

**Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Privatinės teisės katedra**

Justinos Kirvaitytės
V kurso, komercinės teisės
studijų šakos studentės

Magistro darbas

ES prekių ženklas: vieningos galios problematika

Vadovas: Prof. Dr.(HP) Vytautas Mizaras
Recenzentas: Dr. Mantas Rimkevičius

Vilnius
2017

Turinys

Įvadas.....	2
1. ES prekių ženklo naudojimo <i>iš tikrųjų</i> problematika.....	6
1.1. ES prekių ženklo naudojimo <i>iš tikrųjų</i> reikalavimo samprata.....	6
1.2. ES prekių ženklo naudojimo <i>iš tikrųjų</i> teritorinės apimties vertinimas.....	11
2. ES prekių ženklo skiriamąjo požymio įgijimo dėl naudojimo problematika.....	22
2.1. ES prekių ženklo skiriamąjo požymio įgijimo dėl naudojimo samprata.....	22
2.2. Geografinės teritorijos, kurioje ES prekių ženklas dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį, vertinimas.....	27
3. Vieningos galios principo taikymas, kai reiškiamas reikalavimas dėl neteisėtų veiksmų, kuriais pažeidžiamos ES prekių ženklo savininko teisės, naudojant ankstesnį panašų ar klaidinamai panašų žymenį.....	37
Išvados.....	44
Literatūros sąrašas.....	46
Santrauka.....	53
Summary.....	54

Ivadas

Europos Sąjungos prekių ženklui (toliau – ES prekių ženklui) taikomas vieningos galios principas gali būti laikomas vienu iš ES prekių ženklų sistemos kertinių akmenų. Šio principo pagrindas atsispindi pačios Europos Sąjungos (toliau – ES) kaip vieningos teritorijos, sudarančios vieną rinką, sampratoje. Vieningos galios principas kildinamas iš 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo¹ (toliau – Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009) 1 straipsnio 2 dalis, kuris tiesiogiai įtvirtina ES prekių ženklo vieningą statusą. Tai reiškia, kad ES prekių ženklas turi vienodą teisinę galią visoje Sąjungoje: jis gali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis gali būti savininko teises panaikinančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas gali būti uždraustas tik visos Sąjungos mastu. Galima teigti, jog vieningos galios principas reiškia ES prekių ženklo vientisą teritorinį pobūdį, t. y. jis turi vienodą galią visoje Sąjungos teritorijoje ir jo veikimas negali būti apribotas tam tikromis Sąjungos dalimis, išskyrus tam tikras išimtis.² Taigi ES prekių ženklas ir vieningas jo statusas prisideda prie Sąjungos vieningos vidaus rinkos kūrimo ir padeda šalinti kliūtis laisvam prekių ar paslaugų judėjimui bei įdiegti konkurencijos neiškreipiančią tvarką.

Nagrinėjamos temos aktualumas.

Nors, kaip minėta, Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 įtvirtina ES prekių ženklo vieningą galią visoje Sąjungoje ir su tuo susijusius teisinius padarinius, kyla klausimas, kiek plačiai šis principas iš tikrųjų prasiskverbia į ES prekių ženklų sistemą. Šis klausimas pasidaro ypač aktualus, kai atsiranda poreikis praktiškai spręsti išylančias vis naujas su ES prekių ženklo apsauga susijusias kontraversiškas problemas, tačiau tiek Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009, tiek 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos

¹ 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija), *OL 2009 L 78*, p. 1-42.

² Mizaras, V., Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai (2). Vilnius: Justitia, 2004 m. Nr. 4 (52), p. 3.

derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių³ (toliau – Reglamentas dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424) nepateikia į šiuos ginčytinus klausimus akivaizdžių atsakymų. Dėl šios priežasties, sprendimo būdų tenka ieškoti teisės moksle bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - ETT) jurisprudencijoje. Tarp pastaraisiais metais daugiausiai diskusijų susilaukusių problemų, susijusių su ES prekių ženklo vieningos galios principo taikymu, pačios aktualiausios: ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* (angl. *genuine use*) problema, ES prekių ženklo skiriamąjį požymį dėl naudojimo įgijimo teritorinės apimties vertinimo problema bei galimybės nustatyti teritorinį apribojimą draudimui naudoti panašų žymenį, kuris gali būti painiojamas su ES prekių ženklu.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti ES prekių ženklo vieningo teritorinio galiojimo Sąjungoje teorines ir praktines problemas bei su šiomis problemomis, susijusias tendencijas. Siekiant minėto tikslo, keliami šie **uždaviniai**:

1. Išanalizuoti ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* sampratą ir nustatyti, kokioje ES teritorijos dalyje, t. y. kokia teritorine apimtimi, ES prekių ženklas turi būti naudojamas *iš tikrųjų* penkerius metus iš eilės žymėti prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas tam, kad ES prekių ženklo savininkas išsaugotų savo teises į šį ženklą.
2. Identifikuoti, kokioje ES teritorijos dalyje ES prekių ženklas turi būti įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo, tam, kad galėtų būti įregistruotas, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata.
3. Išnagrinėti, kokiomis sąlygomis, ir kokia apimtimi gali būti nustatytas apribojimas draudimo naudoti žymenį, kai dėl savo tapatumo ES prekių ženklu ar panašumo į jį ir dėl ES prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta, taikymo sričiai.

Tyrimo objektas.

Darbe didžiausias dėmesys skiriamas aktualiausiai problemai, susijusiai su ES prekių ženklo vieninga teritorine galia ES. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo darbu pasirinkta analizuoti tris daug diskusijų susilaukusias teisinės problemas, susijusias su ES prekių ženklo vieningos galios principo taikymu, buvo išskirtos trys pagrindinės darbo dalys. Pirmojoje dalyje dėmesys skiriamas skirtingoms pozicijoms bei teismų praktikai, analizuojančiai ES prekių ženklo

³ 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių, *OL 2015 L 341*, p. 21-94.

naudojimo iš *tikrųjų* kriterijaus sampratą bei klausimui, kokioje ES teritorijos dalyje ES prekių ženklas turi būti naudojamas iš *tikrųjų* Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies prasme. Antrojoje darbo dalyje, daugiausia dėmesio skirta ETT ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (toliau – Bendrasis Teismas) praktikos analizei, kurioje atskleidžiama Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies prasmė bei santykis su ES prekių ženklo vieningos galios principu. Trečiojoje dalyje, dėmesys skiriamas diskusiniam klausimui, patenkančiam į ES vieningos galios principo išimtį: ar gali būti apribota Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 102 straipsnyje nustatyto draudimo teritorinė taikymo sritis. Ypač atsižvelgta atvejus, kai teismas konstatuoja, jog galimybė supainioti žymenį su įregistruotu ES prekių ženklu egzistuoja tik Sąjungos dalyje.

Darbo originalumas atsiskleidžia tuo, kad analizei pasirinkti probleminiai aspektai per pastaruosius penkerius metus nebuvo nagrinėti jokiuose Lietuvoje publikuotuose mokslo darbuose. Taip pat niekas Lietuvoje nėra pateikęs išsamios analizės dėl naujausių ETT ir Bendrojo Teismo sprendimų, susijusių su ES prekių ženklo vieningo galiojimo problematika. Paminėtina, kad Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindinių principų (tarp jų ir vieningos galios principo) turinį 2010 m. išanalizavo prof. V. Mizaras⁴, o D. Klimkevičiūtė 2011 m. publikuotame straipsnyje gilinasi į Bendrijos prekių ženklo naudojimo iš *tikrųjų* kriterijaus sampratą.⁵

Tyrimo metodai.

Siekiant pasiekti išsikelto tikslo ir įgyvendinti uždavinius darbe buvo naudoti šie metodai:

1. Dokumentų analizės metodas. Atliekant tyrimą šis metodas laikytinas pačiu svarbiausiu duomenų rinkimo metodu, kadangi jis buvo panaudotas analizuojant ES teisės aktus (reglamentus, direktyvas), ETT bei Bendrojo Teismo sprendimus, kitų institucijų (pvz.: Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnybos) išleistus dokumentus. Taip pat šio metodo pagalba nagrinėti ir pripažintų mokslininkų darbai ir specialioji literatūra.

⁴ Mizaras, V., Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai (2). Vilnius: Justitia, 2004 m. Nr. 4 (52), p. 2-9.

⁵ KLIMKEVIČIŪTĖ, D., *Prekių ženklo naudojimo reikalavimas: teorinės ir praktinės problemos* [interaktyvus]. Socialinių mokslų studijos, 2012, 4 (3) [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.], p. 1085-1107, prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/iblock/d17/016_klimkeviciute.pdf>.

2. Sisteminės analizės metodas. Šis metodas naudotas sistemškai analizuojant ES teisės aktų (reglamentų ir direktyvų) nuostatas, ypač stengiantis nustatyti ES prekių ženklo vieningo galiojimo principo santykį su kitomis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 ir Reglamento dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424 nuostatomis.
3. Lingvistinis metodas. Šiuo metodu remtasi analizuojant ES teisės aktuose vartojamą terminologiją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, atsirado poreikis atnaujinti terminus, dėl šios priežasties Reglamentas dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424 keičia Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 vartotą pasenusią terminologiją: terminas „Bendrijos prekių ženklas“ pakeistas terminu „Europos Sąjungos prekių ženklas“ (toliau – ES prekių ženklas), terminas „Bendrijos prekių ženklų teismas“ pakeičiamas terminu „Europos Sąjungos prekių ženklų teismas“ (toliau – ES prekių ženklų teismas), o žodžiai „Bendrija“, „Europos bendrija“ pakeičiami žodžiu „Sąjunga“. Svarbu, kad šiame darbe terminologija bus vartojama ir analizuojama, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2015/2424 pakeitimus, tačiau nagrinėjant tam tikrus teisės šaltinius ar jų nuostatas, pavyzdžiui, ETT ar Bendrojo teismo sprendimus ir jų vartojamus terminus, darbe terminologija bus vartojama, atsižvelgiant į tuo metu galiojusį teisės aktą, kuriuo rėmėsi teismas.

Šaltiniai.

Atsižvelgiant į darbo tikslą, uždavinius ir objektą, daugiausia buvo remtasi ES teisės aktais įtvirtinančiais ES prekių ženklų institutą: Reglamentu dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 ir Reglamentu dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424 bei ES Direktyvomis. Ypač svarbus šaltinis ETT ir Bendrojo Teismo sprendimai, kuriuose atsispindi aktualiausia šių teismų pozicija nagrinėtais probleminiais klausimais bei tam tikrų ETT bylų kontekstu pateiktos generalinio advokato išvados. Taip pat darbe remtasi ir Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnybos (toliau - EUIPO) išleistais dokumentais, pvz.: EUIPO išleistomis Europos prekių ženklų tyrimo gairėmis, taip pat EUIPO Apeliacinės komisijos bei EUIPO Opozicinio skyriaus sprendimais. Darbe naudotasi doktrinine literatūra: prof. V. Mizaro, D. Klimkevičiūtės, G. Pranevičiaus ir kitų autorių straipsniais temai aktualiais klausimais, taip pat užsienio autorių (pvz.: D. Botis, S. M. Maniatis, A. Kurr, G. Tritton) monografijomis bei vadovėliais.

1. ES prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų problematika

1.1. ES prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimo samprata

Prekių ženklų naudojimo reikalavimas įtvirtintas tiek tarptautinės teisėje, tiek ES teisės nuostatose. Tarptautinės teisės lygiu paminėtinas Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo⁶ (toliau – Paryžiaus konvencijos) 5 straipsnio 1 dalies c punktas, kuris teigia, jog šalyje užregistruoto ženklo panaudojimas yra privalomas, o registracija gali būti anuliuota, tik praėjus tam tikram terminui ir tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo nepristatys įrodymų, kurie pateisintų jo neveiksmingumo priežastis. Kita tarptautinės teisės nuostata – Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba⁷ (toliau – TRIPS sutartis) 19 straipsnio 1 dalis, kuri nustato 3 metų laikotarpį, kuriam pasibaigus prekių ženklo registracija gali būti panaikinama dėl nenaudojimo. Apžvelgiant svarbiausius ES teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų naudojimo reikalavimą, pirmiausia, paminėtinas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti⁸ (toliau – Prekių ženklų direktyva (ES) 2015/2436) 16 straipsnis, kuriame įtvirtintas 5 metų terminas, kuriam pasibaigus, prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu per šį laikotarpį jis nebuvo iš tikrųjų naudojamas valstybėje narėje žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas. Analogiškos nuostatos egzistavo ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – Prekių ženklų direktyva 2008/95/EB)⁹. Kitas ES teisės dokumentas – Reglamentas dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424 palieka galioti Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 straipsnius, įtvirtinančius 5 metų terminą (15 straipsnis) bei ES prekių ženklo registracijos panaikinimą kaip sankciją dėl nenaudojimo (51 straipsnio 1 dalies a punktas). Taigi, galima išvelgti, jog ES teisės aktai įtvirtina ilgesnį terminą nei minimalius standartus nustatanti TRIPS sutartis, kuriam pasibaigus prekių ženklo registracija gali būti panaikinta dėl nenaudojimo, be to,

⁶ 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo *Valstybės žinios*. 1996, Nr. 75-1796.

⁷ 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulio prekybos organizacijos sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. *Valstybės žinios*. 2001, Nr. 46-1620.

⁸ 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. *OL 2015 L 336*, p. 1-26.

⁹ 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija). *OL 2008 L 229*, p. 25-33.

įvardinti tarptautinės teisės aktai neatskleidžia prekių ženklo naudojimo sampratos, o ES teisės aktai, nors šį klausimą reglamentuoja plačiau, tačiau vis tiek apsiriboja tik aprašomojo pobūdžio nuostatomis.¹⁰

ES prekių ženklo apsaugos sistema koegzistuoja kartu su nacionalinėmis prekių ženklų sistemomis, dėl to pareiškėjai gali pasirinkti kokios rūšies apsauga labiausiai tinka jų poreikiams: registruoti nacionalinį prekių ženklą, kuris bus saugomas toje konkrečioje ES valstybėje narėje, kurioje jis bus įregistruotas arba paraleliai registruoti ES prekių ženklą, kuris Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 1 straipsnio 2 dalies pagrindu įgyja vienodą galią visoje Sąjungoje. Prekių ženklų direktyvos (ES) 2015/2436 preambulės 3 konstatuojamoji dalis įtvirtina nuostatą, kad kartu egzistuojančios ir subalansuotos nacionalinio ir Sąjungos lygmens prekių ženklų sistemos yra Sąjungos požiūriu į intelektinės nuosavybės apsaugą pagrindas. Dėl šios priežasties svarbu paminėti ir prekių ženklų apsaugą Lietuvoje reglamentuojantį Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą¹¹ (toliau – Prekių ženklų įstatymas) bei tai, kad šio įstatymo 47 straipsnio 2 dalis taip pat įtvirtina 5 metų terminą, kuriam pasibaigus ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu per šį terminą prekių ženklas *iš tikrųjų* nebuvo naudojamas žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.

Analizuojant prekių ženklo naudojimo prasmę, pirmiausia derėtų paminėti Prekių ženklų direktyvos (ES) 2015/2436 preambulės 31 konstatuojamąją dalį, kuri numato: „prekių ženklai atitinka savo paskirtį tik tuomet, kai jie faktiškai naudojami rinkoje“. Prekių ženklų naudojimo reikalavimas yra kildinamas iš prekių ženklo pagrindinės paskirties – padėti atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, dėl šios priežasties, yra logiška manyti, jog realizuoti savo funkciją prekių ženklas gali tik tuomet, kai yra atitinkamai naudojamas rinkoje. Nuomonę, jog prekių ženklai egzistuoja, kad būtų naudojami, išreiškė ir generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer savo išvadoje¹² pateiktoje *Ansul BV/Ajax Brandbeveiling BV*¹³ byloje. Dėl šios priežasties, teisinė apsauga yra suteikiama būtent tokiems prekių ženkams, kurie yra atitinkamai naudojami rinkoje ir padeda užtikrinti prekių ar paslaugų kilmės tapatumą pirkėjui, o ne nenaudojamiems ir nerealizuojamiems rinkoje prekių ženkams, kurių egzistavimas nėra pagrįstas reikšmingomis ekonominėmis

¹⁰ KLIMKEVIČIŪTĖ, D., *supra* note 5, p. 1091.

¹¹ Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. *Valstybės žinios*, 2000, Nr. 92-2844.

¹² Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2002 m. liepos 2 d. išvada byloje *Ansul BV/Ajax Brandbeveiling BV* C-40/01, ECLI:EU:C:2002:412, para 11.

¹³ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2003 m. kovo 11 d. sprendimas *Ansul BV/Ajax Brandbeveiling BV*, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145.

priežastimis.¹⁴ Iš to seka, kad nenaudojami prekių ženklai neįgyvendina savo pagrindinės funkcijos, t. y. nesudaro įspūdžio, jog egzistuoja susiklostęs esminis ryšys prekybos veikloje tarp ginčytinų prekių ir prekių ženklo savininko.¹⁵ Dėl to, galima teigti, kad jiems suteikiama teisinė apsauga netenka prasmės.

Galioja bendras principas, kad nors ES prekių ženklų teisė nenumato naudojimo kaip sąlygos ES prekių ženklo registracijai atsirasti, tačiau naudojimas yra numatytas kaip prekių ženklo registracijos palaikymo sąlyga.¹⁶ Būtent, tokia nuostata ir yra įtvirtinta Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkte, kuris numato, jog Bendrijos prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikinamomis, jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas Bendrijoje *iš tikrųjų* nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir nėra rimtų priežasčių jo nenaudoti. Šis naudojimo reikalavimas yra būtinas, siekiant sumažinti Sąjungoje įregistruotų ir saugomų ES prekių ženklų skaičių, ir taip pat tarp jų išskylančių prieštaravimų skaičių. Dėl to yra būtina reikalauti, kad įregistruoti ES prekių ženklai būtų faktiškai naudojami žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms jie yra įregistruoti, arba jeigu jie tuo būdu nenaudojami penkerius metus nuo registravimo procedūros užbaigimo datos, juos būtų galima panaikinti. Toks teisinis mechanizmas padeda užtikrinti, kad rinkoje neegzistų niekam faktiškai nenaudojami „miegantys“ prekių ženklai. ETT išaiškino, kad „nenaudojamas Bendrijos prekių ženklas galėtų sudaryti konkurencijos kliūčių, nes juo ribojamas žymenų, kuriuos kiti asmenys gali įregistruoti kaip prekių ženklus, pasirinkimas ir atimama iš konkurentų galimybė naudoti tokį patį arba panašų prekių ženklą pateikiant į vidaus rinką prekes arba paslaugas, kurios yra tapačios prekėms arba paslaugoms, saugomoms nagrinėjamu prekių ženklu arba į jas panašios. Todėl yra galimybė, kad dėl Bendrijos prekių ženklo nenaudojimo būtų apribotas laisvas prekių judėjimas ir laisvė teikti paslaugas“¹⁷.

Atsižvelgiant į ES prekių ženklo naudojimo reikalavimą, norint vertinti naudojimą kaip pakankamą ženklo registracijai išsaugoti, tokio prekių ženklo naudojimas turi būti *iš tikrųjų*

¹⁴ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2003 m. kovo 12 d. sprendimas *Jean. M. Goulbourn/OHIM T-174/01*, ECLI:EU:T:2003:68, para 38.

¹⁵ CONRWELL, J., *Keywords, case law and Court of Justice: the need for legislative intervention in modernizing European trade mark law*, International review of law, Computers & Technology, 2013, Vol. 27, p. 91.

¹⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO). *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1997, p. 195-197. *Cituojama iš: KLIMKEVIČIŪTĖ, D., supra note 5, p. 1088.*

¹⁷ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas *LenoMerken BV/Hagelkruis Beheer BV C-149/11*, ECLI:EU:C:2012:816, para 32.

(angl. *genuine use*).¹⁸ Nors jokie Europos Sąjungos teisės aktai neįtvirtina tikslaus naudojimo iš *tikrųjų* apibrėžimo, ETT savo jurisprudencijoje nurodo pagrindinius vertinamuosius kriterijus ir principus, kuriais reiktų vadovautis interpretuojant šią teisinę kategoriją. Tokia interpretacija turi būti vienodai vadovaujama visoje ES teisės sistemoje. Atkreiptinas dėmesys, jog naudojimo iš *tikrųjų* reikalavimas turėtų būti suprantamas kaip bendro pobūdžio reikalavimas ar principas, į kurį privalo būti atsižvelgta, vertinant įrodymus, kurie patvirtina prekių ženklo naudojimą kiekvienos konkrečios bylos kontekste. ETT sprendimas byloje *Ansul BV/Ajax Brandbeveiling BV*, buvo pirmasis, kuriame teismas nagrinėjo naudojimo iš *tikrųjų* sampratą su tikslu padėti išaiškinti Prekių ženklų direktyvos 2008/95/EB 10 ir 12 straipsnius. Galima teigti, jog šiame savo sprendime ETT išskyrė tam tikrus naudojimo iš *tikrųjų* vertinimo kriterijus. Pirmasis šioje byloje ETT nustatytas kriterijus nurodo, jog naudojimas iš *tikrųjų* privalo reikšti faktinį ženklo naudojimą, toks naudojimas negali būti tikrai simbolinis, siekiantis išsaugoti ženklo suteikiamas teises.¹⁹ Tokia nuostata padeda siekti ES prekių ženklų sistemos efektyvumo, ES prekių ženklų realaus veikimo ir cirkuliacijos prekių ir paslaugų, kurioms yra įregistruotas šis ES prekių ženklas, rinkoje. Generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer savo išvadoje taip pat pritarė tokiai ETT pozicijai: „kai naudojimas iš *tikrųjų* yra apsimestinis, formalus arba menamas, kai jam trūksta turinio, ir pagrindinis jo tikslas yra siekis išvengti panaikinimo, ir kai šiuo prekių ženklu nesiekama įsilieti į su juo susijusių prekių ir paslaugų rinką, toks naudojimas negali būti laikomas naudojimui iš *tikrųjų*“.²⁰ Antrasis nustatytas kriterijus įtvirtinta reikalavimą, jog naudojimas iš *tikrųjų* turi atitikti esminę prekių ženklo funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų kilmės tapatumą pirkėjui ar galutiniam naudotojui, leidžiant jam be suklaidinimo galimybės atskirti produktą ar paslaugą nuo kitos kilmės produktą ar paslaugą. Trečiasis išskiriamas kriterijus teigia, kad reikia atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes, reikšmingas nustatant, ar komercinis ženklo naudojimas yra naudojimas iš *tikrųjų*, visų pirma ar tokį naudojimą reikia vertinti kaip tokį, kuriuo atitinkamame ekonomikos sektoriuje užsitikrinama išlaikyti ar įgyti šiuo ženklu saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį. Vertinant faktus ir aplinkybes, taip pat turi būti atsižvelgta į nagrinėjamų prekių ar paslaugų pobūdį, atitinkamos rinkos savybes ir ženklo

¹⁸ KLIMKEVIČIŪTĖ, D., *supra* note 5, p. 1094.

¹⁹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2003 m. kovo 11 d. sprendimas *Ansul BV/Ajax Brandbeveiling BV* C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, para 36.

²⁰ Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2002 m. liepos 2 d. išvada byloje *Ansul BV/Ajax Brandbeveiling BV*, byla C-40/01, ECLI:EU:C:2002:412, para 50.

naudojimo mastą bei dažnumą.²¹ Teismas taip pat nurodė, jog kiekybinis ženklo naudojimo aspektas taip pat gali būti reikšmingas, tačiau ne lemiantis veiksnys, jį visuomet reikia vertinti, atsižvelgiant į likusias aplinkybes: „Naudojimas ne visuomet turi būti kiekybiškai didelis, kad būtų tikras, nes tai priklauso nuo atitinkamų prekių ar paslaugų savybių atitinkamoje rinkoje“.²²

Galima teigti, jog ETT sprendimas byloje *La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA*²³ toliau vystė ir papildė ETT teismo doktriną prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų aiškinimo atžvilgiu, kadangi nurodė, jog naudojimas iš tikrųjų turi būti susijęs su rinkai jau pateiktomis ar numatomomis pateikti prekėmis ar paslaugomis, dėl kurių įmonė ruošiasi užsitikrinti klientus, visų pirma, rengdama reklamos kampanijas. Taip pat ETT išaiškino, jog prekių ženklo savininko išimtinių teisių išsaugojimas priklauso nuo to, ar prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų prekybinėje veikloje tų prekių ir paslaugų rinkoje, kurioms jis buvo įregistruotas. Teismas pabrėžė, jog tam tikrais atvejais, prekių ženklo naudojimas, kuris nebuvo kiekybiškai didelis, gali būti pakankamas nustatyti prekių ženklo naudojimą. Net minimalus prekių ženklo naudojimas gali būti pakankamas nustatyti naudojimą iš tikrųjų, tačiau su sąlyga, jog būtų laikomas pateisinamu, atsižvelgiant į susijusį ekonominį sektorių ir siekį išlaikyti prekių ar paslaugų, kurioms yra įregistruotas šis prekių ženklas, rinkos dalį. Teismas primena, jog klausimas, ar prekių ženklo naudojimas yra pakankamas sukurti ar išlaikyti prekių ženklu pažymėtų prekių rinkos dalį, priklauso nuo keleto faktorių ir individualaus kiekvienos bylos vertinimo. Prekių ir paslaugų pobūdis, ženklo naudojimo dažnumas ar reguliarumas, aplinkybė, kad ženklas naudojamas prekiaujant visomis ar tik kai kuriomis jo savininko prekėmis ar paslaugomis, arba įrodymai, kuriuos gali pateikti ženklo savininkas, yra tarp faktorių, į kuriuos gali būti atsižvelgiama. Panašiai, turi būti atsižvelgta ir į susijusios rinkos charakteristikas. Teismas nustatė, kad jeigu ženklą naudoja vienas klientas, kuris importuoja prekes, kurioms įregistruotas ženklas, to gali pakakti įrodyti, kad ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, jei paaiškėja, kad importo operacija yra tikrai komerciškai pagrįsta ženklo savininkui. Taip pat labai svarbu pabrėžti, jog neįmanoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinkta nustatant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų,

²¹ BOTIS, D.; MANIATIS, *Trademarks in Europe: A practical jurisprudence. Second edition.* London: Sweet & Maxwell, 2010, p. 561.

²² Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2003 m. kovo 11 d. sprendimas *Ansul BV/Ajax Brandbeveiling BV* C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, para 39.

²³ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2004 m. sausio 27 d. sprendimas *La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA* C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50.

todėl ETT nurodė, jog reikia atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes ir negalima nustatyti *de minimis* taisyklės.²⁴

Taigi, apibendrinant aptartas bylas, galima teigti, jog nustatant ar ES prekių ženklas yra naudojamas *iš tikrųjų*, reikia įvertinti visus susijusius faktus ir aplinkybes, tinkamus nustatyti jo komercinio naudojimo versle realumą tam tikrame ekonomikos sektoriuje, taip pat ar ES prekių ženklo savininkas siekia išlaikyti ar įgyti prekių ženklų saugomų prekių ir paslaugų rinkos dalį. Taip pat svarbu įvertinti ir kitas aplinkybes, įskaitant prekių ženklų saugomų prekių ir paslaugų pobūdį, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą, rinkos ypatybes, ir t.t.²⁵ Atsižvelgiant į ES prekių ženklų specifiką ir ES prekių ženklo taikomą vieningos galios principą, atkreiptinas dėmesys, jog ES prekių ženklo apsaugos teritorija yra visa ES teritorija²⁶, t. y. ES prekių ženklai, kuriems suteikiama apsauga Reglamento dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424 pagrindu, įgyja vienodą statusą visos ES mastu. Dėl šios priežasties kitame poskyryje bus analizuojamas aktualus klausimas, kokia būtent ES teritorija, kurioje naudojamas ES prekių ženklas, gali būti laikoma pakankama, kad ženklas atitiktų ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* kriterijų, ir kad ES prekių ženklo nenaudojimas tam tikroje ES dalyje nebūtų pagrindas panaikinti tokio ženklo registraciją dėl nenaudojimo.

1.2. ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* teritorinės apimties vertinimas

ES prekių ženklas privalo būti naudojamas *iš tikrųjų* tam tikroje ES teritorijoje tam, kad ES prekių ženklo savininkas išlaikytų savo teises į šį prekių ženklą. Remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalimi bei 51 straipsnio 1 dalies a punktu, galima įžvelgti, jog šis Reglamentas pateikia bendro pobūdžio taisyklę, kad ES prekių ženklas privalo būti naudojamas *iš tikrųjų* Bendrijoje, tačiau nepateikia tikslaus apibūdinimo, kaip turi būti interpretuojama „Bendrijos“ sąvoka, t. y. kokio dydžio geografinė teritorija atitinka tokios sąvokos prasmę. Dėl to svarbu išsiaiškinti, ar įtvirtindamas šią sąvoką ES įstatymų leidėjas turėjo omenyje visų ES valstybių narių teritorijas kartu, o galbūt tik dalį ES teritorijos. Akivaizdu, kad ES prekių ženklo sistemos reglamentavimas ir ES prekių ženklo naudojimo taisyklės turėtų būti interpretuojamos atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. ES valstybėmis narėmis

²⁴ BOTIS, D.; MANIATIS, *supra* note 21, p. 565-566.

²⁵ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2004 m. sausio 27 d. sprendimas *La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA* C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, para 27.

²⁶ KLIMKEVIČIŪTĖ, D., *supra* note 5, p. 1091.

yra tapusios net 28 šalys (2013 m. paskutinė prisijungė Kroatija), dėl šios priežasties, vertinant ES prekių ženklą naudojimo iš tikrųjų teritorinius aspektus yra svarbu atsižvelgti į ES prekių ženklą vieningo galiojimo principą bei ES bendros vidaus rinkos dydį. Galima teigti, jog ES prekių ženklą naudojimas vienos iš ES valstybių narių „atokiame kampe“ nebūtinai galėtų būti laikomas pakankamai pagrįstu išlaikyti tokio prekės ženklą apsaugą visu ES mastu, tačiau reikalavimas, kad ES prekių ženklas būtų privalomai iš tikrųjų naudojamas kiekvienoje ES valstybėje narėje, gali būti palaikytas per daug griežtu. Tai potencialiai galėtų nulemti mažų ir vidutinių ūkio subjektų, kurie vykdo savo ekonominę veiklą ES vidaus rinkoje, diskriminaciją bei prieštarautų ir Reglamentu dėl Bendrijos prekių ženklą (EB) Nr. 207/2009 įtvirtintiems tikslams: kurti bendrą vidaus rinką, pašalinti kliūtis laisvam prekių ar paslaugų judėjimui, įdiegti konkurencijos neiškreipiančią tvarką.²⁷ Taigi yra svarbu įsigilinti, kokioje ES teritorinėje apimtyje (arba kokioje ES geografinėje rinkoje), privalo būti iš tikrųjų naudojamas ES prekių ženklas, kad tai būtų laikoma pakankama sąlyga išlaikyti jo registracijai.

Šiuo klausimu galima išskirti dviejų grupių subjektus, kurie atstovauja priešingas pozicijas. Pirmąją poziciją atstovauja Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnyba (toliau – EUIPO)²⁸ – institucija atsakinga už ES prekių ženklą sistemos administravimą, ir Tarptautinė prekių ženklų asociacija (INTA) – ne pelno siekianti narystės pagrindu veikianti asociacija. Šios institucijos visuomet laikėsi „tradicinės“ nuomonės, kad ES prekių ženklą naudojimo tik vienoje ES valstybėje narėje pakanka ženklą registracijos galiojimui išlaikyti, jeigu jis yra ginčijamas.²⁹ Taikant ES prekių ženklą vieningo galiojimo principą, neturėtų būti atsižvelgiama į atskirtų ES valstybių narių ribas, siekiant nustatyti ES prekių ženklą naudojimą iš tikrųjų ES vidaus rinkoje.³⁰ Tokią poziciją palaiko ir ES Taryba su Europos Komisija

²⁷ 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklą (Kodifikuota redakcija). OL 2009 L 78, preambulės 2 konstatuojamoji dalis.

²⁸ Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) (angl. *The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)*) 2016 m. kovo 23 d. pervadinta Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) (angl. *European Union Intellectual Property Office*).

²⁹ BOLTON, E., *Defining genuine use requirements of Community Trademarks in light of an expanding European Union* [interaktyvus], Fifth advanced Research Forum on Intellectual Property Rights, 2011 m. gegužės 24 d., [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.], p. 7-8, prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3.pdf>.

³⁰ AARON, T. M.; NORDEMANN, A., *The Concepts of Use of a Trademark Under European Union and United States Trademark Law* [interaktyvus]. *The Trademark Reporter*, 2014 m., Vol. 104 No. 6, p. [žiūrėta 2017 m. balandžio d.], p. 1210, prieiga per internetą: <http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20104/vol104_no6_a1.pdf>.

Bendrojoje deklaracijoje: „Taryba ir Komisija naudojamą *iš tikrųjų*, kaip tai suprantama pagal 15 straipsnį, tik vienoje valstybėje laiko naudojimu *iš tikrųjų* Bendrijoje“³¹.

Beveik dešimtmetį šis aiškinimas nebuvo kvestionuojamas, tačiau 2010 m. sausio 15 d. Beneliukso Intelektinės Nuosavybės Tarnyba (toliau – BINT) paprieštaravo šiai vyraujančiai Reglamento interpretacijai, ir savo sprendime byloje *Leno Merken BV/ Hagelkruis Beheer BV*³² išaiškino, kad ES prekių ženklo naudojimas tik vienoje valstybėje narėje ar jos teritorijoje negali būti laikomas pakankamu nustatyti prekės ženklo naudojamą *iš tikrųjų* visoje Bendrijoje. 2015 vasario 11 d. Vengrijos Intelektinės Nuosavybės Tarnyba (toliau – VINT) išreiškė tokią pačią poziciją ir priėmė panašų sprendimą.³³ Verta detaliau išanalizuoti šią tradicinio Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies aiškinimo kritiką.

Atsakovas, Hagelkruis Beheer BV pateikė paraišką BINT įregistruoti žodinių prekių ženklą „OMEL“ 2009 m. liepos 27 d. Kadangi atsakovas siekė savo paslaugas teikti Norvegijoje ir Švedijoje, šis prašymas įregistruoti ES prekių ženklą turėjo būti pagrindas tarptautinei prekių ženklo registracijai, tačiau 2009 m. rugpjūčio 18 d. ieškovė Leno, prekių ženklų įmonė iš Nyderlandų, pateikė protestą dėl Hagelkruis prekių ženklo „OMEL“ paraiškos, dėl supainiojimo galimybės su jau anksčiau savo įregistruotu Bendrijos prekių ženklu „ONEL“, skirtu žymėti panašioms paslaugoms. 2015 m. sausio 15 d. BINT savo sprendimu atmetė protestą, kadangi ieškovė Leno neįrodė, jog *iš tikrųjų* naudojo savo Bendrijos prekių ženklą „ONEL“ penkerius metus iki ginčijamos paraiškos padavimo dienos. BINT savo sprendime byloje *Leno Merken BV/ Hagelkruis Beheer BV* išreiškė poziciją, kad ES prekių ženklo naudojimas tik Nyderlanduose yra nepakankamas nustatyti naudojamą *iš tikrųjų* ES mastu: „nuo 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo priėmimo Bendrija išaugo iki 27 valstybių narių, ir tolimesnė plėtra yra neišvengiama. Tai sąlygoja drastiškus dabartinio ekonominio konteksto pasikeitimus. Teritorijoje (šiuo metu) apimančioje daugiau kaip 4 000 000 kv. kilometrų ir (šiuo metu) turinčioje beveik 500 000 000 gyventojų, prekės ženklo naudojimas vienoje valstybėje narėje

³¹ EUIPO guidelines for examination of European Union Trade Marks, part C: Opposition, Section 6: Proof of Use [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 17, prieiga per internetą: < <http://euiipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/part%206-EN.pdf>>.

³² Beniliukso Intelektinės Nuosavybės Tarnyba. 2015 m. sausio 15 d. sprendimas byloje *Leno Merken BV/ Hagelkruis Beheer BV*, No. 2004448. *Cituota iš*: BOLTON, E., *supra* note 29, p. 5.

³³ Vengrijos Intelektinės Nuosavybės Tarnyba. 2010 m. vasario 11 d. sprendimas, No. M0900377. *Cituota iš*: BOLTON, E., *supra* note 29, p. 5.

galiausiai gali sumažėti iki vietinio lygio“.³⁴ Dėl šios priežasties BOIP padarė išvadą, kad ES prekių ženklo naudojimo monopolis, kuris išsiplečia žymiai toliau, nei ES prekių ženklas yra naudojamas, nepaneigiamai prieštarauja pagrindiniams Romos Sutartyje įtvirtintiems principams, ypač laisvam prekių judėjimui. Toks monopolis sukuria kliūtis laisvam prekių judėjimui bei laisvei teikti paslaugas ES vidaus rinkoje.³⁵ Žinoma, dėl tokios drastiškos pozicijos ieškovė Leno apskundė šį sprendimą Hagos apeliaciniam teismui, kuris sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į ETT dėl prejudicinio sprendimo, kuris bus aptartas vėliau.

Ši kontraversiška BINT pozicija, išreikšta bylos *Leno Marken BV/ Hagelkruis Beheer BV* sprendime buvo viena iš pirmųjų kvestionuojanti nusistovėjusią naudojimo iš tikrųjų interpretavimo praktiką, tačiau šiuo pavyzdžiu pasekė ir kiti nacionaliniai prekių ženklų registrai, pvz.: VINT, kuri panašiomis aplinkybėmis atmetė pareikštą protestą dėl prekių ženklo registracijos Vengrijoje, kadangi protestą pateikusi įmonė panašų prekių ženklą naudojo tik Jungtinės Karalystės teritorijoje. VINT nurodė, kad: „nėra pateisinama tai, kad pareiškėjas, kuris siekia įgyti prekių ženklo apsaugą tik Vengrijoje, turėtų prarasti tokią galimybę, jeigu kitas asmuo naudoja panašų ženklą tik vienoje ES valstybėje narėje.“³⁶ VINT taip pat išplatintino „Pranešimą apie naudojimo iš tikrųjų reikalavimo, kuris yra susijęs su Bendrijos prekių ženklu, geografinę taikymo sritį“. Šiame pranešime yra kritikuojama EUIPO išreikšta pozicija, pagal kurią užtenka iš tikrųjų naudoti ES prekių ženklą net ir mažoje vienos ES valstybės narės dalyje, tam kad būtų apsaugoma nuo Reglamente įtvirtintų sankcijų už ES prekių ženklo nenaudojimą, o tai gali sukurti nepageidaujamą situaciją. Anot šio pranešimo, būsimi ES prekės ženklo savininkai, kurių būsimą veiklos rinką apima tik viena ES valstybė narė, gali būti paskatinti įregistruoti ES prekių ženklą, o ne nacionalinį prekių ženklą. Dėl šios priežasties gali atsirasti vis daugiau ES prekių ženklų, kurie iš tikrųjų naudojami tik labai mažoje ES dalyje, tačiau įgyja apsaugą visų ES valstybių mastu ir dėl to gali sudaryti kliūtis ūkio subjektams, kitose ES valstybėse narėse užsiimantiems ekonomine veikla, įgyvendinti savo verslo veiklą ES vidaus rinkoje. Ši problema ypač išryškėja, kai

³⁴ Beniliukso Intelektinės Nuosavybės Tarnyba. 2015 m. sausio 15 d. sprendimas byloje *Leno Marken BV/ Hagelkruis Beheer BV*, No. 2004448. Cituojama iš: DREIER, T., KUR, A., *European Intellectual Property Law. Text, cases & materials*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, p. 240.

³⁵ BOLTON, E., *supra* note 29, p. 6.

³⁶ *Ibidem*, p. 7.

atsižvelgiama į tai, kad ES valstybių narių skaičius šiuo metu tik auga³⁷ (2017 m. ES valstybėmis narėmis yra net 28 šalys).

Tikslinga paminėti, jog egzistuoja dar viena pozicija, kuri renkasi „aukso vidurį“. Šią poziciją atstovauja „Danijos patentų ir prekių ženklų tarnyba“ (toliau – DKPTO). DKPTO savo išplatintame pranešime apie *Leno Merken BV/ Hagelkruis Beheer BV* bylą, nors ir nesuformulavo konkretašios šios problemos praktinio sprendimo, tačiau išreiškė savo nuomonę, kad „sprendimas turi egzistuoti kažkur per vidurį“³⁸.

Taigi, bendros praktikos formavimui labai svarbus ETT išaiškinimas dėl prejudicinių klausimų *Leno Merken BV/ Hagelkruis Beheer BV*³⁹ byloje. Šiame sprendime ETT pateikė pagrindines gaires, kurios paaiškina, į kokius veiksnius turi būti atsižvelgiama, vertinant ar Bendrijos prekių ženklas yra naudojamas *iš tikrųjų*, ir kiek tam įtakos turi ES valstybių narių teritorinės sienos. Pirmiausia, paminėtina, kad ETT savo sprendime akivaizdžiai atsižvelgė į abu įvardintus požiūrius ir pateikė savo apibendrinimą: „Taigi, nors pagrįsta manyti, kad dėl to, jog Bendrijos prekių ženklui apsauga taikoma didesnėje teritorijoje nei nacionaliniam prekių ženklui, Bendrijos prekių ženklas naudojamas didesnėje nei tik vienos valstybės narės teritorijoje, kad galėtų būti laikomas „naudojamu iš tikrųjų“, negalima atmesti, kad tam tikromis aplinkybėmis prekių arba paslaugų, kurioms Bendrijos prekių ženklas įregistruotas, rinka apima tik vienos valstybės narės teritoriją. Tokiu atveju Bendrijos prekių ženklo naudojimas šioje teritorijoje galėtų atitikti ir Bendrijos prekių ženklo, ir nacionalinio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygą“⁴⁰. Tačiau vertinant, ar, būtent, Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas *iš tikrųjų* Bendrijoje Reglamento 15 straipsnio 1 dalies prasme, ES valstybių narių teritorinių sienų neturi būti paisoma.⁴¹ ETT pabrėžė, kad naudojimo teritorinė apimtis, t. y. teritorijos, kurioje prekių ženklas yra naudojamas, dydis yra tik vienas iš faktorių, į kuriuos atsižvelgiama, kai nustatomas naudojimas *iš tikrųjų*⁴². Taigi teritoriniu požiūriu, vietoj kiekybinių reikalavimų nustatymo ir rėmimosi politinėmis ES valstybių narių sienomis, ETT nurodo kiekvienu faktiniu atveju teikti reikšmę atitinkamos rinkos apimčiai. Dėl šios

³⁷ Statement of the HPO on the geographical scope of the genuine use requirement relating to the Community trademark [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] prieiga per internetą: <http://www.hipo.gov.hu/English/hirek/kapcsolodo/HPO_statement.pdf>.

³⁸ DKPTO statement on the ONEL case [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] prieiga per internetą: <<http://www.dkpto.org/updates/2010/dkpto-statement-on-the-onel-case.aspx>>.

³⁹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas *LenoMerken BV/Hagelkruis Beheer BV* C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816.

⁴⁰ *Ibidem*, para 50.

⁴¹ *Ibidem*, para 44.

⁴² *Ibidem*, para 30.

priežasties, vertinant, ar ginčo šalis gali pasikliauti apsauga, kuri suteikiama Bendrijos prekių ženklo registracijai, šios registracijos savininkas privalo atsižvelgti į faktinę produkto ar paslaugos, kuriai yra registruotas Bendrijos prekių ženklas, rinką ir negali pasikliauti doktrina, kad naudojimas vienoje ES valstybėje narėje bus pakankamas.⁴³ Reikia atsižvelgti į visas svarbias aplinkybes, kurios padeda nustatyti šio prekių ženklo komercinio naudojimo versle realumą, ypač jo naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklu saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą. Remiantis ETT pozicija, galima teigti, jog yra neįmanoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, koks teritorijos dydis turi būti pasirinktas nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas *iš tikrųjų*. Dėl to negalima nustatyti *de minimis* taisyklės, kuri neleistų nacionaliniam teismui teisingai vertinti visų jam nurodytų ginčo aplinkybių.⁴⁴ Taigi, galima teigti jog šis ETT sprendimas bent jau kuriam laikui išsprendė ginčą dėl ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* apimties vertinimo. Akcentuotina, jog Makso Planko intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės institutas (angl. *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*) paskelbtoje „Europos prekių ženklų sistemos funkcionavimo studijoje“ taip pat siūlo ES prekių ženklų naudojimo *iš tikrųjų* kriterijus (įskaitant tokio naudojimo teritorinę apimtį) vertinti atsižvelgiant į konkrečius atvejus.⁴⁵ Dėl šios priežasties, yra tikslinga analizuoti skirtingus atvejus, ir identifikuoti, kodėl vienose situacijose naudojimas *iš tikrųjų* teismo (ar kitos kompetentingos institucijos, pvz.: EUIPO Apeliacinės komisijos) yra laikomas pakankamu, kad išsaugotų arba sukurtų rinkos dalį ES prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms, o kitose situacijose naudojimas *iš tikrųjų* vertinamas kaip nepakankamas Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies prasme. Stengtasi pasirinkti tokius atvejus, kurie geriau iliustruotų produkto ar paslaugos, kuriai žymėti yra įregistruotas ES prekių ženklas, užimamos rinkos dalies ar rinkos specifikos įtaką šio ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* pakankamumo nustatymui.

⁴³ GUOBYŠ, V., *ES Teisingumo Teismo sprendimas dėl Bendrijos prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų teritorialumo* [interaktyvi nuoroda], 2013 m., Nr. 2 (58) „Pramoninės nuosavybės apsauga“ [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.], p. 2, prieiga per internetą: <<http://www.tb.lt/PIC/ESIN%20TA/ES%20teisingumo%20teismo%20sprendimas.pdf>>.

⁴⁴ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas *LenoMerken BV/Hagelkruis Beheer BV* C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, para 55.

⁴⁵ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* [interaktyvi nuoroda], [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.], p. 139, prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf>.

Nepakankamo naudojimo pavyzdžiai:

1. *Naazneen Investments Ltd/OHIM*⁴⁶

Europos Sąjungos Bendrasis teismas (toliau – Bendrasis Teismas) sutiko su EUIPO Apeliacinės komisijos sprendimu, teigiančiu, kad minimalūs pardavimų bandymai (angl. *test sales*) nebuvo pakankami nustatyti įregistruoto ES prekių ženklo „SMARTWATER“ naudojimą *iš tikrųjų*. Bendrasis Teismas pateikė argumentus, kad šiuo ženklu pažymėtos prekės (mineralinis vanduo) buvo skirtos masinei prekybai didelėje rinkos dalyje kasdieniniam naudojimui už prieinamą kainą. Dėl to, šios prekės nėra laikytinos prabangos prekėmis, kurios parduodamos ribotais prekių kiekiais siauroje rinkoje. Taip pat, teismas atsižvelgė į tai, kad nuo 2004 m. liepos 3 d. iki 2009 m. liepos 2 d. sudarytų sandorių vertė siekė tik 800 Eur, dėl to, jie laikomi simboliniais. Taigi, teismas apibendrino, kad atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir su prekėmis susijusį ekonominį sektorių, ES prekių ženklo SMARTWEAR naudojimas negali būti laikomas pakankamu, kadangi negalima nustatyti šio prekių ženklo komercinio naudojimo šiame ekonomikos sektoriuje realumo, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklu saugomų prekių rinkos dalį.⁴⁷

2. *The Sofa Workshop Ltd/Sofaworks Ltd*⁴⁸

Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės įmonių teismo (angl. *Intellectual Property Enterprise Court*) teisėjas R. Hacon išaiškino, jog galima rasti tam tikrą pateisinimą manymui, kad Bendrijos prekių ženklas turėtų būti naudojamas teritorijoje, kuri yra didesnė, nei vienos ES valstybės teritorija, tam, kad toks naudojimas būtų laikomas naudojimu *iš tikrųjų*, tačiau negalima paneigti, jog susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, prekių ir paslaugų, kurioms yra įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, rinka yra ribota ir faktiškai susidaro tik iš vienos ES valstybės narės teritorijos. Dėl šios priežasties teisėjas padarė išvadą, jog dažniausiai Bendrijos prekių ženklo naudojimui *iš tikrųjų* nustatyti, yra reikalaujama, kad toks prekių ženklas būtų naudojamas daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje. Išimtis iš šio bendro reikalavimo gali būti nustatoma tokiu atveju, kai prekių ir paslaugų, kurioms yra įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, rinka yra ribota ir faktiškai susidaro tik iš vienos ES valstybės narės teritorijos.⁴⁹ Vertinant šios bylos faktines aplinkybes, nebuvo galima nustatyti tokios išimties, ir žodinio Bendrijos prekių ženklo „SOFA WORKSHOP“ naudojimas *iš tikrųjų* nebuvo pakankamas ir jis privalo būti paskelbtas negaliojančiu. Atkreipiamas dėmesys, jog teisėjas nekvestionavo fakto, kad Bendrijos prekių ženklas „SOFA WORKSHOP“ per pastaruosius 5 metus buvo plačiai naudojamas Jungtinėje Karalystėje, tačiau teisėjas konstatavo, jog nebuvo pateikti jokie pagrįsti įrodymai apie šio prekių ženklo naudojimą kitose ES valstybėse narėse. Tarp tokių įrodymų buvo faktai, jog vienas asmuo, kuris pateikė užsakymą dėl Bendrijos prekių ženklu pažymėtų prekių pirmiausia gyveno Šiaurės Anglijoje, o vėliau persikėlė gyventi į Prancūziją, tačiau jo pateiktas užsakymas turėjo būti pristatytas jo nurodytu adresu Jungtinėje Karalystėje. Kiti asmenys, gyvenantys Maltoje, kurie rado Bendrijos prekių ženklų žymimas prekes oficialioje ieškovo internetinėje svetainėje, apsilankę parduotuvėje, tačiau nepateikė jokio užsakymo. Taigi ieškovas galėjo įrodyti tik vieną, Bendrijos prekių ženklu

⁴⁶ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2015 m. kovo 18 d. sprendimas byloje *Naazneen Investments Ltd/OHIM* T-250/13, ECLI:EU:T:2015:160.

⁴⁷ *Ibidem*, para 51.

⁴⁸ Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas (kanclerio skyrius), Intelektinės nuosavybės įmonių teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimas byloje *The Sofa Workshop Ltd/Sofaworks Ltd*, EWHC 1773 (IPEC).

⁴⁹ *Ibidem*, para 21.

pažymėtų prekių, užsakymo atvejį, kuris buvo atliktas Danijoje esančio viešbučio, tačiau konstatuota, jog visiškai įmanoma, jog šis užsakymas buvo atliktas Jungtinėje Karalystėje.⁵⁰

3. *Centrotherm Systemtechnik GmbH/VRDT*⁵¹

Bendrasis Teismas konstatavo, jog pateikti Bendrijos prekių ženklą „CENTROTHERM“ naudojimo iš tikrųjų įrodymai: savo vadovo sąžiningumo deklaracija, keturios sąskaitos ir keturiolika skaitmeninių nuotraukų buvo nepakankami, kadangi tik septyniose iš keturiolikos nuotraukų buvo aiškiai matomas prekių ženklas, ant nuotraukų nesimato jų darymo datos bei iš nuotraukų neįmanoma identifikuoti prekių ženklu pažymėtų prekių. Dėl šios priežasties iš to, kas išdėstyta, matyti, kad nei fotografijos, nei sąskaitos neleidžia patvirtinti ieškovės vadovo deklaracijos tiek, kiek joje tvirtinama, kad atitinkamu laikotarpiu buvo prekiauta šiomis prekių ženklu CENTROTHERM žymimomis prekėmis.

4. *Nike International Ltd/Interman Simanto Nahmias*⁵²

Jungtinės Karalystės Intelektinės nuosavybės tarnyba nustatė, jog Bendrijos Prekių ženklo „JUMP“ naudojimas buvo nepakankamas, kadangi ES avalynės rinka gali būti laikoma didžiule, o pateikti avalynės, pažymėtos ES prekių ženklu „JUMP“, pardavimų skaičiai buvo per maži. Pažymėtina, kad pateikti įrodymai įvardino, jog buvo parduota 55 000 avalynės porų už 476 000 dol. įmonei iš Bulgarijos per 16 mėnesių. Taigi, buvo konstatuota, jog pardavimų reguliarumas ir dažnumas bei geografinis pasiskirstymas buvo labai riboti. Dėl šios priežasties Jungtinės Karalystės Intelektinės Nuosavybės Tarnybos pareigūnas konstatavo, jog toks Bendrijos prekių ženklo naudojimas yra nepakankamas.⁵³

Pakankamo naudojimo pavyzdžiai:

1. *Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc./VRDT*⁵⁴

Devynios sąskaitos, kurios yra datuojamos nuo 2001 m. balandžio mėn. iki 2002 m. kovo mėn., rodančios maždaug 1600 EUR vertės pardavimą (šiek tiek didesnę nei 1 000 000 EUR metinę apyvartą) ir tai, kad daiktai buvo pristatomi įvairiems klientams mažais kiekiais (pvz.: 12 vnt., 24 vnt., 36 vnt., 48 vnt., 72 vnt., arba 144 vnt.), išrašytos plataus naudojimo produktams (pvz.: batų tepalui) didžiausioje Europos rinkoje Vokietijoje, kurioje yra maždaug 80 mln. Potencialių klientų, buvo laikomos įrodančiomis naudojimą, kuris objektyviai sukuria ir išsaugo batų tepalo ir odos kondicionieriaus rinką. Be to, pardavimo apimtis, atsižvelgiant į naudojimo laikotarpį ir dažnumą, buvo laikoma pakankama, kad jos nebūtų galima laikyti tik simboliškai, minimalia ar tariama, vien siekiant išsaugoti ženklo suteikiamą teisę.⁵⁵

⁵⁰ Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas (kanclerio skyrius), Intelektinės nuosavybės įmonių teismas. 2015 m. birželio 29 d. sprendimas byloje *The Sofa Workshop Ltd/Sofaworks Ltd*, EWHC 1773 (IPEC), para 33-40.

⁵¹ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje *Centrotherm Systemtechnik GmbH/VRDT* T-434/09, ECLI:EU:T:2011:481.

⁵² Jungtinės Karalystės Intelektinės Nuosavybės Tarnyba. 2014 m. spalio 20 d. sprendimas byloje *Nike International Ltd/Interman Simanto Nahmias* Nr. O-451-14.

⁵³ *Ibidem*, para 47.

⁵⁴ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc./VRDT* T-308/06, ECLI:EU:T:2011:675.

⁵⁵ EUIPO guidelines for examination of European Union Trade Marks, part C: Opposition, Section 6: Proof of Use [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 27, prieiga per internetą: <<http://euipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/part%206-EN.pdf>>.

2. *MECCANO (S.A.)/Mattel Vendor Operations Die Cast Limited*⁵⁶

OHIM Apeliacinė komisija nustatė, jog 1000 vnt. miniatiūrinių žaislinių mašinėlių pardavimas gali būti laikomas pakankama naudojimo apimtimi, kadangi privalo atsižvelgti į rinkos, kurioje yra parduodamos Bendrijos prekių ženklų žymimos prekės, specifiką – šie produktai už didelę kainą buvo daugiausiai parduodami kolekcininkams. Dėl šios priežasties, įvertinus prekių pardavimo laikotarpį, dažnumą, pardavimų apimtį, galima konstatuoti, jog pateikti įrodymai yra pakankami nustatyti Bendrijos prekių ženklo naudojimą *iš tikrųjų*, kadangi šis prekių ženklas buvo naudojamas pakankamai, kad išlaikytų ar įgytų šiuo ženklu saugomų prekių rinkos dalį.⁵⁷

3. *Guy Cardelli/Lectra Systèmes*⁵⁸

Protestą pareiškęs asmuo pateikė tokius prekių ženklo naudojimo įrodymus: sąskaitą faktūrą, kurioje buvo nurodytas vienos didelio tikslumo lazerinės pjovimo mašinos pardavimas už 565 000 frankus, katalogą, kuriame aprašytas šios mašinos veikimas bei nuotraukų, kuriose vaizduojamas šis produktas. Nors buvo parduota tik viena mašina, OHIM opozicijos skyrius konstatavo, jog tokių įrodymų pakanka nustatyti prekių ženklo naudojimą *iš tikrųjų* kriterijų, kadangi reikia atsižvelgti į produkto specifiką ir pobūdį, konkrečią rinką ir palyginti didelę jo kainą.⁵⁹

Taigi, apibendrinant aptartus pavyzdžius, galima teigti, jog tam, kad prekių ženklas būtų saugomas pagal ES teisę, jis privalo būti *iš tikrųjų* naudojamas, o neaktyviems ES prekių ženklo teisių turėtojams negali būti neribotam laikui suteikiamas teisinis monopolis. ES prekių ženklas turi iš tiesų atlikti savo funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, kilmės tapatybę siekiant šių prekių ar paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslų, išskyrus simbolinį prekių ženklo naudojimą, kurio vienintelis tikslas – išsaugoti prekių ženklu suteikiamas teises.⁶⁰ Svarbu, jog negali būti nustatyta taisyklė, iš anksto nurodanti ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* kiekybinę teritorinę apimtį. Kiekvienu konkrečiu atveju, teismas ar kita kompetentinga institucija turi bendrai vertinti bylos medžiagoje pateiktus faktus ir įrodymus, atsižvelgti į visus svarbius veiksnius ir aplinkybes, pvz.: prekių ar paslaugų pobūdį, kurioms žymėti yra įregistruotas ES prekių ženklas, šių prekių ir paslaugų rinkos ypatybes, ES prekių ženklo naudojimo apimtį, dažnumą ir kt. Atkreiptinas dėmesys, jog ES prekių ženklo vieningos galios principas šiame kontekste pasireiškia tuo, jog vertinant ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* Sąjungoje prasmę Reglamento dėl Bendrijos

⁵⁶ OHIM Apeliacinės komisija. 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimas byloje *MECCANO (S.A.)/Mattel Vendor Operations Die Cast Limited* R 35/2007-2.

⁵⁷ *Ibidem*, para 22.

⁵⁸ OHIM Opozicijos skyrius. 2001 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Guy Cardelli/Lectra Systèmes* B 167 488.

⁵⁹ EUIPO guidelines for examination of European Union Trade Marks, part C: Opposition, Section 6: Proof of Use [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 28, prieiga per internetą: < <http://euipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/part%206-EN.pdf>>.

⁶⁰ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2004 m. sausio 27 d. sprendimas *La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA* C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, para 54.

prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies prasme, neturi būti atsižvelgiama į ES valstybių narių teritorines sienas. Dėl šios priežasties galima daryti išvadą, jog vertinant kiekvieną atvejį atskirai, svarbu nustatyti ES prekių ženklo naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje realumą, siekiant išlaikyti ar sukurti rinkos dalį šiuo ES prekių ženklu saugomoms prekėms ir paslaugoms.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvos teismai, sprenddami bylas, susijusias su prekių ženklų naudojimu, atsižvelgia ne tik į tarptautinių bei ES teisės aktų nuostatas, tačiau ir į tai, kaip ETT savo jurisprudencijoje vertina prekių ženklo naudojimą *iš tikrųjų*. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau - LAT) yra ne kartą pritaręs ETT pozicijai, jog prekių ženklas yra naudojamas *iš tikrųjų*, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, kilmės tapatybę šių prekių realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, neatsižvelgiant į simbolinį prekių ženklo naudojimą, siekiant išsaugoti jo suteikiamas teises.⁶¹ LAT yra išaiškinęs, jog teisės normų, reglamentuojančių prekių ženklo registracijos panaikinimą dėl nenaudojimo, *ratio legis* yra ta, kad išimtinių teisių pagrindu nebūtų saugomi „miegantys“ prekių ženklai. Ženklas savo funkcijas, iš kurių pagrindinė yra skiriamoji, gali atlikti tik tada, jeigu yra naudojamas. Kai registruotas prekių ženklas nenaudojamas, reiškia, kad realiai apsauga yra suteikta teisinei fikcijai. Šiai fikcijai pašalinti ir yra numatyta galimybė ženklą panaikinti dėl nenaudojimo.⁶² Nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas *iš tikrųjų*, reikia atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes, tinkamus nustatyti jo komercinio naudojimo versle realumą, ypač jo naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklu saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą. Vertindamas kiekybinį prekių ženklo naudojimo kriterijų LAT pabrėžia, jog vertinimas, ar naudojimas yra kiekybiškai pakankamas, kad išsaugotų arba sukurtų rinkos dalį prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms, priklauso nuo daugelio veiksnių ir privalo būti vertinimas objektyviai kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Taip pat LAT pritaria, kad neįmanoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinkta nustatant, ar prekių ženklas naudojamas *iš tikrųjų*. Todėl *de minimis* taisyklė negali būti nustatyta.⁶³ Taigi,

⁶¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje „Gubernija“ v. UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, Nr. 3K-3-600-687/2015.

⁶² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Japonijos bendrovė Daiichi Sankyo Company, Limited v. Čekijos bendrovė Zentiva k.s., Nr. 3K-3-36/2011.

⁶³ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje AB „Stumbras“ v. UAB „Belvedere Baltic“, Nr. 3K-3-651-684/2015.

galima teigti, jog LAT laikosi ETT ir Bendrojo Teismo išaiškinimų bylose dėl prekių ženklų naudojimo, ir prekių ženklo naudojimą *iš tikrųjų* taip pat laiko pakankamu, kai juo siekiama realaus komercinio tikslo, t. y. toks naudojimas turi būti pakankamas prekių ženklo savininko rimtų ketinimų įgyti (ar išlaikyti) komercinę poziciją atitinkamoje rinkoje patvirtinimas.⁶⁴

⁶⁴ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *konditerijos korporacija „Rochen“ v. Ferrero S.p.A.*, Nr. 3K-3-391/2010.

2. ES prekių ženklo skiriamąjį požymio įgijimo dėl naudojimo problematika

ES prekių ženklo vieningo galiojimo principas lemia tai, kad pareiškėjai gali naudotis viena procedūrų sistema visoje ES tam, kad jie gautų išimtinę teisę į vienodą apsaugą suteikiantį ES prekių ženklą, galiojantį visoje Sąjungos teritorijoje. Dėl šios priežasties svarbu įsigilinti į klausimą, kaip praktiškai taikomas ES prekių ženklo vieningo galiojimo principas, kai siekiama įregistruoti ES prekių ženklą, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, leidžiančia įregistruoti ES prekių ženklus, įgijusius skiriamąjį požymį dėl naudojimo ES vidaus rinkoje. Pirmiausia, verta detaliau išanalizuoti pačią skiriamąjį požymio dėl naudojimo įgijimo sampratą tam, kad vėliau būtų galima identifikuoti, kokioje Sąjungos teritorijos dalyje ES prekių ženklas turi būti įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo, kad galėtų būti įregistruotas, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata.

2.1. ES prekių ženklo skiriamąjį požymio įgijimo dėl naudojimo samprata

Tokiu atveju, kai atsisakoma įregistruoti ES prekių ženklą, remiantis absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais, įtvirtintais Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b-d punktuose (t. y. atsisakoma registruoti neturinčius jokių skiriamąjį požymio prekių ženklus; prekių ženklus, sudarytus tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms; prekių ženklus, sudarytus tikrai iš tokių žymenų ar nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais), toks ES prekių ženklas dar turi galimybę įgyti teisinę apsaugą. Įvardinti absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai, neleidžia registruoti prekių ženklo, jei dėl naudojimo jis įgijo skiriamąjį požymį prekių, kurioms prašoma registracijos, atžvilgiu. Tokią galimybę įtvirtina Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies nuostata, leidžianti įregistruoti ES prekių ženklus, kurie *de facto* turi skiriamąjį požymį: „1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos.“ Svarbu, atkreipti dėmesį, kad Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje

nenumatoma savarankiška prekių ženklo registravimo teisė. Joje įtvirtina šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b–d punktuose išvardintų atsisakymo registruoti pagrindų išimtis. Todėl jos reikšmė turi būti aiškinama atsižvelgiant į šiuos atsisakymo registruoti pagrindus.⁶⁵ Atkreiptinas dėmesys, kad kitiems absoliutaus atsisakymo registruoti ES prekių ženklus pagrindams, įtvirtintiems likusiuose minėto Reglamento straipsnio punktuose (pvz.: e punkte – žymenims, kurie yra vien forma, kurią lemia pačių prekių rūšis), faktas, kad toks žymuo *de facto* turi skiriamąjį požymį, neturi reikšmės.⁶⁶ Paminėtina, kad praeityje būta nesėkmingų bandymų išplėsti šią Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą išimtį, sąryšyje su atsisakymu registruoti žymenis, kurie yra vien forma, kurią lemia pačių prekių rūšis, prekių forma būtina techniniam rezultatui gauti, arba forma, suteikianti prekei esminę vertę. Puikus to pavyzdys – ETT sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd*⁶⁷, kurioje pareiškėjas tvirtino, kad egzistuoja galimybė registruoti trimatę formą, kurią sudaro tik funkcinės savybės, tačiau ETT pripažino, kad toks požiūris yra neteisingas ir negalimas, kadangi šia nuostata (t. y. tuo metu galiojusios 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti⁶⁸ (toliau – Prekių ženklų direktyva 89/104/EEB) 3 straipsnio 1 dalies e punkto nuostata, kuri šiuo metu analogiškai įtvirtinta Prekių ženklų direktyvos (ES) 2015/2436 4 straipsnio 1 dalies e punkte, o ES prekių ženklų atveju, analogiška nuostata gali būti laikoma Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punktas) siekiama atsisakyti registruoti formas, kurių pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją, nes prekių ženklo suteikiamoms teisėms būdingas išskirtinumas sutrukdytų konkurentams siūlyti tokią funkciją apimančias prekes arba laisvai pasirinkti techninį sprendimą, kurį jie pageidauja pritaikyti, kad įtrauktų tokią funkciją į jų prekę.⁶⁹ Tokia nuostata taip pat yra siekiama bendro intereso tikslo, kuris reikalauja, kad formą, kurios pagrindinės savybės atlieka techninę funkciją ir buvo parinktos jai atlikti, galėtų

⁶⁵ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2011 m. liepos 6 d. sprendimas byloje *Audi AG and Volkswagen AG/OHIM* T-318/09, ECLI:EU:T:2011:330, para 40.

⁶⁶ TRITTON, G., *Tritton on Intellectual Property in Europe. 4th edition.* London: Sweet & Maxwell, 2016, p. 476.

⁶⁷ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd* C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377.

⁶⁸ 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. *OL 1989 L 40*, p. 1-8.

⁶⁹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd* C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, para 79.

laisvai naudoti visi, ši nuostata neleidžia, kad tokie žymenys dėl jų įregistravimo kaip prekių ženklų priklausytų tik vienai įmonei.⁷⁰

ES prekių ženklai Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies prasme padeda atskirti atitinkamas prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, nors ir neturi skiriamąjį požymį Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b-d punktų požiūriu. Tam, kad tokie ES prekių ženklai dėl naudojimo įgytų skiriamąjį požymį, kaip tai suprantama pagal to paties Reglamento 7 straipsnio 3 dalį, reikia, kad bent didelė atitinkamos visuomenės dalis pagal šį prekių ženklą tam tikras prekes ar paslaugas atskirtų kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės. Šis atskyrimas turi vykti dėl žymens naudojimo kaip prekių ženklo, taigi ir dėl jo pobūdžio bei poveikio, dėl kurių pagal jį galima atskirti atitinkamas prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų. Atitinkamos visuomenės apibrėžimas susijęs su asmenų, kuriems skirtos atitinkamos prekės, nagrinėjimu, nes būtent dėl jų prekių ženklas turi atlikti savo pagrindinę funkciją. Taigi toks apibrėžimas turi būti pateikiamas atsižvelgiant į pagrindinę prekių ženklų funkciją – užtikrinti vartotojui arba galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatybę, kad jis neklysdamas atskirtų šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų.⁷¹

Vertinant, ar ES prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalimi, prekių ženklus registruojanti kompetentinga institucija turi atlikti konkretų patikrinimą, atsižvelgdama į visas konkrečius atvejo aplinkybes ir ypač į šio prekių ženklo naudojimą.⁷² Atsižvelgiant į šias aplinkybes svarbu, kad ekspertas iš registruojančios kompetentingos institucija *ex officio* nevertina prekių ženklo skiriamąjį požymio įgijimo galimybės. Tam, kad tokia galimybė būtų iširta ir įvertinta, pareiškėjas turi pateikti atitinkamus tokio naudojimo įrodymus. Pareiškėjas turi nusiųsti naudojimo įrodymus po to, kai pateikiamas prieštaravimo raštas ir prieš tai, kai ekspertas priims galutinį sprendimą.⁷³ Dėl to verta išsiaiškinti, kokios būtent aplinkybės ir faktai turi būti

⁷⁰ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd* C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, para 80.

⁷¹ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *CNH Global NV/VRDT T-378/07*, ECLI:EU:T:2010:413, para 28, 29 ir 38.

⁷² Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje *Libertel Groep BV/Benelux Merkenbureau* C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244, para 77.

⁷³ EUIPO guidelines, part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal, chapter 1: general principles [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 4, prieiga per internetą: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice/_WP_1_2017

vertinami kaip įrodymai, siekiant įregistruoti ES prekių ženklą, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalimi.

ETT savo sprendime dėl prejudicinio sprendimo sujungtose bylose *Windsurfing Chiemsee Produktions – ir Vertriebs GmbH (WSC)/ Boots- ir Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberge*⁷⁴ išreiškė savo poziciją, kad kompetentinga institucija privalo atlikti visaapimančią įrodymų vertinimo testą, siekiant nustatyti, kad prekių ženklas padeda atskirti prekes ar paslaugas, kaip susijusias su konkrečia įmone. Teismas nustatė konkrečias aplinkybes, į kurias turi būti atsižvelgta, atliekant šį testą, siekiant nustatyti, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Taigi, ETT nurodė tokius svarbius veiksnius: prekių ženklo užimamą rinkos dalį, šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie pagal prekių ženklą atpažįsta prekes (ar paslaugas), kaip susijusias su konkrečia įmone, prekybos ir pramonės rūmų ar kitų prekybos ir profesinių asociacijų pareiškimus. Teismas apibūdino pageidaujamą šio testo rezultatą: suinteresuotieji asmenys arba nors didelė jų dalis dėl prekių ženklo atpažįsta prekes ar paslaugas kaip susijusias su konkrečia įmone. Tuomet galima konstatuoti, kad tokio prekių ženklo registracijos reikalavimai yra patenkinti. Vertinimas negali būti atliekamas remiantis vien abstrakčia duomenų analize, pvz.: iš anksto nustatyta procentine dalimi. Nuomonių apklausos gali būti naudingos, kai ES valstybių narių valdingus įgaliojimus turinčios institucijos susiduria su sunkumais, siekiant nustatyti, ar ginčytinas prekių ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Tačiau tokios nuomonių apklausos privalo būti atliekamos, atsižvelgiant į nacionaliniuose įstatymuose tokioms apklausoms nustatytus reikalavimus.⁷⁵ Apibendrinant, galima teigti, jog šis ETT sprendimas išskyrė keturis pagrindinius aspektus, kuriuos svarbu įvertinti, siekiant nustatyti, ar prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo: 1) svarbus ne pats naudojimas, o naudojimas kaip identifikatorius, kuris leidžia prekių ženklui įgyti skiriamąjį požymį; 2) turi būti pateikiami įrodymai, kad prekių ženklas yra naudojamas kaip identifikatorius; 3) jeigu didelei daliai vartotojų prekių ženklo naudojimas leidžia identifikuoti pareiškėjo prekes ar paslaugas, prašymas įregistruoti prekių ženklą turi būti patenkintas; 4) nuomonių apklausomis galima

/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_1_general_principles/part_B_examination_section_4_chapter_1_general_principles_en.pdf>.

⁷⁴ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 1999 m. gegužės 4 d. sprendimas sujungtose bylose *Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger*, Nr. C-108/97 ir C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230.

⁷⁵ TRITTON, G., *supra* note 66, p. 477-478.

pasikliauti tuomet, jeigu jos padeda nustatyti, jog prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.⁷⁶

Svarbu atkreipti dėmesį, jog Lietuvos teismai pritaria tokiai ETT pozicijai dėl prekių ženklo skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo sampratos. Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta analogiška nuostata Prekių ženklų direktyvos (ES) 2015/2436 4 straipsnio 4 dalies nuostatai, t. y. kad šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ar 4 punktuose numatytais atvejais žymuo gali būti pripažintas ženklų ir jo registracija negali būti paskelbta negaliojančia, jeigu iki paraiškos padavimo datos, po paraiškos padavimo ar ženklo registracijos datos ženklas dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį. LAT yra pažymėjęs, kad ši nuostata turi būti laikoma ne taisykle, o taisyklės išimtimi, kuri *inter alia* reiškia, jog turi būti konstatuojama, kad tas ženklas gali atlikti prekių komercinės kilmės (komercinio šaltinio) identifikavimo funkciją.⁷⁷ Kiekvienu konkrečiu atveju, vertinimas, ar ženklas kaip visuma yra įgijęs skiriamąjį požymį, t. y. ar jis atlieka ženklo funkcijas ir dėl to gali būti saugomas kaip prekių ženklas, yra individualus, priklausantis nuo konkrečiu atveju susidėjusių faktinių bylos aplinkybių.⁷⁸ LAT atkreipia dėmesį, jog skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo pirmiausia turi būti vertinamas, atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą ir į tai, kaip nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją gali suvokti vidutinis, pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas. LAT konstatuoja, jog skiriamasis požymis įgyjamas dėl naudojimo tuomet, kai suinteresuoti asmenys atpažįsta prekę kaip pagamintą ar suteiktą tam tikros įmonės dėl ženklo naudojimo kaip prekių ženklo. Taip pat LAT pritaria ETT pozicijai, kad siekiant nustatyti, ar prekių ženklas tapo tinkamu atskirti atitinkamą prekę ar paslaugą, reikia visapusiškai įvertinti visas aplinkybes, atsižvelgti į prekių ženklo rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas, taip pat šio ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas, trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas kaip konkrečios įmonės prekes ar paslaugas, į prekybos ir

⁷⁶ PHILIPS, J., *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 110.

⁷⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Liuks“ ir UAB „Corpus Medica“ v. UAB „Farmak“, bylos Nr. 3K-3-105/2010.

⁷⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2011 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA „Stirolbiofarm Baltikum“ v. AB „Sanitas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-255/2011.

pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus.⁷⁹ Atsižvelgiant į visuomenės nuomonės tyrimų vertinimą, LAT išaiškino, jog tokių tyrimų, kaip vieno iš įrodymų reikšmė neturėtų būti suabsoliutinama, bet jie vertinami visų kitų byloje pateiktų įrodymų kontekste.⁸⁰ Taigi, galima išvelgti, jog LAT, interpretuodamas prekių ženklo skiriamąjo požymio įgijimo dėl naudojimo sampratą, formuodamas savo poziciją, remiasi ETT jurisprudencija, ir joje suformuluotomis gairėmis.

Atsižvelgiant į ES prekių ženklo vieningą teritorinį galiojimą, ir visas ETT sprendime dėl prejudicinio sprendimo sujungtose bylose *Windsurfing Chiemsee Produktions – ir Vertriebs GmbH (WSC)/ Boots- ir Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberge* įvardintas svarbias aplinkybes, svarbu rasti atsakymą į klausimą, kokioje gi ES teritorijos dalyje (t. y. geografinėje rinkoje) ES prekių ženklas turi būti įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo, kad galėtų būti registruojamas, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata.

2.2. Geografinės teritorijos, kurioje ES prekių ženklas dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį, vertinimas

Siekiant įregistruoti ES prekių ženklą, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta išimtimi, privaloma pateikti įrodymus, jog ES prekių ženklas dėl naudojimo tam tikroje ES teritorijoje yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ir paslaugų, kurioms prašoma registracijos. Pagrindinė problema atsiskleidžia tuomet, kai siekiama įvardinti, būtent, kokioje ES teritorijos dalyje (t. y. kokioje geografinėje rinkoje) jis turi būti atpažįstamas. Šiam klausimui nei Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009, nei Reglamento dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424 nuostatos nepateikia akivaizdaus atsakymo, tačiau tam tikrus apibendrintus atsakymus galima rasti ETT ir Bendrojo Teismo sprendimuose. Atkreiptinas dėmesys, jog teismai, pateikdami išaiškinimus apie 7 straipsnio 3 dalies taikymo ypatumus, atsižvelgia į ES prekių ženklo vieningo galiojimo principą, ES valstybių narių kalbinę įvairovę ir kitas geopolitinės prielaidas.

⁷⁹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2014 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje *Ludwig Schokolade GmbH & Co KG v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras*, bylos Nr. 3K-3-198/2014.

⁸⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje *AB „Vilniaus Degtinė“ v. AB „Stumbras“*, bylos Nr. 3K-3-275-969/2016.

Kadangi Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis gali būti taikoma tik tokiu atveju, jeigu atsisakoma įregistruoti ES prekių ženklą, remiantis 7 straipsnio 1 dalies b-d punktuose įtvirtintais pagrindais, pirmiausia, dera sistemiškai išanalizuoti šių nuostatų santykį su to paties straipsnio antrąja dalimi. Taigi, Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 dalis nurodo: „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tik dalyje Bendrijos“. Iš to seka, ES prekių ženklas nebus registruojamas, nors absoliutūs neregistravimo pagrindai galioja tik dalyje ES. Nors minėtas Reglamentas ir nepateikia apibrėžimo, kas yra laikoma „dalimi Bendrijos“, šios sąvokos prasmę savo jurisprudencijoje išanalizavo ETT. Savo sprendime byloje *August Storck KG/VRDT*⁸¹ ETT pasisakė, kad dalis Bendrijos Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 dalies prasme gali susidaryti tik iš vienos ES valstybės narės⁸². Tokiu atveju, gali būti atsisakyta registruoti ES prekių ženklą, jeigu jis neatitinka vienos arba daugiau nei vienos ES valstybės narės nustatytų registravimo kriterijų. Teisinėje literatūroje pasitaiko nuomonių, kad tai gali būti laikoma esmine kliūtimi ES prekių ženklų sistemos plėtrai vykdyti⁸³. Nepaisant to, galima teigti, jog minėto Reglamento 7 straipsnio 2 dalį galima laikyti tiesiogine ES prekių ženklo vieningos galios principo išraiška, įtvirtinančia draudimą registruoti prekių ženklą, nors absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai galioja tik dalyje Bendrijos.⁸⁴

Minėta Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 dalies nuostata reikšminga ne tik nustatant ES prekių ženklo skiriamąjį požymį Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies prasme, tačiau į ją svarbu atsižvelgti taikant ir to paties Reglamento 7 straipsnio 3 dalį. Tai atsiskleidžia keliuose ETT sprendimuose. Pirmasis teismo sprendimas priimtas byloje *Ford Motor Company/OHIM*⁸⁵, kurioje teismas nagrinėjo klausimus dėl žodinio Bendrijos prekių ženklo „OPTIONS“ registravimo. Taigi, verta pradėti nuo to, jog VRDT ekspertas atsisakė įregistruoti žodinį Bendrijos ženklą „OPTIONS“, nes nustatė, kad šis prekių ženklas neturi jokio skiriamąjo

⁸¹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2006 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *August Storck KG/VRDT* C-25/05 P, ECLI:EU:C:2006:422.

⁸² *Ibidem*, para 83.

⁸³ PRANEVIČIUS, G., *Europos Bendrijos prekių ženklo ir asmenų, galinčių būti Europos Bendrijos prekių ženklo savininkais, samprata* [interaktyvus], Jurisprudencija, 2002, t. 34 (26), [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 37, prieiga per internetą: < https://www.mruni.eu/upload/iblock/c3c/004_pranevicius.pdf >.

⁸⁴ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2000 m. kovo 30 d. sprendimas byloje *Ford Motor Company/OHIM* T-91/99, ECLI:EU:T:2000:95, para 25.

⁸⁵ *Ibidem*.

požymio anglų ir prancūzų kalbose.⁸⁶ Kartu su apeliaciniu skundu pareiškėja Ford Motor Company pateikė prekių ženklo „OPTIONS“ naudojimo įrodymus Jungtinėje Karalystėje ir keliose kitose ES valstybėse narėse, kur anglų kalba yra paplitusi, tačiau nepateikė šio prekių ženklo naudojimo įrodymų, susijusių su Prancūzija. Dėl su Prancūzija susijusio būdingo skiriamąjo požymio stokos Apeliacinė komisija atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą, tačiau jis ir toliau siekė Apeliacinės komisijos sprendimo panaikinimo. Visų šių faktinių aplinkybių kontekste verta išgryninti dvi priešingas pozicijas, interpretuojančias tuo metu galiojusio 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo⁸⁷ (toliau – Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 40/94) 7 straipsnio 3 dalies prasmę: pareiškėjo Ford Motors Company ir Bendrojo Teismo. Pareiškėjas laikėsi pozicijos, kad norint įregistruoti prekių ženklą minėto Reglamento 7 straipsnio 3 dalies pagrindu, užtenka įrodyti, kad skiriamasis požymis buvo įgytas žymioje ES dalyje, įskaitant vienoje didelės ES valstybėje narės teritorijoje (šiuo konkrečiu atveju – Jungtinėje Karalystėje). Taip pat, pareiškėjas laikėsi nuomonės, kad minėto Reglamento 7 straipsnio 3 dalis turi pirmenybę prieš šio Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, iš to seka, kad skiriamąjo požymio dėl naudojimo įgijimo atveju, nebūtų atsižvelgta į 7 straipsnio 2 dalies nuostatas, ir apskritai Reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 40/94 įstatymų leidėjas nepateikia jokių nuostatų, reikalaujančių, jog skiriamąjo požymio įgijimas privalo būti įrodytas visoje Bendrijoje.

Svarbu, kad Bendrasis teismas kategoriškai nesutiko su tokiu požiūriu. Visų pirma, teismas pabrėžė Bendrijos prekių ženklo vieningą statusą, kuris leidžia įmonėms, norinčioms įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, ne tik naudotis vienoda procedūrų sistema visoje ES, tačiau gauti ir vienodą Bendrijos prekių ženklo apsaugą. Taigi, Bendrijos prekių ženklo vieningas statusas reiškia tokio ženklo vienodą galią visoje Bendrijoje. Toliau teismas nurodė, jog tik tuomet, kai registruojamas Bendrijos prekių ženklas turi būdingą skiriamąjį požymį visoje Bendrijoje, toks prekių ženklas bendroje ES rinkoje gali įgyvendinti savo pagrindinę funkciją⁸⁸ - užtikrinti prekių ar paslaugų kilmės tapatumą pirkėjui ar galutiniam naudotojui, leidžiant jam be suklaidinimo galimybės atskirti produktą ar paslaugą nuo kitos kilmės produktų ar paslaugų. Taigi, teismas byloje *Ford Motor Company/OHIM* padarė galutinę

⁸⁶ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2000 m. kovo 30 d. sprendimas byloje *Ford Motor Company/OHIM* T-91/99, ECLI:EU:T:2000:95, para 4.

⁸⁷ 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, OL 1994 L 11.

⁸⁸ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2000 m. kovo 30 d. sprendimas byloje *Ford Motor Company/OHIM* T-91/99, ECLI:EU:T:2000:95, para 24.

išvada, kad dėl naudojimo įgytas Bendrijos prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti įrodytas žymioje Bendrijos dalyje, kurioje buvo atsisakyta registruoti Bendrijos prekių ženklą Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b-d punktų pagrindu. Aptariamu atveju, pareiškėjas būtų galėjęs užregistruoti Bendrijos prekių ženklą „OPTIONS“, tik jeigu būtų pateikęs įrodymus apie prekių ženklo naudojimą anglakalbėse ir prancūzakalbėse ES valstybėse narėse.

Galima teigti, jog antrasis ETT sprendimas byloje *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau*⁸⁹, nors nagrinėja klausimus dėl Prekių ženklų direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 3 dalies taikymo, tačiau seka ta pačia argumentavimo logika, aiškinant dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio teritorinę apimtį Beniliukse, kadangi kaip ES prekių ženklas turi vieningą galią visoje Sąjungos teritorijoje, Beniliukso prekės ženklas taip pat turi vieningą galią visoje Beniliukso teritorijoje (apimančioje kelias valstybes), dėl šios priežasties galima išvelgti tam tikras paraleles ir panašius reglamentavimo tikslus⁹⁰. Taigi, Hagos apeliacinis teismas pateikė užklausą ETT priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimų, susijusių su Prekių ženklų direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 3 dalies taikymu, kadangi BINT, kuri suteikia apsaugą prekių ženklu Belgijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose, atsisakė registruoti žodinį prekių ženklą „EUROPOLIS“ draudimo paslaugoms dėl to, kad jis neturi jokio skiriamojo požymio. Hagos apeliacinio teismo suformuluoti klausimai buvo susiję su prekių ženklu taikomu teritoriniu standartu, kai grupė ES valstybių narių dalinasi tais pačiais prekių ženklais reglamentuojančiais teisės aktais. Taip pat buvo norima išsiaiškinti, ar Prekių ženklų direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 3 dalies prasme yra pakankama įrodyti įgytą skiriamąjį požymį tik žymioje Beniliukso teritorijoje.

Kadangi Prekių ženklų direktyvos 89/104/EEB 1 straipsnyje BINT registruojamus prekių ženklus prilygina valstybėje narėje registruojamiems prekių ženklu, ETT yra išaiškinęs, kad Beniliukso teritorija turi būti prilyginama ES valstybės narės teritorijai.⁹¹ Dėl šios priežasties, ETT pabrėžė, kad Prekių ženklų direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 3 dalis (kuri, atkreipiamas dėmesys, šiuo metu analogiškai įtvirtinta Prekių ženklų direktyvos (ES) 2015/2436 4 straipsnio 4 dalyje, o ES prekių ženklų atveju tokią nuostatą galima rasti

⁸⁹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau* C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530.

⁹⁰ JEHORAM, T. C., VAN NISPEN, C. J. J. C., HUYDECOPER, J. L. R. A., *European Trademark Law*, s.1 Kluwer Law International, 2010, p. 37.

⁹¹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau* C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, para 20.

Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklų (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje) turi būti aiškinama kaip reiškianti, kad šios nuostatos pagrindu galima registruoti prekių ženklą tik tuo atveju, jei įrodoma, jog šis prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo visoje valstybės narės teritorijos arba Beniliukso atveju – visoje jo teritorijos, kurioje galioja atsisakymo registruoti pagrindas, dalyje.⁹² Taip yra todėl, kad gali būti registruojamas tik toks prekių ženklas, kuris atitinka registravimo kriterijus visoje ES valstybėje narėje. Dėl šios priežasties, prašymą įregistruoti žodinį prekių ženklą „EUROPOLIS“ pateikęs asmens pozicija, kad ženklo registracijai pakanka įrodymų, kurie patvirtina prekių ženklą įgytą skiriamąjį požymį Nyderlanduose, ETT buvo atmesta.

Atkreiptinas dėmesys, jog dėl vieningo ES prekių ženklų statuso dėl naudojimo įgyto prekių ženklų skiriamąjį požymio vertinimas neturėtų būti grindžiamas atskiromis nacionalinėmis rinkomis. Net jei tiesa, kad privalo būti įrodyta, jog prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį toje Sąjungos dalyje, kurioje *ab initio* jis neturėjo tokio požymio, yra nepagrįsta reikalauti pateikti tokio įgijimo įrodymų atskirai dėl kiekvienos ES valstybės narės.⁹³ Dėl to, galima teigti, jog *Ford Motor Company/OHIM* byloje suformuota „taisyklė“, jog Bendrijos prekių ženklas gali būti įregistruotas remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklų (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalimi, tik tuomet jeigu yra įrodoma, jog prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį žymioje Bendrijos dalyje, kurioje buvo atsisakyta registruoti prekių ženklą remiantis to paties Reglamento 7 straipsnio 1 dalies, b-d punktų pagrindu, atitinka suformuluotą ETT bylų praktiką.

Teismas, formuluodamas išvadą, jog žodinis prekių ženklas „OPTIONS“ negalėjo būti registruojamas, nes nebuvo pateikti jo naudojimo įrodymai Prancūzijoje, atsižvelgė į tarp ES valstybių narių egzistuojančią kalbinę įvairovę ir kultūrinius skirtumus. Tai yra būtina, nagrinėjant Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklų (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies taikymą žodiniams ES prekių ženklams, kadangi šiuo metu ES turi net 24 oficialias kalbas, o Europos Sąjungos piliečiai teigiamai vertina daugiakalbystę. Šį faktą patvirtina 2012 m. Eurobarometro tyrimas kalbų, kurias moka Europiečiai tema⁹⁴, kuriame buvo išaiškinta, jog

⁹² Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau* C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, para 23.

⁹³ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2012 gegužės 24 d. sprendimas byloje *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/VRDT*, ECLI:EU:C:2012:307, para 62.

⁹⁴ Europos komisijos užsakymu 2012 m. birželio mėn. publikuotas Eurobarometro tyrimas, *Europiečiai ir jų kalbos* [interaktyvus], [žiūrėta 2017 balandžio 4 d.] p. 5-9, prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf>.

net 98 proc. apklaustųjų mano, kad jų vaikams bus naudinga mokėti užsienio kalbų; 88 proc. yra įsitikinę, kad mokėti kitų kalbų negu jų gimtoji kalba yra labai naudinga, 72 proc. pritaria ES tikslui, kad kiekvienas žmogus turėtų mokėti bent 2 užsienio kalbas, 77 proc. teigia, kad gerinti kalbų mokėjimą turėtų būti politinis prioritetas. Sisteminiai kalbos patikrinimai normaliai atliekami tik oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis atliekant ES prekių ženklo absoliutaus atsisakymo registruoti pagrindus pvz.: vertinant Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintą referencinį pagrindą. Yra atsisakoma registruoti tokį žymenį, jeigu jis yra apibūdinamasis bet kuria iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų, nepaisant atitinkamos šalies dydžio ar gyventojų skaičiaus. Tačiau esant įtikinamų įrodymų, kad konkreti sąvoka turi reikšmę kita kalba, nei oficialioji Europos Sąjungos kalba, ir yra suprantama Europos Sąjungos dalyje pakankamai didelės atitinkamos visuomenės dalies, šią sąvoką taip pat turi būti atsisakoma registruoti.⁹⁵ Sprendime *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau* byloje ETT taip pat išaiškino, kiek reikia atsižvelgti į valstybės narės ar šiuo atveju Beniliukso kalbinius regionus, norint įvertinti dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį, kalbant apie prekių ženklą, sudarytą iš vieno ar kelių valstybės narės ar Beniliukso oficialiosios kalbos žodžių.⁹⁶ Tokio išaiškinimo prireikė todėl, kad BINT atsisakė registruoti žodinį prekių ženklą „EUROPOLIS“, nes žodis „polis“ olandų kalba reiškia draudimo susitarimą. Nors pareiškėjas pateikė įrodymus, patvirtinančius šio prekių ženklo įgytą skiriamąjį požymį Nyderlanduose, to neužteko, nes olandų kalba yra suprantama ir kalbama kitose Beniliukso valstybėse, pvz.: Belgijoje esančioje Flandrijos provincijoje. Dėl to, ETT pateikė išaiškinimą, kad kai prekių ženklą sudaro vienas ar keli valstybės narės arba Beniliukso oficialiosios kalbos žodžiai, jei atsisakymo registruoti pagrindas galioja tik viename valstybės narės kalbiniame regione ar Beniliukso atveju – viename iš jo kalbinių regionų, turi būti nustatyta, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo visame šiame kalbiniame regione.⁹⁷ Taip apibrėžtame kalbiniame regione kompetentinga valdžios institucija turi įvertinti, ar suinteresuotieji asmenys arba bent didelė jų dalis dėl prekių ženklo

⁹⁵ EUIPO guidelines for examination of European Union Trade Marks, Part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal, Chapter 4: Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c) of EUTRM [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 4, prieiga per internetą: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c_en.pdf>.

⁹⁶ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau* C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, para 24.

⁹⁷ *Ibidem*, para 29.

atpažįsta nagrinėjamą prekę ar paslaugą kaip susijusią su konkrečia įmone.⁹⁸ Taigi, remiantis aptartomis bylomis, galima daryti išvadą, jog Europos Sąjungoje egzistuojanti kalbinė įvairovė bei ES valstybių narių kalbiniai regionai daro tiesioginę įtaką vertinimui, ar ES prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalimi.

Tokiu atveju, kai nežodinis ES prekių ženklas neturi jokio skiriamąjo požymio visoje ES teritorijoje (tokios situacijos susidaro, pavyzdžiui, tuomet, kai nežodinį prekių ženklą sudaro spalva *per se*), skiriamąjo požymio įgijimas dėl naudojimo privalo būti įrodytas kiekvienoje ES valstybėje narėje atskirai. Bendrojo Teismo sprendimai, kuriuose buvo nagrinėjama ši problema, yra nurodę, kad dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis turi būti įrodomas kiekvienos ES valstybės narės atžvilgiu atskirai. Sprendime *Glaverbel SA/OHIM*⁹⁹ byloje, susijusioje su vaizdiniu ES prekių ženklu, vaizduojančiu stiklo paviršiaus tekstūrą, Bendrasis Teismas yra pasisakęs, jog Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą reikia analizuoti sistemiškai kartu su Reglamento 7 straipsnio 2 dalimi. Dėl šios priežasties, gali būti atsisakyta registruoti ES prekių ženklą, jeigu jis neturi jokio skiriamąjo požymio dalyje Bendrijos, o dalis Bendrijos Reglamento 7 straipsnio 2 dalies prasme gali susidėti tik iš vienos ES valstybės narės. <...> Apeliacinė komisija tinkamai ištyrė įrodymus, susijusius su prekių ženklo skiriamuoju požymiu įgijimu dėl naudojimo *kiekvienoje ES valstybėje narėje atskirai*.¹⁰⁰ Analogiškai, ETT sprendime byloje *Mars, Inc./OHIM*¹⁰¹, kurioje buvo registruojamas erdvinis Bendrijos prekių ženklas, atvaizduotas trimatė forma (šokolado plytelės forma), pasisakė, jog jeigu prekės ženklas neturi jokio skiriamąjo požymio visoje Bendrijoje (šio Bendrijos prekių ženklo įregistravimo metu ES susidarė tik iš penkiolikos ES valstybių narių), nėra laikoma teisės klaida reikalauti įrodyti, kad ES prekių ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo visoje ES, t. y. visose 15 ES valstybių narių.¹⁰²

Galima teigti, kad aktuali vyraujanti pozicija, kaip reikia vertinti, kokioje teritorinėje apimtyje privalo būti naudojamas ES prekių ženklas, kad būtų pripažintas įgijęs skiriamąjį

⁹⁸ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau* C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, para 27.

⁹⁹ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimas byloje *Glaverbel SA/OHIM* T-141/06, ECLI:EU:T:2007:273.

¹⁰⁰ *Ibidem*, para 40.

¹⁰¹ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2009 m. liepos 9 d. sprendimas byloje *Mars, Inc./OHIM* T-28/08, ECLI:EU:T:2009:253.

¹⁰² *Ibidem*, para 46-47.

požymį, atskleidžiama Bendrojo Teismo sprendime byloje *Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO*¹⁰³. Bendrasis Teismas pripažino ES prekių ženklo, atvaizduojančio trimate forma šokolado plytelę, registraciją negaliojančia dėl to, kad jis neturėjo skiriamąjo požymio visose ES valstybėse narėse. Tam, kad būtų galima geriau įsigilinti į išreikštą Bendrojo Teismo poziciją, verta trumpai apžvelgti faktines aplinkybes.

2006 m. Société des Produits Nestlé S.A. (toliau – Nestlé) sėkmingai įregistravo ES prekių ženklą, atvaizduojantį trimate forma šokolado plytelę prekėms atitinkančioms 30 klasei pagal Nicos klasifikaciją, tačiau 2007 m. Mondelez UK Holdings & Services Ltd užprotestavo šio ES prekių ženklo registraciją ir EUIPO Anuliavimo skyrius paskelbė, kad prekių ženklas negalioja Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pagrindu, nes neturi jokio skiriamąjo požymio. Dėl šio Anuliavimo skyriaus sprendimo Nestlé padavė apeliacinį skundą. EUIPO Apeliacinė komisija priėmė sprendimą, kad ES prekių ženklas vis gi yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo, remiantis įrodymais surinktais 14 ES valstybių narių. Mondelez UK Holdings & Services Ltd ginčijo pastarąjį sprendimą, o vienas iš pateiktų ginčo argumentų buvo tai, kad ginčijamas prekių ženklas neįgijo skiriamąjo požymio dėl naudojimo visoje ES teritorijoje.

Svarbu, kad Bendrasis teismas pateikdamas savo išaiškinimą, pasirėmė ankstesne ETT praktika, ir apibendrino Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies interpretaciją ES prekių ženklo vieningo galiojimo principo kontekste. Pirmiausia, Bendrasis Teismas konstatavo, kad to paties Reglamento 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ES prekių ženklo vieningas statusas lemia, kad ES prekių ženklas turi vienodą galią visoje ES. Iš ES prekių ženklo vieningo galiojimo visoje ES teritorijoje seka ES prekių ženklui keliamas reikalavimas turėti skiriamąjį požymį visoje ES. Dėl šios priežasties sistemaiškai aiškinant šio Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą ir to paties Reglamento 7 straipsnio 2 dalį, galima konstatuoti, jog ES prekių ženklas negali būti registruojamas, jeigu jis neturi jokio skiriamąjo požymio dalyje Sąjungos. Teismas primena, jog ankstesnėje bylų praktikoje įtvirtinta, kad dalis Sąjungos Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 dalies prasme gali susidaryti tik iš vienos ES valstybės narės. Todėl Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, leidžianti ES prekių ženklų, kurie įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, registraciją, taip pat

¹⁰³ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2016 m. lapkričio 15d. sprendimas byloje *Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO* T-112/13, ECLI:EU:T:2016:735.

turi būti aiškinama šio reikalavimo (t. y. reikalavimo, jog ES prekių ženklas privalo turėti skiriamąjį požymį visoje ES) šviesoje. Vadinasi, tam, kad būtų galima įregistruoti ES prekių ženklą, remiantis minėto Reglamento 7 straipsnio 3 dalimi, skiriamasis požymis įgytas dėl naudojimo privalo būti įrodytas toje ES dalyje, kurioje prieš tai buvo atsisakyta įregistruoti ES prekių ženklą 7 straipsnio 1 dalies b-d punktų pagrindu.¹⁰⁴ Tokiu atveju, kai nėra pateikiami visi įrodymai dėl skiriamojo požymio įgijimo dėl naudojimo iš tų valstybių narių, kuriose prieš tai buvo atsisakyta registruoti, remiantis ES prekių ženklą 7 straipsnio 1 dalies b-d punktais, tokie įrodymai negali būti laikomi pakankamais, ir toks ES prekių ženklas negali būti įregistruotas. Šiame kontekste kaip tinkamus pavyzdžius teismas įvardino dvi bylas: *Louis Vuitton Malletier/OHIM*¹⁰⁵ bylą, kurioje buvo atsisakyta registruoti vaizdinį ES prekių ženklą, kadangi įrodymai, patvirtinantys šio prekių ženklo įgytą skiriamąjį požymį dėl naudojimo nebuvo pateikti iš 12 ES valstybių narių (paraiškos padavimo dėl šio Bendrijos prekių ženklo registracijos momentu ES valstybėmis narėmis buvo 27 šalys); ir *Työhönvalmennus Valma/VRDT*¹⁰⁶ byloje, kurioje buvo atsisakyta registruoti ES prekių ženklą, atvaizduojantį trimatę formą žaidimą su mediniais kubeliais, nes įrodymai buvo pateikti tik iš 4 valstybių iš visų 28 ES valstybių narių. Taip pat svarbu pabrėžti, kad jei turi būti įrodyta, jog ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį visoje Sąjungoje, visiškai nereikalaujama, kad būtų pateikti tie patys įrodymai dėl kiekvienos valstybės narės.¹⁰⁷ Taigi, Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis turi būti interpretuojama, atsižvelgiant į aptartus reikalavimus. ES prekių ženklo vieningos galios principas nulemia tai, kad ES prekių ženklas gali būti registruojamas tik tuo atveju, jeigu turi skiriamąjį požymį visoje ES teritorijoje (nesvarbu, ar šis ženklas turi būdingą (angl. *inherent*) skiriamąjį požymį arba yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo).

Įvardintų Bendrojo Teismo nuostatų kontekste, galima teigti, jog EUIPO Apeliacinė komisija netinkamai nustatė ES prekių ženklo skiriamojo požymio naudojimo teritorinę apimtį, kadangi sprendimas, konstatuojantis, jog ES prekių ženklas, atvaizduojantis trimatę formą šokolado plytelę, yra dėl naudojimo įgijęs skiriamąjį požymį, buvo priimtas remiantis

¹⁰⁴ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2016 m. lapkričio 15d. sprendimas byloje *Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO* T-112/13, ECLI:EU:T:2016:735, para 119-121.

¹⁰⁵ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2015 m. balandžio 21 d. sprendimas byloje *Louis Vuitton Malletier/OHIM* T-360/12, ECLI:EU:T:2015:214.

¹⁰⁶ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2016 m. kovo 16 d. sprendimas byloje *Työhönvalmennus Valma/VRDT* T-363/15, ECLI:EU:T:2016:149.

¹⁰⁷ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2016 m. lapkričio 15d. sprendimas byloje *Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO* T-112/13, ECLI:EU:T:2016:735, para 126.

įrodymais tik iš 14 ES valstybių narių, nors prašymo įregistruoti ES prekių ženklą momentu 2002 m. ES valstybėmis narėmis buvo 15 valstybių. Kaip minėta, jeigu pateikti įrodymai neapima visų ES valstybių narių, negali būti konstatuojama, jog ES prekių ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį visoje ES teritorijoje.

EUIPO Apeliacinės komisija, siekdama išsiaiškinti, koku mastu įvardintas ES prekių ženklas buvo atpažintas suinteresuotų asmenų, kaip susijęs su šio prekių ženklo savininku Nestlé, susumavo 10 ES valstybių narių, kuriose buvo atliktos nuomonių apklausos, gyventojų skaičių, kuris atitiko net 83 proc. ES gyventojų skaičiaus. EUIPO Apeliacinė komisija konstatavo, jog net 45 proc. įvardintų gyventojų betarpiškai susiejo ES prekių ženklo formą su šio prekių ženklo savininku Nestlé. Šis EUIPO Apeliacinės komisijos požiūris buvo klaidingas, kadangi nėra pakankama įrodyti ES prekių ženklo naudojimą žymioje arba didžiojoje ES teritorijos dalyje. Jeigu pareiškėjas nepateikia duomenų, kurie įrodo ES prekių ženklo naudojimą dalyje Sąjungos, net jeigu ši dalis yra nežymi arba susideda tik iš vienos ES valstybės narės, negalima konstatuoti, kad ES prekių ženklas dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį.¹⁰⁸ Bendrasis Teismas konstatavo, kad dalyje Sąjungos egzistuojantis nepakankamas atpažinimo lygis, jog ES prekių ženklas yra susijęs su konkrečiu komercinės kilmės šaltiniu, negali būti kompensuojamas kitoje ES teritorijos dalyje esančiu aukštu atpažinimo lygiu.¹⁰⁹

Apibendrinant, šiuo metu yra nustatytas aukštas reikalavimų slenkstis, siekiant įrodyti, kad ES prekių ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Tai, žinoma, gali būti laikoma sunkiai įveikiama kliūtimi, kuri teisinėje literatūroje dažnai vadinama „Malto torpeda“ (angl. *Malta torpedo*). Tokia situacija susidaro, kai yra atsisakoma įregistruoti prekių ženklą, kuris iš pirmo žvilgsnio buvo plačiai reklamuojamas ir naudojamas visoje ES teritorijoje, tačiau neįgijo skiriamąjo požymio dėl naudojimo Maltoje (arba kitoje mažoje ES valstybėje).¹¹⁰ Tačiau nepaisant šio gana griežto Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies interpretavimo, svarbiausia, jog reikalavimas įrodyti, kad ES prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį toje Sąjungos dalyje, kurioje *ab initio* tokio požymio neturėjo, nepažeidžia ES prekių ženklo vieningo galiojimo principo.

¹⁰⁸ Bird & Bird LLP, *Trade mark: acquired distinctiveness in shape mark* [interaktyvus], PLC Magazine, 2017 Nr. 1-2, [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.], prieiga per internetą: <<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/uk/trade-mark-acquired-distinctiveness-in-shape-mark>>.

¹⁰⁹ Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2016 m. lapkričio 15d. sprendimas byloje *Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO T-112/13*, ECLI:EU:T:2016:735, para 142.

¹¹⁰ TRITTON, G., *supra* note 66, 2016, p. 479.

3. Vieningos galios principo taikymas, kai reiškiamas reikalavimas dėl neteisėtų veiksmų, kuriais pažeidžiamos ES prekių ženklo savininko teisės, naudojant ankstesnį panašų ar klaidinamai panašų žymenį

Kita svarbi problema, susijusi su ES prekių ženklo vieningos galios principo veikimu, yra kokia apimtimi šis principas faktiškai veikia, kai yra pareiškiamas reikalavimas nutraukti neteisėtus veiksmus, kuriais pažeidžiamos ES prekių ženklo savininko išimtinės teisės. Ypač tuo atveju, kai ES prekių ženklų teismas konstatuoja, jog naudojamą žymenį yra galimybė supainioti su ES prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokia galimybė neegzistuoja kitoje jos teritorijos dalyje. Ypač svarbu nustatyti, kaip tokiu atveju pasireiškia ES prekių ženklo vieningo statuso sąveika su Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 9 straipsnio 2 dalies b punktu, kuris, Reglamento dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424 11 straipsniu yra išdėstomas nauja redakcija bei Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 102 straipsnio 1 dalimi.

Pirmiausia, svarbu pabrėžti, jog ES prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Remiantis pasikeitusiu Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 9 straipsnio 2 dalies b punktu, ES prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo, vykdant komercinę veiklą naudoti bet kokią žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti, jeigu žymuo yra tapatus ES prekių ženklui arba į jį panašus ir juo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas ES prekių ženklas, arba į jas panašios, jei yra tikimybė suklaidinti visuomenę; tikimybė suklaidinti apima tikimybę susieti žymenį su prekių ženklu. Draudimas naudoti komercinėje veikloje žymenį *inter alia* apima draudimą žymėti tokiu žymeniu prekes arba pakuotes, siūlyti žymeniu pažymėtas prekes, pateikti jas į rinką arba šiais tikslais sandėliuoti, taip pat siūlyti ar teikti juo pažymėtas paslaugas, importuoti arba eksportuoti žymeniu pažymėtas prekes, naudoti žymenį kaip prekybinį ar bendrovės pavadinimą arba kaip prekybinio ar bendrovės pavadinimo dalį, naudoti žymenį komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje, naudoti žymenį lyginamojoje reklamoje tokiu būdu, kuris prieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/114/EB.¹¹¹ Jeigu, tarkime, naudojamas vėliau

¹¹¹ Atkreiptinas dėmesys, jog 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių išdėsto nauja redakcija 2009 m. vasario

įregistruotas nacionalinis prekių ženklas turi žymenį, kuris atitinka pirmiau nurodytus požymius, ES prekių ženklo savininkas, vadovaudamasis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 102 straipsnio 1 dalies nuostata, gali reikalauti, kad ES prekių ženklų teismas uždraustų naudoti tokį vėlesnį prekių ženklą.¹¹² Tačiau kyla akivaizdus klausimas, kokia teritorine apimtimi teismas tenkins reikalavimą uždrausti ES prekių ženklo savininko teises pažeidžiantį vėlesnio žymens naudojimą: ar toks draudimas galios visos Sąjungos teritorijos požiūriu (t. y. ES prekių ženklo vieningo galiojimo principas galios visiškai), ar draudimas galios tik tam tikroje Sąjungos teritorijoje, o tai reikštų, kad vieningo galiojimo principas galios ribotai.

Prof. V. Mizaras pritaria pozicijai, jog norint atsakyti į klausimą dėl vieningo galiojimo principo taikymo, reiškiant reikalavimą dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo, kuriais pažeidžiamos ES prekių ženklo savininko teisės naudojant ankstesnį panašų ar klaidinamai panašų žymenį, šį klausimą reikia susieti su trimis svarbiais aspektais: tarptautinių bylų, susijusių su ES prekių ženklu, teisingumu, bylos šalių prašymais, ir su tuo, kurios teritorijos ribų neperžengiant turi būti nustatomas tapačių ar panašių žymenų supainiojimo egzistavimo pavojus.¹¹³ Galima teigti, jog ETT pateikdamas aktualiausius išaiškinimus šiuo klausimu taip pat aptaria šiuos aspektus. Dėl to, verta giliau paanalizuoti, kaip šie trys įvardinti aspektai plačiau atskleidžiami teisinėje literatūroje bei aktualiausiuose ETT sprendimuose.

Pirmasis ir antrasis aspektai glaudžiai susiję, kadangi tiek ES prekių ženklų teisingumo klausimus, tiek galimybę šalims susitarti dėl teisingumo reguliuoja Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 97 straipsnio 1-4 dalys. Prof. V. Mizaras pagal teismų jurisdikcijos veikimo teritoriją išskiria dviejų kategorijų teismus ir taip pat pažymi, jog ieškovas gali rinktis tarptautinį teisingumą iš šių dviejų kategorijų teismų. Taigi išskirtinos tokios dvi teismų kategorijos:

- 1) ES prekių ženklų teismai, kurių teisingumas nustatomas pagal bylos šalių arba EUIPO buveinės vietą, arba pagal bylos šalių susitartą teisingumą. Tai yra reikalavimai gali būti reiškiama tos valstybės narės, kurioje gyvena atsakovas (arba jeigu negyvena – yra įsisteigęs), teismuose (Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 97 straipsnio 1 dalis); jeigu atsakovas negyvena ir nėra įsisteigęs jokioje

26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) 9 straipsnį bei papildo šio straipsnio 3 dalį nauju f punktu.

¹¹² Mizaras, V., *supra* note 2, p. 4.

¹¹³ *Ibidem*, p. 5-6.

valstybėje narėje, tuomet reikalavimai reiškiami valstybės, kurioje gyvena ieškovas (arba jeigu negyvena – yra įsisteigęs) teismuose (97 straipsnio 2 dalis). O tokiu atveju, jeigu nei atsakovas, nei ieškovas neturi tokios gyvenamosios vietos, arba nėra taip įsisteigęs, tokie reikalavimai nagrinėjami valstybės narės, kurioje yra EUIPO (97 straipsnio 3 dalis), teismuose (šiuo metu ši būstinė yra įsikūrusi Ispanijoje). Taip pat, tokiu atveju, kai bylos šalys susitaria dėl teisingumo, laikantis atitinkamų sąlygų taikomas sutartinis teisingumas Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 97 straipsnio 4 dalies pagrindu. Taigi, įvardintiems ES prekių ženklų teismams (t. y. ES prekių ženklų teismams, kurių teisingumas yra grindžiamas 97 straipsnio 1-4 dalyse įtvirtintais reikalavimais) yra teisingos bylos dėl bet kurioje ES valstybėje narėje atliktų ar gresiančių ES prekių ženklo savininko teisių pažeidimų arba bylos dėl pagrįsto dydžio kompensacijos sumokėjimo už po ES prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos atliekamus veiksmus, kurie dėl paskelbimo nuo tada tampa draudžiamais (98 straipsnio 1 dalis). Todėl galima teigti, jog šių teismų priimti sprendimai turi galią visose ES valstybėse narėse.¹¹⁴

- 2) ES prekių ženklų teismai, kurių teisingumas nustatomas pagal veiksmų, kuriais yra pažeidžiamos arba gresia, jog bus pažeistos, ES prekių ženklo savininko teisės, padarymo ar padarymo grėsmės vietą (t. y. reikalavimai gali būti reiškiami tos valstybės narės, kurioje buvo padarytas arba grėsė, jog bus padarytas, ES prekių ženklo savininko teisių pažeidimas, taip pat kurioje buvo teisės pažeidžiantys veiksmai po ES prekių ženklo paskelbimo, kurie yra pagrindas nukentėjusiajam gauti kompensaciją pagal Reglamentu dėl ES prekių ženklo (ES) 2015/2424 suformuluotą 9b straipsnio 2 dalį, išskyrus reikalavimą dėl pažeidimo nebuvimo pripažinimo (97 straipsnio 5 dalis)). Šie teismai gali nagrinėti bylas tik dėl tokių veiksmų, kurie buvo padaryti ar grėsė būti atlikti toje valstybėje narėje, kurioje yra įsikūręs teismas (98 straipsnio 2 dalis). Todėl šių teismų priimti sprendimai turi galią tik šioje valstybėje narėje.¹¹⁵

Šis ES prekių ženklų teismų atskyrimas pagal teismų jurisdikcijos veikimo teritoriją reikšmingas tuo, kad kompetentingo teismo pasirinkimas vėliau lems priimto teismo sprendimo galios teritoriją. Tai yra tokiu atveju, jeigu ieškovas pasirinks ES prekių ženklų teismą, kurio teisingumas nustatomas pagal veiksmų, kuriais yra pažeidžiamos arba gresia,

¹¹⁴ Mizaras, V., *supra* note 2, p. 6.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 6.

jog bus pažeistos, ES prekių ženklo savininko teisės, padarymo ar padarymo grėsmės vieta, tokiu atveju, kaip jau buvo minėta anksčiau, šio teismo sprendimas turės galią tik šioje valstybėje narėje. Tačiau net ir tokiu atveju, kai ieškovas pasirenka ES prekių ženklų teismą, kurio teisingumas yra grindžiamas Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 97 straipsnio 1-4 dalyse įtvirtintais reikalavimais, ir toks ES prekių ženklų teismas yra kompetentingas nagrinėti vienoje ar keliose ES valstybėse narėse arba net visose jose atliktus ar grėsčius pažeidimus (t. y. jo jurisdikcija apima visą Sąjungos teritoriją), tokio teismo nustatyto draudimo teritorinė sritis tam tikrais atvejais gali būti apribojama. Dėl to svarbu pasigilinti, kokią poziciją ETT pateikia ir kokie aktualiausi šio teismo sprendimai dėl ES prekių ženklo vieningos galios principo sąveikos su ES prekių ženklų teismo nustatyto draudimu tęsti atlikti teisės į ES prekių ženklą pažeidžiančius ir galinčius pažeisti veiksmus Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 102 straipsnio 1 dalies prasme bei tokio draudimo taikymo srities apribojimo atvejus.

Vienas iš ETT sprendimų, kuriame išaiškinami nagrinėjamos problemos aspektai, paskelbtas 2015 m. gegužės 12 d. byloje *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd*¹¹⁶. Šiame sprendime ETT pateikia ES prekių ženklo vieningo galiojimo principo aiškinimą, kiek tai yra susiję su galimybe nustatyti teritorinį apribojimą nustatytam draudimui naudoti panašų žymenį, kuris gali būti painiojamas su ES prekių ženklu. Tam, kad būtų galima geriau įsigilinti į šioje byloje išreikštą ETT poziciją, verta trumpai apžvelgti šio sprendimo faktines aplinkybes. Pagal Vokietijos teisę įsteigta bendrovė *combit Software GmbH*, kaip žodinių Vokietijos ir ES prekių ženklų “combit” savininkė, pagal Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 97 straipsnio 2 dalį pareiškė ieškinį Diuseldorfo apygardos teismui Vokietijoje. Pagrindinis jos reikalavimas, grindžiamas jai priklausančiu ES prekių ženklu, buvo, kad *Commit Business Solutions* (pagal Izraelio teisę įsteigta bendrovei) būtų nurodyta nutraukti Sąjungoje naudoti žodinį žymenį jos parduodamai programinei įrangai. Subsidiarus jos reikalavimas, grindžiamas jai priklausančiu Vokietijos prekių ženklu, buvo, kad tai bendrovei būtų nurodyta nutraukti Vokietijoje naudoti šį žodinį žymenį. Diuseldorfo apygardos teismas atmetė pagrindinį *combit Software* reikalavimą, tačiau tenkino subsidiarųjį, dėl šios priežasties *Commit Business Solutions* padavė apeliacinį skundą Diuseldorfo apeliaciniam apygardos teismui. Pastarasis pateikė savo išvadą, kad vidutinis

¹¹⁶ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd* C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719.

vokiškai kalbantis vartotojas Commit Business Solutions naudojamą žodinį žymenį „Commit“ gali supainioti su prekių ženklu „combit“, tačiau nėra pavojaus, kad juos supainios vidutinis angliškai kalbantis vartotojas. Šis teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į ETT dėl prejudicinio sprendimo. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas iš esmės teiraujasi, ar Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 1 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalies b punktas ir 102 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad kai ES prekių ženklų teismas konstatuoja, jog naudojamą žymenį galima supainioti su ES prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokios galimybės nėra kitoje jos teritorijos dalyje, toks teismas turi nuspręsti, kad tai yra to ES prekių ženklo savininko išimtinės teisės pažeidimas, ir nurodyti nutraukti tokio žymens naudojimą visoje Sąjungos teritorijoje.

Taigi, ETT pateikė tokią poziciją, jog Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 1 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalies b punktas bei 102 straipsnio 1 dalis turi kartu būti aiškinami taip, kad kai ES prekių ženklų teismas konstatuoja, jog naudojamą žymenį galima supainioti su ES prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokios galimybės nėra kitoje jos teritorijos dalyje, toks teismas turi nuspręsti, kad tai yra to prekių ženklo teikiamos išimtinės teisės pažeidimas, ir nurodyti nutraukti tokio žymens naudojimą visoje Sąjungos teritorijoje, išskyrus tą teritorijos dalį, dėl kurios nuspręsta, kad joje tokios galimybės nėra.¹¹⁷ Toks aiškinimas, anot teismo nekenkia Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam ES prekių ženklo vieningam galiojimui, jeigu yra išsaugoma ES prekių ženklo savininko teisė uždrausti bet kokį naudojimą, kuris kenkia šio prekių ženklo funkcijoms. Tęsdamas savo po truputį formuojamą teisės doktriną, teismas tokią išvadą pateikė, remdamasis kitu senesniu 2011 m. balandžio 12 d. priimtu sprendimu byloje *DHL Express France SAS/Chronopost SA*¹¹⁸, kuriame buvo teigiama, jog tais atvejais, kai ES prekių ženklų teismas konstatuoja, jog, pavyzdžiui, dėl kalbinių priešasčių naudojant panašų žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios prekėms, kurioms įregistruotas nagrinėjamas prekių ženklas, nekyla jokios galimybės jų supainioti ir jo naudojimas nekenkia arba negali pakenkti to prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai, jis turi apriboti jo nustatomo draudimo

¹¹⁷ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd* C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719, para 36.

¹¹⁸ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas byloje *DHL Express France SAS/Chronopost SA* C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238.

teritorinę taikymo sritį.¹¹⁹ ES prekių ženklo savininkui Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 9 straipsnio 1 dalyje suteikiama išimtinė teise į prekių ženklą siekiama jam suteikti galimybę apginti savo specifinius interesus, t. y. padėti užtikrinti, jog ES prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas. Todėl ES prekių ženklo savininkas naudotis šia savo teise gali tik tuomet, jei trečiajam asmeniui naudojant žymenį yra padaroma arba galėtų būti padaryta žala prekių ženklo funkcijoms.¹²⁰ Taigi, galima teigti, kad ETT suformulavo tam tikrą išimtį ES prekių ženklo vieningo statuso atžvilgiu, tuo atveju, kai teismas nustato, jog nėra galimybės supainioti prekių ženklo Sąjungos dalyje, teisėta prekyba naudojant tą žymenį toje Sąjungos dalyje neturėtų būti draudžiama. Žinoma, teismas galėtų priimti išvadą, jog nėra galimybės supainioti, tik atlikęs visos bylos reikšmingų faktų analizę, ir šis vertinimas turėtų apimti vizualų, fonetinį, konceptualų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus.¹²¹ Atkreiptinas dėmesys, jog ES prekių ženklo ir lyginamojo trečiojo asmens žymens tapatumo ar panašumo klaidinimo sprendimas nėra tiesiogiai reglamentuojamas minėtame Reglamente ir sprendžiamas pagal atskirų ES valstybių narių nacionalinius įstatymus.¹²² Taigi, ES prekių ženklo savininko pažeidimo atveju tapačių ar panašių žymenų kolizija, kuri gali kelti visuomenės suklaidinimo pavojų, nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į to konkretaus atvejo faktines aplinkybes¹²³, t. y. teismas turi tiksliai apibrėžti tą Sąjungos dalį, dėl kurios yra nusprendžiama, kad joje nekenkiama ar negalima pakenkti prekių ženklo funkcijoms, o jeigu ta Sąjungos dalis atitinka tam tikras lingvistines zonas (pvz.: „angliškai kalbančias zonas“), tokiu atveju teismas privalo aiškiai nurodyti, kokias zonas apima šie žodžiai. Generalinis advokatas M. Szounar savo išvadoje pabrėžė, jog priimdamas savo sprendimą ES prekių ženklų teismas, turi įsitikinti, kad taikoma priemonė bus veiksminga, proporcinga ir atgrasanti ir ji bus taikoma taip, kad nebūtų sukuriama teisėtos prekybos kliūčių. Teismas privalo užtikrinti, kad draudimas atlikti pažeidimo ar gresiančio pažeidimo veiksmus, jeigu šiam draudimui būtų taikomas teritorinis

¹¹⁹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd* C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719, para 31; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas byloje *DHL Express France SAS/Chronopost SA* C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, para 48.

¹²⁰ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas byloje *DHL Express France SAS/Chronopost SA* C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, para 46.

¹²¹ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd* C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719, para 33.

¹²² PRANEVIČIUS, G., *Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės* [interaktyvus], Jurisprudencija, 2002, t. 33 (25), [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 106, prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/iblock/55a/009_pranevicius.pdf>.

¹²³ Mizaras, V., *supra* note 2, p. 6.

apribojimas, būtų veiksmingas atsižvelgiant į konkrečias rinkos aplinkybes.¹²⁴ Dar vienas aptariamų problemų aspektas, analizuotas visu Europos Sąjungos mastu ir kuriam ETT pagaliau pateikė atsakymą savo sprendime *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd* byloje – įrodinėjimo naštos paskirstymas, kai ES prekių ženklo savininkas pareiškia reikalavimą uždrausti trečiajai šaliai naudoti žymenį Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 9 straipsnio 1 dalies pagrindu. Kai kurie ES valstybių nacionaliniai teismai yra pateikę išaiškinimus, jog įrodinėjimo našta tenka ieškovui, pvz.: Jungtinės Karalystės teisėjas R. Arnold byloje *Enterprise Holdings, Inc v Europcar Group UK Ltd & Anor*¹²⁵ išaiškino Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 9 straipsnio 1 dalies c punktą taip, jog ES prekių ženklo savininkas privalo įrodyti, jog naudojamas žymuo gali būti supainiotas su ES prekių ženklu toje Sąjungos teritorijos dalyje, kurioje pateikia reikalavimą trečiajai šaliai uždrausti naudoti šį žymenį. Pabrėžtina, kad ETT išreiškė priešingą poziciją: įrodymus, kurie pagrindžia, jog nėra galimybės supainioti prekių ženklo Sąjungos dalyje, privalo pateikti atsakovas. Galima teigti, jog tokia interpretacija labiau atitinka ES prekių ženklų savininkų interesus.

¹²⁴ Generalinio advokato M. Szouar 2016 m. gegužės 25 d. išvada byloje *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd* C-223/15, ECLI:EU:C:2016:351, para 51-52.

¹²⁵ Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas (kanclerio skyriaus), teisėjo R. Arnold 2015 m. sausio 13 d. sprendimas byloje *Enterprise Holdings, Inc v Europcar Group UK Ltd & Anor*, EWHC 17 (Ch).

Išvados

1. Negalima iš anksto nustatyti taisyklės, kuri įvardintų, kokia teritorine apimtimi, ES prekių ženklas turi būti naudojamas *iš tikrųjų* penkerius metus iš eilės žymėti prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas tam, kad ES prekių ženklo savininkas išsaugotų savo teises į šį ženklą. ES prekių ženklo vieningas galiojimas lemia tai, kad kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant, ar ES prekių ženklas buvo naudotas pakankamoje ES teritorijos dalyje, negalima remtis vien ES valstybių teritorinėmis sienomis, kadangi teritorijos, kurioje šis prekių ženklas buvo naudotas, dydis yra tik vienas iš veiksnių, į kuriuos privalo būti atsižvelgta. Kiekvienu konkrečiu atveju, teismas ar kita kompetentinga institucija turi vertinti visus pateiktus faktus ir įrodymus (t. y. paslaugų ir prekių, kurioms žymėti yra įregistruotas ES prekių ženklas, pobūdį, rinkos ypatybes, naudojimo apimtį, dažnumą ir t. t.) tam, kad įsitikintų, jog ES prekių ženklas buvo realiai naudojamas tam tikrame ekonominiame sektoriuje, siekiant išlaikyti ar sukurti rinkos dalį šiuo ES prekių ženklu saugomoms prekėms ir paslaugoms.
2. Tam, kad būtų galima įregistruoti ES prekių ženklą, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, šis ES prekių ženklas turi būti faktiškai įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo toje Sąjungos dalyje, kurioje prieš tai buvo atsisakyta įregistruoti šį prekių ženklą, remiantis absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais, įtvirtintais Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b-d punktuose. Toks reikalavimas kildinamas iš ES prekių ženklo vieningo galiojimo visoje ES teritorijoje, kuris sąlygoja tai, jog ES prekių ženklas negali būti registruojamas, jeigu neturi jokio skiriamąjo požymio dalyje Sąjungos. Dėl šios priežasties ES prekių ženklas gali būti registruojamas tik tuo atveju, jeigu turi būdingą skiriamąjį požymį visoje Sąjungoje (nesvarbu, ar šis ženklas turi būdingą (angl. *inherent*) skiriamąjį požymį arba yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo).
3. ES prekių ženklų teismo, kurio teisingumas grindžiamas Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) 207/2009 97 straipsnio 1-4 dalimis ir 98 straipsnio 1 dalimi (šio teismo jurisdikcija apima visą ES teritoriją) to paties Reglamento 102 straipsnio 1 dalies pagrindu nustatytas draudimas paprastai taikomas visoje Sąjungos teritorijoje.

Tačiau gali būti nustatyta išimtis iš šios taisyklės tuo atveju, kai šis teismas nustato, jog naudojamas žymuo negali būti supainiotas su ES prekių ženklu tam tikroje ES teritorijos dalyje, ir šio žymens naudojimas toje Sąjungos dalyje nekenkia ir negali pakenkti ES prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai. Tuomet ES prekių ženklų teismas gali apriboti 102 straipsnio 1 dalies pagrindu nustatomo draudimo teritorinę sritį. Tokio draudimo apribojimas nekenkia ES prekių ženklo vieningam galiojimui, kadangi ES prekių ženklo savininkas išlaiko teisę uždrausti bet kokį naudojimą, kuris kenkia jam priklausančio ES prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai.

4. Galima teigti, jog ES prekių ženklo vieningo galiojimo principas padeda veiksmingai kurti bendrą ES vidaus rinką, ir yra plačiai taikomas sprendžiant vis naujas, su ES prekių ženklo apsauga iškytančias, problemas. Nors darbe aptartiems ES prekių ženklo vieningo galiojimo principo taikymo probleminiams klausimams ES teisės aktai nepateikia tiesioginių atsakymų, šiems klausimams tam tikrus atsakymus galima rasti ETT ir Bendrojo Teismo jurisprudencijoje. Reikia pripažinti, kad ETT ir Bendrojo Teismo formuojama teisės doktrina aptartais probleminiais klausimais vystoma sprendimas po sprendimo, dėl šios priežasties ateityje dėl ES prekių ženklo vieningo galiojimo principo taikymo gali būti pateikti nauji svarbūs išaiškinimai.

Literatūros sąrašas

1. Norminiai teisės aktai:

- 1.1. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. *Valstybės žinios*, 2000, Nr. 92-2844.
- 1.2. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo *Valstybės žinios*. 1996, Nr. 75-1796.
- 1.3. 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulio prekybos organizacijos sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba. *Valstybės žinios*. 2001, Nr. 46-1620.
- 1.4. 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. *OL 1989 L 40*, p. 1-8.
- 1.5. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija). *OL 2008 L 229*, p. 25-33.
- 1.6. 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. *OL 2015 L 336*, p. 1-26.
- 1.7. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, *OL 1994 L 11*, p. 1-26.
- 1.8. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija). *OL 2009 L 78*, p. 1-42.
- 1.9. 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių, *OL 2015 L 341*, p. 21-94.

2. Specialioji literatūra:

2.1. Monografijos ir vadovėliai:

- 2.1.1. BOTIS, D.; MANIATIS, *Trademarks in Europe: A practical jurisprudence. Second edition*. London: Sweet & Maxwell, 2010.
- 2.1.2. DREIER, T., KUR, A., *European Intellectual Property Law. Text, cases & materials*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013.

- 2.1.3. JEHORAM, T. C., VAN NISPEN, C. J. J. C., HUYDECOPER, J. L. R. A., *European Trademark Law*, s.l Kluwer Law International, 2010.
- 2.1.4. PHILIPS, J., *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- 2.1.5. TRITTON, G., *Tritton on Intellectual Property in Europe. 4th edition*. London: Sweet & Maxwell, 2016.

2.2. Straipsniai:

- 2.2.1. GUOBYŠ, V., *ES Teisingumo Teismo sprendimas dėl Bendrijos prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų teritorialumo* [interaktyvi nuoroda], 2013 m., Nr. 2 (58) „Pramoninės nuosavybės apsauga“ [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.], p. 1-3, prieiga per internetą: <<http://www.tb.lt/PIC/ESIN%20TA/ES%20teisingumo%20teismo%20sprendimas.pdf>>.
- 2.2.2. KLIMKEVIČIŪTĖ, D., *Prekių ženklo naudojimo reikalavimas: teorinės ir praktinės problemos* [interaktyvus]. Socialinių mokslų studijos, 2012, 4 (3) [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.], p. 1085-1107, prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/iblock/d17/016_klimkeviciute.pdf>.
- 2.2.3. Mizaras, V., *Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos pagrindiniai principai* (2). Vilnius: Justitia, 2004 m. Nr. 4 (52), p 2-9.
- 2.2.4. PRANEVIČIUS, G., *Europos Bendrijos prekių ženklo ir asmenų, galinčių būti Europos Bendrijos prekių ženklo savininkais, samprata* [interaktyvus], Jurisprudencija, 2002, t. 34 (26), [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 31-39, prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/iblock/c3c/004_pranevicius.pdf>.
- 2.2.5. PRANEVIČIUS, G., *Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės* [interaktyvus], Jurisprudencija, 2002, t. 33 (25), [žiūrėta 2017 m. balandžio 4 d.] p. 95-109, prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/iblock/55a/009_pranevicius.pdf>.
- 2.2.6. AARON, T. M.; NORDEMANN, A., *The Concepts of Use of a Trademark Under European Union and United States Trademark Law* [interaktyvus]. The Trademark Reporter, 2014 m., Vol. 104 No. 6, [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.], p. 1186-1240, prieiga per internetą: <http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20104/vol104_no6_a1.pdf>.

2.2.7. Bird & Bird LLP, *Trade mark: acquired distinctiveness in shape mark* [interaktyvus], PLC Magazine, 2017 Nr. 1-2, [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.], prieiga per internetą: <<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/uk/trade-mark-acquired-distinctiveness-in-shape-mark>>.

2.2.8. CONRWELL, J., *Keywords, case law and Court of Justice: the need for legislative intervention in modernizing European trade mark law*, s.l, International review of law, Computers & Technology, 2013, Vol. 27, p. 85-103.

3. Teismų praktika

3.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai:

3.1.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Liuks“ ir UAB „Corpus Medica“ v. UAB „Farmak“*, bylos Nr. 3K-3-105/2010.

3.1.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje *konditerijos korporacija „Rothen“ v. Ferrero S.p.A.*, Nr. 3K-3-391/2010.

3.1.3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje *Japonijos bendrovė Daiichi Sankyo Company, Limited v. Čekijos bendrovė Zentiva k.s.*, Nr. 3K-3-36/2011.

3.1.4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2011 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje *Latvijos įmonė SIA „Stirolbiofarm Baltikum“ v. AB „Sanitas“ ir kt.*, bylos Nr. 3K-3-255/2011.

3.1.5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2014 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje *Ludwig Schokolade GmbH & Co KG v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras*, bylos Nr. 3K-3-198/2014.

3.1.6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje *„Gubernija“ v. UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“*, Nr. 3K-3-600-687/2015.

3.1.7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje *AB „Stumbras“ v. UAB „Belvedere Baltic“*, Nr. 3K-3-651-684/2015.

3.1.8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje AB „*Vilniaus Degtinė*“ v. AB „*Stumbras*“, bylos Nr. 3K-3-275-969/2016.

3.2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimai:

- 3.2.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 1999 m. gegužės 4 d. sprendimas sujungtose bylose *Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger*, Nr. C-108/97 ir C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230.
- 3.2.2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd* C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377.
- 3.2.3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2003 m. kovo 11 d. sprendimas *Ansul BV/Ajax Brandbeveiling BV* C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145.
- 3.2.4. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje *Libertel Groep BV/Benelux Merkenbureau* C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244.
- 3.2.5. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2004 m. sausio 27 d. sprendimas *La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA* C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50.
- 3.2.6. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2006 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *August Storck KG/VRDT* C-25/05 P, ECLI:EU:C:2006:422.
- 3.2.7. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau* C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530.
- 3.2.8. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2012 gegužės 24 d. sprendimas byloje *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/VRDT*, ECLI:EU:C:2012:307.
- 3.2.9. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2011 m. balandžio 12 d. sprendimas byloje *DHL Express France SAS/Chronopost SA* C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238.
- 3.2.10. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas *LenoMerken BV/Hagelkruis Beheer BV* C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816.

- 3.2.11. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd* C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719.
- 3.2.12. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2000 m. kovo 30 d. sprendimas byloje *Ford Motor Company/OHIM* T-91/99, ECLI:EU:T:2000:95.
- 3.2.13. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2003 m. kovo 12 d. sprendimas *Jean. M. Goulbourn/OHIM* T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68.
- 3.2.14. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimas byloje *Glaverbel SA/OHIM* T-141/06, ECLI:EU:T:2007:273.
- 3.2.15. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas. 2009 m. liepos 9 d. sprendimas byloje *Mars, Inc./OHIM* T-28/08, ECLI:EU:T:2009:253.
- 3.2.16. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *CNH Global NV/VRDT* T-378/07, ECLI:EU:T:2010:413.
- 3.2.17. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2011 m. liepos 6 d. sprendimas byloje *Audi AG and Volkswagen AG/OHIM* T-318/09, ECLI:EU:T:2011:330.
- 3.2.18. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc./VRDT* T-308/06, ECLI:EU:T:2011:675.
- 3.2.19. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2015 m. kovo 18 d. sprendimas byloje *Naazneen Investments Ltd/OHIM* T-250/13, ECLI:EU:T:2015:160.
- 3.2.20. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2016 m. kovo 16 d. sprendimas byloje *Työhönvalmennus Valma/VRDT* T-363/15, ECLI:EU:T:2016:149.
- 3.2.21. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2015 m. balandžio 21 d. sprendimas byloje *Louis Vuitton Malletier/OHIM* T-360/12, ECLI:EU:T:2015:214.
- 3.2.22. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. 2016 m. lapkričio 15d. sprendimas byloje *Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO* T-112/13, ECLI:EU:T:2016:735.

3.3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinio advokato išvados:

- 3.3.1. Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2002 m. liepos 2 d. išvada byloje *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiling BV*, byla C-40/01, ECLI:EU:C:2002:412.

3.3.2. Generalinio advokato M. Szouar 2016 m. gegužės 25 d. išvada byloje *combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd* C-223/15, ECLI:EU:C:2016:351.

3.4. Kitų teismų ir institucijų sprendimai:

3.4.1. Jungtinės Karalystės Intelektinės Nuosavybės Tarnyba. 2014 m. spalio 20 d. sprendimas byloje *Nike International Ltd/Interman Simanto Nahmias* Nr. O-451-14.

3.4.2. Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas (kanclerio skyrius), teisėjo R. Arnold 2015 m. sausio 13 d. sprendimas byloje *Enterprise Holdings, Inc v Europcar Group UK Ltd & Anor*, EWHC 17 (Ch).

3.4.3. Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas (kanclerio skyrius), Intelektinės nuosavybės įmonių teismas. 2015 m. birželio 29 d. sprendimas byloje *The Sofa Workshop Ltd/Sofaworks Ltd*, EWHC 1773 (IPEC).

3.4.4. OHIM Opozicijos skyrius. 2001 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Guy Cardelli/Lectra Systèmes* B 167 488.

3.4.5. OHIM Apeliacinės komisija. 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimas byloje *MECCANO (S.A.)/Mattel Vendor Operations Die Cast Limited* R 35/2007-2.

4. Kita praktinė medžiaga:

4.1. BOLTON, E., *Defining genuine use requirements of Community Trademarks in light of an expanding European Union* [interaktyvus], Fifth advanced Research Forum on Intellectual Property Rights, 2011 m. gegužės 24 d., [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.], p. 1-15, prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3.pdf>.

4.2. Danish Patent and Trademark Office statement on the ONEL case [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.] prieiga per internetą: <<http://www.dkpto.org/updates/2010/dkpto-statement-on-the-onel-case.aspx>>.

4.3. Europos komisijos užsakymu 2012 m. birželio mėn. publikuotas Eurobarometro tyrimas, *Europiečiai ir jų kalbos* [interaktyvus], [žiūrėta 2017 kovo 25 d.] p. 5-9, prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf>.

4.4. EUIPO guidelines, part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal, chapter 1: general principles [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.] p. 4, prieiga

- per internetą: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_1_general_principles/part_B_examination_section_4_chapter_1_general_principles_en.pdf>.
- 4.5. EUIPO guidelines for examination of European Union Trade Marks, Part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal, Chapter 4: Descriptive Trade Marks Article 7(1)(c) of EUTRM [interaktyvus], p. 4, prieiga per internetą: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c_en.pdf>.
- 4.6. EUIPO guidelines for examination of European Union Trade Marks, part C: Opposition, Section 6: Proof of Use [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.] p. 1-52, prieiga per internetą: <<http://euipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/part%206-EN.pdf>>.
- 4.7. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* [interaktyvi nuoroda], [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.], p. 1-279, prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbachstudy_en.pdf>.
- 4.8. Statement of the HPO on the geographical scope of the genuine use requirement relating to the Community trademark [interaktyvus], [žiūrėta 2017 m. kovo 25 d.] prieiga per internetą: <http://www.hipo.gov.hu/English/hirek/kapcsolodo/HPO_statement.pdf>.

Santrauka

ES prekių ženklas turi vieningą statusą, kuris reiškia, jog ES prekių ženklas turi vienodą teisinę galią visoje Sąjungoje: jis gali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis gali būti savininko teises panaikinančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas gali būti uždraustas tik visos Sąjungos mastu. ES prekių ženklas ir vieningas jo statusas prisideda prie Sąjungos vieningos vidaus rinkos kūrimo ir padeda šalinti kliūtis laisvam prekių ar paslaugų judėjimui bei įdiegti konkurencijos neiškreipiančią tvarką.

Darbe siekiama nustatyti kiek plačiau šis principas iš tikrųjų prasiskverbia į ES prekių ženklų sistemą, kai iškyla poreikis spręsti išskylančias kontraversiškas problemas. Taigi, darbe analizuojami trys pagrindiniai probleminiai klausimai, susiję su ES prekių ženklo vieninga teritorine galia Sąjungoje. Pirmame skyriuje nagrinėjama ES prekių ženklo naudojimo *iš tikrųjų* problema: stengiasi atsakyti į klausimą, kokioje Sąjungos teritorijoje ES prekių ženklas turi būti naudojamas *iš tikrųjų*, kad jo savininkas išsaugotų savo teises į šį ženklą. Antrajame skyriuje bandoma identifikuoti, kokioje ES teritorijos dalyje ES prekių ženklas turi būti įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo tam, kad galėtų būti įregistruotas, remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata. Ir trečiajame skyriuje nagrinėta, ar galima nustatyti apribojimą draudimo naudoti žymenį, kai dėl savo tapatumo ES prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl ES prekių ženklų ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta, taikymo sričiai.

Summary

EU trademark has a unitary character which means that EU trademark has an equal effect throughout the entire European Union: it cannot be registered, transferred or surrendered or be the subject of a decision revoking the rights of the proprietor or declaring it invalid, nor can its use be prohibited, save in respect of the whole Union. EU trademark and its unitary character contributes to the creation of a single European market, removal of barriers to free movement of goods and services and ensures that competition is not distorted.

The main goal of this Master thesis is to learn how widely the principle of a unitary character is applied in the EU trademark system when new controversial issues arise. Therefore, this Master thesis presents three main issues connected to the unitary character of a EU trademark. The first part of this Master thesis analyses the problem of genuine use of the EU trademark. The second part focuses on the question of assessing the territorial scope of evidence required to prove whether an EU trademark has acquired distinctive character through use of the mark in the European Union. And the third part of this Master thesis examines the possibility of limiting the territorial scope of EU-wide injunctions in case of infringement of an EU trade mark on the basis of likelihood of confusion.