojams dėl žaliavų sunaudojimo gaminant prekes bei pateikti gėrimų etikečių ir butelio dizainų projektai. Visa tai vertinta kaip galimas rengimasis naudoti prekių ženklą, kuris neparodo siekio užimti šių prekių rinkos dalį. Teismas argumentavo, kad būtų vertinama kitaip, jei į bylą būtų pateikti įrodymai, pagrindžiantys prekių, pažymėtų ginčo prekių ženklu, reklamavimą būsimiems vartotojams, t.y. įrodymai, pagrindžiantys realius parengiamuosius veiksmus atliktus siekiant sukurti atitinkamą rinkos dalį (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje). Taigi, kitas svarbus aspektas naudojimui iš tikrųjų nustatyti – jis turi būti viešas, nes tik viešas naudojimas gali patvirtinti realų siekį įsitvirtinti rinkoje.

Lietuvos teismų praktikoje taip pat nagrinėti klausimai dėl būtinybės prekių ženklą naudoti taip, kad jis aiškiai identifikuotų prekių ar paslaugų komercinę kilmę. Remiantis konkrečios bylos aplinkybėmis, tos pačios prekės buvo žymimos dviem registruotais prekių ženklais. Teismas vertino, kad toks naudojimo būdas nėra tinkamas vieno iš registruoto prekių ženklo komerciniam naudojimui pagrįstumui įrodyti. Teismas sutiko su ieškovės teiginiais, kad dviejų prekių ženklų naudojimas neleidžia vartotojui identifikuoti prekės, nes nėra aišku, kuriuo iš dviejų prekių ženklų ji pažymėta konkrečiu atveju. Naudojant vieną prekių ženklą ant prekės informacinio lipduko, o kitą ant pačios prekės pakuotės pažeisti teisės aktų reikalavimai, kadangi informaciniame lipduke pateikta informacija neatspindėjo prekės informacijos. Tuo pačiu vertinta, kad toks naudojimas nepagrindė, kuriuo prekės ženklų saugomą rinkos dalį tokiu naudojimu buvo siekta įgyti ar išlaikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 24 d. sprendimas civilinėje byloje). Taigi,

remiantis šios bylos išaiškinimais galima daryti išvadą, kad prekių ženklas turi būti naudojamas taip, kad leistų aiškiai identifikuoti juo žymimą prekę. Dėl to dviejų ženklų naudojimas ant tos pačios prekės gali būti laikomas tinkamu abiejų prekių ženklų naudojimu tik tais atvejais, kai toks naudojimas leidžia vartotojui aiškiai identifikuoti žymimo produkto komercinę kilmę¹⁴.

Kitas praktikoje kylantis probleminis klausimas yra susijęs su tuo, ar įmonės pavadinimo¹⁵ arba domeno¹⁶ naudojimas gali pagrįsti prekių ženklo naudojimą. ESINT gairėse pažymima, kad toks naudojimas gali būti laikomas tinkamu, jei pagal pateiktus įrodymus gali būti nustatytas ryšys tarp įmonės, naudojamo prekybinio pavadinimo ar domeno ir prekių ar paslaugų, kurioms žymėti skirtas prekių ženklas. Kitaip tariant, turi būti įrodoma, kad įmonės pavadinimas arba domenas buvo naudotas ryšiumi su prekėmis ar paslaugomis (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, 2024, p. 1352-1353). Taigi tose situacijose, kai juridinio asmens pavadinimas ar domenas yra tapatus arba panašus į registruotą prekių ženklą, turi būti įrodyta, kad jis buvo naudotas pagal prekių ženklo pagrindinę funkciją, t.y. prekių ar paslaugų atskyrimo tikslu. Šie aspektai vertinti Lietuvos teismuose nagrinėjant bylą dėl žodinio prekių ženklo „GETJET“ registracijos panaikinimo 39 klasės paslaugoms „oro transportas, pilotavimas“. Šioje byloje, visų pirma, spręsta, ar įmonės pavadinimo naudojimas gali būti laikomas prekių ženklo naudojimo įrodymu. Vertinant tokį naudojimą pagal minėtą taisyklę buvo siekiama nustatyti, ar byloje pateikti įrodymai įrodo tiesioginį ryšį tarp prekių ženklo „GETJET“ savininkės įmonės UAB „GetJet Airlines“ ir paslaugų, kurioms žymėti šis ženklas žymėti registruotas. Vieni iš byloje pateiktų įrodymų buvo knygos keleiviams ir kita informacija, pateikiama keleiviams skrydžių metu, kurie nurodė, kad paslaugos teikiamos „GetJet Airlines“ lėktuvais. Teismas vertindamas šiuos įrodymus nustatė tiesioginį ryšį tarp įmonės UAB „GetJet Airlines“ ir ginčijamo prekių ženklo „GETJET“ 39 klasės paslaugoms „oro transportas, pilotavimas“ žymėti dėl to, kad juose, nors ir naudojamas ne prekių ženklas, o įmonės pavadinimas, aiškiai suprantamas šio žymens ryšys su atitinkamomis paslaugomis. Kitas byloje pateiktas įrodymas buvo sąskaitos faktūros, kuriose buvo vaizduojamas įmonės pavadinimas. Atsižvelgus į tai, kad sąskaitose buvo nurodytas juridinio asmens pavadinimas žodine forma ir sąskaitos buvo išrašytos už konkrečias paslaugas, kurioms

¹⁴ Dviejų žymenų naudojimas tai pačiai prekei žymėti galėtų būti pateisinamas tais atvejais, kai toks žymėjimas yra įprastas tam tikroje rinkoje, pavyzdžiui, žymint vyną naudojama tiek geografinės kilmės nuoroda, tiek prekių ženklas (Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Frits Eriksen prieš OHIM, Nr. T-29/04, p. 73)

¹⁵ Įmonės pavadinimas pagal Paryžiaus konvenciją yra priskiriamas prie pramoninės nuosavybės objektų ir turi būti teisiškai saugomas.

¹⁶ Domenas yra suprantamas kaip pavadinimas, kuris naudojamas įmonės internetiniame puslapyje. Jis dažnai sudaromas iš įmonės, kuriai skirtas internetinis puslapis, prekių ženklo (Beržanskienė, 2012).

žymėti įregistruotas minimas ženklas, teismas konstatavo, kad tokie įrodymai irgi pagrindžia prekių ženklo naudojimą. Teismas šioje byloje tinkamu įrodymu laikė ir domeno naudojimą. Remiantis bylos aplinkybėmis, naudotas domenas nukreipė į internetinį puslapį, kuriame siūlytas teikimas paslaugų, kurioms žymėti registruotas prekių ženklas. Dėl to toks prekių ženklo inkorporavimas į domeną ir jo naudojimas laikytinas tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu, kad prekių ženklas buvo naudotas atitinkamoms paslaugoms žymėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje). Šios bylos analizė parodo, kad vertinant, kad tam tikro žymens naudojimas gali būti laikomas prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų, turi būti nustatytas tokio žymens ryšys su konkrečiomis prekėmis ar paslaugomis, t.y., kad jis naudotas identifikuojant prekių ar paslaugų komercinę kilmę. Taigi, nors juridinio asmens pavadinimas ir domenas atlieka kitokią funkciją nei prekių ženklas, jei jie naudojami taip, kad leidžia identifikuoti prekes ar paslaugas, tai gali būti laikoma prekių ženklo naudojimu.

Apibendrinant aptartą teismų praktiką galima daryti išvadą, kad prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymu užtikrinama, kad prekių ženklas įgyvendintų savo esminę paskirtį, t.y. atskirtų juo žymimas prekes ar paslaugas rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais. Taigi prekių ženklo naudojimo pobūdžio vertinimas siejamas su tuo, ar pateikti įrodymai pagrindžia, kad prekių ženklas naudotas būtent siekiant šio tikslo. Prekių ženklas gali įgyvendinti savo pagrindinę funkciją tik tuomet, kai jis naudojamas viešai, komercinėje veikloje, ryšiumi su prekėmis ar paslaugomis. Dėl to šiuos kriterijus atitinkantis tapataus ar panašaus į prekių ženklą įmonės pavadinimo ar domeno naudojimas taip pat gali būti laikomas tinkamu prekių ženklo naudojimu.

2.2. Prekių ženklo naudojimo mastas

Vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų yra analizuojama jo naudojimo apimtis. Kaip jau aptarta, vertinamas prekių ženklo būtent komercinis naudojimas, todėl dažniausiai naudojimo mastą parodo pateikti prekių ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų pardavimo duomenys. Bendra teismų praktikoje ir teisės doktrinoje pažymima taisyklė yra ta, kad prekių ir paslaugų, pažymėtų atitinkamu prekių ženklu, pardavimo apimtis negali būti vertinama absoliučiais dydžiais, o turi būti analizuojama atsižvelgiant į vykdomo verslo apimtį, atitinkamo ekonomikos sektoriaus ypatumus, rinkodaros pajėgumus, prekių bei paslaugų savybes atitinkamoje rinkoje. Todėl naudojimas ne visada turi būti kiekybiškai reikšmingas, jeigu jis atitinkamoje situacijoje pagrindžia prekių ar paslaugų rinkos dalies išlaikymą (ESBT sprendimas byloje Naazneen Investments Ltd prieš OHIM, Nr. T-250/13,

p. 49). Teismų praktikoje pripažįstama, kad kuo mažesnis įrodomas prekių ženklo naudojimo mastas, tuo reikia daugiau pateikti kitų įrodymų, kad būtų panaikintos abejonės dėl naudojimo tikrumo (Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje MFE Marienfelde GmbH prieš OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), Nr. T-334/01, p. 37). Prekių ženklo naudojimo mastas vertinamas atsižvelgiant į komercinę naudojimo apimtį, į laikotarpio, kuriuo buvo naudojamas prekių ženklas, trukmę bei naudojimo dažnumą. Visi šie vertinimo veiksniai tarpusavyje yra susiję ir vertinami kartu. Dėl to, pavyzdžiui, nedidelę prekių ar paslaugų, parduodamų su prekių ženklu, apimtį gali kompensuoti reguliaraus naudojimo laikotarpis (ESBT sprendimas byloje Peace United Co. Ltd prieš EUIPO, Nr. T-754/21, p. 33). Taigi, prekių ženklo naudojimo mastas privalo būti įrodytas „tikram“ naudojimui konstatuoti. Naudojimas neprivalo būti platus, svarbu, kad jis pagrįstų prekių ženklo naudojimą pagal jo esminę funkciją. Naudojimo mastą parodo prekių ženklo naudojimo apimtis, trukmė, dažnumas. Visa tai yra vertinama atsižvelgiant į atitinkamos rinkos ypatumus.

Tai, kad prekių ženklo naudojimo mastas yra vienas iš būtinų sudėtinių prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo kriterijų, akcentuota plačiai nuskambėjusiame ESBT sprendime dėl įmonės McDonald's prekių ženklo „BIG MAC“ registracijos panaikinimo. Nepaisant to, kad šis prekių ženklas visuomenėje yra gerai žinomas, į bylą pateiktų įrodymų nepakako įrodymui, jog šis prekių ženklas buvo naudotas prekėms „sumuštiniai su vištiena“, „maisto produktai, pagaminti iš paukštienos produktų“ bei restoranų paslaugoms. Priimdamas sprendimą teismas argumentavo, kad naudojimas negali būti grindžiamas prekių ženklo reputacija, remiantis naudojimo tikimybe ar prielaidomis. Taigi, žinomas ir gerai visuomenėje atpažįstamas prekių ženklas nepanaikina būtinybės įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų visoms juo žymimoms prekėms ar paslaugoms. Į bylą buvo pateikti reklaminiai plakatai, valgiaraščiai, brošiūros ir kiti panašūs įrodymai, kurie laikyti įrodančiais konkrečių prekių teikimą. Tačiau iš pateiktų įrodymų negalima buvo nustatyti prekių ženklo naudojimo masto: pardavimų apimtys, prekių ženklo naudojimo trukmės, naudojimo dažnumo. Todėl laikyta, kad jie yra nepakankami prekių ženklo naudojimui sumuštiniais su vištiena, o kartu ir platesnei paukštienos produktų kategorijai įrodyti (ESBT sprendimas byloje Supermac's (Holdings) Ltd prieš EUIPO, Nr. T-58/23). Taigi, prekių ženklo naudojimas negali būti pagrįstas vien tik prekių ženklo žinomumu. Pateikti įrodymai turi atspindėti prekių ženklo naudojimo mastą, t.y. dažnumą, reguliarumą, naudojimo apimtį. Pateikus vien tik abstrakčius naudojimo faktą pagrindžiančius argumentus „tikras“ naudojimas nebus laikomas įrodytu.

Tai, kad prekių ženklo naudojimo mastas vertinamas atsižvelgiant į atitinkamos rinkos ypatumus, pabrėžta ESTT nagrinėtoje byloje, kurioje vertintas prekių ženklo „SYRENA“ naudojimas lenktyniniams bei elektriniams automobiliams. Teismas šioje byloje pažymėjo, jog lenktyninių automobilių kategorija yra specifinė, nes jie nėra tinkami įprastam naudojimui, dėl to jų paklausa, gamyba ir pardavimai dažnu atveju yra nedideli. Atsižvelgęs į šio sektoriaus specifiką, teismas konstatavo, kad naudojimui iš tikrųjų konstatuoti nėra privaloma pateikti sportinių automobilių pardavimo duomenų. Pripažinta, kad automobilių reklama, sutartis dėl automobilių gamybos ir kiti prekių ženklo savininko atlikti parengiamieji darbai, kuriais buvo siekiama skatinti ir pradėti gaminti bei pardavinėti automobilius, pažymėtus ženklu „SYRENA“, yra pakankami įrodymai prekių ženklo naudojimui iš tikrųjų konstatuoti. Taigi, šioje byloje net ir nesant duomenų apie prekių ženklu pažymėtų automobilių pardavimą, pakankamais naudojimo įrodymais laikyti parengiamieji darbai, vykdyti siekiant užsitikrinti klientus ir sukurti atitinkamų prekių rinkos dalį. Kitokios išvados prieita vertinant elektrinių automobilių rinką, kuri teismo vertinimu nėra tokia specifinė, nes elektriniai automobiliai gali būti pritaikomi platesniam naudojimui. Įvertinęs šios rinkos ypatumus, teismas išaiškino, jog į bylą pateikti tik automobilių prekybos parengiamuosius darbus parodantys įrodymai yra nepakankami prekių ženklo naudojimui iš tikrųjų konstatuoti (ESBT sprendimas byloje Polfarmex S.A. prieš EUIPO, Nr. T-677/19). Ši byla parodo, kad neįmanoma abstrakčiai nustatyti pakankamos kiekybinės naudojimo apimties, kadangi kiekvienu atveju ji gali skirtis priklausomai nuo atitinkamų prekių ar paslaugų ypatybių.

Lietuvos teismų praktikoje taip pat plačiai nagrinėti klausimai, susiję su prekių ženklo naudojimo masto vertinimu. Praktikoje pabrėžiama, kad prekių ženklo pakankama naudojimo apimtis nėra pamatuojama absoliučiais dydžiais ir kiekvienu atveju turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į aktualias aplinkybes. Nagrinėjant prekių ženklo „KRIVIŲ TREJOS DEVYNERIOS 999 TRAUKTINĖ“ naudojimą, 100 vienetų prekių ženklu pažymėtų prekių pateikimas į rinką laikytas pakankamu naudojimui iš tikrųjų pripažinti. Tokiai išvadai padaryti teismas, be kitų aplinkybių vertinimo, atsižvelgė į vykstančius teisinius ginčus tarp prekių ženklų ir prekių ženklo savininkui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurios turėjo įtakos prekių ženklo naudojimo apimčiai. Byloje išaiškinta, kad į tokias aplinkybes, kurios savaime negali pateisinti prekių ženklo nenaudojimo, yra atsižvelgiama vertinant prekių ženklo naudojimo apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje). Taigi, šioje byloje net ir nesant plataus prekių ženklo naudojimo masto, atsižvelgus į platesniam naudojimui

kliudžiusias ir kitas aktualias aplinkybes konstatuota, kad prekių ženklas naudotas iš tikrųjų.

Esminis aspektas, į kurį atsižvelgiama bylose vertinant, ar prekių ženklo naudojimo mastas yra pakankamas – ar toks naudojimas leidžia daryti išvadą, kad prekių ženklas naudotas ne vien teisių išsaugojimo tikslu. Teismas, vertindamas prekių ženklo „FASHION TV“ naudojimą priėjo prie išvados, kad prekių ženklas naudotas iš tikrųjų 41 klasės paslaugoms „pramogos, sportinė ir kultūrinė veikla“ pateikus įrodymus apie du vykusius renginius per penkerius metus. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad pramoginiai renginiai sudarė bendros komercinės veiklos dalį, kuri susijusi su kitų klasių¹⁷ paslaugomis, kurioms registruotas prekių ženklas. Įrodžius prekių ženklo naudojimą kitoms paslaugoms žymėti, kurios glaudžiai susijusios su 41 klasės paslaugomis, būtų nepagrįsta teigti, kad prekių ženklo naudojimu šioms ginčo paslaugoms nebuvo siekiama realaus komercinio tikslo, o siekta tik išsaugoti prekių ženklo registraciją ir ja suteikiamas teises. Šioje byloje sprendžiant dėl minėto prekių ženklo naudojimo 38 klasės paslaugoms atmetas kitos ginčo šalies argumentas, kad naudojimui iš tikrųjų konstatuoti turi būti įrodyta, kiek galutinių vartotojų realiai žiūrėjo prekių ženklu pažymėtą televizijos kanalą. Laikyta, kad pateikti įrodymai apie prekių ženklu pažymėto kanalo transliavimo apimtį ir duomenys apie už transliavimą surinktus mokesčius aktualiu laikotarpiu patvirtina realaus komercinio tikslo siekimą naudojant ginčo prekių ženklą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimas civilinėje byloje).

Tai, kad pakankamam naudojimo mastui nustatyti negali būti taikoma *de minimis* taisyklė, patvirtina ir kita Lietuvos teismų nagrinėta byla, kurioje vertinant prekių ženklo naudojimo pakankamumą, pažymėta, kad nėra reikalaujama įrodyti komerciškai reikšmingo naudojimo, pakanka nustatyti „komerciškai tikrą“ naudojimą, t.y. kad prekės pažymėtos atitinkamu prekių ženklu iš tiesų buvo tiekiamos į rinką. Minėtoje byloje teismas sąskaitose pateiktus duomenis apie nedidelio masto prekių pardavimus laikė pakankamais, atsižvelgdamas į tai, kad šis įrodymas pagrindžia naudojimo tikrumą, neapsimestinumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje). Kitoje LApT nagrinėtoje byloje pažymėta, kad net ir nesant tikslių įrodymų, kurie nurodytų prekių ženklo naudojimo komercinę apimtį ir jo naudojimo laikotarpį, jei pateikti įrodymai apima labai platų prekių ženklo naudojimo mastą, tai leidžia daryti išvadą, kad atitinkamos prekės ir paslaugos, kurioms žymėti skirtas registruotas prekių ženklas, buvo teikiamos ir atitinkamu aktualiu penkerių metų laikotarpiu. Konkrečiu atveju buvo pateikti

¹⁷ 35 ir 38.

įrodymai, kurie nurodė labai didelį dainų perklausų skaičių „Spotify“ platformoje ir platų garso įrašų platinimą plokštelėse. Jais remdamasis teismas priėjo prie išvados, kad prekių ženklo naudojimas buvo pakankamas naudojimui iš tikrųjų konstatuoti. Teismo vertinimu, tikslus perklausų skaičius ir pardavimų kiekis neturi esminės reikšmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje). Ši byla patvirtina, kad prekių ženklo naudojimo mastas nebūtinai turi būti nustatytas tik įrodžius konkrečius pardavimų duomenis.

Apibendrinant išanalizuotas ES ir Lietuvos teismų nagrinėtas bylas, galima daryti išvadą, kad prekių ženklo naudojimo mastas yra sudėtinė, tiksliai neapibrėžta prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo dalis. Teismų praktika patvirtina, kad negali būti nustatyta kiekvieno prekių ženklo naudojimui pakankama apimtis, kadangi ji priklauso nuo konkrečios prekių ar paslaugų rinkos. Net ir nesant konkrečių duomenų, nurodančių parduotų prekių ar suteiktų paslaugų skaičių, pakankamas tikram naudojimui nustatyti prekių ženklo naudojimas gali būti įrodytas atsižvelgus į kitus pateiktus įrodymus, kurie parodo, kad prekių ženklas naudotas ne vien tik jo suteikiamų teisių išsaugojimo tikslais. Atsižvelgiant į šį neapibrėžtumą prekių ženklų savininkams gali būti sunku prognozuoti, kokio masto prekių ženklo naudojimas laikomas pakankamu. Darbo autorė pažymi, kad atsižvelgiant į tai, prekių ženklo naudojimo reikalavimo tikslas nėra teisių išsaugojimas, pagrįsta, kad vertinant naudojimo apimtį yra analizuojama, ar ženklas nenaudotas vien tik teisių išsaugojimo tikslais.

2.3. Prekių ženklo naudojimas prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti jis registruotas

Siekiant tinkamai apsaugoti savo prekių ženklą svarbu apibrėžti prekių ženklo suteikiamos apsaugos ribas. Vienas iš šias ribas nusakančių aspektų yra prekės ir paslaugos, kurioms prekių ženklas yra registruojamas. Remiantis prekių ir paslaugų paskirtimi ir kitoms savybėmis pagal Nicos klasifikaciją jos yra suskirstytos į 45 klases. Nicos klasifikaciją taip pat sudaro abėcėlinis prekių ir paslaugų sąrašas, kuriame nurodomos prekės ir paslaugos bei klasės, kurioms jos priskiriamos. Pažymėtina, kad prekių ženklas turi būti naudojamas būtent toms prekėms ir paslaugoms žymėti, kurioms jis yra registruotas. Praktikoje šis naudojimo vertinimo aspektas yra problematiškas.

Iki Direktyvos 2015/2436 įgyvendinimo Lietuvoje, remiantis Direktyvos 2008/95/EB nuostatomis, registruojant prekių ženklą pakako nurodyti prekių ar paslaugų klases pagal Nicos klasifikaciją, kurioms buvo norima įregistruoti ženklą. ESTT priėmus

prejudicinį sprendimą *IP Translator* byloje buvo sukonkretinti prekių ar paslaugų nurodymo reikalavimai, kurie vėliau įtvirtinti ir teisiniame reguliavime. Teismas šioje byloje išaiškino, kad registruojant prekių ženklą nėra draudžiama nurodyti klasių antraštėse vartojamas bendrąsias sąvokas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad vienos bendrosios sąvokos yra savaime tikslios ir aiškios, o kitos negali patenkinti šio reikalavimo, identifikavimas privalo būti pakankamai aiškus ir tikslus. Teismo vertinimu, nurodžius Nicos klasifikacijos antraštinio pavadinimo bendrąsias nuorodas, privaloma patikslinti, ar registracijos paraiška apima visas po minėta bendrąja nuoroda patenkančias abėcėliniame sąraše nurodytas prekes ar paslaugas, ar tik dalį jų (ESTT sprendimas byloje *Chartered Institute of Patent Attorneys prieš Registrar of Trade Marks*, Nr. C-307/10). Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus PŽĮ naujai redakcijai įtvirtintas reikalavimas registruojant prekių ženklą nurodyti ne vien prekių ar paslaugų klases, bet ir toms klasėms priklausančias prekių ar paslaugų kategorijas tam, kad būtų galima aiškiau nustatyti prekių ženklo registracija suteikiamos apsaugos apimtį (Mizaras, 2018). Atkreiptinas dėmesys, kad sukurta prekių ženklo registracijos sistema neskatina registruoti ženklų labai plačiai, jeigu neketinama jų naudoti toms prekėms ar paslaugoms. Kadangi ginčo atveju iškilus tikro naudojimo klausimui ir neįrodžius naudojimo toms prekėms ar paslaugoms žymėti registracija toje dalyje gali būti panaikinta (Birštonas, Liaukšminaitė, 2020, p. 92).

Teisiniam tikrumui ir aiškumui užtikrinti svarbi vienoda teismų formuojama praktika aiškinant prekių ar paslaugų apibrėžčių, kurioms žymėti registruojamas prekių ženklas, apimtį. Vienas iš teismų praktikoje analizuojamų probleminių aspektų yra susijęs su vertinimu, kada prekių ženklo naudojimas tam tikroms prekėms ar paslaugoms žymėti gali būti laikomas naudojimu, apimančiu klasės antraštę, bendrąją nuorodą ar kitą kategoriją, kuriai įregistruotas prekių ženklas. Tai vertinant yra analizuojama, ar prekės arba paslaugos, kurioms žymėti naudojamas prekių ženklas, ir tos, kurioms nenaudojamas, gali būti priskiriamos tai pačiai kategorijai. Bendra teismų formuojama taisyklė – jeigu prekių ženklas įregistruotas gana plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kuri galėtų būti autonomiškai suskirstoma į smulkesnes grupes (teismų sprendimuose dar vartojama sąvoka „pakategores“), ir jis naudojamas tik daliai tų pakategorių, tai prekių ženklo naudojimas bus laikomas tik realiai naudotų atžvilgiu. Priešingai, jeigu prekių ženklas įregistruotas tiksliai apibrėžtomis prekėms ir paslaugoms, kurias nelogiška būtų suskaidyti į smulkesnes kategorijas, tai prekių ženklo naudojimas žymint tam tikras tos kategorijos prekes ar paslaugas bus laikomas prekių ženklo naudojimu visoms įregistruotoms prekėms ar paslaugoms. Skiriant kategorijas yra atsižvelgiama į tai, ar skiriasi prekių ar paslaugų paskirtis, galutiniai vartotojai, platinimo kanalai. Pagal teismų praktiką tokio „naudojimo

iš dalies“ vertinimo tikslas yra nepanaikinti galimybės kitiems naudoti prekių ženklus, kurie nėra naudojami žymint konkrečią prekių kategoriją. Tačiau kartu pabrėžiama, kad negalima panaikinti prekių ženklų apsaugos toms prekėms ar paslaugoms, kurioms konkrečiai prekių ženklas nebuvo žymėtas ir kurios iš esmės priklauso tai pačiai kategorijai, kaip ir tos, kurioms jis buvo naudojamas. Todėl kategorijų apibrėžimas ir vertinimas turi būti suderintas su prekių ženklo savininko teisėtu interesu ateityje išplėsti savo teikiamų prekių ar paslaugų asortimentą remiantis įregistruoto prekių ženklo teikiama apsauga (ESBT sprendimas byloje Reckitt Benckiser (España) SL prieš OHIM, Nr. T-126/03). Taigi, vertinant naudojimą yra laikomasi standarto, pagal kurį naudojimas turi būti įrodomas ne visų įmanomų prekių ar paslaugų atžvilgiu, o tik tų, kurios logiškai gali sudaryti atskiras kategorijas ar pakategores. Tai, ar prekės ar paslaugos sudaro vieną ar atskiras kategorijas, yra sprendžiama atsižvelgiant į jų apibrėžimo bendrumą ar specifiškumą. Ši taisyklė pakartojama ir Lietuvos teismų praktikoje, kurioje teismai nurodo, kad praktikoje prekių ženklo savininkui neįmanoma įrodyti prekių ženklo naudojimo visoms galimoms prekių ar paslaugų rūšims, kurios susijusios su įregistruotomis, tačiau „prekių ar paslaugų dalies“ sąvoka negali apimti visų parduodamų panašių prekių ar paslaugų atmainų, o tik tas, kurios yra pakankamai skirtingos, kad sudarytų logiškas kategorijas ar pakategores (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje).

Prekių ar paslaugų, kurioms žymėti registruotas prekių ženklas, kategorijų vertinimas ypač aktualus tose situacijose, kai prekių ženklas yra registruotas prekių ar paslaugų bendroms nuorodoms (antraštei). Lietuvos teismuose nagrinėtos bylos, kuriose analizuotas prekių ženklo naudojimo vertinimas, kai jis yra įregistruotas 41 klasės paslaugoms „švietimas, mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla“. Vienoje iš šių bylų teismas sprendė, ar prekių ženklo nenaudojimas koncertinės veiklos vykdymui turėtų lemti šio ženklo registracijos panaikinimą daliai registruotų paslaugų. Teismas vertino, kad išskirti konkrečiai koncertinę veiklą kaip atskirą pakategorę yra netikslinga, kadangi muzikinė veikla ir iš šios veiklos gaunama komercinė nauda negali būti vertinama atskirai pagal muzikinės veiklos formas. Tad šios pakategorės išskyrimas ir atitinkamai prekių ženklo registracijos teikiamos apsaugos panaikinimas remiantis tuo, kad nėra įrodymų, pagrindžiančių prekių ženklo naudojimą būtent dėl koncertinės veiklos paslaugų teikimo, panaikintų prekių ženklo teikiamos teisinės apsaugos prasmę. Teismas vertino, kad paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas prekių ženklas, teikimas įrodytas pateikus įrodymus, kurie pagrindė tokių su muzika susijusių veiklų, kaip garso įrašų platinimą, dainų transliavimą komerciniais tikslais vykdymą. Tuo remiantis buvo atmestas priešieškiny,

kuriuo siekta panaikinti prekių ženklo registraciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje). Kitoje LAT nagrinėtoje byloje taip pat buvo sprendžiamas klausimas, susijęs su prekių ženklo „naudojimu iš dalies“ 41 klasės paslaugoms. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad prekių ženklas naudotas sukarinto laisvalaikio pramogų (renginių) organizavimui. Ieškovės vertinimu, atsižvelgiant į atsakovo teikiamas paslaugas, minimo prekių ženklo registracija turėtų būti palikta tik paslaugoms „sukarinto laisvalaikio pramogos“ žymėti. LAT, vertindamas šio prekių ženklo naudojimą įregistruotoms paslaugoms žymėti, nustatė, kad tai, jog teikiant šias paslaugas yra atliekami pasiruošimo ir instruktavimo veiksmai, neturėtų būti laikoma, kad yra teikiamos švietimo ir mokymo paslaugos. Tačiau prekių ženklo registracijos išsaugojimas vien tik sukarinto laisvalaikio paslaugoms taip pat būtų netikslingas. Teismas nusprendė panaikinti minimą prekių ženklo registraciją dėl nenaudojimo paslaugoms „švietimas, mokymas“ paliekant ją galioti paslaugoms „pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla“. Taigi, atsakovo vykdoma veikla buvo priskirta pramogų, sportinės ir kultūrinės veiklos kategorijoms, nepriskiriant jos švietimo, mokymo kategorijoms. Teismo vertinimu, priešinga išvada, paliekant prekių ženklo registraciją tik sukarinto laisvalaikio pramogų (renginių) organizavimui, pernelyg suvaržytų atsakovo teises į prekių ženklą, neatitiktų teisinio reglamentavimo ir teismų suformuluotų išaiškinimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis). Bendrųjų nuorodų „švietimas, mokymas ir „pramogos, sportinė ir kultūrinė veikla“ atskirtį pabrėžė teismas kitoje byloje, kurioje vertinta, kad prekių ženklu pažymėta informacija apie poilsio ir pramogų renginius, madų šou rengimą patenka į paslaugų, apibrėžtų kaip „pramogos, sportinė ir kultūrinė veikla“ apimtį, o švietimo ir mokymo paslaugos laikytos savo pobūdžiu atskiromis ir dėl to reikalaujančios įrodyti naudojimą jų atžvilgiu atskirai. Joje taip pat pažymėta, pažymėta, kad, jeigu prekių ženklas yra įregistruotas kelioms tos pačios klasės bendrosioms antraštės nuorodoms, prekių ženklo savininkui tenka pareiga įrodyti prekių ženklo naudojimą kiekvienai iš šių nuorodų. Byloje spęsta dėl prekių ženklo „FASHION TV“, įregistruoto 35 klasės paslaugoms „prekių sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių; reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla“, registracijos išsaugojimo. Teismo vertinimu šios bendrosios nuorodos skiriasi savo pobūdžiu. Dėl to, įrodžius prekių ženklo naudojimą tik reklamai, kitų paslaugų atžvilgiu prekių ženklo registracija turi būti panaikinta (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimas civilinėje byloje). Taigi, prekių ženklą registruojant plačiai apibrėžtoms kategorijoms negalima tikėtis, kad bus garantuojama prekių ženklo platesnė apsauga jo nenaudojant toms prekėms ir paslaugoms, kurios nurodytos prekių ženklo

registracijos liudijime. Vertinant prekių ženklo naudojimą registruotoms prekėms ir paslaugoms, yra analizuojamos jų kategorijos pagal paskirtį. Esant loginiam pagrindui šios kategorijos suskaidomos į smulkesnes, o prekių ženklo registracija išsaugoma tik toms kategorijoms, kurioms jis buvo faktiškai naudojamas. Darbo autorė pažymi, kad tais atvejais, kai prekių ženklo registracija panaikinama daliai prekių ar paslaugų, ją paliekant galioti kitoms susijusioms prekėms ar paslaugoms, tikėtina, kad tokio prekių ženklo savininkas galėtų uždrausti tapataus ar panašaus prekių ženklo registraciją tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms į tas, kurioms registracija panaikinta, žymėti, remdamasis suklaidinimo tikimybe. Taigi, net ir susiaurinus prekių ženklo apsaugos apimtį prekių ženklo savininko teisės gali būti apginamos.

Atkreiptinas dėmesys, kad prekių ar paslaugų kategorijų apimtys gali būti vertinamos ne vien tada, kai prekių ženklas registruotas Nicos klasifikacijos klasių bendrosioms nuorodoms. Lietuvos teismų praktikoje nagrinėti klausimai, susiję su prekių ženklo naudojimo vertinimu įregistruotoms prekėms ar paslaugoms žymėti, kai prekių ženklas yra įregistruotas ne klasę apibrėžiančiais bendrajam nuorodai, o kitai smulkiau apibrėžtai kategorijai. Vienoje iš nagrinėtų bylų teismas sprendė, ar prekių ženklo, įregistruoto žymėti 5 klasės prekėms „farmacijos preparatai ir dietinės medžiagos medicinos reikmėms; visos šios prekės prieš rūkymą“, naudojimas tik vienam vaistiniam preparatui žymėti apimą visą šią įregistruotą kategoriją. Apelianto vertinimu, prekių ženklo registracijos susiaurinimas šiuo atveju iki „farmacijos preparatai prieš rūkymą“ būtų tinkamas ir pagrįstas, kadangi „dietinės medžiagos medicinos reikmėms“ yra ne farmacinių preparatų pakategorė, bet savarankiška prekė. Šis apelianto argumentas buvo atmestas vadovaujantis tuo, kad šiuo atveju prekės yra apibrėžtos tiksliai ir išsamiai išskiriant prekių pagrindinę savybę – prekių paskirtį priklausomybei nuo tabako gydyti. Todėl teismas vertino, kad siaurinti tokios prekių apibrėžimo formuluotės remiantis apelianto pateikiamais argumentais nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje). Remiantis šia byla galima daryti išvadą, kad, nepaisant to, kaip apibrėžtos prekės ir paslaugos, vertinant naudojimą kategorijos skirstomos remiantis jų paskirtimi ir registracija paliekama tik toms, kurioms įrodytas naudojimas.

Taigi, įstatymuose ir teismų praktikoje minima, kad prekių ženklas turi būti naudojamas ryšiumi su registruotomis prekėmis ar paslaugomis. Prekių ženklo registracijos metu keliamas reikalavimas aiškiai ir tiksliai apibrėžti norimas prekių ar paslaugų kategorijas yra aktualus vertinant prekių ženklo naudojimą. Sprendžiant dėl prekių ženklo naudojimo konkrečioms kategorijoms, jų apimtys yra vertinamos vadovaujantis atitinkamų

prekių ir paslaugų paskirtimi ir prekių ženklas laikomas naudotu tik toms logiškai išskirtoms kategorijoms, kurioms naudojimą pagrindžia pateikti įrodymai.

2.4. Naudojamo prekių ženklo vaizdas

Dėl vienu ar kitu priežasčių dažnai prekių ženklai nėra naudojami identiška tokie patys, kokie yra įregistruoti. Savaimė suprantama, kad būtų nelogiška laikyti netinkamu naudojimu tokius atvejus, kai naudojamas ženklas nežymiai skiriasi nuo įregistruoto. Naudojamo prekių ženklo vaizdo vertinimo problematika pasireiškia sprendžiant, kokie registruoto prekių ženklo formos pakeitimai dar gali būti laikomi tinkamu registruoto prekių ženklo naudojimu, o kokie ne. Kaip teigia D. Klimkevičiūtė, teismams reikia atsakyti į klausimą, koks naudojamas ženklas vis dar yra laikomas registruoto prekių ženklo naudojimu, jei jie nėra identiški (Klimkevičiūtė, 2012, p. 1093).

Teisės aktai į šį klausimą pateikia gana lakonišką atsakymą, kad naudojimas laikomas tinkamu, jei ženklas naudojamas nepakeičiant įregistruoto prekių ženklo skiriamąjo požymio. Pagal ES teismų formuojamą praktiką, tokios nuostatos įtvirtinimu yra siekiama sudaryti sąlygas prekių ženklo savininkui naudoti prekių ženklą komercinėje veikloje pritaikant prie atitinkamų prekių ar paslaugų rinkodaros ar reklamos sąlygų. Situacijose, kai prekyboje naudojamas žymuo skiriasi nuo įregistruotos formos tik nežymiais elementais, gali būti laikoma, kad pareiga tinkamai naudoti įregistruotą prekių ženklą yra įvykdyta, jei pateikiami įrodymai, patvirtinantys prekyboje naudoto žymens naudojimą (ESBT sprendimas byloje Reckitt Benckiser (España) SL prieš OHIM, Nr. T-194/03). Taigi, bendras principas, kuriuo turi būti remiamasi vertinant prekių ženklo formos naudojimą – naudojamas prekių ženklas neturi pakeisti registruoto prekių ženklo skiriamųjų požymių. ES teismai yra suformavę pagrindinius kitokio nei įregistruoto prekių ženklo naudojimo vertinimo kriterijus, kurie toliau bus apžvelgiami analizuojant Lietuvos teismų praktiką.

Vienas iš dažniausių kitokio prekių ženklo naudojimo atvejų yra susijęs su tam tikrų žodinių elementų panaikinimu ar pridėjimu jį naudojant. ESINT gairėse pažymima, kad prekių ženklo vaizdo naudojimas turi būti vertinamas dviem etapais. Visų pirma, turi būti analizuojamas registruotas prekių ženklas ir nustatomi jo skiriamieji požymiai. Antra, turi būti vertinami naudoto ženklo skirtumai lyginant su registruotu ženklu ir žiūrima, ar tokiu naudojimu nepakenkta ženklo skiriamajai reikšmei. Remiantis teismų praktika, mažiau tikėtina, kad stipresnį skiriamąjį požymį turintys ženklai pakeis savo skiriamąjį pobūdį juos naudojant kitokius, nei įregistruotus. Be to, vertinant turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokiame

sektoriuje naudojamas ženklas ir kaip jį suvokia atitinkama visuomenė (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, 2024, p. 1366). Šie vertinimo kriterijai taikyti byloje dėl prekių ženklo „GET JET“, kurioje nagrinėta, ar naudojant šį ženklą ne kaip įregistruotą, o pridėdant žodinį elementą „AIRLINES“, nėra pakeičiamas registruoto ženklo skiriamasis požymis. Teismas pirmiausia įvertino registruoto prekių ženklo elementus ir, atsižvelgdamas į tai, kad ženklas registruotas Lietuvoje¹⁸ bei apklausos rezultatai¹⁹ rodo, jog šis žodis Lietuvoje nėra suprantamas pagal jo tiesioginę reikšmę, atmetė argumentus, kad ginčo prekių ženklas „GETJET“ yra aprašomasis ir turi silpną skiriamąjį požymį. LAPT pripažino, kad prekių ženklas „GETJET“ buvo naudojamas tokia forma, kuri nepakeitė įregistruoto ženklo skiriamojo požymio, kadangi papildomas aprašomojo pobūdžio elementas „AIRLINES“ ir pridėti grafiniai elementai²⁰ nepakeitė prekių ženklo bendro vaizdo (Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje). Tokie patys vertinimo principai taikyti vertinant kito žodinio prekių ženklo naudojimą pridėdant papildomus elementus. Konkrečioje byloje vertintas žodinio prekių ženklo „DVARO“ naudojimas, naudojant jį kaip žodinį–vaizdinį žymenį „DVARO MIŠAS“. Šioje situacijoje teismas vertino, kad prekių ženklo naudojimas su kitais žodiniais elementais, kurių šriftas išsiskiria, ir kitais vaizdiniais elementais, tokiais kaip išsiskiriančios spalvos, negali būti laikomas tinkamu įregistruoto prekių ženklo naudojimui. Teismas atsižvelgė į tai, kad naudotame žodžių junginyje, sudarytame iš dviejų žodžių, pagal sintaksinės konstrukcijos taisyklės pagrindiniu elementu laikytinas žodis „mišas“, kuris naudojamas vardininko linksniu, o žodis „dvaro“, naudojamas kilmininko linksniu, jį tik apibūdina. Be to, teismas šioje byloje pažymėjo, kad teisinės reikšmės vertinant prekių ženklo naudojimą neturi tai, kad prekių ženklo savininkas buvo sudaręs licencinę sutartį su kitu subjektu, pagal kurią minimas prekių ženklas galėjo būti naudojamas tik žodžių junginyje „DVARO MIŠAS“. Toks susitarimas nepanaikina prekių ženklo savininkui keliamo naudojimo reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje). Kitoje nagrinėtoje byloje teismas sprendė dėl žodinio prekių ženklo „ROCHER“ naudojimo vertinimo, kai jis naudotas kaip sudėtinė dalis kito šio prekių ženklo savininko registruoto prekių ženklo „FERRERO ROCHER“. Teismas vertindamas naudojimą iš tikrųjų sprendė, ar tokiu būdu naudojamas žodinis prekių ženklas

¹⁸ Prekių ženklo „GETJET“ skiriamasis požymis vertintinas Lietuvos Respublikos, o ne Europos Sąjungos vartotojo atžvilgiu, dėl to atmestas argumentas, kad jis suprantamas tiesiogine prasme, kuri apibūdina teikiamas paslaugas, t.y. „naudokis / sėsk į lėktuvą“.

¹⁹ Atlikta Lietuvos Respublikos gyventojų apklausa parodė, kad beveik 80% apklaustųjų nesupranta, kad reiškia minimą prekių ženklą sudarantis žodis „Getjet“.

²⁰ Du specifiški raudonos ir mėlynos spalvų pusapskritimai viename prekių ženkle ir stilizuotas, iš lėktuvų atvaizdų sudarytas, pienės pūkas kitame ženkle.

„ROCHER“ išsaugojo savo skiriamuosius požymius, leidžiančius atsakovo prekes atskirti nuo kitų subjektų prekių. Teismas vertino, kad saldainių pakuotėse, žymimose kombinuotu prekių ženklu „FERRERO ROCHER“, dominuojantis elementas yra žodis „ROCHER“. Be to, jis nėra susiliejęs su elementu „FERRERO“, kadangi abu žodžiai parašyti skirtingose eilutėse. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad prekių ženklo savininko apsaugos žymuo „®“ yra virš žodinio elemento „ROCHER“, o ne virš žodžių junginio „FERRERO ROCHER“, o tai parodo, kad išskirtinai yra saugomas prekių ženklas „ROCHER“. Teismo vertinimu, žodžio „ROCHER“ naudojimas kaip dalis prekių ženklo „FERRERO ROCHER“ suformuoja Lietuvos vartotojų sąmonėje ryšį tarp žodžio „ROCHER“ ir jo savininko – Italijos įmonės „FERRERO S.p.A. Taigi, toks prekių ženklo naudojimas atlieka komercinės kilmės identifikavimo funkciją. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas laikė, kad į bylą pateikti įrodymai, kurie patvirtina „FERRERO ROCHER“ prekių ženklo naudojimą yra laikomi tinkamais prekių ženklo „ROCHER“ naudojimo įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje). Iš analizuotų bylų galima matyti, kad įregistruoto prekių ženklo vaizdas gali būti pakeičiamas pridėdant ar panaikinant tam tikrus jo žodinius elementus. Vertinant, ar tokios korekcijos vis dar gali būti laikomos registruoto prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų, turi būti analizuojami jo skiriamieji požymiai ir jų stiprumas, žiūrima, ar realiu naudojimu jie nepakeisti.

Įregistruoto prekių ženklo formos pakeitimai gali būti susiję su kito prekių ženklo tipo nei įregistruotas naudojimu, pavyzdžiui, vietoj žodinio ženklo naudojant vaizdinį ar atvirkščiai. Šiuo aspektu LApT nagrinėta byla, kurioje vertinta vaizdinio prekių ženklo naudojimo kaip žodinio bei registruoto ženklo spalvos pakeitimo problematika. Remiantis bylos aplinkybėmis, buvo įregistruotas vaizdinis prekių ženklas „My family“ 32 Nicos klasifikacijos klasės prekėms žymėti, kuris buvo naudojamas kaip žodinis prekių ženklas minėtoms prekėms. Teismas pažymėjo, kad įregistruotame prekių ženkle naudojamas mėlynos ir raudonos spalvų derinys nėra tipinis ginčo prekėms žymėti, kad išliktų nepastebimas. Tad šis spalvų derinys turi skiriamąjį požymį, o prekių ženklą naudojant juodai baltai nėra išlaikomas šis skiriamasis požymis, be to, nėra išlaikomas atspalvių kontrastas. Teismas, vertindamas naudojamo prekių ženklo spalvų pakeitimą, rėmėsi 2014 m. balandžio 15 d. Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybų bendruoju pranešimu dėl juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimčiai taikomos bendrosios praktikos, pagal kurią spalvos pakeitimas nekeičia prekių ženklo skiriamųjų požymių, jeigu: 1) kiti naudojami elementai sutampa su įregistruotu prekių ženklu ir turi skiriamuosius požymius, 2) išlaikomas atspalvių kontrastas, 3) spalva ar jų derinys neturi skiriamąjo požymio, 4) spalva nėra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių skiriamuosius požymius (Europos prekių

ženklų ir dizaino tinklas, 2014, p. 12). Minėtoje byloje nebuvo tenkinti šie reikalavimai, kadangi nebuvo išlaikytas atspalvių kontrastas, spalva buvo įgijusi skiriamąjį požymį ir buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių prekių ženklo skiriamuosius požymius. Atsižvelgiant į tai, laikyta, kad spalvos pakeitimas netenkina reikalavimo naudoti prekių ženklą tokį, koks registruotas, nepakeičiant jo skiriamųjų požymių. Šioje byloje teismas papildomai argumentavo, kad prekių ženklo naudojimas vien tik žodine forma silpnina jo išskirtinumą. Taip yra todėl, kad žodiniai šio ženklo elementai turi silpną skiriamąjį požymį, o papildomi vaizdiniai elementai padeda išlaikyti jo unikalumą. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 24 d. sprendimas civilinėje byloje). Kitoje byloje buvo analizuojamas registruoto standartiniu šriftu užrašyto žodinio prekių ženklo „FASHION TV“ naudojimas kartu su vaizdiniais elementais. Byloje nustatyta, kad atsakovės komercinėje veikloje naudojamas žymuo apėmė žodinį žymenį „fashiontv“ bei vaizdinius elementus. Teismo vertinimu, naudotame žymenyje esantis žodinis elementas iš esmės atitiko registruotą prekių ženklą, kadangi, keičiant įregistruoto prekių ženklo raidžių dydį yra laikoma, kad prekių ženklas naudotas tinkamai. Kitas teismo analizuotas aspektas – papildomų vaizdinių elementų naudojimas. Vertindamas prekių ženklo naudojimą su papildytais vaizdiniais elementais teismas pažymėjo, kad žodinio prekių ženklo naudojimas su vaizdiniais elementais pats savaime nelemia, kad yra pakeičiamas ženklo skiriamasis požymis. Teismas atsižvelgė į tai, kad naudotas prekių ženklas iš esmės atitiko bendrovės registruotą figūrinį prekių ženklą, naudojamą kaip TV kanalo logotipas, o tai, teismo vertimu, reiškia, kad tiek naudotas prekių ženklas (logotipas), tiek registruotas prekių ženklas kelia tą pačią semantinę asociaciją vartotojui. Tuo atveju, jeigu vartotojui nebūs prieš tai matytas prekių ženklo logotipas, vaizdinis elementas bus suprantamas tik kaip dekoratyvinis ženklas, dėl to papildomų vaizdinių elementų įtraukimas nekeičia registruoto prekių ženklo skiriamąjo požymio (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimas civilinėje byloje). Taigi, atsižvelgus į tai, kad pakeisti ženklo elementai nepakeičia bendro prekių ženklo vaizdo sudaromo įspūdžio, vertinta, kad toks prekių ženklo naudojimas yra tinkamas. Tad šioje byloje teismas, be kita ko, vertindamas kitokio nei registruoto prekių ženklo naudojimą atsižvelgė į tai, kaip tokį naudojamą ženklą suvokia visuomenė.

Teismų praktikoje taip pat plačiai analizuojamos situacijos, susijusios su „prekių ženklų šeima“²¹ sudarančių prekių ženklų naudojimu. Keliamas klausimas, kaip turi būti vertinamas prekių ženklų naudojimas, kai yra įregistruota prekių ženklų šeima ir faktiškai

²¹ Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje dar vartojama sąvoka „prekių ženklų serija“.

yra naudojama tik dalis įregistruotų prekių ženklų. Pagal ES teismų formuojamą praktiką, jeigu naudojama prekių ženklo forma, kuri skiriasi nuo įregistruotos, įregistruota kaip prekių ženklas, tai šio ženklo naudojimas negali būti laikomas naudojimu kito panašaus įregistruoto ženklo naudai. Kitaip tariant, prekių ženklo savininkas negali išvengti pareigos naudoti prekių ženklą vien remdamasis naudojamu kitu jo įregistruotu prekių ženklu (ESBT sprendimas byloje Reckitt Benckiser (España) SL prieš OHIM, Nr. T-194/03, p. 50). Remiantis šiuo išaiškinimu galima daryti išvadą, kad nėra suteikiama jokios papildomos teisinės apsaugos prekių ženklų šeimą sudarantiems ženkams. Prekių ženklų šeimą sudarančių ženklų naudojimo problematika nagrinėta ir Lietuvos teismų praktikoje, kurioje teismai rėmėsi ES teismų suformuota taisykle, kad vertinant kitokio nei įregistruotas prekių ženklo naudojimą turi būti vertinami naudojamo ir registruoto prekių ženklo skirtumai net ir tai atvejais, kai naudojamas prekių ženklas su registruotu sudaro prekių ženklų šeimą. Konkrečios bylos atveju teismas vertino, kad atitinkamo būdvardžio pakeitimas prekių ženklo struktūroje būdvardis + „devynerios“ keičia vizualų, fonetinį ir semantinį prekių ženklo sukeliamą įspūdį, t.y. nelieta vartotojo nepastebėtas ir dėl to negali būti laikomas tinkamu įregistruoto prekių ženklo naudojimu. Elemento „devynerios“ dominavimas nelaikytas pakankamu pagrindu konstatuoti, kad naudojant šį elementą su kitu būdvardžiu nėra pakeičiamas registruoto prekių ženklo skiriamasis požymis. Taigi, teismas atmetė argumentus, kad remiantis tuo, jog įregistruotus prekių ženklų šeimą sudarančius prekių ženklus vienija dominuojantis elementas „devynerios“, šio žymens naudojimas kituose prekių ženkuose įrodo ir ginčo ženklo naudojimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartis). Kitaip tariant, įregistravus prekių ženklų šeimą negalima tikėtis, kad vieno prekių ženklo naudojimu galima remtis pagrindžiant kitų susijusių prekių ženklų naudojimą. Kiekvieno prekių ženklo naudojimas yra vertinamas atskirai, atsižvelgiant į tai, ar kitokio ženklo naudojimu nepakeistas jo skiriamasis požymis. Vertindamas kitos bylos faktines aplinkybes teismas konstatavo, kad kitokio nei įregistruoto prekių ženklo, kuris yra registruotas kaip atskiras prekių ženklas, naudojimas laikomas tinkamu įregistruoto prekių ženklo naudojimu, nes išlaikomas nepakitęs skiriamasis požymis. Konkrečiai, apeliacinis teismas pritarė Vilniaus apygardos teismo išaiškinimui, kad įregistruoto juodai balto vaizdinio prekių ženklo naudojimas kita spalva paprastai nereiškia prekių ženklo skiriamųjų požymių pakeitimų, o grafiniai įregistruoto ženklo ir naudojamo ženklo skirtumai, tokie kaip skirtingos moters atvaizdo įrėminimo formos, bendro fono spalvos skirtumai, smulkūs užrašai spalvotuose ženkluose, nekeičia bendrojo ženklo semantinio turinio. Todėl turi būti laikoma, kad skiriamieji požymiai prekių ženklo naudojimu nepakeisti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. civilinėje byloje). Taigi,

net ir vertinant prekių ženklų šeimą sudarančių ženklų naudojimą, turi būti remiamasi bendra taisykle, kad naudojimas bus laikomas tinkamu, t.y. naudojimu iš tikrųjų, tik tais atvejais, kai nebus pakeisti prekių ženklo skiriamieji požymiai.

Siekdami prisitaikyti prie rinkos sąlygų, prekių ženklų savininkai gali keisti savo prekių ženklų naudojimo formas. Naudojant kitokį nei registruotas prekių ženklą kyla rizika, kad toks naudojimas nebus laikomas registruoto prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų. Vienas iš prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo kriterijų – nustatyti, ar naudojama ženklo forma nekeičia jo skiriamojo požymio ir gali būti laikoma tinkamu naudojimu. Vertinant prekių ženklo naudojamą vaizdą, atsižvelgiama į bendrą sudaromą tokio vaizdo ryšį su registruoto ženklo vaizdu. Atkreiptinas dėmesys, kad šis vertinimas aktualus visais atvejais, kai keičiamas naudojamo ženklo vaizdas: pridedami ar panaikinami vaizdiniai ar žodiniai elementai, keičiamas prekių ženklo tipas, ženklo spalva ir panašiai. Kiekvieno registruoto prekių ženklo naudojimas yra vertinamas individualiai. Dėl to naudojimas negali būti įrodomas pasiremiant ta aplinkybe, kad yra naudotas kitas to paties prekių ženklo savininko ženklas.

2.5. Prekių ženklo naudojimo teritorinė aprėptis

Kitas veiksnys, į kurį turi būti atsižvelgiama vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, yra prekių ženklo naudojimo teritorija. Teismų praktikoje pažymima, kad teritorijos, kurioje prekių ženklas naudojamas, dydis yra viena iš naudojimo vertinimo sudedamųjų dalių (ESTT sprendimas Leno Merken BV prieš Hagelkruis Beheer BV, Nr.149/11, p. 36). Bendra taisyklė yra ta, kad prekių ženklas turi būti naudojamas toje teritorijoje, kurioje jis yra saugomas. Taigi, ES prekių ženklas turi būti naudojamas ES teritorijoje, nacionalinis – tos šalies, kuriame jam suteikiama apsauga, teritorijoje, tarptautinis – atitinkamose šalyse, kuriose suteikiama teisinė apsauga pagal tarptautinę prekių ženklų apsaugos sistemą. Tai atsispindi ir Lietuvos teismų praktikoje, kurioje teismai pažymi, kad pagal Reglamentą 2017/1001 kilus ginčui ES prekių ženklo savininkas turi įrodyti, kad iki prašymo paskelbti jo prekių ženklą negaliojančiu padavimo dienos šis ženklas buvo iš tikrųjų naudotas ES teritorijoje. Priešingai, registruoto nacionalinio prekių ženklo pagal PŽĮ savininkas turi įrodyti, kad prekių ženklą naudojo Lietuvos Respublikoje. Iš šios praktikos galime daryti išvadą, kad prekių ženklo naudojimo įrodymai yra siejami su konkrečia teritorija, kurioje galioja įregistruoto prekių ženklo teisinė apsauga. Dėl to pagrįsta, kad teismai, nagrinėdami ginčą dėl tarptautinio prekių ženklo naudojimo Lietuvoje neturi atsižvelgti į teismų sprendimus, kuriuose nagrinėti ginčai dėl šio prekių ženklo naudojimo kitose jurisdikcijose

(Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje). Praktikoje keliamas klausimas, kokioje teritorijos dalyje turi būti naudojamas prekių ženklas, kad toks naudojimas galėtų būti laikomas pakankamu naudojimui iš tikrųjų pripažinti. Nacionalinio prekių ženklo atveju sprendžiama, ar naudojimas tam tikroje šalies dalyje yra pakankamas nustatyti naudojimui iš tikrųjų visoje valstybėje. Ši teritorialumo vertinimo problematika itin išryškėja vertinant ES prekių ženklo naudojimą, kadangi dažnai ES registruoti ženklai yra naudojami ne visose, o tik keliose valstybėse, kuriose galioja šiam ženklui teikiama apsauga. Tuomet teismai turi spręsti, ar toks naudojimas yra pakankamas.

ESTT 2012 m. gruodžio 19 d. priimtame *Leno Merken* prejudiciniame sprendime išaiškinti ES prekių ženklo teritorinio naudojimo vertinimo principai. Teismas nustatė, kad dėl vieningos ES prekių ženklo prigimties, vertinant jo naudojimą ES, nereikia atsižvelgti į valstybių narių teritorines sienas. Tam tikrais atvejais prekių ženklo naudojimas tik vienoje valstybėje gali būti laikomas pakankamu ne tik nacionalinio, bet ir ES prekių ženklo naudojimui. Tokia išvada gali būti daroma tais atvejais, kai tam tikrų prekių ar paslaugų rinka apima vienos valstybės teritoriją. Taigi, vertinant, ar prekių ženklo naudojimo teritorija pakankama prekių ženklo naudojimui iš tikrųjų konstatuoti, pagrindinis kriterijus, į kurį turi būti atsižvelgiama, yra tai, ar tokiu naudojimui sukurta ar išlaikyta tam tikrų prekių ar paslaugų rinka (ESTT sprendimas *Leno Merken BV* prieš *Hagelkruis Beheer BV*, Nr.149/11). Remiantis teismo išaiškinimais šiame sprendime, pakankama prekių ženklo naudojimo teritorinė apimtis naudojimui iš tikrųjų pripažinti kiekvienu atveju turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į atitinkamos rinkos ypatumus. Taip pat, kaip ir kitų vertinimo kriterijų atveju, *a priori* neįmanoma nustatyti minimalios pakankamos naudojimo teritorinės apimties. Todėl iš anksto negali būti nustatyta ir tai, ar ES prekių ženklo naudojimas tik vienoje valstybėje gali būti pakankamu.

Teisės doktrinoje minima, kad šis teismo sprendimas gali pasirodyti kaip leidžiantis daryti išvadą, kad dažnu atveju ES prekių ženklo naudojimas vienoje valstybėje narėje gali būti laikomas pakankamu. Visgi, teismų praktika rodo, kad praktikoje naudojimas tik vienoje valstybėje retai yra laikomas tikruoju prekių ženklo naudojimui. Vertinant prekių ženklo naudojimo teritorinę apimtį susiduriama su priešprieša tarp dviejų ES prekių ženklų teisės principų. Viena vertus, ES prekių ženklo tikslas yra suteikti plačias teises visoje ES teritorijoje, dėl naudojimas dalyje šios teritorijos turėtų būti laikomas naudojimui ES. Kita vertus, būtų nepagrįsta, jei prekių ženklo apsauga leistų asmeniui, vykdančiam veiklą tik ribotoje ES teritorijos dalyje, užkirsti kelią kitam asmeniui, turinčiam panašų verslą kitoje ES dalyje, teisėtai naudotis panašiu ar tapačiu ženklu (Trimmer, Parsons, 2016, p. 39-41).

Atsižvelgiant į tai, kad ES teismų praktika ženklo naudojimo nedidelėje ES dalyje nėra aiškiai susiformavusi, įdomu, kuriam interesui bus teikiama pirmenybė.

Prekių ženklo naudojimo teritorijos vertinimo problematika itin aktuali tais atvejais, kai prekės ar paslaugos yra teikiamos ne fiziniu būdu, o internetu. Teikiant prekes ar paslaugas fiziškai pagal pateiktus įrodymus gana nesunku identifikuoti jų teikimo teritoriją. Kitokia situacija susiklosto tais atvejais, kai prekės ar paslaugos teikiamos internetu ir teismams reikia vertinti, kokioje teritorijoje esančius asmenis tokios prekės ar paslaugos pasiekė. Ne fizinėse vietose teikiamų prekių ar paslaugų ypatumai nagrinėti ir Lietuvos teismų praktikoje. Vienoje iš nagrinėtų bylų vertintas prekių ženklo „HIPERBOLĖ“ naudojimas Lietuvos Respublikoje. Į bylą buvo pateikti įrodymai dėl prekių ženklo naudojimo ant muzikinių plokštelių ir nurodyta, kad prekių ženklu pažymėti garso įrašai yra prieinami „Spotify“ platformoje. Teismo vertinimu, plokštelių platinimas per lietuvišką elektroninę parduotuvę pagrindžia, kad prekių ženklas buvo naudotas Lietuvoje, o galimybė klausytis lietuviškų dainų per „Spotify“ platformą taip pat patvirtina prekių ženklo naudojimą Lietuvoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje). Taigi, prekių ženklo naudojimo teritorija ne visuomet gali aiškiai atsispindėti iš pateiktų įrodymų. Prekių ženklo naudojimą tam tikroje teritorijoje gali pagrįsti ir netiesioginiai įrodymai, kuriuos vertinant padaroma išvada, kad prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos buvo prieinamos toje teritorijoje esantiems asmenims.

Pažymėtina, kad prekių ženklo naudojimo vieta, kuri yra vertinama sprendžiant dėl prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, ne visuomet sutampa su prekių ar paslaugų teikimo vieta. Prekių ženklas gali būti naudojamas ne vien parduodant prekes ar teikiant paslaugas, bet ir reklamuojant ar siūlant jas. Todėl vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų turi būti vertinami visi įrodymai, pagrindžiantys jo komercinį naudojimą. Teismų praktikoje pažymima, kad prekių ženklas gali būti laikomas naudotu iš tikrųjų net ir tais atvejais, kai juo žymimos prekės teiktos už atitinkamos teritorijos ribų. ESBT nagrinėtoje byloje pripažino, kad ESINT apeliacinė taryba padarė neteisingą išvadą nevertindama į bylą pateiktų įrodymų dėl prekių ženklu pažymėtų apgyvendinimo paslaugų reklamavimo, atsižvelgdama į tai, kad pačios paslaugos yra teikiamos ne ES teritorijoje. Teismo vertinimu, ginčijamo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymai, susiję su viešbučių ir kitų paslaugų reklamomis ir pardavimo pasiūlymais yra skirti ES vartotojams, dėl to šie įrodymai turi būti vertinami sprendžiant dėl prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų ES. Nepaisant to, kad pačios paslaugos yra teikiamos ne ES teritorijoje, prekių ženklo naudojimas paslaugų reklamai gali būti laikomas prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų ES teritorijoje. Taip yra todėl, kad paslaugų, pažymėtų atitinkamu prekių ženklu,

reklamavimas ES, prisideda prie šių paslaugų rinkos kūrimo ar išsaugojimo ES (ESBT sprendimas byloje Standard International Management LLC prieš EUIPO, Nr. T-768/20). Taigi, vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, būtina atsižvelgti į visus pateiktus įrodymus, kurie pagrindžia prekių ženklo naudojimą nagrinėjamoje teritorijoje pagal jo pagrindinę funkciją.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima teigti, kad norint įrodyti, kad prekių ženklas buvo naudotas iš tikrųjų, turi būti įrodomas jo naudojimas toje teritorijoje, kurioje galioja prekių ženklui teikiama apsauga. Prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos nebūtinai turi būti tiesiogiai teikiamos atitinkamoje teritorijoje. Naudojimas įrodomas ir tais atvejais, kai prekių ženklas naudojamas reklamavimo tikslais ir taip pasiekia atitinkamoje teritorijoje esančius asmenis. Remiantis teismų praktika, prekių ženklas nebūtinai turi būti naudojamas didelėje teritorinėje dalyje tam, kad būtų toks naudojimas pripažintas pakankamu. Svarbu, kad toks naudojimas būtų pakankamas atitinkamai prekių ar paslaugų rinkos daliai sukurti ar išlaikyti.

IŠVADOS

1. Prekių ženklų savininkams taikoma prekių ženklo naudojimo pareiga lakoniškai įtvirtinta Paryžiaus konvencijoje ir TRIPS sutartyje. Regioniniuose prekių ženklų apsaugai skirtuose teisės aktuose reikalavimas naudoti prekių ženklus yra sukonkretintas jį susiejant su tikruoju naudojimu. Pareigą naudoti ES prekių ženklą įtvirtina Reglamentas 2017/1001 ir Reglamentas 2018/625, o valstybių narių nacionaliniams prekių ženkams yra taikomos Direktyvos 2015/2436 nuostatos, kurios Lietuvoje perkeltos į Prekių ženklų įstatymą. Šie teisės aktai įtvirtina pagrindinius tikrojo naudojimo vertinimo aspektus ir procedūras, kurių metu gali būti keliamas klausimas dėl prekių ženklo naudojimo. Tačiau teisės aktai nedetalizuoja prekių ženklo naudojimo vertinimo kriterijų.
2. ES ir Lietuvos prekių ženklų sistemos remiasi registracijos principu – išimtinės teisės į prekių ženklą yra įgyjamos jį įregistravus. Registruojant prekių ženklą nereikalaujama įrodyti jo naudojimo, tokia pareiga gali kilti tik ginčo atveju. Reikalavimas įrodyti prekių ženklo naudojimą kito prekių ženklo savininko gali būti pareiškiamas kaip gynybos priemonė. Neįrodžius tikrojo naudojimo nėra ginamos prekių ženklo savininko teisės, tačiau registracija yra išsaugoma. Prekių ženklo registracija yra panaikinama, jei prekių ženklo naudojimas neįrodomas prekių ženklo registracijos panaikinimo dėl nenaudojimo procedūros metu. Tinkamai nenaudodamas prekių ženklo jo savininkas gali prarasti registracijos suteikiamas išimtinės teises, kurios leidžia remiantis PŽĮ ginti savo teises nuo neteisėtai naudojamo tapataus ar panašaus žymens.
3. Tikrasis prekių ženklo naudojimas nustatomas tuomet, kai įrodoma, kad ženklas naudotas per penkerių metų laikotarpį registruotoms prekėms ar paslaugoms žymėti. Vertinant prekių ženklo tikrąjį naudojimą analizuojamas jo naudojimo pobūdis, mastas, prekės ar paslaugos, kurioms jis naudotas, naudojamo ženklo vaizdas ir naudojimo teritorija.
4. Visais atvejais pareiga įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų keliama prekių ženklo savininkui. Nėra numatyta baigtinio sąrašo įrodymų, galinčių pagrįsti naudojimą iš tikrųjų. Svarbu, kad jie pagrįstų naudojimo iš tikrųjų vertinimo aspektus. Sprendimas dėl naudojimo turi būti priimamas tik bendrai įvertinus pateiktų įrodymų visumą. Vertinant prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų atsižvelgiama į konkrečių prekių ar paslaugų ypatumus, atitinkamo sektoriaus specifiką. Kiekvieno prekių ženklo naudojimas turi būti vertinamas individualiai ir *a priori* negali būti nustatyti visiems

prekių ženkloms vienodai taikomi reikalavimai. Toks reguliavimas nors ir sukelia teisinį neapibrėžtumą prekių ženklų savininkams, tačiau užtikrina, kad naudojimas galėtų būti vertinamas atsižvelgiant į konkrečiai situacijai aktualias aplinkybes.

5. Tik rinkoje naudojami prekių ženklai tinkamai įgyvendina savo esminę funkciją, todėl vertinant prekių ženklo tikrąjį naudojimą sprendžiama, ar pateikti įrodymai pagrindžia jo naudojimą komercinėje veikloje. Tikrasis prekių ženklo naudojimas gali būti nustatomas tais atvejais, kai jis yra naudojamas viešai, ryšiumi su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis, siekiant užimti jų rinką. Vertinimas, ar žymuo buvo naudotas būtent kaip prekių ženklas, praktikoje kelia iššūkių.
6. Prekių ženklas turi būti naudojamas tokia apimtimi ir dažnumu, kad jie parodytų jo naudojimą ne vien teisių išsaugojimo tikslais. Pakankamą prekių ženklo naudojimo mastą įprastai įrodo juo pažymėtų parduotų prekių ar suteiktų paslaugų apimtį pagrindžiantys įrodymai. Jei kiti pateikti įrodymai ar rinkos aplinkybės pagrindžia, kad prekių ženklas naudotas pagal esminę paskirtį, prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų gali būti įrodomas net ir nesant pardavimo duomenų.
7. Prekių ženklo tikrasis naudojimas gali būti įrodytas tik toms prekėms ar paslaugoms, kurioms žymėti jis buvo naudojamas, išskyrus tuos atvejus, kai prekes ar paslaugas, kurioms ženklas nebuvo naudojamas, galima priskirti tai pačiai kategorijai kaip ir toms, kurioms žymėti jis buvo naudojamas. Teismų praktikoje abstrakčiai nurodoma, kad prekių ar paslaugų kategorijų apimtys vertinamos atsižvelgiant į prekių ar paslaugų paskirtį.
8. Prekių ženklo tipo, spalvos ar kitų elementų pakeitimas yra laikomas tinkamu registruoto prekių ženklo naudojimui, jei įvertinus registruoto ir naudoto žymens požymius padaroma išvada, kad naudojimui skiriamieji požymiai nebuvo pakeisti. Registruoto prekių ženklo vaizdo pakeitimo leistinumas priklauso nuo ženklo skiriamąjo požymio stiprumo.
9. Pakankama teritorinė naudojimo apimtis vertinama atsižvelgiant į tai, ar toks naudojimas yra pakankamas atitinkamai rinkai užimti. Tikrajam naudojimui konstatuoti nereikalaujama naudoti prekių ženklą reikšmingoje atitinkamos teritorijos dalyje, jei toks ribotas naudojimas yra pateisinamas remiantis rinkos ypatumais.

ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

Teisės norminiai aktai

Tarptautiniai teisės aktai

1. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (1883). *Valstybės žinios*, 1996, 75-1796.
2. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1994). *Europos Sąjungos oficialusis leidinys*, L 336/214.
3. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos su vėlesniais pakeitimais (1957). *Valstybės žinios*, 1997, 14-290.

Regioniniai teisės aktai

4. Pirmoji Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. *OL L 40, p. 1*.
5. Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo. *OL L 11, p. 1*.
6. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. *OL L 299, p. 25*.
7. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija (2012). *Europos Sąjungos oficialusis leidinys*, C 326.
8. Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. direktyva (ES) 2015/2436, valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. *OL L 336, p. 1*.
9. Europos Komisijos 2018 m. kovo 5 d. deleguotasis reglamentas (ES) 2018/625 kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430. *OL L 104, p. 1*.
10. Komisijos 1980 m. lapkričio 25 d. Pasiūlymas dėl pirmosios Tarybos direktyvos, skirtos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. *OJ C 351, p. 1*.

Nacionaliniai teisės aktai

11. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (1999). *Valstybės žinios*, 30-856.
12. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (2000). *Valstybės žinios*, 92-2844.

13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (2002). *Valstybės žinios*, 36-1340

Užsienio teisės aktai

14. Lanham Act (1946). 15 U.S.C. §§ 1051–1141n.

Specialioji literatūra

15. Aaron T.M. and Nordemann, A. (2014). The Concepts of Use of a Trademark Under European Union and United States Trademark Law. *The Trademark Reporter*, 104(6), p. 1185-1240 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/454850/vol104_no6_a1.pdf [žiūrėta 2025 m. balandžio 5 d.].
16. Birštonas, R. et al. (2010). *Intelektinės nuosavybės teisė*. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
17. Birštonas, R. ir Liauksminaitė, J. (2020). *Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose*. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
18. Bolton, E. (2012). Defining genuine use requirements of community trade marks in light of an expanding European union. *Connecticut Journal of International Law*, 27(2), 371-390.
19. Correa, C.M. (2007). *Trade related aspects of intellectual property rights*. Oxford: Oxford University Press.
20. Davis, J. (2008). *Intellectual Property Law*. Third edition. Oxford: Oxford University Press.
21. Desai, P. et al. (2022). The Value of Trademarks, 1-63, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4280505>.
22. Gaspar, E. (2021). *Genuine Use of Trademarks*, Kluwer Law International B.V. [interaktyvus] Prieiga per internetą: https://www.google.lt/books/edition/Genuine_Use_of_Trademarks/D-9BEAAAQBAJ?hl=lt&gbpv=1&kptab=getbook [žiūrėta 2025 m. balandžio 2 d.].
23. Klimkevičiūtė, D. (2012). Prekių ženklo naudojimo reikalavimas: teorinės ir praktinės problemos. *Socialinių mokslų studijos*, 4(3), 1085–1107.
24. Macken, T.H.M.J. (2019). Killing the Goose that Laid the Golden Egg: Too Many Trade Marks? Use and Intention to Use in EU Trade Mark Law. *The Sir Hugh Laddie Lectures: The First Ten Years*, 51–76, <https://doi.org/10.1017/9781780688763.005>.

25. Trimmer, B. and Parsons, G. (2016). How Genuine Use Is Treated across the EU. *Managing Intellectual Property*, 261, 38-41.

Teismų praktika

Europos Sąjungos teismų praktika

26. *Ansul B.V. prieš Ajax Brandbeveiliging B.V.* [ESTT], Nr. C-40/01, [2003-03-11]. ECLI:EU:C:2003:145.
27. *La Mer Technology Inc. prieš Laboratoires Goemar SA* [ESTT], Nr. C-259/02, [2004-01-27]. ECLI:EU:C:2004:50.
28. *Chartered Institute of Patent Attorneys prieš Prekių ženklų registratorių* [ESTT], Nr. C-307/10, [2012-06-19]. ECLI:EU:C:2012:361.
29. *Leno Merken BV prieš Hagelkruis Beheer BV* [ESTT], Nr. C-149/11, [2012-12-19]. ECLI:EU:C:2012:816.
30. *Centrotherm Systemtechnik GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (OHIM) ir centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG* [ESTT], Nr. C-610/11 P, [2013-09-26]. ECLI:EU:C:2013:593.
31. *Ferrari SpA prieš DU* [ESTT], Nr. C-720/18 ir C-721/18, [2020-10-22]. ECLI:EU:C:2020:854.
32. *MFE Marienfelde GmbH prieš OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON)* [Pirmasis teismas], Nr. T-334/01, [2004-07-08]. ECLI:EU:T:2004:223.
33. *Reckitt Benckiser (España) SL prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (OHIM)* [Pirmasis teismas], Nr. T-126/03, [2005-07-14]. ECLI:EU:T:2005:288.
34. *Frits Eriksen prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (OHIM)* [Bendrasis Teismas], Nr. T-29/04, [2005-12-08]. ECLI:EU:T:2006:312.
35. *Reckitt Benckiser (España) SL prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (OHIM)* [Pirmasis teismas], Nr. T-194/03, [2006-02-23]. ECLI:EU:T:2005:293.
36. *Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG prieš OHIM* [Pirmasis teismas], Nr. T-86/07, [2018-12-16], ECLI:EU:T:2008:577.
37. *Inter-Union Technohandel GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (OHIM)* [Bendrasis Teismas], Nr. T-278/12, [2014-12-08]. ECLI:EU:T:2014:1045.
38. *Naazneen Investments Ltd prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (OHIM)* [Bendrasis Teismas], Nr. T-250/13, [2015-03-18]. ECLI:EU:T:2015:160.
39. *Euroapotheca UAB prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO)* [Bendrasis Teismas], Nr. T-686/19, [2020-07-08]. ECLI:EU:T:2020:320.

40. *Polfarmex S.A. prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO)* [Bendrasis Teismas], Nr. T-677/19, [2020-09-23]. ECLI:EU:T:2020:424.
41. *Hasbro, Inc. prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO)* [Bendrasis Teismas], Nr. T-663/19, [2021-04-21]. ECLI:EU:T:2021:203.
42. *Standard International Management LLC prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO)* [Bendrasis Teismas], Nr. T-768/20, [2022-07-13]. ECLI:EU:T:2022:447.
43. *Peace United Co. Ltd prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO)* [Bendrasis Teismas], Nr. T-754/21, [2022-09-07]. ECLI:EU:T:2022:529.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos praktika

44. OHIM Apeliacinės tarybos sprendimas byloje *José Luis Cea Esteban prieš Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft*, Nr. R 608/2000-4, [2001-09-05].
45. ESINT Apeliacinės tarybos sprendimas byloje *Karl Klink GmbH Werkzeug- und Maschinenfabrik prieš Sharp Corporation*, Nr. R 1809/2010-4, [2011-12-20].

Generalinio advokato išvados

46. Generalinio advokato Damaso Ruiz-Jarabo Colomer išvada byloje *Ansul B.V. prieš Ajax Brandbeveiliging B.V.* [ETT], Nr. C-40/01, [2002-07-02]. ECLI:EU:C:2002:412.
47. Generalinio advokato Damaso Ruiz-Jarabo Colomer išvada byloje *Armin Häupl prieš Lidl Stiftung & Co. KG* [ETT], Nr. C-246/05, [2006-10-26]. ECLI:EU:C:2006:680.
48. Generalinės advokatės Eleanor Sharpston išvada byloje *Leno Marken BV prieš Hagelkruis Beheer BV* [ETT], Nr. C-149/11, [2012-07-05]. ECLI:EU:C:2012:422.

Lietuvos teismų praktika

49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482.
50. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2010.
51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2011.
52. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011.

53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305-248/2015.
54. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-600-687/2015.
55. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-651-219/2015.
56. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-259-686/2017.
57. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-22-969/2019.
58. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-788/2013.
59. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-199/2014.
60. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-215-407/2015.
61. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 24 d. sprendimas civilinėje byloje 2A-126-823/2016.
62. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje e2A-254-407/2017.
63. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje e2A-246-823/2017.
64. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-582-823/2018.
65. Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-71-407/2021.
66. Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-239-798/2021.
67. Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-178-881/2023.

Valstybinio patentų biuro sprendimai

68. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2020 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. 2Ap-2047.

69. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2021 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. 2Ap-2161.

Kiti šaltiniai

70. Beržanskienė, R. *Prekių ženklų ir domenų vardų santykio probleminiai aspektai* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.sorainen.com/UserFiles/File/Publications/article.domain-names.2012-05-29.pdf> [žiūrėta 2025 m. kovo 25 d.].
71. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (2024). *Guidelines for examination of European Union trade marks. Part C Opposition Section 7 Proof of use* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1951673/trade-mark-guidelines/section-7-proof-of-use> [žiūrėta 2025 m. kovo 23 d.].
72. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (2024). *Guidelines for examination of European Union trade marks. Part D Cancellation Section 2 Substantive provisions* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1786693/trade-mark-guidelines/section-2-substantive-provisions> [žiūrėta 2025 m. kovo 23 d.].
73. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba. *Statistika* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.euipo.europa.eu/lt/about-us/the-office/what-we-do/statistics> [žiūrėta 2025 m. vasario 27 d.].
74. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tinklas (2020). *Bendrasis pranešimas. Prekių ženklo naudojimas kita forma, nei jis registruotas* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://vpb.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/12/Dbqml06FDds.pdf> [žiūrėta 2025 m. kovo 2 d.].
75. Europos prekių ženklų ir dizaino tinklas (2014). *Bendrasis pranešimas dėl juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimčiai taikomos bendrosios praktikos* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_lt.pdf [žiūrėta 2025 m. kovo 1 d.].
76. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (2011). *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://op.europa.eu/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e> [žiūrėta 2025 m. kovo 6 d.].

77. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija. *IP Treaties Collection* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/231> [žiūrėta 2025 m. vasario 18 d.].
78. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija. States Party to the PCT and the Paris Convention and Members of the World Trade Organization [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.wipo.int/pct/en/paris_wto_pct.html [žiūrėta: 2025 m. vasario 18 d.].
79. Teise.pro. V. Mizaras. *Naujoji Prekių ženklų įstatymo redakcija: esminiai pokyčiai, kuriuos verta žinoti* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.teise.pro/index.php/2018/12/05/v-mizaras-naujoji-prekiu-zenklu-istatymo-redakcija-esminiai-pokyciai-kuriuos-verta-zinoti/> [žiūrėta 2025 m. vasario 23 d.].
80. Viešojo įstaiga Inovacijų agentūra. *Prekių ženklai: registravimo praktika ir ginčai dėl panašių prekių ženklų* [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=sHNCAc0KMes> [žiūrėta 2025 m. vasario 6 d.].
81. Wessman, R. Ljungblad, S and Wessman, R. *Genuine use and its requirements: study of recent EU case law.* [interaktyvus] Prieiga per internetą: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=52664b36-a3be-45bb-9374-7b88af54ce61> [žiūrėta 2025 m. kovo 12 d.].

SANTRAUKA

Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų

Akvilė Vinickytė

Šiame darbe nagrinėjami prekių ženklo registracijos išsaugojimo sąlygos ir teisių gynimo priemonės – reikalavimo naudoti prekių ženklą iš tikrųjų – teoriniai ir praktiniai taikymo ypatumai. Pirmoje darbo dalyje išsamiai apžvelgiamos tarptautiniame, Europos Sąjungos ir nacionaliniame teisiniame reguliavime įtvirtintos nuostatos, susijusios su prekių ženklo naudojimo reikalavimu. Aptiriamos šio reikalavimo taikymui aktualios procedūros bei nenaudojimo teisinės pasekmės. Pažymima, kad pareiga įrodyti prekių ženklo tikrąjį naudojimą gali kilti tik ginčo atveju. Be to, apžvelgiami pagrindiniai naudojimo iš tikrųjų vertinimo principai bei įrodinėjimo ypatumai. Pabrėžiama, kad vertinant prekių ženklo naudojimą yra laikomasi naudojimo iš tikrųjų vertinimo standarto. Antroje darbo dalyje plačiai analizuojami kriterijai, kuriais remiantis analizuojamas prekių ženklo naudojimas: naudojimo pobūdis, mastas, naudojimas registruotoms prekėms ir paslaugoms, naudojamo ženklo vaizdas, naudojimo teritorija. Remiantis Europos Sąjungos teismų suformuotomis prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimo taisyklėmis atskleidžiamas šio reikalavimo taikymas Lietuvos aukštesnės instancijos teismų nagrinėtose bylose. Magistro darbe prieinama prie išvados, kad prekių ženklo naudojimui iš tikrųjų gali būti laikomas tik toks naudojimas, kuris yra susijęs su prekių ženklo naudojimui pagal jo pagrindinę funkciją, t.y. užtikrinti prekių ar paslaugų kilmės tapatumą, siekiant sukurti ar išsaugoti jų pardavimo rinką. Pažymima, kad tai, koks prekių ženklo naudojimas laikomas pakankamu naudojimui iš tikrųjų įrodyti, priklauso nuo konkrečios rinkos ypatumų ir turi būti vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Todėl prekių ženklo naudojimas laikomas naudojimui iš tikrųjų tik tais atvejais, kai prekių ženklo savininkas įrodo minėtus prekių ženklo naudojimą pagal jo esminę paskirtį pagrindžiančius aspektus.

SUMMARY

Genuine Use of a Trademark

Akvilė Vinickytė

This thesis examines the theoretical and practical specificities of the application of the conditions for the maintenance of a trademark registration and the defence measure - the requirement of genuine use of the trademark. The first part of the work provides a detailed overview of the provisions of the international, European Union and national legal framework relating to the requirement of use of a trade mark. It discusses the procedures relevant to the application of this requirement and the legal consequences of non-use. It is noted that the burden of proving genuine use of a trade mark can only arise in the event of a dispute. In addition, it reviews the main principles for assessing genuine use and the particularities of proof. It is underlined that the standard for assessing genuine use of a trade mark is that of a genuine use assessment. The second part of the thesis analyses extensively the criteria used to examine the use of a trade mark: the nature of the use, the extent of the use, the use in relation to registered goods and services, the image of the mark used, the territory of use. The application of this requirement in cases heard by Lithuanian courts of higher instance is revealed on the basis of the rules for assessing genuine use of a trade mark established by the European Union courts. The Master's thesis concludes that genuine use of a trade mark can only be regarded as use which is related to the use of the trade mark in accordance with its main function, i.e. to ensure the identity of the origin of the goods or services, in order to create or preserve a market for them. It is noted that the use of a trade mark which is considered sufficient to prove genuine use depends on the particularities of the market in question and must be assessed on a case-by-case basis. Therefore, use of a trade mark is deemed to constitute genuine use only where the proprietor of the trade mark proves the aforementioned aspects justifying the use of the trade mark for its essential purpose.