

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETO
CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS KATEDRA

SIGITA JŪRELYTĖ
Intelektinės nuosavybės teisės studijų programa

PREKIŲ ŽENKLAS IR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS: TARPUSAVIO SANTYKIO
PROBLEMATIKA

Magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovas –
Lekt. Danguolė Klimkevičiūtė

Konsultantas –
Prof. dr. Dangutė Ambrasienė

Vilnius 2008

TURINYS

ĮVADAS	3
I. PREKIŲ ŽENKLO SAMPRATA IR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMO SAMPRATA. PREKIŲ ŽENKLO IR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMO ATRIBOJIMAS.....	8
II. PREKIŲ ŽENKLO IR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMO SANTYKIS.....	17
2.1. Prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konflikto sąlygos.....	17
2.2. Prekių ženklas <i>versus</i> juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimas <i>versus</i> prekių ženklas	19
2.2.1. Žymens naudojimas prekybos veikloje.....	24
2.2.2. Žymens kaip prekių ženklo naudojimas	26
2.2.3. Ankstesnės teisės nustatymo ypatumai.....	30
2.2.4. Prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tapatumas ar klaidinamas panašumas ...	38
2.2.5. Veiklos ir prekių bei paslaugų tapatumas ar panašumas	46
2.2.6. Galimybė suklaidinti.....	53
2.3. Prekių ženklo savininko teisių apribojimas, leidžiantis juridiniam asmeniui komercinėje veikloje naudoti savo pavadinimą ir šio apribojimo atskleidimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje	57
IŠVADOS	66
NAUDOTA LITERATŪRA.....	69
SANTRAUKA.....	76
SUMMARY.....	77

IVADAS

Juridinio asmens pavadinimui kaip pramoninės nuosavybės objektui tampant nepriklausomu ir vertingu žymeniu verslo pasaulyje, vis didesnę reikšmę įgyja ir jo apsaugos reglamentavimas. Juridinio asmens pavadinimas suteikia vartotojams efektyvią priemonę įgyti informaciją apie to juridinio asmens reputaciją. Pasitelkiant įmonių vadybos principus, įmonių įvaizdis yra kuriamas taip, kad sukeltų asociaciją viešojoje nuomonėje, sąsajoje su įmonės tiekiamais produktais ar teikiamomis paslaugomis. Tais atvejais, kai bendrovė turi tą patį juridinio asmens pavadinimą kaip prekių ženklą prekėms ir (ar) paslaugoms, galimybė kurti ir stiprinti lojalumą prekių ženklui bei pačiai įmonei bus nepalyginamai tvirtesnė. Prie juridinio asmens pavadinimo apsaugos vystimosi prisideda rinkodaros veiksniai pasaulinėje ekonomikoje, įmonės matomumas žiniasklaidoje ir pareiga garantuoti įmonės veiklos efektyvumą. Todėl vystantis bendrovių vadybai ir rinkodarai neišvengiamai kyla klausimas dėl tokio pramoninės nuosavybės objekto apsaugos plėtojimo. Vis dėl to, besiplečianti juridinio asmens pavadinimo apsauga neišvengiamai įtakoja prekių ženklo savininko teisių apsaugą. Nors prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas yra skirtingi pramoninės apsaugos objektai, juridinių asmenų pavadinimų ir prekių ženklų apsauga (bei reikalavimai kiekvieno iš jų teisinei apsaugai) nėra visiškai autonomiška, o šie objektai – atsieti vienas nuo kito¹. Todėl susikirtus šiems dviems objektams, arbitrai turi būti itin atidūs sprenddami klausimus dėl prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tarpusavio santykio, palaikydami pusiausvyrą tarp prekių ženklo savininko teisių ir juridinio asmens pavadinimo suteikiamų teisių, ypač tais atvejais, kai teisinis reguliavimas neužtikrina pusiausvyros tarp šių dviejų pramoninės nuosavybės objektų arba probleminio klausimo apskritai nereguliuoja.

Prekių ženklų savininkų teisių apsaugą reglamentuoja daugelis tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų. Nacionaliniu lygiu prekių ženklų apsauga užtikrinama kiekvienoje atskiroje valstybėje juos registruojant pagal tos konkrečios valstybės prekių ženklų įstatymus. Lietuvos Respublikoje pagrindinis prekių ženklų apsaugos instrumentas yra Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas² (toliau – „PŽĮ“). Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos Respublikos subjektams tapo prieinamas ir regioninis prekių ženklų teisinis reguliavimas – registracija, apsauga, gynimas. Pagrindinis teisės aktas yra 1988 gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių

¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

² Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844.

ženklais, suderinti³ (toliau – „Direktyva“). Šios Direktyvos priėmimu Europos Bendrijoje buvo žengtas svarbus žingsnis materialinės valstybių narių prekių ženklų teisės suderinimo link – valstybių narių nacionaliniai teisės aktai prekių ženklų reguliavimo srityje buvo suvienodinti.

Juridinio asmens pavadinimo apsaugą numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas⁴ (toliau – „CK“), taip pat kai kurie poįstatyminiai teisės aktai. Tarptautinėje teisėje juridinių asmenų pavadinimų apsaugos srityje pagrindinė teisės norma yra Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos⁵ (toliau – „Paryžiaus konvencija“) 8 straipsnis, įtvirtinantis reikalavimą Paryžiaus konvencijos sąjungos valstybėms narėms suteikti apsaugą juridinio asmens pavadinimams. Apsauga kiekvienoje valstybėje užtikrinama nacionalinėmis teisės normomis. Europos Sąjungos lygiu juridinio asmens pavadinimo apsauga nėra reglamentuota⁶. Ilgą laiką juridinio asmens pavadinimo apsauga buvo grindžiama nesąžiningos konkurencijos bei bendrosiomis civilinės atsakomybės normomis, nors nesąžiningos konkurencijos nuostatos Europos Sąjungos lygiu taip pat nėra suderintos. Pasaulio Prekybos Organizacijos Apeliacijos Komitetui pripažinus juridinio asmens pavadinimą viena iš Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba⁷ (toliau – TRIPS sutartis“) apsaugos objektu bei Europos Teisingumo Teismui priėmus svarbius sprendimus dėl juridinių asmenų pavadinimų savininkų teisių, juridinio asmens pavadinimo apsauga Europos Sąjungoje įgavo tam tikrus apibrėžtus rėmus.

³ Pirmoji Tarybos 1998 m. gruodžio 21 d. direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=40628&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁴ Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.

⁵ Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos // Valstybės žinios. 1996, Nr. 75-1796. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. 1883 m. kovo 20 d. Peržiūrėta Briuselyje 1900 m. Gruodžio 14 d., Vašingtone 1911 m. birželio 2 d., Hagoje 1925 m. lapkričio 6 d., Londone 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme 1967 m. liepos 14 d. // Valstybės žinios. 1996, Nr. 75-1796. Lietuva Paryžiaus konvencijos narė yra nuo 1994 m. gegužės 22 d. (Lietuva prie šios Paryžiaus konvencijos prisijungė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr. 115P „Dėl prisijungimo prie Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=12618&p_query=&p_tr2=2) (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁶ Tik kalbant apie juridinio asmens pavadinimo gynimą, bet ne apsaugą, reikėtų išskirti intelektinės nuosavybės gynimo klausimą, kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 1 str.: *Ši direktyva nustato priemones, procedūras ir gynybos būdus užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių gynimą. Šioje direktyvoje terminas „intelektinės nuosavybės teisės“ apima pramoninės nuosavybės teises*. Todėl į šio direktyvos reguliavimo apimtį patenka taip pat ir juridinio asmens pavadinimas kaip viena iš pramoninės nuosavybės teisių. Šia direktyva valstybės narės buvo įpareigosotos suderinti nacionalinius įstatymus, reglamentuojančius intelektinės nuosavybės teisių gynimą. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, laikantis direktyvos įpareigojimo, buvo suderinti su šia direktyva. Tarp suderintų įstatymų buvo ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimui 2006 m. birželio 28 d. priėmus Prekių ženklų įstatymo dešimtojo skirsnio bei 56 straipsnio pakeitimo bei papildymo ir įstatymo priedo papildymo įstatymą // Valstybės žinios. 2006, Nr. 72-2670. Tačiau juridinio asmens pavadinimą reglamentuojantys teisės aktai iki šiol nėra suderinti su paminėtos direktyvos nuostatomis. http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47466&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas 2008-12-11). Tačiau juridinio asmens pavadinimą reglamentuojantys teisės aktai iki šiol nėra suderinti su paminėtos direktyvos nuostatomis.

⁷ Pasaulio prekybos organizacijos Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001, Nr. 46-1620.

Paminėti tarptautiniai teisės aktai – Paryžiaus konvencija ir TRIPS sutartis - yra labai svarbūs, tiek kalbant apie prekių ženklų apsaugą, tiek apie juridinio asmens pavadinimo apsaugą. Paryžiaus konvencija yra pamatinis tarptautinės teisės aktas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, įtvirtinantis pagrindinius pramoninės nuosavybės apsaugos principus. Valstybės siekis tapti šios konvencijos valstybe nare *inter alia* reiškia pagrįstą tikėjimąsi, kad kitos šios konvencijos valstybės narės laikysis Paryžiaus konvencijoje įtvirtintų principų visų šios konvencijos dalyvių atžvilgiu. Tačiau tai kartu reiškia ir išipareigojimą kitoms konvencijos valstybėms narėms, t.y. kad ir šių valstybių pramoninės nuosavybės teisių subjektams bus taikomi konvencijoje įtvirtinti standartai.

Šiame magistriniame darbe dėmesys bus sutelktas į prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tarpusavio santykį. Nors nagrinėjami pramoninės nuosavybės objektai yra skirtingi, todėl keliamas klausimas, kada vis dėl to galimas jų tarpusavio susikirtimas. Baigiamajame darbe analizuojamas juridinio asmens pavadinimo apsaugos išplėtimas Europos Teisingumo Teismo sprendimuose ir svarbiausiame jų *Anheuser-Busch* byloje⁸. Plačiau nagrinėjami klausimai dėl prekių ženklo savininko teisės uždrausti prekybos veikloje naudoti tapatų ar klaidinamai panašų juridinio asmens pavadinimą bei juridinio asmens pavadinimo kaip ankstesnės teisės ir santykinio prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindas. Taip pat analizuojamas klausimas dėl prekių ženklo savininko teisių apribojimo, kai prekių ženklo

⁸ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovický Budvar*, Nr. C-245/02. 59-60 punktai. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11). Bylos esmė yra tokia. Ieškovas Anheuser – Busch buvo prekių ženklų „BUDWEISER“, skirtų žymėti alui, šeimos savininkas Suomijoje. Prekių ženklai buvo įregistruoti tarp 1985 ir 1992 metų Suomijoje. Paraiška registruoti pirmąjį ženklą „BUDWEISER“ buvo paduota 1980 m. spalio 24 d. Atsakovas Budvar 1967 m. vasario 1 d. įregistravo savo juridinio asmens pavadinimą Čekijos komerciniame registre. Be to, Budvar Suomijoje priklausė prekių ženklai „Budvar“, „BUDWEISER Budvar“, įregistruoti atitinkamai 1962 m. ir 1972 m., tačiau Suomijos teismai šias prekių ženklų registracijas panaikino dėl prekių ženklų nenaudojimo. Ieškovas Anheuser – Busch Helsinkio pirmosios instancijos teismu pateikė ieškinį, kuriuo prašė uždrausti Budvar Suomijoje turėti arba atnaujinti prekių ženklus „Budějovický Budvar“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser“, „Budweis“, „Budvar“, „Bud“ ir „Budweiser Budbrau“, naudojamus rinkodarai bei Budvar pagamintam alui parduoti. Anheuser - Busch taip pat prašė, kad būtų išimtos iš apyvartos visos prekės, kurių žymėjimas pažeidžia šį draudimą, ir priteisti iš Budvar dėl prekių ženklų suteikiamų teisių pažeidimo patirtų nuostolių atlyginimą. *Anheuser-Busch* teigia, kad Budvar naudojami žymenys Tavaramerkkilaki prasme yra klaidinamai panašūs į jo prekių ženklus, atsižvelgiant į tai, kad minėti žymenys ir prekių ženklai naudojami žymėti tapačias arba panašias prekes. Be to, tame pačiame ieškinyje *Anheuser-Busch* prašo uždrausti Budvar Suomijoje naudoti firmos vardus „Budějovický Budvar, národní podnik“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser Budvar, national enterprise“, „Budweiser Budvar, Entreprise nationale“ ir „Budweiser Budvar, National Corporation“ (už draudimo pažeidimą būtų skiriama bauda pagal Toiminimilaki), nes jie gali būti supainioti su jai priklausančiais prekių ženklais. Atsakovas Budvar savo poziciją grindė tuo, kad jo firmos vardo įregistravimas čekų, anglų ir prancūzų kalbomis pagal Paryžiaus konvencijos 8 straipsnį Suomijos teritorijoje jam suteikia ankstesnę teisę *Anheuser-Busch* priklausančių prekių ženklų atžvilgiu ir šią jo teisę saugo minėta konvencijos nuostata. Be to, Budvar teigia, kad žymenys, naudojami jo alaus rinkodarai Suomijoje, negali būti supainioti su *Anheuser-Busch* priklausančiais prekių ženklais. Helsinkio pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad Budvar Suomijoje naudojamos etiketės, ypač jose esantis pagrindinis žymuo „Budějovický Budvar“, atsižvelgiant į bendrą jų daromą įspūdį, taip skiriasi nuo *Anheuser-Busch* prekių ženklų ir etikečių, kad jų negalima supainioti. Ši sprendimą Anheuser – Busch apskundė. Vėliau byla buvo nagrinėjama apeliacinėje instancijoje, bei Suomijos Aukščiausiajame Teisme. Suomijos Aukščiausiasis Teismas, prieš priimdamas galutinį sprendimą, kreipėsi į ETT dėl TRIPS sutarties bei Direktyvos susijusių nuostatų išaiškinimo.

savininkas neturi teisės uždrausti kitiems asmenims savo ūkinėje ir komercinėje veikloje kaip žymenį naudoti savo vardą ir šio apribojimo aiškinimo išplėtimas santykyje su juridinio asmens pavadinimu. Šie klausimai mūsų šalies literatūroje buvo mažai nagrinėti. Dažniausiai prekių ženklų probleminiai klausimai nagrinėjami periodinėje literatūroje arba kartu su kitais pramoninės nuosavybės objektais. Plačiai žinomų prekių ženklų bei reputaciją turinčių prekių ženklų aktualius klausimus periodinėje literatūroje yra nagrinėjusi D.Klimkevičiūtė, tam tikrus Europos Bendrijos prekių ženklo apsaugos ir gynimo aspektus moksliniuose straipsniuose yra nagrinėję V. Mizaras, G. Pranevičius, A. Lukošiuotė. Tačiau šiais autoriais magistriniame darbe bus remiamasi tik tiek, kiek būtina baigiamojo darbo temai atskleisti, kadangi jų darbuose nagrinėjami klausimai nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjama tema. Mokslinių straipsnių, kuriuose būtų analizuojamas juridinio asmens pavadinimas, taip pat nėra daug. Todėl magistrinis darbas bus naudingas užpildant minėtas literatūros, skirtos prekių ženklo apsaugos bei juridinio asmens pavadinimo apsaugos, taip pat šių pramoninės nuosavybės objektų tarpusavio santykio probleminiams klausimams spręsti, trūkumo spragas.

Tam tikrus prekių ženklo savininko išimtinių teisių bei jų ribojimų, ankstesnės teisės kaip santykinio prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindo aspektus moksliniuose straipsniuose yra nagrinėjusi J. Truskaitė, apie Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teises yra rašęs G. Pranevičius. Taip pat vadovaujamosi užsienio autorių L. Bently ir B. Sherman, W.Cornish ir D. Llewelyn, D. I. Bainbridge ir kt. knygose, Gail E. Evans, A. Kur ir kt. publikacijose išdėstytomis kritinėmis pastabomis.

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti prekių ženklo savininko teisių apsaugą santykyje su juridinio asmens pavadinimo suteikiamų teisių apsauga, išskirti esamo reguliavimo privalumus ir trūkumus. Darbo eigoje siekiama patikrinti, ar juridinio asmens pavadinimo apsaugos išplėtimas sąlygoja prekių ženklo savininko teisių nepagrįstą siaurinimą. Darbe keliami hipotezė, kad juridinio asmens pavadinimo teisinis reguliavimas nėra tinkamas, o jo apsauga lyginant su prekių ženklu yra pernelyg plati, todėl juridinio asmens pavadinimas santykyje su prekių ženklu nepagrįstai siaurina prekių ženklo savininko teises.

Siekiant tikslo keliami uždaviniai: išanalizuoti prekių ženklo savininko teisių apsaugos reglamentavimą, suteikiamų teisių apimtį ginčyti tapatų ar klaidinamai panašų juridinio asmens pavadinimą; išnagrinėti juridinio asmens pavadinimo apsaugos teisinį reglamentavimą Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniu mastu išskiriant probleminius tokios apsaugos aspektus; išnagrinėti svarbiausių Europos Teisingumo Teismo (toliau – „ETT“) ir kitų teismų sprendimų įtaką prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo santykiui; atlikti prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konflikto probleminių klausimų analizę ir galimus jų sprendimo būdus.

Baigiamojo darbo objektas – prekių ženklo savininko teisės ir juridinio asmens pavadinimo savininko teisės.

Baigiamojo darbo dalykas – prekių ženklo savininko teisių santykis su juridinio asmens pavadinimo savininko teisėmis. Darbe analizuojamos prekių ženklo savininko teisė ginčyti tapatų ar klaidinamai panašų juridinio asmens pavadinimą; didesnis dėmesys atkreipiamas į Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo spragas reguliuojant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo santykį, taip pat prekių ženklo savininko teisių galimus apribojimus.

Baigiamajame darbe naudojami metodai – lyginamasis ir sisteminės analizės metodai. Prekių ženklų savininkų teisių apsauga ir juridinio asmens pavadinimo apsauga sudaro vientisą intelektinės nuosavybės teisių sistemą, todėl sisteminis analizės metodas yra naudojamas siekiant išanalizuoti prekių ženklo savininko teises bei juridinio asmens pavadinimo teises, nes pirmiausia reikia surasti kiekvienos iš tų teisių vietą bendroje sistemoje. Prekių ženklo savininkams ir juridinio asmens pavadinimo savininkams suteikiamos teisės yra įtvirtintos skirtinguose teisės aktuose. Darbe yra lyginamas prekių ženklo savininko teisių bei juridinio asmens pavadinimo savininko teisių reglamentavimas nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiais.

Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis, kuri susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje supažindinama su pagrindinėmis darbe naudojamomis sąvokomis, pateikiamas prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo atribojimas. Antrojoje dalyje trumpai apžvelgiamos prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konflikto kilimo sąlygos, taip pat išsamiai nagrinėjama, kokia apimtimi prekių ženklo savininkas gali pasinaudoti savo teisėmis uždrausti tapataus į jo prekių ženklą ar klaidinamai į jį panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimą, kai abu žymenys yra skirti žymėti tapačias ar panašias prekes ir (ar) paslaugas; analizuojama juridinio asmens pavadinimo galimybė pasiremti ankstesne teise, didesnę dėmesį atkreipiant į neregistruoto juridinio asmens pavadinimo apsaugos galimybę; taip pat analizuojamas prekių ženklo savininko teisių apribojimo, kai prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti kitiems asmenims savo ūkinėje ir komercinėje veikloje kaip žymenį naudoti savo vardą ir šio apribojimo aiškinimo išplėtimas santykyje su juridinio asmens pavadinimu, klausimas.

I. PREKIŲ ŽENKLO SAMPRATA IR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMO SAMPRATA. PREKIŲ ŽENKLO IR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMO ATRIBOJIMAS.

Pramoninės nuosavybės teisės vystimosi pradžioje teisės normos reglamentuojančios prekybinius pavadinimus⁹ nebuvo aiškiai nustatytos ir išgrynintos. Kaip nurodo Seras Duncan Kerly, to priežastis buvo ta, kad vystantis pramoninės nuosavybės teisės reglamentavimui nebuvo daromas skirtumas tarp prekybinių pavadinimų ir prekių ženklų kaip atskirų pramoninės nuosavybės objektų¹⁰. Žymenys pasižymėjo keliomis funkcijomis iš karto: jie apėmė vardą, kuriuo įmonė veikė rinkoje kaip įmonė ir išskyrė ją iš kitų, tai yra jos (įmonės) pavadinimas; taip pat apėmė žymenį, kuriuo buvo žymimos prekės, kuriomis įmonė prekiaavo, tai yra prekių pavadinimas; bei prekės apipavidalinimas, kuriuo prekės buvo pristatomos į rinką, kad šios būtų išskirtos iš kitų prekių¹¹. Vėliau kiekvieną funkciją atliekantis žymuo palaipsniui tapo atskiru pramoninės nuosavybės teisės saugomu objektu – prekės ženklu bei prekybiniu pavadinimu. Šių pramoninės nuosavybės objektų raida ir jų teisinės apsaugos nuostatų raida, gynimo klausimai buvo sprendžiami skirtingai, tai lėmė jų atliekamų funkcijų skirtingumą, registracijos tvarkos, apsaugos galiojimo terminų, teisių apimties ir kompensacijos už pažeidimus skirtumus.

Magistrinio darbo pradžioje yra tikslinga apžvelgti pagrindines darbe naudojamas sąvokas. Šiame skyriuje ne tik pateikiamos prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo sąvokos, išskiriamos ir trumpai apžvelgiamos pagrindinės jų funkcijos, tačiau siekiant geriau suprasti prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tarpusavio santykio aspektus, išskiriami šių pramoninės nuosavybės objektų registracijos, teisių įgijimo bei disponavimo jomis bei kiti aspektai, skiriantys prekių ženklą ir juridinio asmens pavadinimą.

*Prekių ženklas*¹² yra vienas iš pramoninės nuosavybės objektų. Prekių ženklo sąvoka paprastai apibrėžiama per prekių ženklo funkciją, kurią jis atlieka, bei žymenis, galinčius

⁹ Angl. *trade names*.

¹⁰ Cituojama pagal Evans G.E. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade names in the European Union: From Conflict to Coexistence? // *The Trademark Reporter*. 2007, Vol. 97, Nr. 4. P. 1010. <http://www.gaileevans.com/EvansTMRFinal.pdf> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹¹ Ten pat.

¹² Iki 2001-01-01 galiojusiame Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatyme (Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507) bei kituose tuo metu galiojusiuose teisės aktuose buvo naudojama prekių ir paslaugų ženklo sąvoka. Doktrinoje iki šiol kai kur pasitaiko aptikti prekių ir paslaugų ženklo, o ne prekių ženklo sąvoką; nagrinėjant kai kuriuos specifinius prekių ženklų teisės klausimus prekių ir paslaugų ženklo sąvokos išskirimas į atskiras sąvokas yra logiškas ir nulemtas tiriamo klausimo problemos. Priimant naująjį Prekių ženklų įstatymą, kuris įsigaliojo 2001-01-01, buvo atsisakyta prekių ir paslaugų ženklo sąvokos ir pereita prie prekių ženklų sąvokos. Tai padaryta sekant pasauline praktika, nes daugelyje tiek tarptautinių, tiek Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių prekių ženklus, nurodyta, jog prekių ženklai apima ir paslaugų ženklus, arba aktas taikomas ir paslaugų ženklu. Tai logiškas žingsnis, nes prekių ir paslaugų ženklo skiriasi tik objektai, prekių ženklas skirtas žymėti prekes, paslaugų ženklas – paslaugas, tačiau jų funkcijos visiškai sutampa, jų savininkui suteikiama teisių apsauga sutampa.

sudaryti prekių ženklą. Istorijos raidoje keitėsi tiek prekių ženklo funkcijos, tiek ir suvokimas, kokie žymenys gali sudaryti prekių ženklą, tai yra prekių ženklo išraiškos būdas. Doktrinoje ir dabar netyla diskusijos dėl to, kas gali būti pripažįstama prekių ženklu. Esminė sąlyga yra, kad žymuo turi būti galimas pavaizduoti grafiškai. Toks reikalavimas yra suprantamas, nes esant prekių ženklo savininko teisių pažeidimui, kai kitas asmuo naudoja tapatų ar panašų žymenį tapačioms prekėms ar paslaugoms žymėti, prekių ženklo ir žymens tapatumas ar panašumas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje registruoti prekių ženklą nurodytą to ženklo grafinį vaizdą. Tačiau kai kurie autoriai pažymi, kad tokia sąlyga neatitinka naujų prekių ženklų rūšių poreikių ir sudaro kliūtis jų registracijai¹³. Kaip pavyzdį galima paminėti tokius galimus prekių ženklus kaip muzikos garsai, kvapai. Ne visada garsą galima pavaizduoti grafiškai ant popieriaus lapo užrašant natas, nes garsas gali būti ne tik natomis sugrotas tam tikras kūrinys, tačiau ir triukšmas, bildesys, ciksejimas. Toks garsas negali būti išreikštas grafiškai, tačiau jis gali pasižymėti išskirtinumu ir atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų. Todėl kai kurių autorių yra siūloma keisti grafinio pavaizdavimo sąlygą į reikalavimą prekių ženklą išreikšti materialia forma¹⁴. Kadangi šio darbo tema nėra susijusi su klausimais, kokie žymenys gali sudaryti prekių ženklą, todėl toliau trumpai bus aptartos tik prekių ženklo funkcijos.

Prekių ženklo funkcijos, kaip minėta, yra vienas iš kriterijų, leidžiančių apibrėžti prekių ženklo sąvoką. Yra kelios pagrindinės prekių ženklo funkcijos. Teismų praktikoje yra nurodoma, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija yra garantuoti vartotojui arba galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatumą, leidžiant aiškiai atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitą kilmę turinčių prekių ar paslaugų¹⁵, tai yra atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų¹⁶. Doktrinoje yra išskiriamos trys¹⁷ arba keturios funkcijos. Apibendrinus skirtingus autorius galima būtų išskirti šias pagrindines prekių ženklo funkcijas:

- Kokybės funkcija. Prekių ženklas gali būti siejamas su tam tikra juo žymimų prekių ar paslaugų kokybe. Kai kurie autoriai nurodo tai kaip garantijos vartotojams suteikimo funkciją apie tam tikrą prekės kokybę.

¹³ McCutcheon J. The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks Under Australian Law // I.P. Q. 2004, 2, 138-172.

¹⁴ Ten pat.

¹⁵ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc v. M.Reed*, Nr. C-206/01. 48 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0206:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁶ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁷ Kai kurie autoriai prekių ženklo kilmės ir skiriamąją funkciją įvardina kaip vieną, neišskirdami jų į dvi atskiras. Žr. Cornish W., Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. Sixth Edition. London, Sweet and Maxell. 2007. P. 620.

- Reklamos funkcija. Prekių ženklas ne tik atskiria vieno gamintojo gaminamas prekes nuo kito gamintojo gaminamų prekių, bet šiuolaikinėje komercinėje praktikoje yra tapęs rinkodaros priemone pritraukti vartotojus. Dėl šios priežasties prekių ženklas turi būti atidžiai pasirinktas, kad galėtų pritraukti vartotojus, juos sudominti išigyti juo žymimas prekes ar paslaugas. Patrauklus vaizdinis ženklas gali pritraukti vartotoją.
- Kilmės arba šaltinio funkcija. Ženklas įvardina prekės kilmę, tai yra, nurodo prekės gamintoją. Prekių ženklas atskiria vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo tapačių arba panašių prekių. Šios funkcijos svarba pasireiškia nustatant prekių ženklo savininko teisių apsaugos apimtį.
- Skiriamoji funkcija. Prekių ženklas identifikuoja prekę ir atskiria ją nuo kitų analogiškų prekių, padeda vartotojui atpažinti prekę ar paslaugą, kuri jam jau yra žinoma.

Prekių ženklo sąvoka pateikiama kai kuriuose teisės aktuose, taip pat doktrinoje bei teismų praktikoje. Literatūroje galima sutikti įvairių prekių ženklų sąvokų: prekės ir paslaugos ženklas yra pavadinimas, sąvoka, simbolis, dizainas arba jų derinys, siekiant atpažinti vieno pardavėjo ar jų grupės siūlomas prekes arba paslaugas, atskirti jas nuo konkurentų prekių ir paslaugų¹⁸; prekių ženklas yra žymuo, naudojamas ant prekių arba santykyje su prekių pardavimu¹⁹.

Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba 15 str. 1 d. yra apibrėžiama prekių ženklo sąvoka nurodant, kad [*prekių ženklas – aut.*] - bet koks žymuo ar žymenų kombinacija, pagal kuriuos vienos įmonės prekes ar paslaugas galima atskirti nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų <..> Valstybės narės kaip įregistravimo sąlygos gali reikalauti, kad žymenys būtų vizualiai suvokiami. Nei Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, nei Europos Sąjungos teisės aktai nepateikia prekių ženklo sąvokos, dažniausiai nurodoma, kokie žymenys gali sudaryti prekių ženklą. Prekių ženklo sąvoka pateikiama PŽĮ 2 str. 1 d., kurioje nurodoma, kad prekių ženklas yra bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Šiame įstatyme prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti²⁰. Būtent prekių ženklo sąvoka, įtvirtinta PŽĮ, yra dažniausiai sutinkama doktrinoje ir, autorės nuomone, tinkamiausia prekių ženklo sąvoka. Prekių ženklo sąvokos išskyrimas prekių ženklų teise reglamentuojančiuose teisės aktuose suteikia aiškumo, kas yra laikoma prekių ženklu, užtikrina vienodą sąvokų aiškinimą bei palengvina teisės aktų taikymą praktikoje.

¹⁸ Vytautas Žilinskas, Petras Kasperavičius, Mindaugas Kiškis. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga //Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda, 2007. P. 303.

¹⁹ Understanding Industrial Property. World Intellectual Property Organization // http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf (prisijungimo laikas 2008-12-11).

²⁰ PŽĮ 2 str. 1 d.

Prekybinis pavadinimas yra vienas iš pramoninės nuosavybės objektų. Pažymėtina, kad tiek tarptautiniuose, tiek ir nacionaliniuose teisės aktuose, kuriuose įtvirtinama pareiga suteikti apsaugą prekybiniam pavadinimui, neapibrėžiama prekybinio pavadinimo sąvoka, neįtvirtinama aiškių ir bendrų kriterijų prekybinio pavadinimo apsaugai, kuomet jis nėra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas.

Skiriamos dvi prekybinių pavadinimų kategorijos: firmų vardai (oficialūs teisiniai verslo subjektų pavadinimai), kurie Lietuvos Respublikos teisiniame reguliavime atitinka juridinio asmens pavadinimo sąvoką, ir kiti komercinėje veikloje vartojami pavadinimai (pavyzdžiui, su firmos vardu nesutampantys pavadinimai, kuriais verslo subjektas identifikuoja skirtingas savo verslo veiklos sritis; praktikoje vartojamas firmos vardo sutrumpinimas ar jo dalis („pagrindinis žodis“)²¹. Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje „juridinio asmens pavadinimo sąvoka yra platesnė nei prekybinių pavadinimų sąvoka, nes taikoma visų, ne vien tik komercinė veikla besiverčiančių, juridinių asmenų pavadinimams“²², tačiau ir savivaldybės bei valstybės įmonėms, kitiems viešiesiems juridiniams asmenims. Lietuvoje įstatymai saugo tik firmų vardus (dabar galiojančiuose teisės aktuose naudojama sąvoka „juridinio asmens pavadinimas“). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat laikosi tos pozicijos, kad teisinė apsauga apima tik juridinio asmens pavadinimą, o kai yra naudojama tik juridinio asmens pavadinimo simbolinė dalis, kuri gali būti modifikuojama, keičiamas jos šriftas, raidžių dydis, spalvinis užpildymas ir pan., ji turi būti laikoma ne juridinio asmens pavadinimu, o žymeniu²³. Todėl tokie žymenys saugomi, jeigu jie yra įregistruoti kaip prekių ženklai. Tačiau juridinis asmuo galės remtis ir juridinio asmens pavadinimo apsaugą reguliuojančiomis teisės normomis, tačiau tik tiek, kiek komercinėje veikloje naudojamas žymuo atitinka įregistruotą juridinio asmens pavadinimą.

Lietuvoje šiuo metų galiojantys teisės aktai nepateikia juridinio asmens pavadinimo sąvokos. PŽĮ 2 str. 21 p. juridinio asmens pavadinimas apibrėžiamas kaip juridinio asmens, jo filialo arba atstovybės pavadinimas. Paminėta įstatyme pateikiama sąvoka nėra tiksli, nes pažeidžia *idem per idem* principą. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas taip pat nepateikia juridinio asmens pavadinimo sąvokos, tačiau CK 2.39 str. 1 d. yra pasakyta, kad juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Tai yra, ši norma įtvirtina pagrindinę juridinio asmens pavadinimo funkciją – atskirti vieną juridinį asmenį nuo kitų juridinių asmenų. Iki 2004 m. sausio 1 d. firmų įregistravimą ir išregistravimą,

²¹ Jūratė Truskaitė. Ankstesnės teisės kaip santykinis prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindas Baltijos valstybėse // Teisė. 2008, Nr. 66 (2). P. 85-86.

²² Ten pat. P. 88.

²³ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Rasa“, UAB „Vegoplastas“, UAB „Druskininkų Rasa“ v. Individuali R. Degutienės įmonė „Kertupis“, Nr. 3K-3-875/2001 // http://www.lat.lt/3_nutarty/senos/nutartis.aspx?id=11889 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

firmų vardų teisinę apsaugą ir Firmų vardų registro tvarkymą reglamentavusio Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymo²⁴ 2 str. 3 p. buvo įtvirtinta firmos vardo sąvoka. Firmos vardas buvo apibrėžtas kaip firmos ar firmos padalinio pavadinimas, kuris identifikuoja firmą ar firmos padalinį ir leidžia ją atskirti nuo kitų firmų ar firmų padalinių. Pastaroji sąvoka yra platesnė, apimanti ir firmos vardo funkciją, tačiau taip pat netiksliai ir pažeidžianti *idem per idem* principą, nes taip ir nėra pasakoma, kas gi yra firmos vardas. Paminėtos nuostatos patvirtina, kad Lietuvos įstatymai įtvirtina pirmos kategorijos prekybinius pavadinimus, tai yra kaip oficialius teisinius verslo subjektų pavadinimus ir nors įstatymai nepateikia juridinio asmens pavadinimo sąvokos, autorės nuomone, juridinio asmens pavadinimą galima būtų apibrėžti kaip oficialų juridinį asmenį, jo atstovybę ar filialą identifikuojantį ir atskiriantį nuo kitų juridinių asmenų, jų atstovybių ar filialų, žymenį.

Juridinio asmens pavadinimą sudaro juridinio asmens teisinę formą nurodantis pavadinimas, pavyzdžiui uždaroji akcinė bendrovė, savivaldybės įmonė, žemės ūkio bendrovė, valstybės biudžetinė įstaiga ar kita²⁵ ir simbolinis pavadinimas, kuris atlieka tiesioginę juridinio asmens funkciją – identifikuoja juridinį asmenį bei atskiria vieną juridinį asmenį nuo kito juridinio asmens.

Europos Sąjungos teisės aktai nenumato juridinio asmens pavadinimo apsaugos, o palieka tai nacionalinių valstybių reglamentavimui. Todėl ir juridinio asmens pavadinimo sąvoka Europos Sąjungos aktuose nėra pateikiama.

Pagrindinis tarptautinis teisės aktas, numatantis juridinio asmens pavadinimo apsaugą, yra Paryžiaus konvencija ir jos 8 straipsnis. Reikėtų atkreipti dėmesį į Paryžiaus konvencijos 8 str. vertimą į lietuvių kalbą – jis nėra tikslus. Anglų kalba konvencijos 8 str. tekstas skamba taip: „*trade name shall be protected in all the countries of the Union <...>*“, tuo tarpu vertimas į lietuvių kalbą – „*firmos vardas Sąjungos šalyse saugomas <...>*“. Turint omenyje prekybinio pavadinimo pasaulinėje praktikoje skirstymą į dvi kategorijas – firmų vardai ir kiti komercinėje veikloje vartojami pavadinimai – Lietuvos Respublikos įstatymuose bei tarptautinių dokumentų vertimuose šios sąvokos turėtų būti suvienodintos. Prekybinis pavadinimas yra plačiausia sąvoka apimanti tiek firmos vardą, tiek kitus komercinėje veikloje vartojamus pavadinimus, todėl Paryžiaus konvencijos vertime vartojant „firmos vardo“ sąvoką, yra nepagrįstai susiaurinama šio termino reikšmė. Pažymėtina ir tai, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – „LAT“) savo praktikoje taip pat giliau nespėdė klausimo dėl prekybinio pavadinimo sąvokos. LAT yra nurodęs, kad Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje įtvirtinta, kad firmos vardas (šiuo metu

²⁴ Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymas. 1999 m. liepos 1 d. Nr. VIII-1286 // Valstybės žinios. 1999. Nr. 63-2060.

²⁵ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003. Nr. 107-4810. 11 p.

Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose vartojamas terminas „juridinio asmens pavadinimas“ visose Sąjungos šalyse <...>²⁶. Šioje byloje teismas nekelia klausimo dėl šių sąvokų turinio, jų galimo neatitikimo viena kitai. Tačiau reikėtų pažymėti ir tai, kad kaip jau buvo minėta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija kalbant apie juridinių asmenų apsaugą yra tokia, kad saugomi yra žymenys, kurie atlieka pagrindinę juridinio asmens pavadinimo funkciją bei saugomi tokie, kokie įregistruoti atitinkamoje institucijoje. Kiti juridinio asmens veikloje naudojami pavadinimai, pavyzdžiui, tik simbolinė juridinio asmens pavadinimo dalis, naudojami žymens prasme, yra žymuo, o ne juridinio asmens pavadinimas. Todėl jų apsaugai, nesant registracijos kaip prekių ženklo, juridinio asmens pavadinimo apsaugą reglamentuojančios teisės normos taikomos tiek, kiek komercinėje veikloje naudojamas žymuo atitinka įregistruotą juridinio asmens pavadinimą.

Kalbant apie juridinio asmens pavadinimo apsaugą, numatytą tarptautinių teisės aktų, būtina paminėti TRIPS sutartį. Prekių ženklo savininko teisės patenka į TRIPS sutarties taikymo sritį, tai aiškiai numato TRIPS sutarties 2 skyrius. Tačiau klausimas kyla, ar juridinio asmens pavadinimo apsauga patenka į TRIPS sutarties taikymo sritį, nes tiesiogiai TRIPS sutartyje tai nėra įtvirtinta. ETT nagrinėtoje *Anheuser-Busch* byloje buvo iškeltas klausimas, ar trečiojo asmens teisė į juridinio asmens pavadinimą patenka į TRIPS sutarties reglamentavimo sferą *ratione materiae*. ETT šioje byloje vadovavosi Pasaulio Prekybos Organizacijos Apeliacinio Komiteto²⁷ išaiškinimu, kad juridinio asmens pavadinimas yra atskira pramoninės nuosavybės kategorija, įtvirtinta TRIPS sutartyje, tai yra, teisė į juridinio asmens pavadinimą patenka į sąvoką „intelektinė nuosavybė“ TRIPS sutarties 1 str. 2 d. prasme. Be to, iš TRIPS sutarties 2 str. 1 d. išplaukia, kad juridinio asmens pavadinimo apsauga, atskirai minima Paryžiaus konvencijos 8 str., yra aiškiai įtraukta į šią sutartį. Dėl to Pasaulio Prekybos Organizacijos narės yra įpareigosos saugoti juridinio asmens pavadinimą²⁸. Be to, ką nurodė ETT, Pasaulio Prekybos Organizacijos Apeliacinis Komitetas pabrėžė, jog jeigu derybininkų ketinimas būtų buvęs neįtvirtinti juridinio asmens pavadinimo apsaugos, tuomet nebūtų buvę tikslo įtraukti 8 straipsnio nuostatų į Paryžiaus konvenciją, kurios buvo inkorporuotos į TRIPS sutartį²⁹.

²⁶ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

²⁷ Pasaulio Prekybos Organizacijos Apeliacinio Komitetas (Angl. *World Trade Organization Appellate Body*) buvo įkurtas 1995 metais. Apeliacinio Komiteto sudaro 7 nuolatiniai nariai, kurie nagrinėja apeliacijas, gautas iš Tarybų. Apeliacinio Komitetas gali palaikyti, keisti arba panaikinti Tarybos priimtą sprendimą arba išvadą. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.htm (prisijungta 2008-12-11).

²⁸ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02, 91 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

²⁹ Article 8 of the Paris Convention (1967) as incorporated in the TRIPS Agreement // http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#article2B (prisijungta 2008-12-11).

ETT išaiškinimas *Anheuser-Busch* byloje, paremtas Pasaulio Prekybos Organizacijos Apeliacinio Komiteto aiškinimu, yra palankus juridinio asmens pavadinimo savininkui. Iki šių išaiškinimų, juridinio asmens pavadinimas skirtingose valstybėse buvo saugomas vadovaujantis skirtingomis teisės normomis. Paprastai juridinio asmens pavadinimo apsauga buvo garantuojama nesažiningos konkurencijos teisės normomis arba civilinę teisinę atsakomybę numatančiomis teisės normomis. Po paminėtų ETT Pasaulio Prekybos Organizacijos Apeliacinio Komiteto aiškinimų buvo aiškiai pasakyta, kad TRIPS sutarties apsauga apima ir juridinių asmenų pavadinimus kaip atskirus pramoninės nuosavybės objektus³⁰. Vadinasi, esant konfliktui tarp prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo, kuris, kaip teigiama, pažeidžia teisę į minėtą prekių ženklą, sprendžiant klausimą dėl vienos iš šių teisių teisinio pagrindo pirmenybės taikomos TRIPS sutarties nuostatos. Tai reiškia, kad iki šiol galėjęs pasikliauti tik konkurencijos teisės normomis ir civilinę atsakomybę reguliuojančiomis teisės normomis, kurios kiekvienoje valstybėje narėje gali būti skirtingos, taip pat skirtinga jų taikymo praktika, juridinio asmens pavadinimo savininko teisės buvo išplėtos suteikiant jam naują statusą kaip atskiro pramoninės nuosavybės objekto pagal TRIPS sutarties nuostatas³¹. Kaip nurodo Gail E. Evans, „neabejotinai reikšmingiausias Pasaulio Prekybos Organizacijos Apeliacinio Komiteto sprendimo aspektas yra tas, kad kaip prekių ženklas, juridinio asmens pavadinimas yra įsipareigojimų subjektas pagal TRIPS sutarties 41 str. 1 d., reikalaujančių Pasaulio Prekybos Organizacijos nares užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo tvarka <...> būtų apibrėžta jų įstatymuose taip, kad būtų leidžiama imtis efektyvių veiksmų prieš kiekvieną šioje Sutartyje numatytą intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo veiksma“. <...> tais atvejais, kai juridinio asmens pavadinimas yra saugomas subjektas pagal Paryžiaus konvencijos 10^{bis}, sprendimas sustiprina valstybių įsipareigojimą nustatyti draudimus, kuriais būtų išvengiama tolesnių pažeidimų bei numatyti piniginių kompensacijų sumokėjimą. Kadangi didžioji dalis ginčų pagal nesažiningos konkurencijos ir passing-off³² yra išsprendžiami paduodant pareiškimą dėl laikinų draudimų, o TRIPS sutarties 44 straipsnio nuostata, nurodanti, kad „teismai turi teisę įpareigoti pažeidėją atlyginti teisės turėtojų nuostolius“, sustiprins apsaugą³³. Minėtas Pasaulio Prekybos

³⁰ Šioje byloje ETT taip pat nurodė, kad prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo ginčas, kuris kilo iki TRIPS sutarties įsigaliojimo datos, su sąlyga, kad tariamas pažeidimas tęsiasi po Sutarties įsigaliojimo Bendrijoje ir jos valstybėse narėse datos, yra taikomos TRIPS sutarties nuostatos.

³¹ Evans G.E. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade names in the European Union: From Conflict to Coexistence? // The Trademark Reporter. 2007, Vol. 97, Nr. 4. P. 1009. <http://www.gaileevans.com/EvansTMRFinal.pdf> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

³² Passing-off institutas yra kilęs iš Jungtinės Karalystės teisės ir yra būdingas bendrosios teisės tradicijos valstybėms, kuriam analogija kontinentinėje teisėje galėtų būti konkurencijos teisė. Prekės ženklo apsauga // <http://www.mokslai.lt/referatai/kursinis/prekes-zenklo-apsauga-puslapis2.html> (prisijungimo laikas 2008-12-07).

³³ Evans G.E. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade names in the European Union: From Conflict to Coexistence? // The Trademark Reporter. 2007, Vol. 97, Nr. 4. P. 1022 - 1023. <http://www.gaileevans.com/EvansTMRFinal.pdf> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

Organizacijos Apeliacinio Komiteto sprendimas, kurį parėmė ir ETT, rodo juridinio asmens pavadinimo savininko teisių apsaugos sustiprinimą.

Taigi, apibendrinant galima pasakyti, kad prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas, kaip pramoninės nuosavybės objektai atlieka skirtingas funkcijas. Pagrindinė prekių ženklo funkcija yra garantuoti vartotojui arba galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatumą, leidžiant aiškiai atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitą kilmę turinčių prekių ar paslaugų³⁴, tai yra atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų³⁵, o juridinio asmens pavadinimo funkcija yra identifikuoti juridinį asmenį ir atskirti jį nuo kitų juridinių asmenų³⁶.

Prekių ženklą ir juridinio asmens pavadinimą kaip pramoninės nuosavybės objektus skiria ir kiti požymiai, kad tai skirtingi pramoninės nuosavybės objektai yra nurodoma ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje³⁷. Prekių ženklo apsauga ir juridinio asmens pavadinimo apsauga taikoma skirtingose srityse, o jų registravimo tvarka yra skirtinga. Prekių ženklas yra registruojamas Prekių ženklų įstatymo ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004³⁸ nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, tuo tarpu juridinio asmens pavadinimas registruojamas Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registre³⁹. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad juridinio asmens pavadinimas atskirai nuo juridinio asmens neregistruojamas, tik kartu su juo⁴⁰. Todėl nagrinėjamų pramoninės nuosavybės objektų savininkai įgyja skirtingas savo apimtimi teises, netgi disponavimo šiais pramoninės nuosavybės objektais sąlygos yra skirtingos. Kadangi juridinio asmens pavadinimas nėra registruojamas atskirai nuo juridinio asmens, todėl parduotas

³⁴ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc v. M.Reed*, Nr. C-206/01. 48 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0206:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

³⁵ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje „*Kirkbi A/S*“ v. *UAB „Legosta“*, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

³⁶ Ten pat.

³⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje *Zakrytoje akcionerijoje obščestvo „TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A. SMIRNOVA“ (Rusijos Federacija) v. UDV NORTH AMERICA, Inc. (šiuo metu bendrovės pavadinimas yra GUINNESS UDV NORTH AMERICA, Inc.) (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras*, Nr. 3K-3-167/2003 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8471 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

³⁸ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 3R-37 „Dėl prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004. Nr. 98-3679.

³⁹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 107-4810, 1, 2, 4 ir 73-80 punktai.

⁴⁰ Iki naujojo Civilinio kodekso įsigaliojimo juridinio asmens pavadinimas buvo registruojamas atskirai nuo juridinio asmens Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure. Tai numatė iki naujojo Civilinio kodekso įsigaliojimo galiojęs Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymas. Įsigaliojęs naujasis Civilinis kodeksas numatė ne tik kitą juridinio asmens pavadinimo registravimo tvarką ir jį registruojančią instituciją, bet 2.39 str. buvo nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas atskirai nuo juridinio asmens neregistruojamas.

ar kitaip perduotas gali būti tik kartu su juridiniu asmeniu⁴¹. Tuo tarpu teisė į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekių ženklą gali būti perduota pagal sutartį visai ar iš dalies, kartu su kitomis teisėmis, susijusiomis su juridinio asmens veikla, arba atskirai⁴². Kalbant apie juridinių asmenų pavadinimų ir prekių ženklų registravimą, tikslinga nurodyti tai, kad registruojant juridinio asmens pavadinimą yra atliekama pavadinimo ekspertizė. Tai yra tikrinama, *ar pavadinimas nėra tapatus su kitų juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimais, laikinai įtrauktais į Registrą pavadinimais ir prekių ženklais, įregistruotais Prekių ženklų registre*⁴³. Tuo tarpu pagal PŽĮ, registruojant prekių ženklą yra atliekama tik paraiškos registruoti prekių ženklą ekspertizė bei žymens ekspertizė tuo pagrindu, ar jis atitinka absoliučius prekių ženklui keliamus reikalavimus, nurodytus PŽĮ 6 str. Kai kurie autoriai nurodo, kad būtent registravimo sistemų atskirumas lemia prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konfliktą⁴⁴. Tačiau, autorės nuomone, ir tai pagrindžia toliau apžvelgiama tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek Europos Teisingumo Teismo praktika, kad tik įregistruoti tapatūs ar panašūs prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas dar nesąlygoja konflikto. Konfliktas atsiranda tuomet, kai yra visuomenės klaidinimo galimybė.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo reglamentavimo aspektus, galima būtų daryti išvadą, kad nėra galimybės supainioti žymenį, naudojamą kaip prekių ženklas, su žymeniu, naudojamu kaip juridinio asmens pavadinimas. Nes tiek prekių ženklo, tiek juridinio asmens pavadinimo registravimo sistema yra atskira, abu pramoninės nuosavybės objektai atlieka skirtingas funkcijas, veikia skirtingose sferose. Tačiau praktikoje vis dėl to iškyla nagrinėjamų pramoninės nuosavybės objektų santykio problemų. Ankstesnėje literatūroje buvo nurodoma, kad verslą identifikuojantys ženklai yra tokie, kurie identifikuoja verslą, bet ne prekes ar paslaugas. Pastaroji funkcija priskiriama prekių ženklu. Klaidinimas, susijęs su prekių ženklo ir verslo identifikatoriaus, Lietuvoje tai yra juridinio asmens pavadinimas, kyla iš to, kad dažna situacija yra ta, kad juridinio asmens pavadinimas yra identiškas tam juridiniam asmeniui priklausančiam prekių ženklui⁴⁵. Tačiau besivystantys prekybiniai ryšiai rodo, kad prekybos veikloje juridinio asmens pavadinimas gali atlikti ir atlieka pagrindinę prekių ženklų funkciją – identifiuoti prekę ir (ar) paslaugą⁴⁶, arba net ir neatlikdamas prekių ženklo pagrindinės funkcijos, gali klaidinti vartotoją dėl tikrosios prekių

⁴¹ CK 2.39 str. 2 d.

⁴² PŽĮ 43 str. 1 d.

⁴³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ 77 punktas.

⁴⁴ Law-bytes. Company Name and Trade Mark Conflicts // <http://www.swarb.co.uk/lawb/ipCoNmTrMa.shtml> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁴⁵ The WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks. Geneva, 2000. // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-04.htm#1 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁴⁶ Li M. Well-Known Trademark Protection: A Comparative Study between Japan and China // http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2006/e18_18.pdf (prisijungimo laikas 2008-12-11).

kilmės, todėl tarp šių dviejų pramoninės nuosavybės objektų – prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo - tam tikromis sąlygomis gali kilti konfliktas. Todėl dabar tikslinga pereiti prie pagrindinio baigiamojo darbo klausimo, nagrinėjančio, prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo santykį, o pirmiausia išskiriant, kada šie pramoninės nuosavybės objektai susikerta ir sąlygoja konfliktą.

II. PREKIŲ ŽENKLO IR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMO SANTYKIS

2.1. Prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konflikto sąlygos

Nagrinėjant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tarpusavio santykį, yra svarbu išsiaiškinti, kokioms sąlygoms esant prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas susiduria ir gali sąlygoti konfliktą.

Žymuo, atliekantis juridinio asmens pavadinimo funkciją, tai yra, identifikuojantis ir išskiriantis juridinį asmenį iš kitų juridinių asmenų, taip pat sėkmingai gali būti panaudotas prekių ženklo pagrindinei funkcijai atlikti, tai yra susieti produktą ir jį gaminančią arba platinančią įmonę bei garantuoti vartotojams prekės kilmę. Prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo susidūrimo priežastys buvo nagrinėjamos tiek ETT, tiek LAT. Kaip pažymėjo Generalinis Advokatas⁴⁷ *Anheuser-Busch* byloje, iš tikrųjų visiškai įmanoma, kad skiriamieji ženklai iš esmės vaidinantys skirtingus vaidmenis, vėliau yra naudojami tuo pačiu tikslu, ir dėl to egzistuoja galimybė suklaidinti visuomenę⁴⁸. LAT yra nurodęs, kad nors kiekvienas iš šių objektų turi atlikti jam priskirtą funkciją, vis tik jų atliekamos funkcijos turi harmoningai tarpusavyje derėti, nes juridiniai asmenys (turintys tam tikrus pavadinimus) savo gaminamoms prekėms ir (arba) teikiamoms paslaugoms žymėti paprastai naudoja atitinkamus prekių ženklus, o rinkoje esantys prekių ženklai yra tam tikrų juridinių (arba fizinių) asmenų nuosavybė. Jeigu šis harmoningas santykis bus iškreipiamas, atsiras visuomenės suklaidymo galimybė: tam tikri

⁴⁷ Generaliniai advokatai padeda Teisingumo Teismui. Jų pareiga – visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti teisinę nuomonę, vadinamą „išvada“, apie Teisingumo Teismui pateiktas bylas; viešame teismo posėdyje generalinis advokatas pateikia savo išvadą. Jis išsamiai analizuoja teisinius bylos aspektus bei Teisingumo Teismui pasiūlo nešališką iškeltos problemos sprendimo variantą // <http://curia.europa.eu/lt/instit/presentationfr/cje.htm#procedures>; <http://curia.europa.eu/lt/instit/presentationfr/cje.htm#composition> (prisijungta 2008-12-11).

⁴⁸ Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato Tizzano pateikta 2004 m. birželio 29 d. nuomonė byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, Nr. C-206/01. 55 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=391655%3Acs&lang=lt&list=394058%3Acs%2C393886%3Acs%2C391655%3Acs%2C343370%3Acs%2C343352%3Acs%2C343294%3Acs%2C283382%3Acs%2C278733%3Acs%2C286030%3Acs%2C276840%3Acs%2C&pos=3&page=3&nbl=66&pgs=10&hwords=trade+name%7Etrademark%7E&checktext=checkbox&visu=> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

prekių ženklai be pagrindo bus siejami su juridiniais asmenimis, kaip ir *vice versa* juridiniams asmenims bus priskiriami tam tikri prekių ženklai, su kuriais iš tiesų jie nėra kaip nors susiję⁴⁹.

Nagrinėjant plataus atgarsio sulaukusią bylą Europos Teisingumo Teisme⁵⁰, buvo išsakytos kelios nuomonės dėl būtinų sąlygų konfliktui tarp prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo kilti. Šioje byloje vienos iš šalių *Anheuser-Busch* nuomone, pagal TRIPS 16 str. 1 d. 1 sakinio formuluotę prekių ženklo savininkas visada turi teisę neleisti trečiajai šaliai naudoti komercinio pavadinimo, kurį sudaro tapatūs ar panašūs į jo įregistruotą prekių ženklą žymenys, su sąlyga, kad trečioji šalis naudoja šį žymenį prekyboje. Kitos šalies *Budvar* bei *Suomijos vyriausybės* nuomone, priešingai, yra būtina nustatyti, ar komercinis pavadinimas naudojamas kitais nei jo pagrindinė funkcija tikslais ir, konkrečiai kalbant, siekiant atskirti jo savininko prekes nuo kito ūkio subjekto prekių taip, kad gali būti supainiotas su šio ūkio subjekto įregistruotu prekių ženklu tapatiems produktams. Tokį patikrinimą, Suomijos vyriausybės teigimu, turi atlikti nacionalinis teismas. *Generalinis Advokatas*, teikęs šioje byloje nuomonę, nurodė, kad žymens kaip prekių ženklo naudojimas yra būtina sąlyga kilti konfliktui tarp šio žymens ir įregistruoto prekių ženklo. Kartą nustatčius, kad dviejų žymenų funkcija sutampa, reikia patikrinti, ar tai, kaip savininkas naudoja žymenį, sudarytų galimybę supainioti jį su įregistruotu prekių ženklu⁵¹. Tai yra, juridinio asmens pavadinimas gali būti laikomas žymeniu, susikertančiu su įregistruotu prekių ženklu, jei šis pavadinimas buvo naudojamas prekių ženkliui būdingai funkcijai – sukurti ryšį tarp produkto ir jį gaminančios (arba platinančios) įmonės ir jei jis gali suklaidinti vartotojus, trukdydamas šiems lengvai suprasti, kam priklauso atitinkami produktai – juridiniam asmeniui ar įregistruoto prekių ženklo savininkui. Galimybė supainioti preziumuojama, jei žymenys ir prekės tapatūs, priešingu atveju nacionalinis teismas turi visapusiškai įvertinti konkrečią situaciją. ETT šioje byloje, priminęs ankstesnius išaiškinimus, pateiktus *Arsenal Football Club plc v. M.Reed*⁵² byloje apie prekių ženklo savininko išimtinę teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti prekių ženklą siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip ženklo savininko, specifinius interesus, tai yra užtikrinti, kad prekių ženklas atliktų savo pagrindinę funkciją, nurodė, kad šia teise galima pasinaudoti tik

⁴⁹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje „*Kirkbi A/S*“ v. *UAB „Legosta“*, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁵⁰ ETT sprendimų klausimų *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar* byloje svarbą rodo ir tai, kad paminėtą bylą nagrinėjo Europos Teisingumo Teismo didžioji kolegija.

⁵¹ Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato Tizzano pateikta 2004 m. birželio 29 d. nuomonė byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, Nr. C-245/02. 58, 60 punktai // <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=391655%3Acs&lang=lt&list=394058%3Acs%2C393886%3Acs%2C391655%3Acs%2C343370%3Acs%2C343352%3Acs%2C343294%3Acs%2C283382%3Acs%2C278733%3Acs%2C286030%3Acs%2C276840%3Acs%2C&pos=3&page=3&nb=66&pgs=10&hwords=trade+name%7Etrademark%7E&checktext=checkbox&visu> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁵² Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc v. M.Reed*, Nr. C-206/01 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0206:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

jei trečiajam asmeniui naudojant šį ženklą būtų ar galėtų būti padaryta žala prekių ženklo funkcijoms. Be to, pridūrė, jog būtina patikrinti, ar trečiajam asmeniui priskiriamas ženklo naudojimas sukuria įspūdį, kad yra esminis prekybinis ryšys tarp trečiojo asmens prekių bei originalias prekes gaminančios įmonės⁵³. Taigi, ETT nukrypo nuo Generalinio advokato išsakytos nuomonės, kuris teigė, kad žymens kaip prekių ženklo naudojimas yra esminė sąlyga kilti konfliktui, nes galimybė klaidinti gali atsirasti ne tik tada, kai juridinio asmens pavadinimas naudojamas kaip prekių ženklas. Klaidinimas, matysime tolesnėse šio darbo dalyse, gali atsirasti net tada, kai juridinio asmens pavadinimas yra naudojamas pagrindinei savo funkcijai – identifikuoti ir atskirti vieną juridinį asmenį nuo kitų juridinių asmenų. Todėl ETT pagrįstai neatsižvelgė į Generalinio Advokato išsakytą nuomonę.

Atsižvelgiant į pateiktas nuomones šioje byloje, bei ETT išaiškinimus, galima būtų daryti išvadą, kad prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo susidūrimui (konfliktui) nėra būtina sąlyga, kad juridinio asmens pavadinimas būtų naudojamas pagrindinei prekių ženklo funkcijai – garantuoti vartotojams prekės kilmę. Tai yra nėra būtina, kad juridinio asmens pavadinimas būtų naudojamas žymens prasme. Svarbiausias kriterijus yra tai, kad tapatus ar panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimas, ar jis būtų naudojamas žymens prasme, ar juridinio asmens pavadinimo prasme, gali suklaidinti vartotojus, trukdydamas šiems lengvai suprasti, kam priklauso atitinkami produktai – juridiniam asmeniui ar įregistruoto prekių ženklo savininkui. Tai yra, naudojimas turi būtų toks, kad kai trečiajam asmeniui naudojant juridinio asmens pavadinimą yra arba galėtų kilti grėsmė prekių ženklo funkcijoms, ypač svarbiausiajai – garantuoti vartotojams prekės kilmę⁵⁴.

2.2. Prekių ženklas versus juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimas versus prekių ženklas

Pramoninės nuosavybės objektų savininkų teisės yra išimtinės, įgyjamos registracijos pagrindu, jos pasižymi teritorialumu, taikomas „kas pirmas laike, pirmas ir teisėje“ principas⁵⁵. Teritorialumas reiškia, jog pramoninės nuosavybės objektai yra saugomi toje valstybėje, kurioje jiems yra suteikiama apsauga. Apsauga gali būti suteikiama registracijos arba naudojimo pagrindu. Lietuvoje prekių ženklo apsauga suteikiama registracijos pagrindu. Registracija reiškia, jog prekių ženklas tam tikros valstybės teritorijoje bus saugomas, tai yra, jam bus

⁵³ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02. 59-60 punktai. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁵⁴ W. Cornish, D. Llewelyn. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. Sixth Editon. London: Sweet & Maxell, 2007. P. 742.

⁵⁵ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // *Jurisprudencija*. 2004, Nr. 55 (47). P. 57-58.

suteikiama apsauga, jeigu toje valstybėje jis bus įregistruotas teisės aktu nustatyta tvarka⁵⁶. Kaip ir kiti prekių ženklų teisinės apsaugos principai, šis nėra absoliutus, nes prekių ženklui apsauga kai kuriose valstybėse, kaip jau minėta, gali būti suteikiama ir naudojimo pagrindu⁵⁷. Be to, išimtis iš registracijos principo yra plačiai žinomi prekių ženklai, kurie visose Paryžiaus konvencijos valstybėse narėse yra saugomi be registracijos⁵⁸. Juridinio asmens pavadinimo registracija, kaip jau buvo minėta, pasižymi tam tikrais ypatumais. Be to, šioje baigiamojo darbo dalyje didesnis dėmesys bus sutelktas į registracijos principo išimtį, kai juridinio asmens pavadinimas yra saugomas nesant jo registracijos. Prekių ženklų teisėje taip pat svarbus specifikacijos principas, kuris reiškia, jog prekių ženklas saugomas tik tų prekių ir (ar) paslaugų atžvilgiu, kurioms žymėti prekių ženklas buvo įregistruotas, arba yra naudojamas. Šis principas svarbus kalbant apie prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo santykį, todėl šiame skyriuje bus aptartas plačiau. Tačiau išvadinti principai nėra vieninteliai pramoninės nuosavybės objektų savininkų teises ribojantys veiksniai, nes esant santykiui su kitais pramoninės nuosavybės objektais, jų teises riboja kito asmens turimos teisės į pramoninės nuosavybės objektus.

Prekių ženklo savininko turimos teisės, susijusios su prekių ženklo apsauga, yra negatyvios teisės. TRIPS sutarties 16 str. 1 d. pirmojo sakinio nuostata⁵⁹ bei Direktyvos 5 str. 1 d.⁶⁰ leidžia įregistruoto prekių ženklo savininkui *uždrausti* trečiajam asmeniui naudoti jo prekių ženklui tapatų ar panašų žymenį, jeigu tenkinamos šiose normose įtvirtintos sąlygos. PŽĮ 38 str. taip pat numato prekių ženklo savininko teises, susijusias su prekių ženklo apsauga, kurios yra negatyvios. Šio straipsnio pirmoje dalyje nurodyta, jog įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra: 1) tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms; 2) tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai

⁵⁶ Išimtinių teisių įgijimo registracijos pagrindu principas įtvirtintas Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d., kuriame sakoma, kad „*Įregistruoto* ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį <...>“.

⁵⁷ Jungtinių Amerikos Valstijų teisinė sistema yra vienas iš pavyzdžių, kai išimtinės teisės į prekių ženklą gali būti įgyjamos naudojimo pagrindu. Trademark Protection By Use or By Registration // <http://smallbusiness.findlaw.com/trademark/trademark-basics/trademark-protection.html> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁵⁸ Paryžiaus konvencijos 6^{bis} straipsnis.

⁵⁹ Įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinės teises neleisti jokiai trečiajai šaliai, neturinčiai savininko sutikimo, naudoti prekyboje tapačius arba panašius žymenis prekėms ar paslaugoms, kurie yra tapatūs ar panašūs į tuos, kuriais buvo užregistruotas prekių ženklas, jei toks naudojimas keltų pavojų painioti. Paminėtas TRIPS sutarties straipsnis įregistruoto prekių ženklo savininkui suteikia minimalias išimtinės teises pasauliniu mastu, kurias visos valstybės PPO narės turi garantuoti savo nacionalinės teisės aktuose. TRIPS sutarties numatytą minimalų apsaugos lygį turi atitikti EB teisė šioje srityje.

⁶⁰ Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje: a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas; b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu; 3) tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai⁶¹. Šalia paminėtų prekių ženklo savininko teisių būtina nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas, reguliuojančias juridinio asmens pavadinimo teisinės apsaugos nuostatas bei reikalavimus jo teisėtumui, kadangi esant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo susidūrimui, kalbant apie prekių ženklo savininko teises ir galimybę ginčyti juridinio asmens pavadinimo teisėtumą, jos yra svarbios. CK 2.39 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti visuomenės dėl tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus.

PŽĮ nuostatos atitinka Direktyvos 5 str. 1 ir 2 dalies nuostatas dėl suteikiamų teisių apimties, bei yra suderintos su TRIPS sutarties nuostatomis.

Savo praktikoje ETT yra nurodęs, jog Direktyvos 5 str. 1 d. minimo draudimo tretiesiems asmenims naudoti prekių ženklą yra aišku, kad su prekių ženklu susijusi išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip ženklo savininko, specifinius interesus, t.y. užtikrinti, kad prekių ženklas atitiktų savo funkciją, todėl naudotis šia teise galima, tik jei trečiajam asmeniui naudojant šį ženklą būtų arba galėtų būti padaryta žala jo funkcijoms, ypač pagrindinei funkcijai – garantuoti vartotojams prekės kilmę⁶². Taigi, prekių ženklo savininko teisės uždrausti komercinėje veikloje naudoti tapatų ar panašų žymenį išplaukia iš pagrindinės prekių ženklo funkcijos – galimybės atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Šioje vietoje gali būti išskiriama ir kita šios teisės pusė – prekių ženklo savininkas privalo turėti galimybę apsaugoti visuomenę nuo suklaidinio ir užtikrinti visuomenės intereso apsaugą šiose srityje.

Įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu yra

⁶¹ PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai.

⁶² Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02, 59 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu⁶³. Kalbant apie du konfliktuojančius prekių ženklus, LAT yra nurodęs, kad pastarosios teisės normos *ratio legis* yra tai, jog šiuo atveju atsakovas, nepagrįstai naudojantis atitinkamą žymenį, neturi į jį savarankiškos teisės. Kai atsakovas tokią teisę turi, t.y. yra įstatymų nustatyta tvarka žymenį įsiregistravęs kaip savo prekių ženklą, nenuginčijus tokio ženklo registracijos, jam negali būti uždrausta šį ženklą naudoti. Taigi, teismas, nagrinėdamas bylas dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo (Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnis), ir aiškindamasis visas aplinkybes, susijusias su atsakovo naudojamu žymeniu, visų pirma, turi nustatyti, ar atsakovas tą žymenį naudoja savavališkai, t.y. ar jis žymens nėra įsiregistravęs kaip savo prekių ženklo. Uždraudžiant naudoti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotus prekių ženklus, kai ši jų registracija nėra nugincyta, būtų nepaisoma fundamentalių prekių ženklų teisės principų⁶⁴. Kiek kitoks šio kriterijaus atspalvis yra tais atvejais, kai konfliktuojantis žymuo yra juridinio asmens pavadinimas. Tai ETT yra nurodęs *Céline* byloje, kur teigė, kad prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiajam asmeniui naudoti jo prekių ženkliui tapatų žymenį, tik jei tenkinamos keturios sąlygos, viena iš kurių yra žymens naudojimas be prekių ženklo savininko sutikimo⁶⁵. Lietuvos teisiniame reguliavime yra įtvirtinta sutikimo dėl prekių ženklo panaudojimo kito juridinio asmens pavadinime galimybė nėra teisės į prekių ženklą perdavimas ar licencijos į prekių ženklą suteikimas (Prekių ženklų įstatymo 43, 44 straipsnis). Tačiau kartu, duodamas tokį sutikimą, prekių ženklo savininkas išreiškia savo valią, kad kito juridinio asmens pavadinimas, kuriame panaudojamas atitinkamas prekių ženklas, nėra prekių ženklo savininko teisių pažeidimas. Toks sutikimas yra vienašalis sandoris. Todėl LAT atmetė ieškovo ieškinį, kuriuo šis prašė įpareigoti atsakovą pakeisti savo pavadinimą ir išregistruoti UAB „Scandihouse“ juridinio asmens pavadinimą iš Juridinių asmenų registro. Pavadinimo registracijos, kaip tokios, teisėtumas byloje nebuvo ginčijamas, t. y. nebuvo teigiama, jog registruojant minėtą juridinio asmens pavadinimą buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai⁶⁶. Todėl prekių ženklo savininkui davus sutikimą kitam asmeniui įregistruoti juridinio asmens pavadinimą su tuo prekių ženklu, vėlesnis tokio sutikimo atšaukimas yra negalimas. Tokiais atvejais prekių ženklų savininkai turi būti itin atidūs ir sudarydami tokius sandorius įtvirtinti sąlygas, kurioms esant jų sutikimas netenka galios. Tokios

⁶³ PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

⁶⁴ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Samsonas“ v. UAB „Panerių investicijos“, Nr. 3K-3-461/2004 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27003 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁶⁵ Europos Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje. *Céline SARL v. Céline SA*. Nr. C-17/06. 16 ir 18 punktai. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0017:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11). 18 punkte ETT nurodė, kad nagrinėjamoje situacijoje buvo akivaizdu, kad žymuo buvo naudojamas be prekių ženklo savininko pagrindinėje byloje sutikimo.

⁶⁶ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Solvex Baltic“ v. UAB „Scandihouse“, Nr. 3K-3-335/2008 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=33279 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

situacijos gali būti įvairios, pavyzdžiui, kai ilgą laiką bendradarbiavę prekių ženklo savininkas ir juridinis asmuo nutraukia savo bendrą veiklą.

Kalbant apie *juridinio asmens pavadinimo* savininko galimybę ginčyti prekių ženklo registraciją, pirmiausia paminėtina TRIPS sutartis. Vadovaujantis TRIPS sutarties 16 str. 1 d. pirmuoju sakiniu, trečiojo asmens juridinio asmens pavadinimo naudojimas nebus laikomas pažeidžiančiu prekių ženklo savininko teises, jeigu bus nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas yra ankstesnė teisė TRIPS sutarties 16 str. 1 d. trečiojo sakinio prasme. TRIPS sutarties 16 str. 1 d. trečias sakinytas nurodo, kad išimtinės įregistruoto prekių ženklo savininko teisės *nei menkina ankstesnių teisių*, nei daro įtaką valstybių narių galimybei suteikti teises ženklo naudojimo pagrindu. Pagal Direktyvos 4 str. 4 d., valstybės narės turi teisę numatyti, kad prekių ženklas nebus registruojamas ar, jei jis įregistruotas, jo registracija galės būti pripažinta negaliojančia, jeigu jo naudojimas pažeistų nacionalinių įstatymų saugomas anksčiau įgytas teises. Direktyva numato pavyzdinį ankstesnių teisių sąrašą, o nustatyti, kurios iš jų bus pripažįstamos konkrečioje valstybėje, paliekama valstybių narių apsisprendimui. Iš paminėtų nuostatų seka, kad juridinio asmens pavadinimas yra saugoma ankstesnė teisė tuo atveju, jeigu valstybės narės įstatymai tai numato. Lietuvos Respublikos PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. numato, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus juridinio asmens pavadinimui, arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą, priklausantį kitam asmeniui, kuris teisę į tą pavadinimą Lietuvos Respublikoje įgijo iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo arba prioriteto datos, jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo turėjo teisę į tapačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos. Darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos teisė numato, jog prekių ženklas nebus registruojamas, arba jeigu įregistruotas, jo registracija bus pripažinta negaliojančia, jeigu anksčiau įregistruotas juridinio asmens pavadinimas yra tapatus ar klaidinamai panašus į vėlesnį prekės ženklą bei atitinka kitas PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. išdėstytas sąlygas.

Pagrindai, kuriems registruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį iš esmės sutampa su pagrindais, kuriems esant prekės ženklas negali būti įregistruotas arba jei įregistruotas, registracija turi būti panaikinta. Atsižvelgiant į tai, ETT praktika prekių ženklo savininko išimtinių teisių klausimu gali būti vadovaujama aiškinant santykinis atsisakymo registruoti prekių ženklą ir prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindus, bei atvirkščiai. Vienoje iš ETT nagrinėtų bylų teismas pasakė, jog Direktyvos 4 str. 1 d. (a) p. numatytos sąlygos iš esmės atitinka sąlygas, įtvirtintas Direktyvos 5 str. 1 d. (a) punkte, todėl Direktyvos 5 str. 1 d. (a) p. išaiškinimas

mutatis mutandis taikytinas ir 4 str. 1 d. (a) p.⁶⁷ Tačiau egzistuoja du skirtumai tarp to, kai prekių ženklo registraciją siekiama pripažinti negaliojančia vadovaujantis reliatyviais reikalavimais prekių ženkliui, ir to, kai yra pažeidžiamos išimtinės prekių ženklo savininko teisės. Pastaruoju atveju turi būti identifiukuotas atsakovo žymuo, tai yra turi būti pripažinta, kad žymuo buvo naudojamas kaip prekių ženklas. Bei antra, kad būtų pripažinta, jog teisės buvo pažeistos, turi būti įrodyta, kad žymuo buvo naudojamas komercinėje veikloje (prekyboje). Šios dvi sąlygos tiek Direktyvoje, tiek PŽĮ nurodomos kaip prekybos, arba komercinėje, veikloje. Tinkamas pastarųjų kriterijų apibrėžimas yra būtinas siekiant išnagrinėti prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo santykį.

Toliau aptariant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo santykį bus kalbama apie šiuos santykio aspektus: žymens naudojimas prekybos veikloje; žymens kaip prekių ženklo naudojimas; ankstesnės teisės nustatymo ypatumai; prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tapatumas ar klaidinamas panašumas; veiklos ir prekių bei paslaugų tapatumas ar panašumas; galimybė klaidinti.

2.2.1. Žymens naudojimas prekybos veikloje

Registruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje žymenis, kurie atitinka Direktyvos 5 str. 1 d. apibrėžtus kriterijus. Aplinkybė, kad žymuo turi būti naudojamas prekyboje (komercinėje veikloje) iš esmės susiaurina prekių ženklo savininko teisių apsaugos apimtį. Tokia nuostata įtvirtinta dėl tos priežasties, kad būtų sumažintas prekių ženklo suteikiamų teisių poveikis nekomerciniam ženklo naudojimui, pavyzdžiui tokiam, kai žymuo yra naudojamas socialiniais tikslais arba asmeniniais tikslais, nesusijusiais su ekonominės naudos gavimu. ETT savo praktikoje yra nagrinėjęs kai kuriuos šios sąvokos aspektus.

*Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*⁶⁸ byloje ETT išaiškino, kad žymuo naudojamas būtent prekybos veikloje, nes jo naudojimas susijęs su komercine veikla, kuria siekiama ekonominės naudos, o ne asmeniniais tikslais. Generalinis Advokatas, kuris šioje byloje teikė nuomonę⁶⁹, siūlė kiek išsamesnę naudojimo komercinėje veikloje sampratą, kai naudojimu komercinėje veikloje reikėtų laikyti ne bet kokį prekių ženklo naudojimą, kuris gali

⁶⁷ Europos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 23 d. sprendimas byloje *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*, Nr. C-291/00 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0291:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁶⁸ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc v. M.Reed*, Nr. C-206/01. 42 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0206:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁶⁹ Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato Ruiz Jabaro Colomer pateikta 2002 m. birželio 13 d. nuomonė byloje *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, Nr. C-206/01. 62-63 punktai. // <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numall=C-206%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

duoti materialią naudą tai darančiam asmeniui, o tik naudojimą verslo, prekybos veikloje, kurio dalykas yra prekių ir paslaugų platinimas rinkoje, konkrečiau – naudojimą prekyboje. Todėl, pavyzdžiui, prekių ženklų pavaizdavimas meno kūrinuose, nors pardavus juos būtų galima gauti ekonominę naudą, taip pat prekių ženklų naudojimas mokymo tikslais, neturėtų būti laikomi jų naudojimu komercinėje veikloje. Todėl atsižvelgiant į šią nuomonę, prekių ženklo naudojimas su menu susijusioje srityje, jeigu tai ne tik susiję su ekonominės naudos gavimu, bet taip pat veikiama prekių ir paslaugų platinimo rinkoje, turėtų būti laikoma naudojimu komercinėje veikloje. Tačiau tai, ar toks žymens naudojimas pažeis prekių ženklo savininko teises priklausys nuo to, ar toks naudojimas pažeis pagrindinę prekių ženklo funkciją.

Juridiniai asmenys, ypač privatūs juridiniai asmenys, yra steigiami turint tikslą gauti pelną. Todėl jų veikla turi būti pripažinta komercine, susijusi su pelno gavimu. Atitinkamai juridinių asmenų pavadinimai, naudojami juridinio asmens prasme, juridiniam asmeniui dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, yra naudojami komercinėje veikloje. Tais atvejais, kai juridinio asmens pavadinimas yra naudojamas žymens prasme, vertinimas ar jis yra naudojamas prekyboje turi būti atliktas vadovaujantis tomis pačiomis taisyklėmis kaip ir vertinant, ar prekių ženklas yra naudojamas prekyboje.

LAT nėra savo praktikoje plačiau nagrinėjęs sąvokos *naudojimo komercinėje veikloje* turinio, tačiau yra pasisakęs dėl nuostatų, kokia veikla gali būti uždrausta, taikymo. Konkretūs draudimai, kurie, nustačius PŽĮ 38 straipsnio 1 dalyje nustatytą įregistruoto prekių ženklo savininko teisių pažeidimą, gali būti taikomi tiek visi kartu, tiek ir kiekvienas iš jų atskirai, yra įvardijami minėto straipsnio 2 dalyje. Teismas, nustatydamas atsakovui, pažeidusiam PŽĮ 38 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisės normas, atitinkamus draudimus (PŽĮ 38 straipsnio 2 dalis) juos turi įvardinti konkrečiai, apibrėžiant draudžiamų veiksmų apimtį⁷⁰. Kitoje nutartyje, kurioje buvo nagrinėjamas prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo susikirtimas, LAT pažymėjo, jog tokiu atveju, jeigu teismas neišskiria konkrečių draudimų, samprata „komercinė veikla“ turi būti suprantama kaip bendrovės, kuriai yra uždraudžiama atitinkamą žymenį naudoti savo komercinėje veikloje, įstatuose numatyta ūkinė-komercinė veikla, santykiyje su visais PŽĮ 38 straipsnio 2 dalyje nustatytais draudimais⁷¹. Darytina išvada, jog LAT formuojama komercinės veiklos samprata yra plati ir nebūtinai apima visus PŽĮ nustatytus būdus. Be to, kalbant apie juridinio asmens pavadinimo naudojimą komercinėje praktikoje, būtina atsižvelgti ne tik į PŽĮ nustatytus naudojimo būdus, bet taip pat į juridinio asmens pavadinimo savininko vykdomą veiklą, numatytą jo įstatuose.

⁷⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Samsonas“ v. UAB „Panerių investicijos“, Nr. 3K-3-461/2004 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27003 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁷¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Direktyvos 5 str. 3 d. nurodytas veiksmų, kurie gali būti draudžiami, sąrašas nėra baigtinis⁷², tuo tarpu PŽĮ 38 str. 2 ir 3 dalys pateikia baigtinį sąrašą veiksmų, kurie gali būti draudžiami, nustačius prekių ženklo savininko teisių pažeidimą. Autorės nuomone, toks minėtos PŽĮ nuostatos formulavimas yra laikytinas trūkumu, nes vystantis prekybos formoms, technologijoms, gali atsirasti naujų veiksmų, kurie bus pripažįstami žymens naudojimu komercinėje veikloje, tačiau prekių ženklo savininkas negalės jų uždrausti, nes jie nebus įtvirtinti įstatyme. Todėl darytina išvada, kad tokia PŽĮ nuostata nepagrįstai riboja prekių ženklo savininko veiksmų laisvę ir turėtų būti tobulintina atsižvelgiant į Direktyvoje pateikiamą reguliavimą.

2.2.2. Žymens kaip prekių ženklo naudojimas

Kitas svarbus sąvokos prekybos veikloje aspektas yra *žymens kaip prekės ženklo naudojimo* samprata. Reikia pažymėti, kad nei Direktyvos 5 str., nei PŽĮ 38 str. kalbant apie prekių ženklo pažeidimą, nėra išskiriama sąvoka *žymens kaip prekių ženklo naudojimas*. Ši sąvoka išskiriama doktrinoje nurodant, kad šios sąvokos samprata priklauso nuo to, kurias ekonomines prekių ženklo funkcijas nusprendžiama pripažinti teisiškai. Kaip yra pažymima, tokių prekių ženklo funkcijų atžvilgiu prekių ženklo savininkui ir yra suteikiamas monopolis, kurį užtikrina išimtinės prekių ženklo savininko teisės uždrausti kitiems asmenims tam tikrais būdais komercinėje veikloje naudoti tapačius ar panašius žymenis tapačioms ar panašioms paslaugoms⁷³. Kaip nurodoma Direktyvos preambulės 10 punkte, apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, kurio ypatinga funkcija⁷⁴ yra nurodyti kilmės vietą, yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų. Iki šiol ETT nėra pateikęs aiškaus atsakymo, ar Direktyva saugo ir kitas, ne tik kilmės nurodymo, prekių ženklo funkcijas, ir jei taip, kokias⁷⁵.

⁷² Draudžiami veiksmai išvardinami naudojant terminą *inter alia* (lot. tarp viso to; tarp viso to, kas buvo pasakyta). Kai kurie autoriai doktrinoje nurodo, kad Direktyvos 5 str. 3 d. išvardintas pavyzdinis sąrašas veiksmų, kurie gali būti draudžiami (David I. Bainbringe. *Intellectual Property*. Sixth Editon. Pearson Longman. P 667.).

⁷³ J.Truskaitė. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje // *Justitia*. 2005, Nr. 3. P. 47.

⁷⁴ Direktyvos vertime į lietuvių kalbą yra praleidžiama itin svarbi dalis *in particular* (angl. ypatingai), kuri daro nuorodą, kad prekių ženklo funkcija nurodyti kilmės vietą yra ne vienintelė, kurios atžvilgiu prekių ženklo savininkui yra suteikiamas monopolis.

⁷⁵ Kaip nurodo J.Truskaitė straipsnyje „Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje“ (*Justitia*. 2005, Nr. 3. P. 48), Arsenal byloje nuomonę pateikęs Generalinis Advokatas ETT siūlė aiškiai pripažinti, kad Direktyvos 5 str. 1 d. nuostatos saugo ne tik kilmės nurodymo, bet ir kitas prekių ženklo funkcijas. Advokatas nurodė, kad prekių ženklai padeda atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kitų asmenų prekių ar paslaugų ne tik nurodydami žymimų prekių ar paslaugų kilmę, bet ir informuodami apie jų kokybę, prekių gamintojo ar paslaugų teikėjo reputaciją ir pripažinimą; prekių ženklai taip pat gali padėti reklamos tikslams, siekiant informuoti ir įtikinti vartotoją. Negalima apsiriboti pripažįstant vienintelę prekių kilmės nurodymo funkciją, kadangi vartotojai dažniausiai net nežino, kas gamina jų vartojamą prekę. Be to, kartais jie labiau suinteresuoti pačiais prekių ženklais, nei prekėmis, kurias jie žymi. Todėl visi išvardinti žymenų

Žymens naudojimas siekiant atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, bus pripažintas kaip žymens naudojimas pagrindinei prekių ženklo funkcijai atlikti⁷⁶. Tai grindžiama Direktyvos 5 str. 5 d. dalies nuostata, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama turėti nacionalines teisės normas, draudžiančias žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl neteisėto tokio žymens naudojimo nesąžiningai įgyjamas pranašumas arba pažeidžiamas ženklo skiriamasis požymis, ar pakenkiama jo reputacijai⁷⁷. Kaip nurodo Annette Kur, ši nuostata buvo interpretuojama kaip reiškianti, kad *e contrario*, Direktyvos 5 str. 1 - 4 dalys yra taikytinos tik tais atvejais, kai žymuo naudojamas prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais⁷⁸.

Ankstesnėje savo praktikoje ETT buvo nurodęs, jog Direktyvos 5 str. 1 d. nuostatų taikymo sąlyga yra tapataus ar panašaus į įregistruotą prekių ženklą žymens naudojimas kaip prekių ženklo, tai yra, turint tikslą atskirti juo žymimas prekes ar paslaugas; antra, ne kiekvienas tokio žymens naudojimo komercinėje veikloje būdas reiškia jo naudojimą kaip prekių ženklo⁷⁹. Tačiau *Arsenal* byloje, kurioje ETT buvo klausama, koks žymens naudojimas reiškia jo naudojimą „kaip prekių ženklo“ ir kokioms prekių ženklo funkcijoms Direktyvos 5 str. 1 d. nuostatos garantuoja teisinę apsaugą, teismas nurodė, kad Direktyvos 5 str. 1 d. (a) p. numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant leisti prekių ženklo savininkui apginti savo, kaip savininko, specifinius interesus, t. y. prekių ženklo savininko teisė gali būti įgyvendinama tik kai trečiosios šalies veiksmai naudojant tapatų žymenį turi poveikį arba gali jį turėti prekių ženklo funkcijoms, o ypač jo esminei funkcijai – garantuoti vartotojams žymimų prekių kilmę⁸⁰. Sutinkamai su savo išaiškinimu *Arsenal* byloje, *Anheuser-Busch* byloje ETT nurodė, kad nacionalinės teisės nuostatos prekių ženklų srityje turėtų būti aiškinamos ir taikomos taip, kad ženklo savininkui suteikiamos išimtinės teisės neleisti naudoti jo prekių ženklą sudarančio arba į jį panašaus žymens, turėtų būti taikomos tik tais atvejais, kai trečiajam asmeniui naudojant tokį žymenį galėtų kilti grėsmė prekių ženklo funkcijoms, ypač svarbiausiajai – garantuoti vartotojams prekės

naudojimo būdai turi būti pripažįstami jų naudojimu „kaip prekės ženklų“ Direktyvos 5 str. 1 d. (a) p. taikymo tikslais. Atitinkamai prekių ženklo savininkui turi būti suteikiama teisė uždrausti naudoti tapačius jo prekių ženkliui žymenis tapačioms prekėms ar paslaugoms žymėti net ir tada, kai jie neklaidina vartotojų dėl prekių kilmės, tačiau klaidina dėl prekių šaltinių, kokybės ar reputacijos

⁷⁶ J.Truskaitė. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje // *Justitia*. 2005, Nr. 3. P. 46.

⁷⁷ Direktyvos 5 str. 5 d. nurodyta, kad „1-4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos prieš žymens vartojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui“.

⁷⁸ Cituojama pagal J.Truskaitė. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje // *Justitia*. 2005, Nr. 3. P. 47.

⁷⁹ pagal J.Truskaitė. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje // *Justitia*. 2005, Nr. 3. P. 47.

⁸⁰ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc v. M.Reed*, Nr. C-206/01. 51 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0206:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

kilmę⁸¹. Kaip nurodoma doktrinoje, Direktyvos 5 str. 1 d. nuostatų taikymo sąlyga aiškiai nereikalauja, kad žymuo būtų *naudojamas* būtų *kaip prekių ženklas*, o iš *Arsenal* ir *Anheuser-Busch* sprendimų seka, kad naudojimas turi būtų toks, kad kai trečiajam asmeniui naudojant tokį žymenį yra arba galėtų kilti grėsmė prekių ženklo funkcijoms, ypač svarbiausiai – garantuoti vartotojams prekės kilmę⁸².

Nagrinėjama klausimui svarbus ETT išaiškinimas *Céline* byloje. Pirmiausia reikėtų paminėti šioje byloje Generalinės Advokatės pateiktą nuomonę, kuria, beje, Teismas vadovavosi priimdamas sprendimą. ETT buvo užduotas prejudicinis klausimas ar Direktyvos 5 str. 1 d. reikia aiškinti taip, kad tai, jog trečiasis asmuo be sutikimo naudoja registruotą prekių ženklą kaip firmos vardą, komercinį pavadinimą ar iškabą prekiaudamas tapačiomis prekėmis, yra šio prekių ženklo naudojimas komercinėje veikloje, kuri ženklo savininkas turi teisę uždrausti remdamasis savo išimtinėmis teisėmis⁸³. Generalinė Advokatė Sharpston pirmiausia nurodė, kad būtina išskirti juridinio asmens pavadinimo įregistravimo momentą ir vėlesnį jo naudojimą. Pirmuoju atveju, bendrovės ar komercinio pavadinimo, kuris yra tapatus ar panašus į įregistruotą prekių ženklą, įregistravimas dar nereiškia, jog jam taikoma Direktyvos 5 str. 1 d., tai yra, juridinio asmens pavadinimo, kuris yra tapatus ar panašus į įregistruotą prekių ženklą, įregistravimas, nebus laikomas prekių ženklo pažeidimu pagal Direktyvos 5 str. 1 d.

ETT iš esmės pritarė Generalinės Advokatės nuomonei. Priimdamas sprendimą jis pirmiausiai nurodė, kad remdamasis Direktyvos 5 str. 1 d. (a) p., prekių ženklo savininkas gali uždrausti trečiajam asmeniui naudoti jo prekių ženklui tapatų ar panašų žymenį, tik jeigu tenkinamos keturios sąlygos, viena iš kurių yra *naudojimas turi kenkti ar galėtų pakenkti prekių ženklo funkcijoms ir ypač jo pagrindinei funkcijai – užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę*⁸⁴.

Be to, teismas nurodė, kad firmos vardu, prekybiniu pavadinimu ar iškaba iš esmės nesiekama atskirti prekių ar paslaugų. Firmos vardo tikslas yra identifikuoti bendrovę, o prekybinio pavadinimo ar iškabos tikslas – žymėti verslą. Todėl, kai firmos vardo, prekybinio pavadinimo ar iškabos naudojimas identifikuoja bendrovę ar žymi verslą, negalima teigti, kad jis skirtas „prekėms ar paslaugoms“ Direktyvos 5 str. 1 d. prasme. O tais atvejais, kai trečiasis asmuo ženkлина prekes, kuriomis prekiauja, žymeniu, kuris yra jo firmos vardas, prekybinis

⁸¹ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02, 71 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁸² W. Cornish, D. Llewelyn. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. Sixth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2007. P. 742.

⁸³ Europos Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje *Céline SARL v. Céline SA*. Nr. C-17/06. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0017:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁸⁴ Ten pat. 16 punktas.

pavadinimas ar iškaba, taip pat net ir neženklinant, kai trečiasis asmuo naudoja tokį žymenį taip, kad atsiranda ryšys tarp trečiojo asmens žymens (firmos vardo, komercinio pavadinimo ar iškabos) ir trečiojo asmens parduodamų prekių arba teikiamų paslaugų, toks žymuo yra naudojamas „prekėms ar paslaugos“ šios nuostatos prasme⁸⁵.

Šis ETT sprendimas įvairių autorių yra kritikuojamas nurodant, jog ETT sprendimas siūlo santykinai siaurą interpretaciją dėl žymens kaip prekių ženklo naudojimo, kai vien tik tapataus ar panašaus juridinio asmens pavadinimo įregistravimas nereiškia jo naudojimo prekėms ir (ar) paslaugoms. Be to, sprendimas nepateikia išsamesnių kriterijų, kada prekių ženklo naudojimas kaip juridinio asmens pavadinimas bus laikomas prekių ženklo savininko teisių pažeidimu, palikdamas tai spręsti nacionaliniam teismui⁸⁶. Su pirmuoju argumentu sutikti negalima, nes tai prieštarauja pagrindinei juridinio asmens pavadinimo funkcijai. Be to, prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas yra skirtingi pramoninės nuosavybės objektai, todėl vien tapataus ar panašaus į prekių ženklą juridinio asmens pavadinimo įregistravimas dar nereiškia, kad atsiranda galimybė suklaidinti. Su antruoju argumentu sutikti galima tik iš dalies. ETT gali formuoti kriterijus, kuriais remiantis būtų sprendžiamas klausimas, ar konkretus naudojimas gali būti laikomas naudojimu kaip prekių ženklo, bet visais atvejais atsakyti į šį klausimą turi nacionalinis teismas, išnagrinėjęs visas faktines bylos aplinkybes. Atsakant į šį klausimą svarbiausia yra išnagrinėti faktines aplinkybes, o ETT formuojami kriterijai gali būti tik gairės.

Reikėtų sutikti su Tarptautinės Prekių ženklų Asociacijos⁸⁷ pateikta nuomone⁸⁸ dėl *Céline* bylos, kad vertinant, ar juridinio asmens pavadinimas naudojamas kaip prekių ženklas, būtina atsižvelgti į tai, kad prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas šioje situacijoje turėtų būti vertinami vienodai, tai yra, neturėtų būti daromas skirtumas, ar tariamai pažeidžiantis prekių ženklą yra juridinio asmens pavadinimas ar prekių ženklas. Yra reikalaujama, kad žymuo būtų naudojamas ir tai sąlygotų prekių ženklo pagrindinės funkcijos pažeidimą. Ar prekių ženklo pagrindinė funkcija yra arba gali būti pažeista, yra fakto klausimas. Į tai, ar konkretus naudojimas yra toks, kuris gali įtakoti pagrindinę prekių ženklo funkciją, turi atsakyti nacionalinis teismas.

Nors, kaip jau buvo minėta šiame darbe, juridinio asmens pavadinimo funkcija yra identifikuoti juridinį asmenį ir išskirti jį iš kitų juridinių asmenų, tačiau tam tikromis aplinkybėmis juridinio asmens pavadinimas gali būti naudojamas atskirti prekes, kuriomis prekiauja tas juridinis asmuo, nors juridinio asmens pavadinimas ir nėra nurodytas ant tų prekių. Taip pat aišku tai, kad jeigu tas juridinio asmens pavadinimas yra tapatus arba klaidinamai panašus į konkuruojantį prekių

⁸⁵ Ten pat. 20-23 punktai.

⁸⁶ Davies I., Scourfield T. United Kingdom: ECJ Finds Company Incorporation Does Not Constitute Trade Mark Use // <http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=52612&login=true&nogo=1> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁸⁷ Angl. International Trademark Association (INTA)

⁸⁸ International Trademark Association 2006-04-25 Amicus Curiae brief in *SARL Céline v. SA Coline*, European Court of Justice, Case C-17/06 // http://www.inta.org/downloads/brief_celine.pdf (prisijungta 2008-12-11).

ženklą, pastarojo prekių ženklo pagrindinė funkcija gali būti pažeista, nes vartotojai gali būti klaidinami dėl to prekės yra kilusios iš juridinio asmens, ar iš prekių ženklo savininko. Kaip pavyzdinę galima pakomentuoti *Céline* byloje susiklėsčiusią situaciją. Nors prekės, konkrečiai drabužiai, nebuvo ženklinami prekių ženklu „*Céline*“, tačiau pirkėjams, *Céline* parduotuvėje perkantiems drabužius, kasos čekiai, sąskaitos bei kita galima medžiaga, pavyzdžiui pirkinų maišeliai, yra paženklinėti „*Céline*“ vardu. Didesnė tikimybė tokiai situacijai susiklostyti yra tuomet, kai naudojamas vardas yra prekių ženklas, juridinio asmens pavadinimas ir iškaba. Todėl juridinio asmens pavadinimas, verslo ir iškabos pavadinimas atliks tą pačią funkciją kaip ir prekių ženklas – išskirs prekes, parduodamas *Céline* prekių ženklo savininko. Toks netinkamas žymens naudojimas turi didelę įtaką prekių ženklo savininko teisėms, kadangi kenkia pagrindinei prekių ženklo funkcijai – garantuoti vartotojams prekių kilmę – nes sukuria painiavą tarp prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo. Be to, toks juridinio asmens pavadinimo naudojimas yra pripažįstamas kaip jo naudojimas žymens prasme, o ne juridinio asmens pavadinimo prasme.

Atsižvelgiant į visa tai, kas pasakyta, galima būtų apibendrintai pasakyti, kad ETT nėra suformavęs vieningos ir tolygios praktikos, susijusios su prekių ženklo naudojimo kriterijumi. ETT vis dar nėra tinkamai išreiškęs savo pozicijos ir vienareikšmiškai pasisakęs dėl to, ar pagal Direktyvos 5 str. 1 d. turi būti nustatytas žymens kaip prekių ženklo naudojimas⁸⁹, ar šiuo atveju taikomas tik vienas kriterijus, kad žymuo turi būti naudojamas taip, kad kyla arba galėtų kilti grėsmė prekių ženklo funkcijoms, ypač svarbiausiajai – garantuoti vartotojams prekės kilmę. Tai ypač svarbu tose situacijose, kai konfliktuojantis juridinio asmens pavadinimas yra naudojamas ne žymens, bet juridinio asmens pavadinimo prasme. Tačiau iš paskutiniųjų ETT sprendimų, ypač kalbant apie tuos, kuriuose ETT nagrinėjo prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konfliktus, galima būtų daryti išvadą, kad nėra būtina nustatyti, kad juridinio asmens pavadinimas būtų naudojamas pagrindinei prekių ženklo funkcijai – garantuoti vartotojams prekės kilmę. Svarbiausias kriterijus yra tai, kad tapataus ar panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimas gali suklaidinti vartotojus, trukdydamas šiems lengvai suprasti, kam priklauso atitinkami produktai – juridiniam asmeniui ar įregistruoto prekių ženklo savininkui. Tai yra, naudojimas turi būtų toks, kad kai trečiajam asmeniui naudojant juridinio asmens pavadinimą yra arba galėtų kilti grėsmė prekių ženklo funkcijoms, ypač svarbiausiajai – garantuoti vartotojams prekės kilmę⁹⁰.

2.2.3. Ankstesnės teisės nustatymo ypatumai

⁸⁹ W. Cornish, D. Lewelyn. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. Sixth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2007. P. 743.

⁹⁰ Ten pat. P. 742.

Ankstesnio prekių ženklų nustatymo kriterijai yra apibrėžti Direktyvos 4 str. 2 d. bei PŽĮ 7 str. 2 d. Teisės atsiradimo į prekių ženklą yra siejama su paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo momentu ir didesnė problematika nustatant teisės atsiradimą yra siejama su plačiai žinomais prekių ženklais, kurie įstatymų nustatyta tvarka nėra registruoti. Tačiau šio darbo tema neapima plačiai žinomų prekių ženklų problematikos, todėl toliau bus nagrinėjamas juridinio asmens pavadinimo kaip ankstesnės teisės klausimas, kartu apimant klausimą dėl neregistruoto juridinio asmens pavadinimo apsaugos.

Kalbėdamas apie juridinio asmens pavadinimą kaip ankstesnę teisę, Generalinis Advokatas, pateikęs nuomonę *Anheuser Busch* byloje, nurodo, kad TRIPS sutarties 16 str. saugomos „esamos ankstesnės teisės“ taikytinos tik teisėms į žymenį, naudojamą kaip prekių ženklas, neatsižvelgiant į tai, kad šis žymuo gali taip pat atlikti kitas funkcijas, pavyzdžiui, komercinio pavadinimo funkciją. Jeigu registruoto prekių ženklų savininkas turi išimtinę teisę neleisti jokiai trečiajai šaliai atitinkamomis sąlygomis naudoti prekyboje tapačius arba panašius žymenis prekėms ar paslaugoms, tapačius ar panašius į tuos, kurie buvo įregistruoti kaip prekių ženklas, tik nagrinėjamas žymuo naudojamas „kaip prekių ženklas“, visiškai logiška būtų teigti, jog TRIPS sutarties 16 str. 1 d. trečio sakinio nuostatoje nuoroda į „teises“, kurių prekių ženklų apsauga neturi pažeisti, taip pat reikia aiškinti panašiai. Priežastis dėl kurios egzistuoja nagrinėjama nuostata, yra siekis išvengti situacijos, kuomet prekių ženklų savininko išimtinė teisė pažeistų trečiosios šalies teisę naudoti žymeniu, galinčiu susikirsti su prekių ženklu, naudoti dar iki paties prekių ženklų įregistravimo. Nesant konflikto tarp dviejų žymenų, prekių ženklų savininkas negali įgyvendinti išimtinės teisės prekybinio pavadinimo atžvilgiu, todėl nėra jokios būtinybės taikant TRIPS sutarties 16 str. numatyti specialią apsaugą juridinio asmens pavadinimui⁹¹. Generalinis advokatas atkreipė dėmesį taip pat į tai, kad tokia TRIPS sutarties⁹² nuostatos interpretacija atitinka vieną iš fundamentalių pramoninės nuosavybės principų, jog ankstesnė teisė gali būti nustatoma tik tarp dviejų tos pačios rūšies teisių⁹³. Tačiau ši Generalinio

⁹¹ Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato Tizzano pateikta 2004 m. birželio 29 d. nuomonė byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, Nr. C-206/01. 87-92 // <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=391655%3Acs&lang=lt&list=394058%3Acs%2C393886%3Acs%2C391655%3Acs%2C343370%3Acs%2C343352%3Acs%2C343294%3Acs%2C283382%3Acs%2C278733%3Acs%2C286030%3Acs%2C276840%3Acs%2C&pos=3&page=3&nbl=66&pgs=10&hwords=trade+name%7Etrademark%7E&checktext=checkbox&visu=> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁹² Spyros M. Maniatis. Trade marks in Europe. P. 657. http://books.google.lt/books?id=No2Pw3UXwUC&pg=PA656&lpg=PA656&dq=%22trade+name+protection%22+anheuser&source=web&ots=CrsqYO1gl&sig=9sPnxD-fs0Mke_VIFZUffX7_lo&hl=lt&sa=X&oi=book_result&resnum=4&ct=result#PPA657,M1 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁹³ Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato Tizzano pateikta 2004 m. birželio 29 d. nuomonė byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, Nr. C-206/01. 87-92 // <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=391655%3Acs&lang=lt&list=394058%3Acs%2C393886%3Acs%2C391655%3Acs%2C343370%3Acs%2C343352%3Acs%2C343294%3Acs%2C283382%3Acs%2C278733%3Acs%2C286030%3Acs%2C276840%3Acs%2C&pos=3&page=3&nbl=66&pgs=10&hwords=trade+name%7Etrademark%7E&checktext=checkbox&visu=> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

Advokato išsakyta pozicija nėra iki pagrįsta, nes jau buvo kalbėta, kad nėra privaloma nustatyti, kad juridinio asmens pavadinimas būtų naudojamas kaip prekių ženklas.

Juridinio asmens pavadinimas turi būti ankstesnė teisė. Ji reiškia, kad šios teisės pagrindo atsiradimo momentas turi būti ankstesnis laiko atžvilgiu, nei prekių ženklo, su kuriuo tariamai kyla konfliktas, įregistravimo momentas⁹⁴. Generalinis Advokatas, teikęs nuomonę *Anheuser Busch* byloje, kalbėdamas apie šį kriterijų nurodo, kad čia iš tikrųjų kalbama apie ankstesnių išimtinių teisių pirmenybės principą⁹⁵, kuris yra vienas iš prekių ženklų teisės ir bendras visos pramoninės nuosavybės teisės pagrindinis principas⁹⁶.

Kai juridinio asmens pavadinimas yra registruotas toje valstybėje, kurioje yra prašoma apsaugos, neaiškumų dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą atsiradimo datos nekyla. Tai bus jo registracijos data. Tačiau, kaip yra tuo atveju, kai juridinio asmens pavadinimas nėra registruotas toje valstybėje, kurioje prašoma jo apsaugos. Klausimas kyla, ar jis yra saugomas toje valstybėje. Taip pat, jeigu jis saugomas, kaip nustatomas momentas, nuo kurio atsirado teisė į tą juridinio asmens pavadinimą. Šie klausimai buvo nagrinėjami tiek ETT praktikoje, tiek LAT praktikoje.

Šiame darbe buvo užsiminta, jog Paryžiaus konvencijos 8 str. įtvirtinta, kad juridinio asmens pavadinimas visose sąjungos šalyse saugomas ir nepadavus paraiškos arba be registracijos, nepriklausomai nuo to, ar jis įeina į prekių ženklo sudėtį, ar ne. Tai reiškia, kad Paryžiaus konvencijos šalys narės turi saugoti juridinio asmens pavadinimą ne tik įregistruotą ar naudojamą be registracijos savo šalyje, tačiau ir juridinio asmens pavadinimą, įregistruotą arba naudojamą be registracijos kitoje šalyje narėje. Tai yra valstybėje narėje A įregistruotas arba naudojamas be registracijos juridinio asmens pavadinimas turi gauti tokią pačią apsaugą valstybėje narėje B, kokia garantuojama B šalies gyventojams. Paryžiaus konvencija yra pamatinis tarptautinės teisės aktas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, įtvirtinantis pagrindinius pramoninės nuosavybės apsaugos principus. Valstybės siekis tapti šios konvencijos valstybe nare *inter alia* reiškia pagrįstą tikėjimąsi, kad kitos šios konvencijos valstybės narės laikysis Paryžiaus konvencijoje įtvirtintų principų visų šios konvencijos dalyvių atžvilgiu. Tačiau tai kartu reiškia ir įsipareigojimą kitoms konvencijos valstybėms narėms, t.y. kad ir šių valstybių

⁹⁴ Ten pat. 98 punktas.

⁹⁵ Prekių ženklų teisėje visuotinai žinomas principas "kas pirmas laike, tas pirmas teisėje", Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 23 d. sprendimas civilinėje byloje *UAB „Mineraliniai vandenys“ v. UAB „Importiniai gėrimai“*, Nr. 3K-3-465/2003 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8789 (prisijungimo laikas 2008-12-11). Šio principo esmė yra ta, kad paprastai pirmumo teisės į vieną ar kitą prekių ženklą yra siejama su pirmumu registruojant (pareiškiant registruoti) prekių ženklą. Šis principas nėra absoliutus.

⁹⁶ Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato Tizzano pateikta 2004 m. birželio 29 d. nuomonė byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, Nr. C-206/01. 95 punktas // <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=391655%3Acs&lang=lt&list=394058%3Acs%2C393886%3Acs%2C391655%3Acs%2C343370%3Acs%2C343352%3Acs%2C343294%3Acs%2C283382%3Acs%2C278733%3Acs%2C286030%3Acs%2C276840%3Acs%2C&pos=3&page=3&nb1=66&pgs=10&hwords=trade+name%7Etrademark%7E&checktext=checkbox&visu=> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

pramoninės nuosavybės teisių subjektams bus taikomi konvencijoje įtvirtinti standartai. Paryžiaus konvencijos 8 str. komentare nurodoma, kad tuo atveju, kai pagal valstybės įstatymus nacionalinių prekybinių pavadinimų apsauga priklauso nuo jų registracijos, ši Paryžiaus konvencijos nuostata reikš registracijos reikalavimo, taikomo užsienio juridinių asmenų pavadinimams, išimtį⁹⁷. Kaip jau buvo minėta šio skyriaus antroje dalyje, juridinio asmens pavadinimo savininkui suteikiama apsauga buvo išplėsta nurodant, kad juridinio asmens pavadinimas yra atskira kategorija, įtraukta į TRIPS sutarties apsaugos apimtį.

Sprendžiant dėl teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje įregistruoto, tiek neįregistruoto juridinio asmens pavadinimo teisės ginčyti įregistruoto prekių ženklo registraciją PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. pagrindu, atsižvelgtina į Paryžiaus konvencijos 8 str. bei į CK 2.39 str. 3 d. įtvirtintas nuostatas. Tuo atveju, kai juridinio asmens pavadinimas nėra įregistruotas, turi būti vadovaujamosi aukščiau paminėtomis teisės aktų nuostatomis, iš kurių turinio matyti, kad juridinio asmens pavadinimo apsauga, nesant registracijos, yra siejama su tam tikru jo žinomumu Lietuvos visuomenėje⁹⁸. ETT savo praktikoje nurodė, kad negalima daryti firmos vardo apsaugos priklausomos nuo įregistravimo⁹⁹. Tačiau *Anheuser Busch* byloje ETT, atsakydamas į preliminarų klausimą, pažymėjo, kad kalbant apie minimalaus naudojimo ar minimalaus žinojimo sąlygas, kurios, anot nacionalinio teismo, gali būti taikomos firmos vardui pagal Suomijos teisę, pastebėtina, kad nei TRIPS sutarties 16 str. 1 d., nei Paryžiaus konvencijos 8 str. nedraudžia tokių sąlygų. Kaip pažymima doktrinoje, sprendimu pripažinti juridinio asmens pavadinimą kaip ankstesnę teisę pagal TRIPS sutartį, ETT patvirtino valstybėms narėms teisę nacionaliniu lygiu įtvirtinti „slenksčius“ teisinei apsaugai, tokius kaip minimalus naudojimas ar minimalus žinojimas¹⁰⁰. Tačiau galutinis ETT atsakymas nėra toks aiškus ir sukelia daugiau painiavos, negu pateikia aiškų atsakymą: „*firmos vardas, kuris nėra nei įregistruotas, nei įtvirtintas vartojant <...> gali būti laikomas pagrįstu egzistuojančia ankstesne teise, <...> jei firmos vardo savininkas turi į TRIPS sutarties reglamentavimo sferą ir objekto, ir laiko prasme patenkančią teisę, atsiradusią anksčiau už teisę į prekių ženklą, su kuriuo kyla konfliktas <...>*“. Kaip šią kritiškai vertinamą nuostatą apibūdina Annette Kur: „Jeigu valstybėje narėje, kurioje kyla konfliktas tarp prekių ženklo ir neregistruoto juridinio asmens pavadinimo, įstatymų leidyba yra laisva nustatyti minimalaus naudojimo arba minimalaus žinojimo reikalavimą juridinio

⁹⁷ Cituojama pagal J. Truskaitė. Ankstesnė teisė kaip santykinis prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindas Baltijos valstybėse. // *Justitia*. 2008, Nr. 66 (2). P. 89.

⁹⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

⁹⁹ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02. 96 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁰⁰ Annette Kur. Trade names – a Class of Signs „more equal“ than others? // http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=53&action=articleDetails&a_id=280&id=22 (prisijungta 2008-12-11).

asmens pavadinimo apsaugai, kuris nėra registruotas šioje valstybėje narėje, logiška išvada būtų ta, kad juridinio asmens pavadinimas, kuris neatitinka nustatytų reikalavimų, nėra ankstesnė teisė toje teritorijoje. Kaip dar, jeigu neatsižvelgiant į nacionalinės teisės nustatytus reikalavimus, gali būti nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas buvo pirmesnis negu konfliktuojantis prekių ženklas. Ar ETT turėjo omenyje juridinio asmens, kurioje šis įregistruotas, valstybės narės reguliavimą, kuris yra lemiantis šiuo klausimu?“ Tokia išvada seka iš ETT sprendimo 94 punkto *Anheuser Busch* byloje, kurioje teismas kalba apie egzistuojančią teisę: „*terminas „egzistuojanti“ reiškia, kad ši teisė turi <...> būti tebesaugoma tuo metu, kai jos savininkas ja remiasi tam, kad atremtų prekių ženklo, su kuriuo kyla tariamas konfliktas, savininko pretenzijas*“. Annette Kur nurodo, kad jeigu, kaip įprasta, vien tik valstybės, kurioje kyla konfliktas, situacija yra sprendžiamoji vertinant konfliktinę situaciją, aplinkybė, kad teisė, kuri kaip teigiama yra ankstesnė, būtų akivaizdi ir vargu ar reikia tai išskirti. Toliau autorė teigia, kad jeigu tokia ETT pozicija būtų suprasta kaip kad aprašyta, būtų galima kalbėti apie aiškų nukrypimą nuo teritorinio principo. Tai taip pat susidurtų su daugelio valstybių narių teismų praktika, kad nėra reikšminga reikalauti toje šalyje neregistruoto juridinio asmens pavadinimo apsaugai pagal Paryžiaus konvencijos 8 str. įrodymo, kad juridinio asmens pavadinimas yra tinkamai įregistruotas arba tebėra saugomas pagal tos šalies, kurioje juridinio asmens pavadinimas yra saugomas teisę. Galiausiai pažymima, kad šis ETT sprendimas yra daugiau negu neaiškus kalbant apie ankstesnes teises, o tikslas tokio aiškinimo gali būti paaiškinamas tuo, kad sustiprintų sprendimo pirmąją dalį, kurioje teismas nustatė, kad prekių ženklo savininko teisių ribojimas, nurodytas Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p., apima ne tik fizinių asmenų vardus, bet taip pat ir juridinių asmenų pavadinimus¹⁰¹.

Po šio ETT išaiškinimo iškyla dar vienas klausimas. Jeigu prekių ženklas, kuris nėra registruotas, yra saugomas tik tuo atveju, jeigu yra pripažįstama, jog jis yra plačiai žinomas¹⁰², o neregistruotam juridinio asmens pavadinimui, kad jis būtų saugomas, pakanka minimalaus žinomumo ar minimalaus naudojimo sąlygų įvykdymo, vadinasi, neregistruotas juridinio asmens pavadinimas naudojasi platesne apsauga negu ja gali pasinaudoti neregistruotas prekių ženklas. Į tai atkreipė dėmesį ir Generalinis Advokatas, *Anheuser Busch* byloje pateikęs nuomonę. Vadovaudamasis tuo, jog Paryžiaus konvencijos 8 str. garantuojama juridinio asmens pavadinimo apsauga neturi mažinti TRIPS sutarties ir Bendrijos teisėje įregistruoto prekių ženklo savininkui suteiktos apsaugos, kai šis juridinio asmens pavadinimas naudojamas kaip prekių ženklas, jis nurodė, kad kriterijus, pagal kurį nustatoma pirmenybė tarp dviejų besikertančių teisių, turi būti nustatytas atsižvelgiant į galiojančias prekių ženklų srityje taisykles. Generalinis

¹⁰¹ Ten pat.

¹⁰² PŽĮ 9 str. 1 d. įtvirtinta, kad ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje.

Advokatas nurodė, kad neregistruotas šalyje, kurioje prašoma apsaugos, juridinio asmens pavadinimas gali būti saugomas kaip ankstesnė teisė tuo atveju, kai jis yra pripažintas plačiai žinomą iki tos datos, kai buvo įregistruotas prekių ženklas, su kuriuo jis konfliktuoja (Direktyvos 4 str. 2 d. (d) p. paremtas argumentas), arba atsižvelgiant į datą, kurią dėl nagrinėjamo juridinio asmens pavadinimo naudojimo teisės į prekyboje naudojamą neregistruotą juridinio asmens pavadinimą buvo įgytos iki paraiškos registruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo datos (Direktyvos 4 str. 4 d. (b) p. paremtas argumentas). Tačiau į Generalinio Advokato pateiktą nuomonę ETT neatsižvelgė. Autorės nuomone, Generalinio Advokato išvada nėra tinkamai pagrįsta. Jau buvo kalbėta apie tai, kad ETT savo praktikoje nors ir nėra iki galo suformavęs savo nuomonės, tačiau yra pasakęs, kad žymuo nebūtinai turi būti naudojamas kaip prekių ženklas, tačiau būtina įrodyti kitą kriterijų – tai, kad tapataus ar panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimas gali suklaidinti vartotojus, trukdydamas šiems lengvai suprasti, kam priklauso atitinkami produktai – juridiniam asmeniui ar įregistruoto prekių ženklo savininkui. Šioje probleminėje situacijoje reikėtų remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotu atsakymu. LAT pateiktas išaiškinimas atspindi prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo kaip pramoninės nuosavybės objektų skirtumus. LAT, nagrinėdamas klausimą dėl įstatymų nustatyta tvarka Lietuvoje neįregistruoto juridinio asmens pavadinimo apsaugos, yra nurodęs, kad, kaip jau minėta, juridinio asmens pavadinimo apsauga yra siejama su tam tikru jo žinomumu Lietuvos visuomenėje¹⁰³. Tačiau, kad Lietuvoje neregistruotas juridinio asmens pavadinimas būtų saugomas, yra būtina dar viena sąlyga – visuomenės klaidinimo galimybė. Šis kriterijus grindžiamas pramoninės nuosavybės reguliavimo pagrindiniu principu, kad konkrečia pramoninės nuosavybės apsaugos teise galima pasinaudoti tuo atveju, jeigu dėl trečiojo asmens naudojamo pramoninės nuosavybės objekto iškyla galimybė supainioti. Pavyzdžiui, prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti naudoti tapatų ar klaidinamai panašų juridinio asmens pavadinimą, tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti, jeigu dėl to atsiranda galimybė supainioti, kas yra tikrasis prekių ir (ar) paslaugų šaltinis – prekių ženklo ar juridinio asmens pavadinimo savininkas. Būtent reikalavimas įrodyti visuomenės klaidinimo galimybę, susiaurina neregistruoto juridinio asmens pavadinimo teisę ginčyti tapataus ar klaidinamai panašaus vėlesnio prekių ženklo registraciją. Be to, juridinio asmens pavadinimo pripažinimas žinomesniu tam tikram visuomenės ratui remiasi panašiais principais kaip kad nustatomas prekių ženklo platus žinomumas, todėl nors, kaip bus kalbama toliau, LAT ir išskyrė šias dvi sąvokas ir nurodė, kad jos neturi būti laikomos tapačiomis, tačiau iš esmės pripažinimas, kad juridinio

¹⁰³ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

asmens pavadinimas turi būti žinomesnis, o ne plačiai žinomas, nepagrįstai nesiaurina prekių ženklo savininko teisų.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kas pasakyta aukščiau, darytina išvada, kad tarptautiniai teisės aktai, numatantys juridinio asmens pavadinimo apsaugos garantijas, nustato, jog juridinio asmens pavadinimo apsauga Paryžiaus konvencijos valstybėje narėje, bei TRIPS sutarties valstybėje narėje turi būti numatyta ir nesant registracijos toje valstybėje narėje, arba nepadavus paraiškos. Tačiau valstybės narės savo įstatymuose gali numatyti minimalaus naudojimo ar minimalaus žinojimo sąlygas tokiai apsaugai, tai yra, jei juridinio asmens pavadinimas nebuvo bent kažkiek žinomas, ar naudojamas, juridinio asmens pavadinimo savininkas negali pasinaudoti šia apsauga. Kalbant apie teisių, susijusių su neįregistruotu prekių ženklu, įskaitant ir teises, susijusias su neįregistruotu juridinio asmens pavadinimu, įgijimą aiškiai reglamentuoja kiekvienos valstybės nacionalinės teisės sistema, nes tai aiškiai išplaukia iš Direktyvos ketvirtosios konstatuojamosios dalies, jog ji nesiekia derinti prekių ženklų, įgytų juos naudojant, apsaugos sąlygų. Pagal LR CK 2.39 str. 3 d., 2.42 str. 2 d. įtvirtintų teisės normų turinį matyti, kad juridinio asmens pavadinimo apsauga [Lietuvos Respublikoje – aut. past.], nesant registracijos, yra siejama su tam tikru jo žinomumu Lietuvos visuomenėje¹⁰⁴. Taip pat LAT yra nurodęs, jog LR CK 2.39 str. 3 d. įtvirtintoje teisės normoje vartojamas terminas „žinomesnis“ nėra atitinkamose PŽĮ nuostatose vartojamos teisinės kategorijos „plačiai žinomas ženklas“ sinonimas¹⁰⁵. Ar neregistruotas juridinio asmens pavadinimas yra žinomas Lietuvos Respublikoje ar tam tikrame visuomenės sluoksnyje ir kokią datą laikyti jo tapimą žinomesniu, yra fakto klausimas, kiekvienoje byloje sprendžiamas atsižvelgiant į pateiktų įrodymų visumą. Įstatymas nenumato jokių aiškių kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų galima spręsti, ar konkretus neregistruotas juridinio asmens pavadinimas gali būti pripažįstamas kaip žinomesnis. Tačiau šiuo atveju svarbu atsižvelgti į LAT išaiškinimą, jog CK 2.39 str. 3 d. įtvirtintoje teisės normoje vartojamas terminas „žinomesnis“ nėra atitinkamose PŽĮ nuostatose vartojamos teisinės kategorijos „plačiai žinomas ženklas“ sinonimas. Nors nurodytos kategorijos turi tam tikrą panašumą, jos, minėta, nelaikytinos sinonimais, o taikant konkrečias teisės normas, būtina atsižvelgti į pramoninės nuosavybės objekto (vienu atveju tai – juridinio asmens pavadinimas, kitu – prekių ženklas) specifiką, ne vienodą funkciją, ne analogišką nurodytų normų *ratio legis*¹⁰⁶. Taip pat LAT nurodė, kad turi būti nustatytas prekių ženklo klaidinamas panašumas į neregistruotą juridinio asmens pavadinimą, nes kitu atveju būtų nepagrįstai išplečiama neregistruoto juridinio asmens pavadinimo apsauga lyginant su prekių ženklo apsauga.

¹⁰⁴ Ten pat.

¹⁰⁵ Ten pat.

¹⁰⁶ Ten pat.

Dėl neregistruoto juridinio asmens pavadinimo pripažinimo žinomesniu tam tikrame visuomenės sluoksnyje tikslinga panagrinėti Valstybinio patentų biuro nagrinėtus protestus, kuriuose buvo sprendžiami klausimai dėl Lietuvoje neregistruoto juridinio asmens pavadinimo. VPB viename iš nagrinėtų protestų, vadovaudamasis LAT išaiškinimu¹⁰⁷ pasakė, kad pagal pateiktus įrodymus dėl <...> gaminių ilgalaikio ir plačiai Lietuvoje paplitusio prekybos tinklo, galima spręsti apie tam tikrą simbolinio pavadinimo <...> žinomumą Lietuvos visuomenėje¹⁰⁸. Patentų biuras detaliau nenagrinėjo klausimo, ar paraiškos dėl prekių ženklo registravimo padavimo momentui juridinio asmens pavadinimas galėjo būti pripažintas kaip žinomesnis.

VPB praktikoje nagrinėjo ir daugiau protestų, kuriuose suinteresuotas asmuo, neregistruoto Lietuvos Respublikoje juridinio asmens pavadinimo savininkas, siekė panaikinti registruoto Lietuvos Respublikoje prekių ženklo registraciją vadovaujantis PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. tačiau pažymėtina, kad dalis tokių protestų nebuvo patenkinti, arba buvo patenkinti vadovaujantis kitais PŽĮ 7 str. 1 d. nurodytais pagrindais, bet ne PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. nurodytu pagrindu, nes užsienyje registruoti juridiniai asmenys nepateikdavo VPB įstatų arba kitų dokumentų, kurie įrodytų, pirma, kad suinteresuoto asmens veikla yra tapati ar panaši toms prekėms ar paslaugoms, kurioms yra įregistruotas protestuojamas prekių ženklas, ir antra, suinteresuoto asmens pavadinimas buvo žinomas Lietuvos visuomenei iki paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimo datos arba prioriteto datos¹⁰⁹. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, galima būtų daryti išvadą, kad neregistruoto juridinio asmens pavadinimo apsauga yra siejama su tam tikru jo žinomumu tam tikrame visuomenės sluoksnyje bei galimybės suklaidinti nustatymu, o kokią datą laikyti jo tapimą žinomesniu, yra fakto klausimas, kiekvienoje byloje sprendžiamas atsižvelgiant į pateiktų įrodymų visumą. Įstatymas nenumato jokių aiškių kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų galima spręsti, ar konkretus neregistruotas juridinio asmens pavadinimas gali būti pripažįstamas kaip žinomesnis. Be to, nei LAT, nei VPB neišskyrė kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti, kokiais datai juridinio asmens pavadinimas tapo žinomesnis tam tikrai visuomenės daliai, o kai kuriais atvejais šio kriterijaus net nenagrinėjo.

¹⁰⁷ Sprendžiant dėl teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruoto juridinio asmens pavadinimo teisės ginčyti įregistruoto prekių ženklo registraciją PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, atsižvelgtina į Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje, taip pat CK 2.39 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas nuostatas. Iš CK 2.239 straipsnio 3 dalyje, 2.42 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų teisės normų turinio matyti, kad juridinio asmens pavadinimo apsauga, nesant registracijos, yra siejama su tam tikru jo žinomumu Lietuvos visuomenėje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁰⁸ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. gegužės 10 d. sprendimas Nr. 2Ap-952 suinteresuotas asmuo Ibero Yhtioet Oy (Suomija, FI) v. A.Rubiko firma „Modena“ (Lietuva, LT).

¹⁰⁹ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 2Ap-1010, PREMIUM INGREDIENTS S.L. (Ispanija) v. UAB „Vilniaus mėsa“ (Lietuva). Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2005 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. 2AP-822, GIRA GIERSEIPEN GMBH & Co KG (Vokietija, DE) v. UAB „SMS-ELIGITA“ (Lietuva, LT).

2.2.4. Prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tapatumas ar klaidinamas panašumas

Kriterijai, kuriais vadovaujantis yra nustatomas žymens ir prekių ženklo tapatumas ar panašumas, nėra nustatyti nacionalinės teisės aktuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose, todėl sprendžiant dėl žymens ir prekių ženklo tapatumo ar panašumo buvimo yra vadovujamasi teismų praktikoje nustatytomis taisyklėmis. Tais atvejais, kai juridinio asmens pavadinimas yra naudojamas žymens prasme, tai yra, siekiant atskirti vieno gamintojo prekes ir paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų, nustatant žymens ir prekių ženklo tapatumą ar panašumą yra vadovujamasi teismų praktikos suformuluotomis taisyklėmis, taikomomis nustatant prekių ženklų tapatumą ar klaidinamą panašumą. Be to, nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus, kaip rekomendaciniu aktu galima vadovautis Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro patvirtintais Metodiniais nurodymais¹¹⁰, kurių 1.1 bei 1.3 punktuose yra nurodyta, kad šių nurodymų tikslas yra išaiškinti, kaip nustatyti prekių ir paslaugų ženklų tapatumą bei panašumą, nagrinėjant ginčus dėl ženklų registracijos ir vartojimo. Šiais metodiniais nurodymais, kaip bus matyti vėliau, nagrinėdami bylas, susijusias su prekių ženklų teise, vadovujasi ne tik Valstybinis patentų biuras, bet taip pat ir Lietuvos teismai. Įdomu tai, kad Metodiniai nurodymai Valstybinio patentų biuro buvo priimti dar 1996 metais, tačiau iki šiol jie neprarado aktualumo.

Prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas, naudojamas žymens prasme, bus laikomi tapačiais, jeigu pavadinimas yra vartojamas naudojant visus prekių ženklą sudarančius elementus, jų visiškai nepakeistus ar nepapildžius. Šiuo atveju susiduriama su klausimu, ką reikėtų laikyti tapačiais žymenimis. Ar juridinio asmens pavadinimas, naudojamas žymens prasme, kuris nėra visiškai tapatus, gali būti laikomas esantis tapatus ir koks netapatumo laipsnis turi būti, kad šis būtų laikomas tapačiu. Viena iš tokio aiškinimo priežasčių yra ta, kad kai prekių ženklo savininko teisių pažeidimas pasireiškia tapataus žymens naudojimu tapačioms prekėms, savininkas neturės įrodinėti vartotojų suklaidinimo galimybės, nes ši yra preziumuojama¹¹¹.

¹¹⁰ Valstybinio patentų biuro 1996-07-11 įsakymu Nr. 28 buvo patvirtinti Prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo metodiniai nurodymai. <http://www.vpb.lt/teisesaktai/docs/137.doc>. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paminėti Metodiniai nurodymai nėra paskelbti Valstybės žiniuose, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos (Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos // Valstybės žinios. 1996, Nr. 67-1604 (aktuali redakcija 1996-07-04 – 1996-12-18). 3 str. 1 d., kurioje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų aktai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, neturintys visuotinės reikšmės Konstitucinio Teismo sprendimai, šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra "Valstybės žiniuose" gali būti neskelbiami. Vadinasi, Metodiniai nurodymai neturėjo būti paskelbti „Valstybės žiniuose“ ir pagal analogiją su minėto įstatymo 8 str. 2 d. įsigaliojo nuo jų pasirašymo dienos.

¹¹¹ Europos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 23 d. sprendimas byloje *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*, Nr. C-291/00. 49 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0291:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

Esant šiam pagrindui, prekių ženklo savininkas turi didžiausias apsaugos garantijas. Atsižvelgiant į šią prielaidą, būtų pagrįsta, jeigu teismai, nagrinėjantys tokio pobūdžio ginčus, šį pagrindą aiškintų siaurai, palikdami tik nedidelį laipsnį interpretacijai dėl žymenų tapatumo. Tokia nuomonė buvo patvirtinta ETT praktikoje, nagrinėjant *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA* bylą, kur teismas pasakė, kad atsižvelgiant į plačias prekių ženklo savininko teisių apsaugos ribas, žymenų ir prekių ar paslaugų tapatumas turi būti suprantamas siaurai. Jau pagal tapatumo sąvoką reikalaujama, kad abu minimi elementai – tiek prekių ženklai, tiek jais žymimos prekės ar paslaugos būtų visais atžvilgiais vienodos. Tačiau turi būti atkreipiamas dėmesys į tai, kad žymens tapatumas įregistruotam prekių ženklui turi būti vertinamas iš vidutinio vartotojo, kuris yra protingai gerai informuotas, protingai atidus ir atsargus, pozicijų. Kadangi toks vartotojas labai retai turi galimybę tiesiogiai palyginti prekių ženklus, o paprastai turi pasikliauti galvoje likusiu netobulu jų atvaizdu, tai sprendžiant apie ženklų tapatumą, turi būti vertinamas bendras jų sukeliamas įspūdis. Dėl šios prielaidos žymuo laikytinas tapačiu įregistruotam prekių ženklui tuo atveju, kai, vertinant pagal bendrą įspūdį, jų skirtumai yra tokie nereikšmingi, kad vidutinis vartotojas galėtų jų nepastebėti. Čia reikėtų paminėti Generalinio Advokato, pateikęs nuomonę šioje byloje, pastebėjimą, jog bet kokie skirtumai yra smulkūs ir visiškai nepastebimi, todėl vidutinis vartotojas nepamatys jokio pastebimo skirtumo tarp jų¹¹². Be to, ETT atkreipė dėmesį į tai, kad vertinant vidutinio vartotojo požiūrį, turėtų būti atsižvelgiama ir į žymimų prekių bei paslaugų pobūdį, nes vartotojų dėmesingumas skirtingų kategorijų prekių ar paslaugų atžvilgiu gali skirtis¹¹³.

Tais atvejais, kai juridinio asmens pavadinimas yra naudojamas juridinio asmens pavadinimo prasme, tai yra, siekiant identifikuoti juridinį asmenį ir atskirti jį nuo kitų juridinių asmenų, taip pat taikomos teismų praktikos suformuotos taisyklės, taikytinos nustatant žymens ir prekių ženklo tapatumą, tačiau šių taisyklių taikymas pasižymi tam tikrais ypatumais.

Visų pirma reikėtų pažymėti, kad tuo atveju, kai prekių ženklo savininkas ginčija juridinio asmens pavadinimą, naudojamą žymens prasme, jis vadovaujasi PŽĮ 38 str. nuostatomis, kurios jam suteikia išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris atitinka paminėtame straipsnyje įvardintus kriterijus. Jeigu toks naudojamas juridinio asmens pavadinimas nėra įregistruotas kaip prekių ženklas, prekių ženklo savininkas, remdamasis minėtu Prekių ženklų įstatymo straipsniu, gali uždrausti naudoti tokį žymenį, tačiau šiuo atveju jis neturės ginčyti tokio žymens registracijos. Tuo atveju, kai prekių ženklo savininkas siekia uždrausti naudoti juridinio asmens pavadinimą,

¹¹² Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato F.G. Jacobs pateikta 2002 sausio 17 d. išvada byloje *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*, Nr. C-291/00 // <http://curia.europa.eu/en/actu/activites/act03/0310en.htm#ToC6>. (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹¹³ Ten pat. 49-54 punktai.

naudojamą juridinio asmens pavadinimo prasme, pirmiausia jis turės nuginkčyti tapataus ar klaidinamai panašaus į prekių ženklą juridinio asmens pavadinimo registraciją įpareigojant juridinį asmenį pakeisti juridinio asmens pavadinimą, vadovaujantis LR CK 2.42 str. 2 d., ir tik tuomet galės uždrausti tokio juridinio asmens pavadinimo naudojimą komercinėje veikloje¹¹⁴. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į PŽĮ 38 str. 1 d. formuluotę, kurioje nurodoma, kad „įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti *bet koki žymenį* <...>. PŽĮ vartojama sąvoka „prekių ženklas“ yra suprantama kaip nustatyta tvarka įregistruotas žymuo, skirtas žymėti prekėms ir (ar) paslaugoms, tuo tarpu žymuo nėra nustatyta tvarka įregistruotas, tačiau yra naudojamas prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti. Visais atvejais, kai prekių ženklo savininkas siekia uždrausti komercinėje veikloje naudoti žymenį, kuris nustatyta tvarka įregistruotas kaip prekių ženklas, arba kaip juridinio asmens pavadinimas, naudojamas juridinio asmens pavadinimo prasme, jis pirma arba lygiagrečiai su reikalavimu uždrausti naudoti žymenį turi nuginkčyti šių pramoninės nuosavybės objektų registraciją. Registracijos ginčyti nereikia tik tuo atveju, kai žymuo nėra įregistruotas kaip prekių ženklas, o nagrinėjamos temos kontekste, tuo atveju, kai asmuo naudoja juridinio asmens pavadinimą žymens prasme ir nėra jo įregistravęs kaip prekių ženklo.

Pagal Prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo metodinių nurodymų 2.1. punktą, ženklų tapatumą lemia, kai sutampa visos juose esančių elementų detalės (užrašai, figūros, grafika, spalvos). Sprendžiant klausimą dėl juridinio asmens pavadinimo, kai jis naudojamas juridinio asmens pavadinimo prasme, tapatumo ar panašumo į įregistruotą prekių ženklą, tarpusavyje turi būti lyginami tokie žymenys, kokie teisiškai įregistruoti Valstybiniame patentų biure ir VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre. PŽĮ 20 str. 3 d. yra įtvirtinta, kad ženklo registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą Valstybiniame patentų biure ir ženklo savininko išimtinės teises į įregistruotą prekių ženklą. Pagal iki 2003 m. gruodžio 31 d. galiojusio Firmų vardų įstatymo¹¹⁵ 15 str. 2 d. firmos vardo liudijimas buvo pripažįstamas teisiniu dokumentu, kuris patvirtina firmos vardo įregistravimą. Pagal šiuo metu galiojančias teisės normas, reguliuojančias juridinių asmenų pavadinimo registravimą¹¹⁶, pirmiausia LR CK 2.39 str. 4 d. yra numatyta, kad juridinio asmens pavadinimas atskirai neregistruojamas ir yra saugomas nuo tos dienos, kai juridinių asmenų registrai pateikiamas prašymas įregistruoti juridinį asmenį, arba nuo teisės akto priėmimo, jei taikoma šio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalis. Todėl teisiniu dokumentu, patvirtinančiu juridinio asmens

¹¹⁴ Reikalavimai įpareigoti pakeisti firmos vardą (juridinį pavadinimą), taip pat uždrausti atsakovui savo veikloje naudoti žymenį klaidinamai panašų į prekių ženklą buvo nagrinėjami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje civilinėje byloje „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹¹⁵ Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 63-2060.

¹¹⁶ Tai yra Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.

pavadinimo įregistravimą, yra juridinio asmens registravimo pažymėjimas¹¹⁷. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad LR CK 2.41 str. 1 d. yra numatyta ir laikinoji juridinio asmens pavadinimo apsauga, kuri leidžia juridinio asmens steigėjams, pasirašius steigimo aktą ar sutartį, pateikti prašymą juridinių asmenų registrai suteikti pavadinimui laikiną apsaugą. Pavadinimas yra įtraukiamas į registrą, t. y. rezervuojamas, šešiams mėnesiams ir niekas kitas tuo metu negali registruoti juridinio asmens tapačiu pavadinimu. Tačiau toks laikinas juridinio asmens pavadinimo įtraukimas į Juridinių asmenų registrą reiškia tik tai, kad kitas juridinis asmuo negalės įregistruoti tapataus pavadinimo. Tai yra, pavadinimas yra tik rezervuojamas, tačiau teisinė apsauga tokia apimtimi, kokia yra taikoma įregistruotam juridinio asmens pavadinimui, nėra taikoma, ir jis negali pasinaudoti CK 2.42 str. įtvirtintomis teisėmis. Todėl paminėtu atveju, teisiniu dokumentu, patvirtinančiu juridinio asmens pavadinimo įregistravimą, yra registru tvarkytojo išduotas dokumentas apie laikiną pavadinimo įtraukimą į Juridinių asmenų registrą¹¹⁸.

Šioje vietoje kyla klausimas. Kaip nurodoma PŽĮ 5 str. 1 d., ženklai gali būti sudaryti iš žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių; raidžių skaitmenų; piešinių emblemų; erdvinų formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos); spalvos, ar spalvų derinio, jų kompozicijos; bet kokio anksčiau nurodytų žymenų derinio. Tuo tarpu pagal LR CK 2.40 str., juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Tačiau praktikoje juridiniai asmenys savo pavadinimą paprastai naudoja ne visiškai tokį patį, kaip kad jis yra įregistruotas, suteikdami įregistruotam pavadinimui tam tikrą kompoziciją, spalvų derinį ar kitomis vizualiomis priemonėmis jį pakeisdami, taip pat įterpdami į pavadinimą piešinius, emblemas ir panašiai. Reikėtų pažymėti, kad juridinio asmens pavadinimo naudojimu juridinio asmens pavadinimo prasme bus pripažįstami tie atvejai, kai pavadinimas naudojamas toks, koks yra įregistruotas atitinkamoje institucijoje ir koks nurodytas juridinio asmens registracijos dokumentuose (pavyzdžiui, UAB „XXX“). Tuo tarpu kai juridinio asmens pavadinimas yra gražinamas, keičiamas jo šifras, spalvinis užpildymas ir pan., toks juridinio asmens pavadinimo naudojimas juridinio asmens veikloje bus pripažįstamas kaip žymens, bet jau ne kaip juridinio asmens pavadinimo prasme. Tais atvejais, kai yra vertinamas juridinio asmens pavadinimo, naudojamo juridinio asmens pavadinimo prasme, tapatumas ar klaidinamas panašumas į prekių ženklą, imamas domėn toks juridinio asmens pavadinimas, koks jis įregistruotas, tai yra, išpildytas standartiniu šifru, be jokių spalvinių užpildymų, emblemų ir pan. O tais atvejais, kai

¹¹⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtinti Juridinių asmenų registro nuostatai // Valstybės žinios. 2003, Nr. 107-4810. 109 punktas.

¹¹⁸ Ten pat. 80 punktas.

juridinio asmens pavadinimas yra naudojamas žymens prasme, jis yra vertinamas toks, koks yra naudojamas praktikoje. Juridinio asmens pavadinimo, naudojamo juridinio asmens pavadinimo prasme, ir prekių ženklo, arba juridinio asmens pavadinimo, naudojamo žymens prasme, vertinimo skirtumus galima pailustruoti Valstybinio patentų biuro ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtomis bylomis. LAT nagrinėtoje byloje ieškovė Gražinos Naruševičienės individuali įmonė „Namija“ išimtinę teisę į juridinio asmens pavadinimą įgijo nuo 1997 m. gruodžio 1 d. Atsakovas Juridinių asmenų registre UAB „Nameja“, kurios juridinio asmens pavadinimas yra labai panašus į ieškovo juridinio asmens pavadinimą, įregistravo 2004 m. vasario 9 d. Teismai sprendė, kad ieškovo pavadinimas yra klaidinamai panašus į atsakovo pavadinimą ir įpareigojo atsakovą pakeisti savo juridinio asmens pavadinimą. Vėliau, Gražinos Naruševičienės individuali įmonė „Namija“ kreipėsi į Valstybinį patentų biurą siekdama pripažinti negaliojančiu prekių ženklą „Nameja“, priklausantį UAB „Nameja“. Valstybinis patentų biuras konstatavo, kad juridinio asmens pavadinimas „Namija“ ir prekių ženklas „Nameja“ nėra klaidinamai panašūs¹¹⁹. Iš pateiktų bylų matyti, kad ieškovės juridinio asmens pavadinimas lyginant su atsakovės juridinio asmens pavadinimu, kurie šalių veikloje buvo naudojami būtent juridinio asmens pavadinimo prasme, buvo pripažintas kaip klaidinamai panašus. Tuo tarpu ieškovei ginčijant tai pačiai atsakovei priklausantį prekių ženklą, kurio žodinis elementas yra tapatus jos juridinio asmens pavadinimo simbolinei daliai, VPB pripažino juos nesant panašius. Iš šio galima daryti pagrįstą išvadą, kad prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas, kai jis yra naudojamas juridinio asmens pavadinimo prasme, turi būti vertinami

¹¹⁹ Valstybis patentų biuras 2007 vasario 9 d. Sprendimą Nr. 2Ap-925 grindė tuo, kad suinteresuoto asmens ženklas yra žodinis prekių ženklas, sudarytas iš vienintelio elemento žodžio „Namija“, išpildyto standartiniu šriftu, pirma raidė didžioji, likusios mažosios. Protestuojamas ženklas yra žodinis – vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro visuma elementų: grafinis elementas – stilizuota „N“ raidė, sukomponuota iš kelių spalvų geometrinių figūrų kompozicijos, žodis „Nameja“. Ženklas yra spalvinis, jame figūroja tamsiai mėlynos, mėlynos ir žalios spalvų deriniai. Grafinis elementas užima didžiąją dalį ženklo, yra patalpintas kompozicijos centre, po juo žymiai mažiau vietos užimantis žodinis ženklo elementas NAMEJA, išpildytas tam tikru išretintu šriftu, didžiosiomis raidėmis, tamsiai mėlyna spalva. Taigi protestuojamas ženklas priešingai suinteresuoto asmens ankstesniam ženklui, yra visuma įvairių elementų (žodinių, spalvinių, grafinių), kurie yra savarankiški, prekių ženklą individualizuojantys elementai, formuojantys eilinio vartotojo bendrą suvokimo išpūdį, kurį sukelia prekių ženklas ir jo vaizdo prasmė. Protestuojamą ženklą sudarantys elementai ir jų sukeliamas bendras suvokimo išpūdis lemia lyginamų ženklų skirtingumą. Lyginant abu ženklus, akivaizdi vaizdinio elemento, spalvinės gamos svarba. Visi protestuojamame ženkle esantys elementai sudaro kompoziciją, o suinteresuoto asmens ženklas, susidedantis iš vienintelio žodinio elemento, tokio išpūdžio nesuformuoja. Pažymėtina, kad lyginamų ženklų žodiniai elementai turi tam tikrą panašumą, kadangi sutampa pirmas ir trečias šių žodžių skiemenys, tačiau protestuojamame ženkle žodinis elementas yra išpildytas skirtingai, tam tikru išretintu šriftu, tamsiai mėlyna spalva. <...> Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne nėra žodžių „Nacija“ ir „Nameja“, todėl nėra aiškus šių žodžių kirčiavimas bei galima prasmė, ar keliamos semantinės asociacijos. Apibendrinus išdėstytas aplinkybes, kad ženklų sukuriamas bendras regimasis išpūdis yra skirtingas, įvertinus ženklus sudarančius elementus, darytina išvada, kad protestuojamas ženklas „N NAMEJA“ nėra klaidinančiai panašus į suinteresuoto asmens ženklą „Namija“. VPB pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju lyginant simbolinį suinteresuoto asmens pavadinimą „Namija“ ir žodinį vaizdinį ženklą „N NAMEJA“ taikytini analogiški panašumo palyginimo argumentai, kurie buvo nurodyti lyginant protestuojamą prekių ženklą ir suinteresuotam asmeniui priklausantį žodinį prekių ženklą. Kaip jau buvo minėta anksčiau, nebuvo konstatuotas protestuojamo prekių ženklo klaidinantis panašumas į suinteresuoto asmens žodinį ženklą, todėl darytina išvada, kad protestuojamas ženklas nėra klaidinančiai panašus ir į suinteresuoto asmens pavadinimą, kurį sudaro simbolinė dalis „Namija“, identiška žodiniam ženklui „Namija“.

tokie, kokie yra įregistruoti atitinkamose institucijose ir nurodyti registracijos pažymėjimuose. O tais atvejais, kai juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens veikloje (firminiuose dokumentuose, vizitinėse kortelėse, juridinio asmens iškabose, reklamose ir pan.) naudojamas papildytas papildomais elementais pavadinimas, jis turi būti pripažįstamas kaip naudojamas žymens prasme. O pastarasis yra saugomas tuo atveju, jei jis įregistruotas kaip prekių ženklas, nes naudojimo pagrindu žymens apsauga PŽĮ nėra numatyta (išskyrus išimtis dėl plačiai žinomo prekių ženklo), arba saugomas tik tiek, kiek atitinka juridinio asmens pavadinimą, naudojamą juridinio asmens pavadinimo prasme.

Vertinant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo specifiką, dėmesys atkreiptinas į dar vieną aplinkybę. Kaip jau minėta, prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tapatumas turi būti vertinamas siaurai, tai yra, prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas bus pripažįstami tapačiais tik tuo atveju, jei jie bus visiškai vienodi, arba turės smulkių neesminių skirtumų. Iš Lietuvos Respublikos teismų nagrinėtos bylos, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo, ieškovas San Marino bendrovė TECNOSERVICE SRL prašė panaikinti prekių ženklo „TecnoService“ registraciją. Pažymėtina tai, kad šiuo atveju paminėtas prekių ženklas buvo įregistruotas standartiniu šriftu išreikštas žodis¹²⁰. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad atsakovo įregistruotas ginčo prekės ženklas yra klaidinamai panašus į ieškovo firmos vardą, tapatus firmos vardo simbolinei daliai¹²¹. Galutinį sprendimą šiame ginče priėmęs LAT taip pat konstatavo, jog prekių ženklas „TecnoService“ tapatus simbolinei ieškovo bendrovės juridinio asmens pavadinimo daliai. Ir nors tiesiogiai nepasakė, tačiau sutikdamas su apeliacinės instancijos teismo išaiškinimu, juridinio asmens pavadinimas šiuo atveju būtų pripažintas klaidinamai panašiu į prekių ženklą. Ankstesnėje byloje, kur buvo nagrinėjamas dviejų juridinių asmenų tapatumas ar galimas panašumas, teismas nurodė, kad tiek pagal Juridinių asmenų registro nuostatų¹²² 77 punktą, tiek pagal Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių¹²³ 45 punktą, nustatant juridinių asmenų pavadinimų tapatumą, nevertinami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpos¹²⁴. Paminėtina ir tai, kad Valstybinis patentų biuras, nagrinėdamas protestus dėl galimo prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tapatumo ar klaidinamo

¹²⁰ Valstybinio patentų biuro administruojama Prekių ženklų duomenų bazė // <http://www.vpb.lt/index.php?&l=lt&n=180&kas=rez> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹²¹ Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje TECNOSERVICE SRL (San Marinas, SM) v. UAB „Neono linija“, G. A. Nr. 2A-50/2005.

¹²² Juridinių asmenų registro nuostatai patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2005, Nr. 25-803)

¹²³ patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 307 (Žin., 2003, Nr. 121-5497)

¹²⁴ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje *Gražinos Naruševičienės individuali įmonė „Namija“ v. UAB „Namėja“ ir Sigitas Paužuolis*, Nr. 3K-3-472/2005 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=28796 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

panašumo, vertina tik simbolinę juridinio asmens pavadinimo dalį¹²⁵. ETT nagrinėjamoje byloje prekių ženklo *Céline* ir juridinio asmens pavadinimo *Céline SARL* buvo vertinamas tapatumas neužsimeriant apie tai, kad tik simbolinė juridinio asmens pavadinimo dalis yra tapati prekių ženklui. Autorės nuomone, kadangi tik juridinio asmens pavadinimo simbolinė dalis yra teisinės apsaugos objektas, todėl ir vertinant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo galimą tapatumą, turi būti imama domėn tik juridinio asmens pavadinimo simbolinė dalis, nes kitu atveju apie prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tapatumą nebūtų galima kalbėti, o prekių ženklo savininkui visais atvejais būtų užkraunama našta taip pat įrodinėti ir visuomenės suklaudinimo galimybę.

Prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo panašumas. Prekių ženklo savininkui siekiant pasinaudoti išimtinė teise uždrausti komercinėje veikloje naudoti panašų žymenį panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti, tenka daug sunkesnė įrodinėjimo našta, nes reikia nustatyti, ne tik kad prekės ar paslaugos yra panašios, kad žymuo yra klaidinamai panašus į jo įregistruotą prekių ženklą, bet ir tai, jog būtent dėl to atsiranda galimybė suklaidinti visuomenę¹²⁶, įskaitant ir klaidinamą asociaciją tarp prekių ženklų¹²⁷.

Principines nuostatas aiškinant prekių ženklų panašumą ir jais žymimų prekių ir (ar) paslaugų panašumą, ETT pateikė *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*¹²⁸, *Canon Kabushiki Kaista v. Metro-Goldwyn-Mayer*¹²⁹, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*¹³⁰ bylose. Šiais kriterijais kaip orientyrais vadovaujasi nacionaliniai teismai¹³¹.

Viena pagrindinių teismų praktikos suformuotų taisyklių yra ta, kad žymens ir prekių ženklo bei atitinkamai jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo vertinimai yra glaudžiai susiję ir papildo vienas kitą. Kadangi visuomenės suklaudinimo galimybė turi būti vertinama pagal reikšmingų aplinkybių visumą, ETT yra nurodęs, kad toks vertinimas sukelia tam tikrą Direktyvos 4 str. 1 d. (b) p. nurodytų elementų priklausomybę. Tai reiškia, mažesnę prekių ar

¹²⁵ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 9 d. sprendimas *G.Naruševičiaus individuali įmonė „Namija“ v. UAB „NTB Namėjos grupė“*, Nr. 2Ap-925.

¹²⁶ Angl. – *likelihood of confusion*.

¹²⁷ Angl. – *likelihood of association*.

¹²⁸ Europos Teisingumo Teismo 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Nr. C-251/95 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0251:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹²⁹ Europos Teisingumo Teismo 1998 m. rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *Canon Kabushiki Kaista v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, Nr. C-39/97 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0039:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹³⁰ Europos Teisingumo Teismo 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, Nr. C-342/97 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0342:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹³¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje *Zakrytoje akcionerijoje obščestvo „TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A. SMIRNOVA“ (Rusijos Federacija) v. UDV NORTH AMERICA, Inc. (šiuo metu bendrovės pavadinimas yra GUINNESS UDV NORTH AMERICA, Inc.) (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras*, Nr. 3K-3-167/2003 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8471 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

paslaugų panašumą šios nuostatos taikymo tikslais gali kompensuoti didesnis prekių ženklų panašumas, ir atvirkščiai. Ši taisyklė taikytina ir prekių ženklo bei juridinio asmens pavadinimo, kai jis yra naudojamas juridinio asmens pavadinimo prasme, santykiui. Kaip pažymėjo Valstybinis patentų biuras „prekių ir paslaugų vienaarūšiškumas tiesiogiai susijęs su ženklų, skirtų joms žymėti panašumu. Kuo aiškesnis ženklų panašumas, tuo didesnis jų supainiojimo pavojus ir tuo pačiu platesnis vienaarūšiškumo tikrinimo diapazonas. Šios nuostatos taikomos ir nagrinėjamu atveju¹³², atsižvelgiant į tai, kad buvo nustatytas protestuojamo ženklo tapatumas suinteresuoto asmens firmos vardo (juridinio pavadinimo) simbolinei daliai“. Metodinių nurodymų 2.2 punkte yra nurodyta, kad prekių ženklų panašumą lemia juose esančių elementų bendrumas. Panašumui turi įtakos sutampančių ir nesutampančių elementų santykis, taip pat jų svarba ženklų kompozicijoje. Bendriausias ženklų panašumo kriterijus yra bendras suvokimo išpūdis, kurį sukelia ženklas ir jo vaizdo prasmė, dėl ko vartotojai ūkinėje veikloje gali ženklus supainioti, nepaisant tam tikrų juos sudarančių elementų skirtumų¹³³. Metodinių nurodymų 3.1. punkte nurodomi kriterijai į kuriuos turi būti atsižvelgiama sprendžiant dėl ženklų panašumo: grafinis atlikimas (vizualus panašumas), tarimas (fonetinis panašumas) ir prasmė (semantinis panašumas). Visi paminėti kriterijai yra laikomi lygiaverčiais ir nei vienas iš jų neturi dominuojančios reikšmės¹³⁴.

Kai prekių ženklas yra vaizdinis, prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo, naudojamo juridinio asmens pavadinimo prasme, panašumas nustatomas pagal žodiniams – vaizdiniams prekių ženklų panašumui nustatyti taikomas taisykles. Situaciją galima pailustruoti LAT nagrinėta byla, kurioje jau pirmosios instancijos teismas nustatė, jog lyginami prekių ženklai nėra panašūs. Ieškoviui priklausantis prekių ženklas buvo žodinis, sudarytas iš vienintelio elemento - žodžio „PASAKA“. Ginčijami prekių ženklai buvo žodiniai-vaizdiniai, nes jų kompozicijose buvo ir žodinių, ir vaizdinių elementų, todėl buvo reikalinga taikyti vaizdinių ženklų lyginimo nuostatas, pagal kurias būtina išskirti svarbiausius ženklų elementus ir pagal juos lyginti ženklus (Metodinių nurodymų 3.2.2., 3.2.3 punktai). Ieškovo prekės ženklo vienintelis elementas - žodis „PASAKA“ yra lygintinas su tokiu pat atsakovo ženkluose esančiu žodiniu elementu - žodžiu „PASAKA“, tačiau atsakovo ženkluose esantys grafiniai elementai -

¹³² Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2005 m. sausio 20 d. sprendimas *AB „Lituanica“ v. UAB „SMS-Eligita“*, Nr. 2Ap-757. Ginčas kilo tarp juridinio asmens pavadinimo UAB „Lituanika“ ir prekių ženklo „Lituanika“. VPB pripažino, kad juridinio asmens pavadinimo simbolinė dalis yra tapati protestuojamam prekių ženklui, nes protestuojamas prekių ženklas yra išpildytas standartiniu šriftu, todėl, išskyrus tą žodį, kitų skiriamųjų elementų tame ženkle nėra.

¹³³ Valstybinio patentų biuro 1996-07-11 įsakymu Nr. 28 buvo patvirtinti Prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo metodiniai nurodymai. <http://www.vpb.lt/teisesaktai/docs/137.doc> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹³⁴ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje. *UAB „Samera“ v. LR Valstybinis patentų biuras, UAB „Pieno žvaigždės“*, Nr. 3K-3-595/2004 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27364. (prisijungimo laikas 2008-12-11).

trys linksmi žmogeliukai bei pasakų miestelis - įtakoja ženklų kompoziciją, bendrą ženklų suvokimo išpūdį, todėl abu atsakovo ženklų elementai - žodinis ir vaizdinis savo prasme ir vizualiai yra lygiaverčiai. Lyginant ieškovo prekių ženklą ir ginčijamus atsakovo prekių ženklus, juos sudarantys elementai prasminiai sutampa tik žodiniu elementu „PASAKA“, kuris dėl skirtingo šrifto vizualiai skiriasi. Ieškovo ženkle žodinis elementas „PASAKA“ išpildytas standartiniu šriftu, o atsakovo ženkluose - juodomis blokinėmis, persidengiančiomis raidėmis, stilizuotu šriftu. Taigi ginčijami prekių ženklai, kuriuos sudaro žodinių ir grafinių elementų visuma, nėra panašūs į žodinį ieškovo prekių ženklą „PASAKA“. Teismo teigimu, *šiuo atveju turi būti lyginami tik registruoti prekių ženklai, o ne jų naudojimas*, nes ieškovas prašė pripažinti negaliojančiomis atsakovo prekių ženklų registracijas¹³⁵. Ši išvada buvo prieita vadovaujantis dviem kriterijais. Pirma, teismas nurodė, jog nagrinėjant prekių ženklų tapatumo ar panašumo kriterijus, Metodinių nurodymų 3.1 punkte nurodyti kriterijai – grafinis ženklo atlikimas, ženklo tarimo panašumas, ženklo prasmė yra laikomi lygiaverčiais kriterijais ir nei vienas iš jų neturi dominuojančios reikšmės. Antra, prekių ženklai buvo lyginami tokie, kokie nurodyti prekių ženklų liudijime, neatsižvelgiant į tai, kaip jie naudojami praktikoje. Autorės nuomone, pateiktas aiškinimas turi būti taikomas taip pat ir nagrinėjant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo, kai šis yra naudojamas juridinio asmens pavadinimo prasme, tapatumą ar panašumą, kadangi šiuo atveju atsižvelgiama į skirtingą prekių ženklo bei juridinio asmens pavadinimo registraciją – prekių ženklas, kaip minėta, gali būti kombinuotas, ir tai atsispindi jo registracijos dokumente. Tuo tarpu, juridinio asmens pavadinimas yra registruojamas kaip žodis, be to, tik standartiniu šifru. Todėl taikant aukščiau paminėtą teismo išaiškinimą, yra atsižvelgiama į abiejų pramoninės nuosavybės objektų specifiką.

2.2.5. Veiklos ir prekių bei paslaugų tapatumas ar panašumas

Nustačius, jog prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas yra tapatūs ar panašūs, būtina įrodyti jog prekės ar paslaugos, kurioms žymėti prekės ženklas yra įregistruotas, bei juridinio asmens veikla, yra tapatūs ar panašūs.

Pagal PŽĮ 11 str. 5 d. 3 p., prašyme įregistruoti prekių ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą turi būti nurodoma prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos

¹³⁵ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje. *UAB „Samera“ v. LR Valstybinis patentų biuras, UAB „Pieno žvaigždės“*, Nr. 3K-3-595/2004 // http://www.lai.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27364. (prisijungimo laikas 2008-12-11). Nors byloje buvo nagrinėjamas dviejų konfliktuojančių prekių ženklų galimas panašumas, tačiau išaiškinimai svarbūs ir esant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konfliktui.

klasifikaciją¹³⁶. Lietuvoje ši klasifikacija yra naudojama kaip pagrindinė, nurodant prekes ir paslaugas, kurioms yra registruojamas prekių ženklas. CK 2.47 str. 1 d. 4 p. yra reikalaujama juridinio asmens įstatuose įtvirtinti, kokiems veiklos tikslams juridinis asmuo yra registruojamas, o iš Juridinių asmenų registro nuostatų¹³⁷ 18.2 punkto, kuriame sakoma, kad Registre įrašoma ir tvarkoma informacija apie privačiojo juridinio asmens veiklos tikslus, tačiau tik jeigu juridinis asmuo steigimo dokumente nurodo veiklos sritis ir rūšis, jos įtraukiamos į Registrą. Vertinant prekių ir (ar) paslaugų tapatumą ar panašumą su juridinio asmens veikla, yra galimybė teoriškai priskirti juridinio asmens veiklą atitinkamoms Nicos klasifikacijos klasėms. Tai yra patvirtinęs LAT nurodydamas, kad „9 klasės prekės, kurioms žymėti įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, gali būti priskiriamos veiklai, panašiai ieškovo vykdomai veiklai <...>“¹³⁸.

Tiek ETT, tiek LAT yra pateikę taisykles, kuriomis vadovaujantis yra sprendžiamas prekių ir (ar) paslaugų, kurioms yra įregistruoti prekių ženklai, tapatumas ar klaidinamas panašumas. Paminėtos taisyklės turi būti taikomos ir vertinant prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų tapatumą su juridinio asmens veikla.

Vertinant prekių ir (ar) paslaugų bei juridinio asmens veiklos tapatumą, taip pat kaip ir vertinant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tapatumą, būtina vadovautis griežtumo ir siaurumo reikalavimu. Kuomet yra lyginami prekių ir paslaugų tapatumas, kurioms žymėti yra registruoti prekių ženklai, neužtenka tik sulyginti prekių ar paslaugų klases. Prekės ar paslaugos klasė ar klasės, kurioms prekės ženklas yra įregistruotas, gali preliminariai apibrėžti, ar prekės ir paslaugos yra identiškos, tačiau labai svarbu yra į specifikacijoje nurodytą prekę ar paslaugą žiūrėti plačiau, ne tik į žodinę išraišką. Toks aiškinimas pateikiamas dėl tos priežasties, kad prekės ar paslaugos, kurioms žymėti yra įregistruoti prekių ženklas, gali būti tokios pačios žodinės išraiškos, tačiau iš esmės tos prekės gali skirtis. Kitais atvejais skirtingai pavadintos prekės ar paslaugos gali apimti tapačias prekes ar paslaugas¹³⁹. Kaip pažymėjo LAT,

¹³⁶ Lietuva prie 1957 m. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos prisijungė 1997 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Seimui 1996 m. spalio 2 d. priėmus įstatymą „Dėl Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos ratifikavimo“ // Valstybės žinios. 1996, Nr. 92-2147.

¹³⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 107-4810.

¹³⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹³⁹ L.Bently and B.Sherman. Intellectual Property Law. Second Edition. New York: Oxford University Press, 2004. P. 853. Pateikiamame pavyzdyje iš Anglijos teisės byla British Sugar v. Robertson. Šioje byloje ieškovas buvo įregistravęs prekės ženklą „TREAT“ žymėti desertiniam padažui arba sirupui 30 klasėje. Jis teigė, kad atsakovas pažeidė jo teises naudodamas žymenį ant saldinių skonio pertepimo. Jacob J nustatė, kad nors pertepimas gali būti naudojamas kaip desertinis padažas, tačiau pertepimas nebuvo tas pats kas desertinis padažas arba sirupas. Kadangi Robertsono pertepimas buvo pateikiamas į rinką supakuotas džemo buteliuke ir parduotuvėse pirkėjams pateikiamas lentynose šalia džemo, Jacob J pripažino, kad šis nėra identiškas desertiniam padažui. Jacob J savo sprendimui, kad prekės nėra identiškios, pagrįsti pasitelkė klasifikaciją. Jacob J sprendimas buvo sustiprintas to fakto, kad ieškovo sirupas buvo įregistruotas 30 klasės prekėms, tuo tarpu atsakovo pertepimas būtų patekęs į 29 klasifikacijos klasę.

nagrinėdamas prekių ir (ar) paslaugų ir juridinio asmens veiklos galimą panašumą, „<...> bendrovės atitinkamos veiklos priskyrimas kitai (kitoms) Nicos klasifikacijos klasėms (jeigu net ir būtų bandoma bendrovės veiklą teoriškai priskirti atitinkamoms Nicos klasifikacijos, kuri yra skirta būtent prekių ženklų registravimo reikmėms, klasėms), negu prekės, kurioms žymėti skirtas ginčijamas prekių ženklas, savai nelemtų veiklos bei prekių skirtingumo (Metodinių nurodymų dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo 4.2, 4.4 punktai)“¹⁴⁰.

Tais atvejais, kai prekių ženklas yra įregistruotas klasei, kuri apima labai plačią sritį prekių, ar paslaugų, nebus pakankama konstatuoti klasių tapatumą, būtina sulyginoti prekes ar paslaugas, kurioms prekių ženklai yra registruoti. ETT *Canon Kabushiki Kaista v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* byloje nurodė, kad žymimų prekių ar paslaugų panašumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes, ypač į prekių ir paslaugų prigimtį, jų galutinius vartotojus, vartojimo būdą ir tai, ar jos konkuruoja, ar papildo viena kitą¹⁴¹. LAT yra nurodęs, kad tam tikrais atvejais bendrovės vykdoma veikla pagal savo pobūdį nėra skirta plačiajai visuomenei ir yra orientuota į tam tikrą – specifinę – jos dalį. Tačiau ir prekių ženklas, kurio registracija yra ginčijama PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, kaip minėta, turi būti skirtas žymėti tokioms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurias galima būtų priskirti tapaciai ar panašiai juridinio asmens vykdomai veiklai. Taigi, esant šiai sąlygai, ir – tik į tam tikrą visuomenės dalį orientuotą juridinio asmens veiklą bei tik tam tikrai visuomenės daliai skirtas prekės ir (ar) paslaugas, kurioms žymėti registruotas ginčijamas prekių ženklas, juridinio asmens pavadinimo ir prekių ženklo funkcijos susikirs *šioje* visuomenės dalyje ir klaidins šią visuomenės dalį. Tik į tam tikrą visuomenės dalį orientuota juridinio asmens veikla neturėtų *savai* lemti žemesnių teisinės apsaugos standartų taikymo juridinio asmens pavadinimui (PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Paryžiaus konvencijos 8 straipsnis, CK 2.39 straipsnio 3 dalis, 2.42 straipsnio 2 dalis)¹⁴².

Kalbant apie prekių ir paslaugų tapatumą ar panašumą su juridinio asmens veikla, reikia atkreipti dėmesį į Lietuvos teisinio reguliavimo šioje srityje problematiką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra atkreipęs dėmesį į tai, kad pagal teisės normų, reglamentuojančių teisinį santykį prekių ženklas *versus* juridinio asmens pavadinimas turinį klausimas dėl prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti yra skirtas tas ženklas, ir juridinio asmens

¹⁴⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁴¹ Europos Teisingumo Teismo 1998 m. rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *Canon Kabushiki Kaista v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, Nr. C-39/97, 23 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0039:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁴² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

veiklos tapatumo ar panašumo yra paliekamas atviras. Tai yra, pagal CK 2.39 str. 3 d. juridinio asmens pavadinimas neturi <...> klaidinti visuomenę dėl <...> tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Juridinių asmenų registro nuostatų 77 punkte taip pat numatyta, kad Registrų tvarkytojas, gavęs Juridinių asmenų registro nuostatų 77 punkte nurodytus dokumentus ar prašymą įregistruoti juridinį asmenį <...> nustato, ar pavadinimas nėra tapatus su kitų juridinių asmenų <...> pavadinimais, laikinai įtrauktais į Registrų centrą pavadinimais, ir prekių ženklais, įregistruotais Prekių ženklų registre. Tuo tarpu PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. yra įtvirtinta sąlyga, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus juridinio asmens pavadinimui, arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą, priklausantį kitam asmeniui, <...> jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo *turėjo teisę į tapačią ar panašią veiklą*, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos. Taigi, juridinio asmens pavadinimo teisinės apsaugos ribos Lietuvos Respublikos teisėje nėra tinkamai reglamentuotos. Nagrinėjant kito (vėlesnio) prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindus¹⁴³, ar prekių ženklo savininko teises¹⁴⁴, juridinio asmens pavadinimo teisinės apsaugos ribos nustatomos nevienodai. Tuomet, kai juridinio asmens pavadinimo savininkas ginčija vėlesnio prekių ženklo registraciją, įstatymas *expressis verbis* neįtvirtina, ar tokia galimybė yra tada, kai prekės ir (ar) paslaugos tapačios arba panašios, ar galimybė ginčyti juridinio asmens pavadinimą yra ir tada, kai prekės ir (ar) paslaugos yra skirtingos. Tačiau, kuomet yra nagrinėjama prekių ženklo savininko teisė ginčyti vėlesnę juridinio asmens pavadinimo registraciją, tai yra nagrinėjant teisės normas, reglamentuojančias teisinį santykį juridinio asmens pavadinimas *versus* prekių ženklas, raidę, yra įtvirtinama sąlyga, kad juridinis asmuo turi turėti teisę į tapačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos¹⁴⁵. Išėina, kad esant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konfliktui, prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo savininkų teisės nustatomos nevienodai, nes prekių ženklo savininko teisės yra ribojamos specifikacijoje nurodytų prekių atžvilgiu, o juridinio asmens pavadinimo teisių ribos nėra apibrėžiamos juridinio asmens vykdoma veikla. LAT tokiai situacijai pateikė išaiškinimą, jog tai, kad teisės normos, reglamentuojančios jau minėtą santykį prekių ženklas *versus* juridinio asmens pavadinimas, klausimą dėl prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti skirtas tas ženklas ir juridinio

¹⁴³ PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p.

¹⁴⁴ PŽĮ 38 str., CK 2.39 str., 2.42 str.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

asmens veiklos tapatumo ar panašumo, palieka atvirą, *per se* nereiškia, kad šis klausimas nėra svarbus ir atitinkamų aplinkybių kontekste negali turėti reikšmės¹⁴⁶. Tai reiškia, kad atsakyti į šį klausimą kiekvienu atveju, atsižvelgiant į visas kiekvienoje konkrečioje byloje susiklosčiusias aplinkybes, paliekama teismo diskrecijai¹⁴⁷. Autorės nuomone, vertinant tokią situaciją reikėtų pažymėti, kad kilus prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konfliktui, tiek prekių ženklą, tiek juridinio asmens pavadinimą reikėtų vertinti kaip lygiaverčius pramoninės nuosavybės objektus. Tai yra, jeigu kyla konfliktas tarp vėlesnio juridinio asmens pavadinimo ir prekių ženklo, juridinio asmens veikla taip pat turėtų būti vertinama santykyje su prekėmis ir paslaugomis, kurioms prekių ženklas yra registruotas. Tai yra, nors reglamentuojant teisinį santykį prekių ženklas *versus* juridinio asmens pavadinimas, klausimas dėl prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti yra skirtas tas ženklas, ir juridinio asmens veiklos tapatumo ar panašumo yra paliekamas atviras, pastaroji situacija turi būti sprendžiama pagal analogiją su PŽĮ 7 str.1 d. 4 p. ir visais atvejais turi būti atsakyta į klausimą dėl prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti yra skirtas tas ženklas, ir juridinio asmens veiklos tapatumo ar panašumo. Todėl LAT tinkamai suformavo taisyklę, kuria vadovaujantis buvo išspręstas teisinio reguliavimo neišbaigtumas¹⁴⁸.

Kitas svarbus klausimas, susijęs su juridinio asmens veiklos vertinimu santykyje su prekių ženklo žymimomis prekėmis ir paslaugomis, yra susijęs su PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. viena iš sąlygų. Šiame punkte nurodoma, kad „ženklų registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus juridinio asmens pavadinimui arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą <...>, jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo turėjo teisę į tapačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos“. Iš paminėtos nuostatos išplaukia, kad prekių ženklo apsauga galioja tik toms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurioms jis yra įregistruotas, tuo tarpu juridinio asmens pavadinimo apsaugos galiojimas susijęs su visa veikla, kuri nurodyta juridinio asmens įstatuose. Tai reiškia, kad teisinis reguliavimas Lietuvoje leidžia juridinio asmens pavadinimo apsaugą sieti su bet kokia juridinio asmens veikla, į kurią jis turi teisę, o prekių ženklo apsauga galioja tik tam tikroms prekių klasėms pagal Nicos klasifikaciją. Be to, juridinio asmens įstatuose gali būti įtvirtinamas ilgas sąrašas veiklos sričių. CK 2.47 str. 1 d. 4 p. yra reikalaujama juridinio asmens įstatuose

¹⁴⁶ Ten pat.

¹⁴⁷ Ten pat. Teisės neapibrėžtumas yra teismo diskrecijos šaltinis, o teismo diskrecija yra teisės egzistavimo dalis. Kartu tai reiškia, kad teismas, priimdamas atitinkamą sprendimą, turi paaiškinti, kaip ir kodėl būtent taip šia diskrecija naudojama (prof. Aharon Barak „Teismo diskrecijos prigimtis ir jos reikšmė vykdant teisingumą“, „Justitia“, 2005 m., Nr. 3).

¹⁴⁸ Kaip pažymi Jūratė Truskaitė straipsnyje „Ankstesnės teisės kai santykinis prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindas Baltijos valstybėse“ *Sprendžiant, ar yra visuomenės suklaidinimo tikimybė, atsižvelgiama į juridinio asmens veiklos sričių ir ginčijamų prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų panašumą: Latvijoje ir Estijoje šis kriterijus yra tiesiogiai įtvirtintas įstatymuose; Lietuvoje jis susiformavo remiantis teismų praktika.* (Teisė. 2008, Nr. 66 (2). P. 88).

įtvirtinti, kokiems veiklos tikslams juridinis asmuo yra registruojamas. Tačiau iš Juridinių asmenų registro nuostatų 18.2 punkto, kuriame sakoma, kad Registre įrašoma ir tvarkoma informacija apie privačiojo juridinio asmens veiklos tikslus, tačiau tik jeigu juridinis asmuo steigimo dokumente nurodo veiklos sritis ir rūšis, jos įtraukiamos į Registrą. Tai reiškia, kad įstatymas nereguliuoja juridinio asmens veiklos ir neįtvirtina jokių reikalavimų dėl jo veiklos. Juridinis asmuo gali ne tik įregistruoti bet kokią veiklą, kiek ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, bet ir apskritai savo įstatuose neįtvirtinti jokios veiklos. Be to, įstatymas nereikalauja, kad juridinis asmuo turi būtinai vykdyti tokią veiklą, kuriai yra įregistruotas. Toks privačių juridinių asmenų teisinis reguliavimas atitinka dispozityvumo principą civilinėje teisėje ir yra priimtinas civiliniuose santykiuose. Tačiau pramoninės nuosavybės teisė yra susijusi ir su viešąją teise, todėl nagrinėjamos problemos kontekste toks teisinis reguliavimas yra ydingas, nes nepagrįstai siaurina prekių ženklo savininko teises. Ir nors nei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nei Valstybinis patentų biuras iki šiol nėra atkreipęs dėmesio į šią problematiką, tačiau neabejojama, kad ateityje šiai problemai spręsti teismų praktikoje bus skirtas didesnis dėmesys.

Taip pat probleminis klausimas dėl PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. įtvirtintos nuostatos „<...> juridinis asmuo turėjo teisę į tapačią ar panašią veiklą <...>“, yra tai, kad šioje nuostatoje yra įtvirtintas reikalavimas juridiniam asmeniui turėti teisę į tapačią ar panašią veiklą. Problema kyla ta, kad juridinis asmuo gali ir neveikti toje srityje, kuri nurodyta jo steigimo dokumentuose, tačiau juridinio asmens pavadinimo apsauga galios ir tokios veiklos atžvilgiu. Kaip jau minėta, prekių ženklas yra saugomas tik tų prekių ir (ar) paslaugų atžvilgiu, kurioms jis yra įregistruotas. Be to, prekių ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu per penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos ženklo savininkas Lietuvos Respublikoje nepradėjo naudoti ženklo ar rimtai nesirengė juo žymėti prekes ir (ar) paslaugas, kurioms tas ženklas buvo įregistruotas <...>¹⁴⁹. Juridinio asmens pavadinimo atžvilgiu ne tik kad nėra įtvirtinta, kad jeigu juridinis asmuo neveikia toje srityje, kuri yra įtvirtinta jo steigimo dokumentuose, juridinio asmens registracija, o atitinkamai ir juridinio asmens pavadinimas, turi būti panaikinti, bet teisinis reguliavimas apskritai įtvirtina pernelyg plačią juridinio asmens pavadinimo apsaugą lyginant su prekių ženklu, kadangi juridinio asmens pavadinimo apsauga galioja ir tai juridinio asmens veiklai, kuriai šis yra registruotas, tačiau faktiškai jos nevykdo. Ši problema ypač išryškėja tuomet, kai reikia vertinti prekių ir (ar) paslaugų, kurioms įregistruotas prekių ženklas, ir juridinio asmens veiklos tapatumą ar panašumą. Jeigu juridinis asmuo vykdo visą veiklą, kuriai jis yra įregistruotas, tai yra, kuri yra įtvirtinta jo steigimo dokumentuose, vertintina situacija yra gana aiški. Tačiau kaip turi būti vertinama situacija, kai prekės ir (ar) paslaugos, kurioms prekių ženklas yra registruotas, ir juridinio asmens veikla, į kurią jis turi teisę, yra

¹⁴⁹ PŽĮ 47 str. 2 d.

tapačios ar panašios, tačiau būtent tos veiklos juridinis asmuo nevykdo, o ji tik nurodyta jo steigimo dokumentuose. Iki šiol teismų praktika nepateikė aiškaus atsakymo į šį klausimą. Tačiau LAT, sprenddamas klausimą dėl prekių ir (ar) paslaugų bei juridinio asmens veiklos tapatumo ar panašumo, kalba ne apie juridinio asmens teisę į veiklą, bet apie juridinio asmens vykdomą veiklą: „kalbant apie PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintos teisės normos taikymą, atsižvelgiant į minėtas Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje bei CK 2.39 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas nuostatas, būtina įvertinti ir bendrovės vykdomos veiklos specifika“¹⁵⁰. Autorės nuomone, tokia LAT pozicija, kuomet sprendžiant klausimą dėl prekių ir (ar) paslaugų tapatumo ar panašumo su juridinio asmens veikla, yra vertinama juridinio asmens vykdoma veikla, bet ne teisė į veiklą, yra pagrįsta ir atitinka prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tarpusavio santykio pusiausvyrą. Kaip jau minėta, jeigu būtų vadovaujama išstatymo raide ir vertinama juridinio asmens veikla, į kurią šis turi teisę, nors realiai gali jos ir nevykdyti, nepagrįstai būtų siauriamos prekių ženklo savininko teisės, esant konfliktui su juridinio asmens pavadinimu. VPB praktika pateikia ir daugiau pavyzdžių, kuomet buvo sprendžiami klausimai dėl juridinio asmens vykdomos veiklos ir prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklas įregistruotas, tapatumo ar panašumo nustatymo. VPB, vadovaudamasis LAT išaiškinimu¹⁵¹, nurodė, kad nors plačiąja prasme tiek suinteresuoto asmens veikla, tiek kai kurios protestuojamu prekių ženklu žymimos prekės gali būti apibūdintos kaip visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, tačiau šiuo atveju tai būtų per platus apibendrinimas, nes skiriasi prekių rūšis bei konkreti paskirtis¹⁵². Kitame sprendime VPB pažymėjo, jog protestuojamu prekių ženklu žymimos 16 klasės prekės „laikraščiai, spausdintiniai leidiniai“ yra tapačios suinteresuoto asmens įstatuose įtvirtintai veiklai (pagal suinteresuoto asmens įstatus bendrovės veikla yra tokia: laikraščių, žurnalų,

¹⁵⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁵¹ Juridinis asmuo, turintis teisę į juridinio asmens pavadinimą, neįgyja vien tik šios teisės pagrindu ginčyti visų tapačių arba klaidinamai panašių juridiniam asmens pavadinimui prekių ženklų, įregistruotų kitų asmenų vardu, registracijų, nepriklausomai nuo prekių ir (ar) paslaugų, kuriems skirti yra ginčijami ženklai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁵² Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. 2Ap-942. Šiame nagrinėtame proteste suinteresuotas juridinio asmens protestuojamo prekės ženklo registracijos dieną veiklos objektas buvo: pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba; farmacinių preparatų gamyba; užgardų ir pagardų gamyba; kitur niekur nepriskirtų produktų gamyba; pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba; kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba; chemijos produktų didmeninė prekyba; kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba; atliekų ir laužo didmeninė prekyba; kita didmeninė prekyba; aprūpinimas kita, niekur nepriskirta, laikina buveine; nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ir kita teis, išnuomojimas; techninis tikrinimas ir analizė. Suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad pagrindinė įmonės veikla – vaistų gamyba, visuomenei įmonė žinoma kaip chemijos ir farmacijos laboratorija, įmonė taip pat užsiima ir gydymui skirtų prietaisų pardavimu. Suinteresuoto asmens internetiniame puslapyje nurodoma, kad pagrindinės strateginės bendrovės veiklos kryptys yra gatavų vaisto formų gamyba ir pardavimas, naujų preparatų įdiegimas, kontraktinė vairių gamyba. Nėra pateikiama informacijos apie prekybą kitais, nei farmaciniai, produktais. <...> suinteresuotam asmeniui priklausantis prekių ženklas „Sanitas“ registruotas tik 5 klasės prekėms „farmaciniai preparatai“ žymėti. Tuo tarpu protestuojamas prekių ženklas „Sanitas“ registruotas 9, 10, 11 ir 21 klasės prekėms žymėti.

periodinių leidinių ir kita leidyba, žurnalų ir laikraščių didmeninė ir mažmeninė prekyba, reklama)¹⁵³. Šioje byloje pažymėtina ir tai, kad juridinis asmuo faktiškai ir vykdė įstatuose įtvirtintą veiklą. Ta pačia logika VPB vadovaujasi ir kituose sprendimuose, kur vertindamas protestuojamo prekių ženklo žymimas prekes su juridinio asmens pavadinimo veikla, nedaro didelio skirtumo tarp to, kad prekių ženklas registruotas prekėms žymėti, o juridinis asmuo vykdo veiklą. Svarbu, kad suinteresuotas asmuo vykdo tokią pačią veiklą, kuriai yra priskirtos konkrečios klasės prekės, kurioms žymėti yra įregistruotas protestuojamas prekių ženklas¹⁵⁴.

Jeigu įregistruotas prekių ženklas yra skirtas žymėti prekėms, o juridinis asmuo teikia paslaugas, tai dar nereiškia, kad prekės ir paslaugos negali būti pripažintos kaip esančios panašios (kaip ir *vice versa*)¹⁵⁵. Savo išaiškinimuose Valstybinis patentų biuras, atsakydamas į protestuojamo prekių ženklo savininko pateiktą prekių ir paslaugų skirtingumo aiškinimą, kad prekės ir paslaugos yra nei tapačios, nei panašios, nes prekė ir paslauga yra visiškai skirtingi dalykai, jų paskirtis ir realizavimas nėra tokie patys, nurodė, kad prekė ir paslauga yra proceso sudedamosios dalys, todėl jos gali būti pripažintos kaip esančios panašios¹⁵⁶. Iš VPB nagrinėtų protestų tarp konfliktuojančių prekių ženklų ir juridinių asmenų pavadinimų, daugeliu atveju buvo nustatyta, kad prekės ženklas buvo registruotas paslaugoms žymėti, todėl didesnės problemos kaip nustatyti tapatumą ar panašumą esant santykiui tarp prekių ir paslaugų, nekilo¹⁵⁷. O tais atvejais, kai prekių ženklas buvo registruotas prekėms, o juridinis asmuo teikė paslaugas, taikoma Valstybinio patentų biuro suformuota taisyklė, kad tame pačiame procese dalyvaujančios ir prekės, ir teikiamos paslaugos, nukreiptos į galutinį tikslą realizuoti prekes, yra proceso sudedamosios dalys, todėl gali būti pripažintos klaidinančiai panašiomis.

2.2.6. Galimybė suklaidinti

Nagrinėjant prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo panašumą, trečiasis elementas, kurį reikia įrodyti, yra galimybė suklaidinti, kuri apima ir asociaciją su įregistruotu prekių ženklu. ETT yra nurodęs, kad vien asociacijos su įregistruotu prekių ženklu pagal

¹⁵³ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimas UAB „Ekstra žinios“ v. UAB „Naujasis aitvaras“, Nr. 2Ap-910.

¹⁵⁴ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2006 m. spalio 20 d. sprendimas UAB „Valstiečių laikraštis“ v. UAB „Ūkininko patarėjas“, Nr. 2Ap-897.

¹⁵⁵ Europos Teisingumo Teismo 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Roland Karel Deenik*, Nr. C-63/97, 38-42 punktai. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁵⁶ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. 2Ap-931. AB „Snaigė“ v. V. Matulio įmonė.

¹⁵⁷ Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. 2Ap-931. AB „Snaigė“ v. V. Matulio įmonė; Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. 2Ap-946. Comite International Olimpique v. UAB „Fotoolimpas“; Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 9 d. sprendimas Nr. 2Ap-925. G. Naruševičiaus individuali įmonė „Namijs“ v. UAB „NTB Namėjos grupė“;

Direktyvos 4 str. 1 d. (b) punktą nepakanka, kad būtų atsisakyta įregistruoti panašų prekių ženklą tapačioms prekėms. Teismas nurodė, kad tiek Direktyvos 4 str. 1 d. (b) p., tiek jos preambulės 10 paragrafo formuluotė leidžia daryti išvadą, kad sukloidinimo galimybė visais atvejais yra būtina šios normos taikymo sąlyga, o galimybės sukelti asociacijas koncepcija yra numatyta ne kaip šios sąlygos alternatyva, o kaip šios sąlygos turinio dalis¹⁵⁸.

Šio klausimo nagrinėjimą galima suskirstyti į tris struktūrinės dalis. Pirma, būtina nustatyti, kas turi būti sukloidintas. Antra, dėl ko turi būti sukloidinta. Ir trečia, sukloidinimo galimybės įrodinėjimo ypatumai.

Kas turi būti sukloidintas. Sprendžiant apie žymens panašumą į prekių ženklą turi būti atsižvelgiama į vidutinį tam tikrų prekių ar paslaugų vartotoją, kuris yra protingai gerai informuotas, protingai atidus ir atsargus, jam sukeliama bendrą išpūdį¹⁵⁹. Tai, kaip ženklus suvokia konkrečių prekių ar paslaugų vidutinis pirkėjas, turi lemiamą vaidmenį bendrai sprendžiant dėl sukloidinimo galimybės. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vidutinis vartotojas paprastai ženklą suvokia kaip visumą ir neanalizuoja jo atskirų detalių, todėl didžiausias dėmesys nustatant, ar žymenys yra klaidinamai panašūs, turi būti skiriama išskirtiniams ir dominuojantiems žymenų elementams, kuriuos vartotojai įsidėmi geriausiai.

Nei ETT, nei LAT nepateikia, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti protingai gerai informuotas, protingai atidus ir atsargus vidutinis vartotojas. Vidutinio vartotojo samprata išsirutuliojo ETT praktikoje. Kaip pažymima Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje¹⁶⁰ preambulės 18 punkte, Europos Teisingumo Teismas, nagrinėdamas bylas dėl reklamos, matė būtinybę išnagrinėti poveikį hipotetiniam eiliniam vartotojui. Ši direktyva, remdamasi proporcingumo principu ir siekdama efektyviai įgyvendinti joje numatytas nuostatas, pagal Teisingumo Teismo aiškinimą naudoja vidutinį vartotoją, kuris yra gana gerai informuotas ir gana atidus bei apdairus, kaip standartą, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius bei kalbinius veiksnius. <...> Vidutinio vartotojo nustatymas nėra statistinis tyrimas. Atsižvelgdami į Teisingumo Teismo teisminę praktiką, nacionaliniai teismai ir institucijos turės priimti savo sprendimą, kad nustatytų būdingą vidutinio vartotojo reakciją konkrečiu atveju.

¹⁵⁸ Europos Teisingumo Teismo 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Nr. C-251/95. 18 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0251:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁵⁹ Ten pat. 23 punktas.

¹⁶⁰ Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. Gegužės 11 d. direktyva dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=lt&lng1=lt.en&lng2=bg.cs.da.de.el.en.es.et.fi.fr.hu.it.lt.lv.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.sv.&val=401179:cs&page=1&hwords=> (prisijungta 2008-12-11).

Sprendžiant klausimą dėl visuomenės suklaidinimo galimybės yra atsižvelgiama į vidutinio vartotojo suvokimą. Tačiau galimybė suklaidinti paprastai atsiranda ne visoje visuomenėje, bet tam tikroje jos dalyje. Todėl nagrinėjant visuomenės suklaidinimo galimybę, pirmiausia turi būti išskiriama visuomenės dalis, kurios suvokimas yra vertinamas nustatinėjant visuomenės suklaidinimo galimybę. Prekių ženklas ir jais žymimos prekės arba paslaugos paprastai yra skirtos tam tikrai visuomenės daliai (pavyzdžiui, žūklės reikmenys yra skirti žvejams mėgėjams arba profesionalams, todėl žvejų prekės ir jas žymintys prekių ženklai bus orientuoti būtent į šią visuomenės dalį, bet ne pavyzdžiui į medžiotojus). Todėl kiekvienu atveju nustatinėjant visuomenės suklaidinimo galimybę turi būti apibrėžta visuomenės dalis, kuriai prekių ženklas yra skirtas, kokius vartotojus jis pasiekia. Šiuo atveju nėra tikslinga tirti visos visuomenės suklaidinimo galimybės. Tas pats pasakytina ir apie juridinį asmenį. Yra didelė dalis juridinių asmenų, kurie veikia tam tikroje siauroje visuomenės dalyje, vykdo siauros apimties komercinę veiklą, todėl ir jų pavadinimas bus atpažįstamas tik tai visuomenės daliai kurioje jis veikia.

Dėl ko turi būti suklaidinta. Klaidinimo (suklaidinimo) teisinė kategorija, naudojama kalbant apie kitus reikalavimus prekių ženklui, reiškia klaidinimą dėl dviejų skirtingiems asmenims priklausančių teisių, kurias visuomenė (pvz. dėl prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tapatumo ar panašumo) dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali sieti su vienu ir tuo pačiu asmeniu. Galima atkreipti dėmesį į tai, kad teisės aktuose, teisinėje literatūroje anglų kalba <...> klaidinimas, kalbant apie kitus reikalavimus prekių ženklui, paprastai įvardijamas confusion, t.y. kaip painiava¹⁶¹. Galimybė suklaidinti visuomenę turi būti aiškinama kaip galimybė klaidingai informuoti, jog prekių ženklu ar panašiu į jį žymeniu pažymėtos prekės ar paslaugos yra kilusios iš vieno ūkio subjekto arba kad yra kilusios iš skirtingų, tačiau ekonominiiais ryšiais susijusių ūkio subjektų. Kalbant apie suklaidinimą dėl prekių kilmės, turima omenyje prekių kilmė ekonominiu, bet ne jų pagaminimo vietos požiūriu. Tai yra platesnė nei klasikine prasme suprantama suklaidinimo galimybės sampratos reikšmė. Pagal klasikinę klaidinimo galimybės sampratą, suklaidinimas reiškia, kad vartotojai yra klaidinami dėl kilmės arba šaltinio, iš kurio prekės arba paslaugos kilo, jie turi būti suklaidinti dėl gamintojo, tiekėjo, rinkėjo, supirkėjo ir pan., kitais žodžiais tariant, vartotojai mano, kad konkreti prekė ar paslauga kilo iš vienos įmonės, tačiau iš tikrųjų ji kilo iš kitos. ETT šią sampratą išplėtė iki jau minėtosios, kai turima omenyje prekių kilmė ekonominiu, bet ne jų pagaminimo vietos požiūriu. Tai, kas išdėstyta aukščiau ypač aktualu kalbant tuo atveju, kai nagrinėjamas prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo, naudojamo žymens prasme, santykis.

¹⁶¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje „Latvijas Keramika A“ v. JSC „Latvijas Balzams“, Nr. 3K-3-275/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29927 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

Kalbant apie prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo, kai šis naudojamas juridinio asmens pavadinimo prasme, santykį, klaidinimas gali būti dėl to, kad tam tikri prekių ženklai be pagrindo bus siejami su juridiniais asmenimis, kaip ir *vice versa* juridiniams asmenims bus priskiriami tam tikri prekių ženklai, su kuriais iš tiesų jie nėra kaip nors susiję¹⁶². Kaip yra pažymėjęs LAT, „firmos vardo (juridinio asmens pavadinimo) bei prekių ženklo paskirtis nėra identiška. Pirmojo funkcija – atskirti juridinį asmenį nuo kitų juridinių asmenų (1999 m. Firmų vardų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, CK 2.39 straipsnio 1 dalis). Antrojo – prekių ženklo funkcija - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų (PŽĮ 2 straipsnio 1 dalis). Tačiau nors kiekvienas iš šių objektų turi atlikti jam priskirtą funkciją, vis tik jų atliekamos funkcijos turi harmoningai tarpusavyje derėti, nes juridiniai asmenys (turintys tam tikrus pavadinimus) savo gaminamoms prekėms ir (arba) teikiamoms paslaugoms žymėti paprastai naudoja atitinkamus prekių ženklus, o rinkoje esantys prekių ženklai yra tam tikrų juridinių (arba fizinių) asmenų nuosavybė. Jeigu šis harmoningas santykis bus iškreipiamas, atsiras visuomenės suklaidinimo galimybė“¹⁶³.

Suklaidinimo galimybės nagrinėjimo ypatumai. Suklaidinimo galimybės nustatinėjimo klausimas yra fakto klausimas. Teisė nurodo tik kriterijus, kuriais vadovaujantis arbitras turi atsakyti ar vidutinis vartotojas galėjo būti suklaidintas. Į paminėtas aplinkybes yra atkreipęs dėmesį LAT UAB „Samsonas“ v. AB „Panerių investicijos“ byloje¹⁶⁴, kurioje nurodė, kad „Visuomenės suklaidinimo galimybė“ yra pagrindas taikyti PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 2 punktą, visų pirma, žinoma, yra teisinė kategorija. Tačiau iš karto būtina turėti omenyje, jog „visuomenės suklaidinimo galimybės“ įvertinimas pagal savo pobūdį, esmę bei formuluotę, apima daug tiek teisinio, tiek ir faktinio, pobūdžio veiksnių. Kriterijai, reikšmingi sprendžiant dėl visuomenės suklaidinimo galimybės, ir kuris iš jų konkrečiu atveju yra, - tai teisės klausimai. Tuo tarpu kiekvieno iš kriterijų, reikšmingų sprendžiant dėl visuomenės suklaidinimo galimybės, „išpildymo laipsnis“ konkrečios bylos atveju, yra fakto klausimas. Taigi, visuomenės suklaidinimo galimybę, *kaip fakto* klausimą, pirmosios bei apeliacinės instancijų teismai turi įvertinti, o tai padarę įvertinti „visuomenės suklaidinimo galimybę“ – kaip pagrindą taikyti PŽĮ 38 straipsnio 1 dalies 2 punktą, t.y. jau *kaip teisės klausimą*.

Sprendžiant klausimus dėl prekių ženklų tapatumo ar panašumo, jų tapatumo ar panašumo į juridinio asmens pavadinimus, Lietuvos Respublikos teismuose dažnai pasitelkiama visuomenės nuomonės apklausa. Tai susiję su tuo, kad ar prekės ženklas ir žymuo yra panašūs,

¹⁶² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁶³ Ten pat.

¹⁶⁴ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Samsonas“ v. UAB „Panerių investicijos“, Nr. 3K-3-461/2004 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27003 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

vertinama per vidutinio vartotojo prizmę, todėl visuomenės nuomonės apklausos rezultatai iš dalies parodo, ką apie ginčo žymenis mano vidutinis vartotojas. Tačiau ne visais atvejais teismas atsižvelgia į vienos iš šalių pateiktus visuomenės apklausos rezultatus, o ypač atidus teismas turi būti tais atvejais, kai į bylą yra pateikiamos kelių visuomenės apklausų rezultatai, ir jie iš esmės pagrindžia skirtingas aplinkybes¹⁶⁵. Šioje byloje tiek UAB „Somera“, tiek AB „Pieno žvaigždės“ pateikia visuomenės nuomonės apklausas, tačiau jau pirmosios instancijos teismas argumentuotu sprendimu atmetė UAB „Somera“ užsakymu padarytą visuomenės nuomonės apklausą kaip vertintiną kritiškai, ir rėmėsi AB „Pieno žvaigždės“ užsakymu atliktos visuomenės nuomonės apklausos rezultatais. UAB „Somera“ užsakymu atlikta visuomenės nuomonės apklausa buvo įvertinta kritiškai ir ja nebuvo remtasi dėl tos priežasties, kad buvo netinkamai suformuluoti pateikti vartotojams klausimai. Buvo klausiama: „Ar Jums šie prekiniai ženklai yra panašūs?“ bei „Su koku produktu Jums pirmiausiai asocijuojasi šis prekinis ženklas?“, tuo tarpu teismas rėmėsi visuomenės nuomonės apklausos rezultatais, kurių metu buvo užduodamas klausimas „Ar Jums šie ženklai skiriasi?“.

Tačiau ne visose ginčiuose kaip įrodinėjimo priemone galima pasinaudoti visuomenės nuomonės apklausos rezultatais, todėl kiekvienu atveju turi būti pasirinkta ta įrodinėjimo priemonė, kuri geriausiai padės įvertinti suklaudinimo galimybės buvimą.

2.3. Prekių ženklo savininko teisių apribojimas, leidžiantis juridiniam asmeniui komercinėje veikloje naudoti savo pavadinimą ir šio apribojimo atskleidimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje

Prekių ženklų teisę reglamentuojantys teisės aktai, nustatydami išimtinę prekių ženklų savininkų teisę, kartu įtvirtina ir jiems suteikiamų teisių išimtis. Viena iš tokių išimčių yra ta, kad prekių ženklo savininkas negali uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti savo vardą, pavardę ar adresą, jeigu toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.

TRIPS Sutartis įtvirtina, kad valstybės narės gali numatyti tokias ribotas išimtis teisėms, kurias suteikia prekės ženklas, kai, pavyzdžiui, aiškiai vartojami apibūdinimo terminai, su sąlyga, kad tokiose išimtyse atsižvelgiama į teisėtus prekės ženklo savininko ir trečiųjų šalių interesus. Tai reiškia, kad PPO valstybėms narėms leidžiama nacionaliniuose įstatymuose nustatyti ribotas prekių ženklo savininkui suteikiamų teisių išimtis, tokias kaip sąžiningas apibūdinančių terminų naudojimas, kai toks naudojimas neprieštarauja prekių ženklo savininko ir

¹⁶⁵ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje. *UAB „Samera“ v. LR Valstybinis patentų biuras, UAB „Pieno žvaigždės“*, Nr. 3K-3-595/2004 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27364. (prisiųjungimo laikas 2008-12-11).

trečiųjų asmenų teisėtiems interesams. Sąžiningas apibūdinančių terminų naudojimas gali apimti žymens naudojamą vien tik identifikuoti ar informacijai pateikti, tokius kaip *bona fide* vardo naudojimas, adreso arba pseudonimo, ar geografinio pavadinimo naudojimas, taip pat nurodyti požymius, susijusius su prekių rūšimi, kokybe arba paskirtimi, jų verte, kilme. Tačiau TRIPS sutartis, numatydamą prekių ženklų savininkų teisių ribojimus, kartu numatė sąlygas šiems ribojimams. Visų pirma, bet kokia išimtis turi būti ribota. Nors reikėtų pažymėti, kad būtų sunku įsivaizduoti neribojančią ribotą sąlygą, ši sąlyga vis dėl to yra išskiriama. Antra, taikant išimtį turi būti atsižvelgiama tiek į prekių ženklų turėtojų, tiek į trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

Tiek Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p., tiek PŽĮ 39 str. 1 d. nurodo, kad prekių ženklų savininkas, vadovaudamasis Direktyvos 5 str. ar atitinkamai PŽĮ 38 str. nuostatomis, negali uždrausti tretiesiems asmenims savo ūkinėje ar komercinėje veikloje kaip žymenį naudoti savo vardą, pavardę ir (ar) adresą. Paminėtoje Direktyvos nuostatoje nėra tiksliai apibrėžta, ar šia išimtimi gali pasinaudoti tik fizinis asmuo, savo ūkinėje ar komercinėje veikloje kaip žymenį naudojantis savo vardą, ar tokia galimybė suteikiama ir juridiniam asmeniui naudoti savo pavadinimą. Iki ETT sprendimo *Anheuser-Busch* byloje buvo manoma, jog paminėta nuostata taikoma tais atvejais, kai fizinis asmuo ūkinėje ar komercinėje veikloje kaip žymenį naudoja savo vardą ar pavardę, tačiau ši nuostata netaikoma juridinių asmenų pavadinimams. Tai pagrindė ir priimant Direktyvą Europos Bendrijos Komisijos ir Tarybos išleista bendra deklaracija, kurioje nurodoma, kad Direktyvos nuostatos apima tik fizinių asmenų vardus. Ši deklaracija formaliai neturi įpareigojančio charakterio ir joje esančios nuostatos yra tik rekomendacinio pobūdžio¹⁶⁶, tačiau ETT *Anheuser-Busch* byloje atsisakė ja vadovautis kaip teisiškai nereikšminga. Be to, Teismas nurodė, kad Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. nėra nuorodos, kuri galėtų pateisinti termino „vardas“ prasmės apribojimą, kurį numato minėta deklaracija¹⁶⁷. Europos Teisingumo Teismas, aiškindamas šią išimtį ir grįsdamas teiginį, kad Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. numatyta išimtis gali būti taikoma ne tik fizinių asmenų vardams, bet ir juridinių asmenų pavadinimams, vadovavosi Europos Bendrijos prekių ženklų teisės normomis bei Teismo praktika. Šioje vietoje ETT pritaikė *ejusdem generis*¹⁶⁸. Kadangi juridinio asmens pavadinimai

¹⁶⁶ Direktyvos Preambulėje yra nurodyta “kadangi Tarybos ir Komisijos deklaracijos, kurių tekstas pateikiamas šiame dokumente, nėra teisės akto dalis, jos nedaro kliūčių Europos Bendrijų Teisingumo Teismui aiškinti šį teisės aktą”. ETT byloje Nr. C-49/02, kurioje Bundespatentgericht (Vokietija) pagal EB 234 straipsnį Teisingumo Teismui pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą šio teismo nagrinėjamoje byloje, iškėltoje Heidelberger Bauchemie GmbH nurodoma, kad „Aiškinant antrinės teisės nuostatą į tokią deklaraciją neturėtų būti atsižvelgta, jeigu, kaip šiuo atveju, nagrinėjamos nuostatos tekste nėra jokios jos turinio nuorodos, ir todėl ji neturi teisinės reikšmės“ (17 punktas). Direktyvos 89/104 6 str. 1 dalies a punkte nėra nuorodos, galinčios pateisinti žymų termino „vardas“ prasmės apribojimą, kurį numato Deklaracija. Todėl ši Deklaracija neturi teisinės reikšmės (Sprendimo 80 punktas).

¹⁶⁷ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02, 80 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁶⁸ *Ejusdem generis* (lot. “tos pačios rūšies”) taisykle taikoma, kai reikia išspręsti situaciją, kaip įvardinti grupę giminingų žodžių, kai vienas iš jų yra dviprasmiškas arba neaiškus. http://en.wikipedia.org/wiki/Ejusdem_generis.

yra tos pačios klasės kaip ir fizinių asmenų vardai, paminėta taisyklė nurodo, kad prekių ženklo savininko teisių išimtis turi apimti ir prekybinius pavadinimus. Todėl teismas nusprendė, kad Direktyvos 6 str. 1 d. (a) punkte numatyta išimtis neapsiriboja tik fizinių asmenų vardais¹⁶⁹.

ETT sprendimas, kuriuo šis nurodė, kad Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. nuostata apima ir juridinio asmens pavadinimą, yra vertinamas įvairiai. Lionel Bentley ir Brad Sherman pateikia nuomonę, kad juridinis asmuo, kuris ilgą laiką nuo juridinio asmens įsteigimo naudojo savo pavadinimą ir užsitikrino pavadinimo patikimumą, taip pat yra glaudžiai ir neatsiejamai susijęs su tuo pavadinimu, todėl turi lygiai tokią pačią teisę kaip ir fizinis asmuo pasinaudoti tokia gynyba¹⁷⁰. Tačiau šiuo atveju reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad juridinio asmens pavadinimas, skirtingai nuo fizinio asmens vardo ir pavardės, gali būti gana greitai pakeistas, be to, tokių juridinio asmens pavadinimo keitimų skaičius nėra ribojamas. Todėl fizinio asmens vardo ir pavardės bei juridinio asmens pavadinimo nevertėtų sutapatinti.

Kita vertus, doktrinoje yra sutinkama nuomonė, jog ETT per greitai ir gerai neapsvarstęs savo sprendimo kaip teisiškai nereikšmingą atmetė Europos Bendrijos Komisijos ir Tarybos išleistą bendrą deklaraciją ir joje pateikiamą aiškinimą dėl Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. Visų pirma, ETT turėjo įvertinti Europos Bendrijos šalių patirtį šioje srityje. Kai kuriose valstybėse prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti ne tik fizinio asmens vardą ir pavardę, bet taip pat ir juridinio asmens pavadinimą. Tačiau vėliau, nuodugnaus teismų aiškinimo dėka, toks platus nagrinėjamos išimties aiškinimas buvo susiaurintas: išimtimi galėjo pasinaudoti tik tie juridinių asmenų pavadinimų savininkai, kurių pavadinimas buvo sudarytas iš paties savininko vardo ir (ar) pavardės. Tuo tarpu kitiems tretiesiems asmenims galiojo tos pačios taisyklės, kuriomis naudojasi ir prekių ženklai, tai yra, ankstesnio prekių ženklo savininkas gali uždrausti komercinėje veikloje naudoti tapatų ar panašų juridinio asmens pavadinimą, jeigu jie skirti žymėti tapačioms arba panašioms prekėms ir dėl to yra galimybė suklaidinti¹⁷¹. ETT sprendimas *Anheuser-Busch* byloje iš esmės reiškia, kad prekių ženklas, kuris yra tapatus anksčiau įregistruotam prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus, skirtas žymėti tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms, ir dėl to yra galimybė suklaidinti, Direktyvos 6 str. 1 d. (a) punktu kaip savo gynybos priemone galima paremti tik tuo atveju, jeigu yra sudarytas iš savininko vardo ir pavardės, tuo tarpu juridinio asmens pavadinimo savininkas minėta išimtimi kaip savo gynybos

¹⁶⁹ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02, 85 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁷⁰ L. Bentley and B. Sherman. *Intellectual Property Law*. Second Edition. New York: Oxford University Press, 2004. P. 924.

¹⁷¹ Išdėstytos aplinkybės vyko Vokietijoje, taip pat kai kuriose kitose Europos Sąjungos šalyse. Annette Kur. „Trade names – a Class of Signs „more equal“ than others?“. http://www.ipinfo.com/page.php?page_id=53&action=articleDetails&a_id=280&id=22 (prisijungta 2008-12-11).

priemone gali remtis visada. Autorės nuomone, aptartas ETT išaiškinimas nepagrįstai išplėtė juridinio asmens pavadinimo teises taip suvaržydamas prekių ženklo savininko teises. Be to, kaip jau buvo nurodyta, toks Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. išimties aiškinimas prieštarauja TRIPS sutarties 17 str., kuris, numatydamas prekių ženklų savininkų teisių ribojimus, kartu numatė sąlygas šiems ribojimams - bet kokia išimtis turi būti ribota.

Vėlesniame savo sprendime *Céline* byloje, ETT patvirtino *Anheuser-Busch* bylos sprendimą, kad Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. nuostata neapsiriboja tik fizinių asmenų vardais, o apima ir juridinio asmens pavadinimą¹⁷².

Pažymėtina, kad apribojant Direktyvos 5 straipsniu prekių ženklo savininkui suteikiamas teises, šios direktyvos 6 straipsniu siekiama suderinti prekių ženklu suteikiamų teisių apsaugos, laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas bendrojoje rinkoje pagrindinius interesus tokiu būdu, kad prekių ženklu suteikiamos teisės galėtų atlikti savo, kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekia nustatyti ir išsaugoti EB sutartis, elemento vaidmenį¹⁷³.

Kaip buvo minėta, nuostata, numatanti prekių ženklo savininko teisių ribojimą, kai pastarasis negali uždrausti trečiajam asmeniui komercinėje veikloje naudoti savo vardo, pavardės ar adreso, įtvirtina ir šio ribojimo taikymo sąlygą. Toks naudojimas turi neprieštarauti sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai. TRIPS Sutarties 17 str. įtvirtinta sąlyga, kad „tokiose išimtyse atsižvelgiama į teisėtus prekių ženklo savininko ir trečiųjų šalių interesus“. Direktyvos 6 str. 1 d., kurioje taip pat sakoma, kad „*Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti <...> su sąlyga, kad toks vartojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje*“. PŽĮ 39 str. 2 d. pasakyta, kad išimtis dėl 38 str. nuostatų netaikymo taikoma tik tada, kai nurodyti naudojimo atvejai neprieštarauja sąžiningos ūkinės ar komercinės veiklos praktikai.

Taigi, žymens naudojimas gali būti leidžiamas, jeigu yra laikomasi sąžiningos pramoninės ir komercinės praktikos reikalavimų. ETT yra nurodęs, kad sąžiningos komercinės praktikos sąlyga nurodo *pareigą elgtis sąžiningai teisėtų prekių ženklo savininko interesų*

¹⁷² Europos Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje. *Céline SARL v. Céline SA*. Nr. C-17/06. 31 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0017:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁷³ Europos Teisingumo Teismo 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Roland Karel Deenik*, Nr. C-63/97. 62 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11), ir Europos Teisingumo Teismo 2004 m. sausio 7 d. sprendimas byloje *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH*, Nr. C-100/02. 16 punktas // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0100:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

*atžvilgiu*¹⁷⁴ bei kartu įtvirtino, kad sąžiningai komercinei praktikai prieštarautų prekių ženklo naudojimas siekiant pasinaudoti ženklo reputacija ir taip gauti nesąžiningą komercinę naudą¹⁷⁵. Nacionaliniai teismai turi svarstyti kiek atitinkama visuomenė ar bent nemaža jos dalis trečiojo asmens naudojamą vardą suvokia kaip nurodantį ryšį tarp trečiojo asmens prekių ar paslaugų ir prekių ženklo savininko arba asmens, kurį prekių ženklo savininkas įgaliojo naudoti prekių ženklą, taip pat tai, kiek trečiajam asmeniui turėjo būti žinoma apie tai¹⁷⁶. Todėl Direktyvos 6 str. 1 d. punktuose numatytų išimčių sąlygų neatitiktų konkretaus prekių ženklo naudojimas tokiu būdu, dėl kurio galėtų susidaryti išpūdis, kad jį naudojančių asmenį ir prekių ženklo savininką sieja komerciniai ryšiai¹⁷⁷.

Vėlesnėje savo praktikoje ETT toliau plėtojo sąvokos „sąžininga komercinė praktika“ sampratą. ETT *Gerolsteiner Brunnen* byloje nurodė, kad vien tik vartotojų suklaidinimo galimybė nėra pakankamas pagrindas pripažinti žymens naudojimą prieštaraujančiu sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai¹⁷⁸. Jeigu apie žymens naudojimo atitikimą sąžiningai komercinei praktikai pagal Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. būtų galima spręsti vien tik iš visuomenės suklaidinimo galimybės, tuomet Direktyvos 5 str. 1 d. (b) p. numatytų prekių ženklo savininko teisių būtų neįmanoma apriboti Direktyvos 6 str. 1 d. dalyje numatytomis išimtimis. Todėl norint įvertinti, ar įmonė nesąžiningai konkuruoja su prekių ženklo savininku, būtina įvertinti visas reikšmingas aplinkybes, pavyzdžiui žymimų prekių etiketę ir formą. Todėl minėtas ETT išaiškinimas atitinka Direktyvos 5 ir 6 straipsnių sistemą.

Kiek vėliau ETT *Gillet Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy* byloje¹⁷⁹ apibendrino iki šios bylos buvusių išaiškinimus dėl sąžiningos komercinės praktikos ir nurodė atvejus, kada žymens naudojimas neatitiks sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje reikalavimo, tai yra:

¹⁷⁴ Europos Teisingumo Teismo 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Roland Karel Deenik*, Nr. C-63/97. 61 punktas. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁷⁵ Ten pat. 52 punktas.

¹⁷⁶ Ten pat. 51 punktas.

¹⁷⁷ Ten pat. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Roland Karel Deenik*, Nr. C-63/97 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11), kur atsakovo verslas buvo panaudotų BMW automobilių taisymas ir pardavimas, „sąžininga komercinė praktika“ turėjo būti suprantama kaip vengimas bet kokių asociacijų, kad atsakovo verslas yra susijęs su BMW platintojų tinklu, tai yra, kad ši prekių ženklą naudojantis asmuo priklauso prekių ženklo savininko platintojų tinklui.

¹⁷⁸ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. sausio 7 d. sprendimas byloje *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH*, Nr. C-100/02. 25-26 punktai // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0100:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11). Bylos esmė susijusi su žodinių žymenų „KERRY SPRING“ naudojimu ant mineralinio vandens buteliukų ir tai galimai kėlė konfliktą su žymeniu „GERRI“, skirtą žymėti toms pačioms prekėms. Atsakovas teigė, kad žymens „KERRY SPRING“ naudojimas ženklinant prekes buvo pateisinamas pagal Direktyvos 6 str. 1 d. (b) p., nes ženklinamas vanduo kilęs iš County Kerri Airijoje.

¹⁷⁹ Europos Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje *Gillet Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy* Nr. C-228/03 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0228:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

- Žymuo yra naudojamas taip, kad galima pamanyti, jog trečioji šalis ir prekių ženklo savininkas yra komerciškai susiję,
- Toks naudojimas neturi paveikti prekių ženklo vertės, nesąžiningai naudojantis jo skiriamuoju požymiu arba geru vardu,
- Žymuo naudojamas tokiu būdu, kad diskredituoja ir šmeižia prekių ženklą,
- arba kai trečioji šalis savo prekę pateikia kaip prekių ženklą, kurio savininkė ji nėra, žymimos prekės imitaciją arba reprodukciją¹⁸⁰.

ETT *Anheuser-Busch* byloje detalizavo ir nurodė į kokias aplinkybes turėtų būti atsižvelgiama ir kurios turėtų būti įvertintos, sprendžiant, ar pagal Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. juridinio asmens pavadinimo vartojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai. Pirmiausiai reikia atsižvelgti į tai, kiek atitinkama visuomenė ar bent jau žymi jos dalis, suvokia trečiojo asmens naudojamą firmos vardą, kaip nurodantį ryšį tarp trečiojo asmens prekių ir prekių ženklo savininko arba asmens, kurį prekių ženklo savininkas įgaliojo naudoti prekių ženklą. Antra, turėtų būti nustatyta, kiek apie tai turėjo ir galėjo žinoti trečiasis asmuo. Taip pat turėtų būti įvertinta tai, ar aptariamas prekių ženklas valstybėje narėje, kurioje jis įregistruotas ir kurioje prašoma jo apsaugos, turi tam tikrą reputaciją, kuria galėtų pasinaudoti trečiasis asmuo parduodamas savo prekes¹⁸¹. Vėlesnėje *Céline* byloje ETT pakartojo *Anheuser-Busch* byloje buvusį išaiškinimą, tačiau šioje byloje buvo įdomi Generalinės Advokatės Sharpston pateikta nuomonė dėl to, kas turi būti laikoma sąžininga komercine praktika. Faktinės *Céline* bylos aplinkybės buvo tokios. Bendrovės Céline SA, įsteigtos tokiu pavadinimu 1928 m. liepos 9 d., pagrindinė veikla yra drabužių ir mados aksesuarų gamyba bei prekyba jais. 1948 m. balandžio 19 d. ši bendrovė įregistravo žodinį prekių ženklą CÉLINE, kurio registracija paskui buvo nuolat atnaujinama (pastarąjį kartą 1998 m. kovo 6 d.), žymėti visoms peržiūretoje ir pataisytoje 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartyje dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti numatytiems 1-42 klasių prekėms, įskaitant „rūbus ir avalynę“. 1950 m. rugsėjo 25 d. Nansi verslo ir įmonių registre Adrien Grynfoliel įregistravo vyrų ir moterų aprangos verslą su iškaba „Céline“. Céline SARL pareiškė, kad teisę naudoti pavadinimą „Céline“ ji gavo iš A. Grynfoliel per vienas paskui kitą buvusius šios įmonės valdytojus. Ši bendrovė įregistruota verslo ir įmonių registre 1992 m. sausio 31 d., siekiant šiuo pavadinimu verstis gatavų drabužių, apatinio trikotažo, kailių, aprangos ir įvairių aksesuarų prekybos verslu. Generalinė Advokatė kaip vieną iš pagrindinių veiksmų, nustatant, ar asmuo

¹⁸⁰ Europos Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje *Gillet Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy* Nr. C-228/03. 49 punktas // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0228:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁸¹ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02. 83 punktas // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

veikė nepažeisdamas sąžiningos komercinės praktikos reikalavimo, nurodė pagrįstą rūpestingumą renkantis juridinio asmens pavadinimą. Pirmiausia ji pažymėjo, jog paprastai asmuo negali būti laikomas vykdančiu veiklą nepažeidžiant sąžiningos komercinės praktikos, jeigu jis naudoja pavadinimą komercinė veikloje ir juo ženklina prekes nors ir žino, kad ženklinamos prekės ir paslaugos yra identiškos arba panašios į tas, kurios ženklinamos tapačiu arba panašiu prekių ženklu. Sąžininga praktika pasirenkant naudojamą pavadinimą prekyboje reikalauja pagrįsto rūpestingumo¹⁸² nustatant, ar dėl pasirinkto pavadinimo nekyla ginčas su egzistuojančiu prekių ženklu, taip patikrinant bet kokio tokio prekių ženklo buvimą. Generalinė Advokatė nurodo, kad nėra sudėtinga atlikti tokią paiešką nacionaliniuose ar Bendrijų prekių ženklų registruose. Kai pagrįstai rūpestingai atliekamas aukščiau paminėtas patikrinimas ir nerandama tapataus ar panašaus į juridinio asmens pavadinimą prekių ženklo, tik išimtiniais atvejais egzistuoja tapatus ar panašus prekių ženklas, kurio savininkas galėtų uždrausti juridinio asmens pavadinimo naudojimą. Ir advokatė pažymi, kad tokiu atveju tokio prekių ženklo savininko teises ribotų Direktyvos 6 str. 1 d. (a) punktas.

Generalinė Advokatė nurodo, jeigu prieš registruojant juridinio asmens pavadinimą yra randamas tapatus ar panašus prekių ženklas, reikėtų susisiekti su prekių ženklo savininku dėl jo sutikimo naudoti registruojamą juridinio asmens pavadinimą. Jeigu prekių ženklo savininkas nesutinka juridinio asmens pavadinimo naudojimui pagrįstais Direktyvos 5 str. numatytais pagrindais, tolesnis juridinio asmens pavadinimo naudojimas prieštarauja sąžiningai komercinei praktikai. Tačiau jeigu prekių ženklo savininkui buvo pranešta ir įsitikinta, kad tokį pranešimą pastarasis gavo, tačiau nebuvo sulaukta prieštaravimų, gali būti pripažinta, kad juridinio asmens pavadinimo naudojimas neprieštarauja sąžiningos ūkinės ar komercinės veiklos praktikai¹⁸³.

Generalinės Advokatės pateikta nuomonė *Céline* byloje dėl sąžiningos komercinės praktikos reikalavimo siejant ją su pagrįsto rūpestingumo kriterijumi gali būti siejama su Europos Parlamento ir Tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos¹⁸⁴ 5 str. 2 d., kuri nurodo, kad nesąžininga komercinė veikla yra tokia, kuri prieštarauja profesinio atidumo reikalavimams bei iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo, kurį produktas pasiekia arba kuriam yra skirtas, arba kai komercinė veikla nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę vidutinio grupės nario ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Generalinės Advokatės išsakyta pozicija galėtų būti priimta kaip vienas, bet ne pagrindinis ir vienintelis, iš

¹⁸² Angl. *Reasonable diligence*.

¹⁸³ Europos Teisingumo Teismo Generalinės advokatės E. Sharpston pateikta 2007 m. sausio 18 d. išvada byloje *Céline SARL v. Céline SA*, Nr. C-17/06. 53-58 punktai. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0017:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁸⁴ 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2005/29/EB Dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“).

kriterijų nustatant, ar juridinio asmens pavadinimas buvo naudojamas neprieštaraujant sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.

Tačiau Generalinės Advokatės pateikta išvada vertintina ir kritiškai. Yra teigiama, kad nepagrįstai primetama pareiga, juridinio asmens pavadinimo savininkui, kuris tik galimai gali pažeisti prekių ženklo savininko teises. Tokiu būdu juridinio asmens pavadinimo savininkas yra verčiamas atskleisti savo planus galimam konkurentui¹⁸⁵.

Be to, Advokatės pateikiama nuomonė apima tik tuos atvejus, kai juridinio asmens pavadinimas yra registruojamas. Tačiau nepateikiama kaip reikėtų vertinti sąžiningos komercinės praktikos reikalavimo laikymąsi, kai juridinio asmens pavadinimas jau yra įregistruotas arba šis yra įregistruotas kitoje valstybėje.

Kalbant apie prekių ženklo savininko išimtinių teisių ribojimą, būtina apžvelgti dar vieną klausimą. Jeigu registruojant juridinio asmens pavadinimą yra gaunamas prekių ženklo savininko sutikimas, kad prekių ženklas įeitų į juridinio asmens pavadinimo sudėtį, ar tai laikytina prekių ženklo savininko teisių išimtimi. Į šį klausimą turėtų būti atsakyta neigiamai. Duodamas tokį sutikimą, prekių ženklo savininkas išreiškia savo valią, kad kito juridinio asmens pavadinimas, kuriame panaudojamas atitinkamas prekių ženklas, nėra prekių ženklo savininko teisių pažeidimas¹⁸⁶. Tuo tarpu prekių ženklo savininko teisių išimties taikymas jau reiškia, kad prekių ženklo savininko teisės yra pažeistos, o išimties taikymas priklauso nuo to, ar juridinio asmens pavadinimo naudojamas neprieštarauja sąžiningai komercinei praktikai.

Šiame skyriuje buvo aptarta, kad ETT savo praktikoje labai plačiai išaiškino Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. numatytą prekių ženklo savininko teisių ribojimą, todėl juridinio asmens pavadinimo savininkas įgijo didesnes galimybes pasinaudoti šia išimtimi. Būtent aptarto prekių ženklo savininko teisių ribojimo aiškinimas ETT nepagrįstai išplėtė juridinio asmens pavadinimo teises santykyje su prekių ženklo savininko teisėmis, nes suteikė galimybę bendroje rinkoje koegzistuoti dviems tapatiems ar klaidinančiai panašioms prekių ženklui ir juridinio asmens pavadinimui, skirtiems tapatioms ar panašioms prekėms. Po ETT sprendimo *Anheuser-Busch* byloje buvo teigiančių, kad tolesnę savo praktiką ETT turėtų formuoti vadovaudamasis ne *Gerolsteiner Brunnen* byloje nustatytu kriterijumi, tačiau labiau atsižvelgdamas į kai kurių Europos Bendrijų valstybių susiklėsčiusią praktiką, kur juridinio asmens pavadinimas prekių ženklo savininko teises ribojančia išimtimi gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei į jį įeina juridinio asmens pavadinimo savininko vardas ir pavardė. Tuo tarpu kitiems juridinių asmenų savininkams, kurių pavadinimai nėra sudaryti iš savininko vardo, pavardės, galioja tos pačios

¹⁸⁵ AG Trade mark use opinion // <http://ipkitten.blogspot.com/2007/01/ag-trade-mark-use-opinion.html> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁸⁶ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Solvex Baltic“ v. UAB „Scandihouse“*, Nr. 3K-3-335/2008 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=33279 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

taisyklės, kuriomis naudojasi ir prekių ženklai. Tai yra, ankstesnio prekių ženklo savininkas gali uždrausti komercinėje veikloje naudoti tapatų ar panašų juridinio asmens pavadinimą, jeigu jie skirti žymėti tapačioms arba panašioms prekėms ir dėl to yra galimybė suklaidinti¹⁸⁷. Tačiau tokia linkme ETT praktika nepasuko. Jau *Céline* byloje ETT pakartojo *Anheuser-Busch* byloje padarytą išaiškinimą, kad Direktyvos 6 str. 1 d. (a) p. nuostata neapsiriboja tik fizinių asmenų vardais¹⁸⁸. Dėl šios priežasties yra ypač svarbu nacionaliniam teismui¹⁸⁹, sprendžiančiam klausimą dėl minėtos išimties taikymo juridinio asmens pavadinimui, išsamiai ištirti ir įvertinti visus ETT praktikoje suformuotus kriterijus dėl sąžiningos pramoninės ir komercinės praktikos reikalavimų laikymosi.

¹⁸⁷ Annette Kur. „Trade names – a Class of Signs „more equal“ than others?“ // http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=53&action=articleDetails&a_id=280&id=22 (prisijungta 2008-12-11).

¹⁸⁸ Europos Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje. *Céline SARL v. Céline SA*. Nr. C-17/06. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0017:LT:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

¹⁸⁹ Ten pat, 84 punktas. Visas svarbias aplinkybes pagal ETT suformuotus kriterijus turi nagrinėti nacionaliniai teismai: „Kad galėtų konkrečiai nustatyti, ar firmos vardu žymimo gėrimo gamintojas gali būti pripažintas nesąžiningai konkuruojančiu su prekių ženklo savininku, nacionalinis teismas turėtų bendrai įvertinti visas svarbias aplinkybes“.

IŠVADOS

1. Nors prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas yra skirtingi pramoninės apsaugos objektai, juridinių asmenų pavadinimų ir prekių ženklų apsauga nėra visiškai autonomiška, o šie objektai – atsieti vienas nuo kito.
2. Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje minima prekybinio pavadinimo sąvoka yra plačiausia sąvoka apimanti tiek juridinio asmens pavadinimą, tiek kitus komercinėje veikloje vartojamus pavadinimus. Paryžiaus konvencijos vertime į lietuvių kalbą, sąvoka „prekybinis pavadinimas“ klaidingai verčiama į „firmos vardą“ Lietuvos Respublikos teisiniame reguliavime atitinkančią juridinio asmens pavadinimą, todėl nepagrįstai susiaurina Paryžiaus konvencijoje minimos sąvokos apimtį.
3. Ilgą laiką juridinio asmens pavadinimo apsauga buvo užtikinama konkurencijos teisės normomis bei civilinę atsakomybę reglamentuojančiomis teisės normomis. Pasaulio Prekybos Organizacijos Apeliacinio Komiteto sprendimas, kurį parėmė Europos Teisingumo Teismas nagrinėtoje vadinamojoje *Anheuser-Busch* byloje, išplėtė juridinio asmens pavadinimo savininko teisių apsaugą nurodydamas, kad TRIPS sutarties apsauga apima ir juridinių asmenų pavadinimus kaip atskirus pramoninės nuosavybės objektus.
4. Pagrindinė prekių ženklo funkcija yra garantuoti vartotojui arba galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatumą, leidžiant aiškiai atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitą kilmę turinčių prekių ar paslaugų, tai yra atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, o juridinio asmens pavadinimo funkcija yra identifikuoti juridinį asmenį ir atskirti jį nuo kitų juridinių asmenų. Tačiau besivystantys prekybiniai ryšiai rodo, kad prekybos veikloje juridinio asmens pavadinimas gali atlikti ir atlieka pagrindinę prekių ženklų funkciją – identifikuoti prekę ir (ar) paslaugą, todėl tarp šių dviejų pramoninės nuosavybės objektų – prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo - tam tikromis sąlygomis gali kilti konfliktas.
5. Apibendrinus ETT praktiką, darytina pagrįsta išvada, kad prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo susidūrimui (konfliktui) kilti svarbiausias elementas yra tai, kad tapataus ar panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimas turi būtų toks, kad kai trečiajam asmeniui naudojant juridinio asmens pavadinimą yra arba galėtų kilti grėsmė prekių ženklo funkcijoms, ypač svarbiausiajai – garantuoti vartotojams prekės kilmę.
6. Europos Teisingumo Teismas patvirtino valstybėms narėms teisę nacionaliniu lygiu įtvirtinti „slenksčius“ teisei apsaugai, tokius kaip minimalus naudojimas ar minimalus žinojimas, tais atvejais, kai prekių ženklas valstybėje, kurioje prašoma apsaugos, nėra

- įregistruotas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad juridinio asmens pavadinimo apsauga, nesant registracijos, yra siejama su tam tikru jo žinomumu Lietuvos visuomenėje bei suklaudinimo galimybės nustatymu. Būtent reikalavimas įrodyti visuomenės klaidinimo galimybę, susiaurina neregistruoto juridinio asmens pavadinimo teisę ginčyti tapataus ar klaidinamai panašaus prekių ženklo registraciją.
7. Prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo, naudojamo juridinio asmens pavadinimo prasme, tapatumo ar klaidinamo panašumo, bei prekių ir (ar) paslaugų, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas bei juridinio asmens veiklos, į kurią šis turi teisę, tapatumo bei panašumo, įrodinėjimas pasižymi tam tikrais ypatumais.
 8. Sprendžiant klausimą dėl juridinio asmens pavadinimo, naudojamo juridinio asmens pavadinimo prasme, tapatumo į įregistruotą prekių ženklą, tarpusavyje turi būti lyginami tokie žymenys, kokie teisiškai įregistruoti atitinkamai Juridinių asmenų registre ir Valstybiniame patentų biure. Todėl vertinant šių pramoninės nuosavybės objektų tapatumą ar panašumą turi būti vadovaujamosi taisyklėmis, teismų suformuotomis nagrinėjant žodinių ir žodinių-vaizdinių žymenų tapatumą ar panašumą.
 9. Pagal teisės normų, reglamentuojančių teisinį santykį juridinio asmens pavadinimas *versus* prekių ženklas, raidę, yra įtvirtinama sąlyga, kad juridinis asmuo turi teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos. Tuo tarpu, pagal teisės normų, reglamentuojančių teisinį santykį prekių ženklas *versus* juridinio asmens pavadinimas turinį, klausimas dėl prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti yra skirtas tas ženklas, ir juridinio asmens veiklos tapatumo ar panašumo yra paliekamas atviras. Pastaroji situacija turi būti sprendžiama pagal analogiją su Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir visais atvejais turi būti atsakyta į klausimą dėl prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti yra skirtas tas ženklas, ir juridinio asmens veiklos tapatumo ar panašumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tinkamai suformavo taisyklę, kuria vadovaujantis buvo išspręstas teisinio reguliavimo neišbaigtumas.
 10. Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 4 p. įtvirtinta sąlyga, kad „ženklų registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus juridinio asmens pavadinimui arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą <...>, jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo turėjo teisę į tapačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos“, lemia nevienodą prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo apsaugos reguliavimą. Teisinis reguliavimas Lietuvoje leidžia juridinio asmens pavadinimo apsaugą sieti su bet kokia veikla į kurią juridinis asmuo turi teisę, o prekių ženklo apsauga galioja tik tam tikroms prekių ar paslaugų

klasėms pagal Nicos klasifikaciją. Toks teisinis reguliavimas yra ydingas, nes nepagrįstai siaurina prekių ženklo savininko teises. Ir nors nei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nei Valstybinis patentų biuras iki šiol nėra atkreipęs dėmesio į šią problematiką, tačiau neabejojama, kad ateityje šiai problemai spręsti teismų praktikoje bus skirtas didesnis dėmesys.

11. PŽĮ 7 str. 1 d. 4 p. įtvirtinta nuostata „<...> juridinis asmuo turėjo teisę į tapačią ar panašią veiklą <...>“, yra ydinga, kadangi nepagrįstai siaurina prekių ženklo savininko teises, nes numato juridinio asmens pavadinimo apsaugą ir tos veiklos atžvilgiu, kurios juridinis asmuo faktiškai gali ir nevykdyti.
12. Europos Teisingumo Teismas sprendime vadinamojoje *Anheuser-Busch* byloje pritaikė *ejusdem generis* ir prekių ženklo savininko teisių apribojimą, kad prekių ženklo savininkas negali uždrausti tretiesiems asmenims savo ūkinėje ar komercinėje veikloje kaip žymenį naudoti savo vardą, pavardę ir (ar) adresą aiškino plečiamai ir nusprendė, kad numatyta išimtis neapsiriboja tik fizinių asmenų vardais, o apima ir juridinių asmenų pavadinimus. Būtent aptarto prekių ženklo savininko teisių ribojimo aiškinimas Europos Teisingumo Teisme nepagrįstai išplėtė juridinio asmens pavadinimo teises santykyje su prekių ženklo savininko teisėmis, nes suteikė galimybę bendroje rinkoje koegzistuoti dviem tapatiems ar klaidinančiai panašioms prekių ženklui ir juridinio asmens pavadinimui, skirtiems tapačioms ar panašioms prekėms. Dėl šios priežasties yra ypač svarbu nacionaliniam teismui, sprendžiančiam klausimą dėl minėtos išimties taikymo juridinio asmens pavadinimui, išsamiai ištirti ir įvertinti visus Europos Teisingumo Teismo praktikoje suformuotus kriterijus dėl sąžiningos pramoninės ir komercinės praktikos reikalavimų laikymosi.
13. Apibendrinus visa tai, kas nurodyta, galima daryti išvadą, kad šio magistrinio darbo hipotezė pasitvirtino - juridinio asmens pavadinimo teisinis reguliavimas nėra tinkamas, o jo apsauga lyginant su prekių ženklu yra pernelyg plati, todėl juridinio asmens pavadinimas santykyje su prekių ženklu nepagrįstai siaurina prekių ženklo savininko teises.

NAUDOTA LITERATŪRA

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
3. Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 63-2060.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 449 „Dėl firmų vardų registravimo“ // Valstybės žinios. 1991, Nr. 35-967.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 107-4810.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl leidimo vartoti Lietuvos vardą juridinio asmens, juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinime suteikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 82-2944.
7. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas Nr. 28 „Dėl firmų vardų registracijos taisyklių“ // Valstybės žinios. 2000, Nr. 24-641.
8. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844.
9. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo dešimtojo skirsnio bei 56 straipsnio pakeitimo bei papildymo ir įstatymo priedo papildymo įstatymas // Valstybės žinios. 2006, Nr. 72-2670.
10. Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 1993, Nr. 21-507.
11. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas „Dėl prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 98-3679.
12. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 1996-07-11 direktoriaus įsakymu Nr. 28 patvirtinti „Metodiniai nurodymai Dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo“.
13. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su vėlesniais pakeitimais // Valstybės žinios. 1996, Nr. 73-1755, Nr. 92-2147; 1997, Nr. 14-290.
14. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos // Valstybės žinios. 1996, Nr. 67-1604 (aktuali redakcija 1996-07-04 – 1996-12-18).

Europos Sąjungos teisės aktai:

15. Pirmoji Tarybos 1998 m. gruodžio 21 d. direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=40628&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
16. Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47466&p_query=&p_tr2=2 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
17. Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. gegužės 11 d. direktyva dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) <http://eur->

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=lt&lng1=lt,en&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=401179:cs&page=1&hwords= (prisijungimo laikas 2008-12-11).

Tarptautiniai teisės aktai:

18. Pasaulio prekybos organizacijos Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001, Nr. 16-1620.
19. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės pasaugo // Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.

Specialioji literatūra:

20. Barnard C. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturiolikos laisvės. Laisvas prekių judėjimas. Vilnius: Eugrimas, 2005
21. Kasperavičius P., Ulonas R.V. Intelektinės nuosavybės pagrindai. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla: Šiauliai, 2005.
22. Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija. 2004, Nr. 55 (47).
23. Mizaras V. 2.39 straipsnio ir 2.42 straipsnio komentaras // Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras antroji knyga. Vilnius: Justitia, 2002.
24. Pranevičius G. Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės // Jurisprudencija. 2002, Nr. 33 (25).
25. Prekės ženklo apsauga // <http://www.mokslai.lt/referatai/kursinis/prekes-zenklo-apsauga-puslapis2.html> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
26. Truskaitė J. Ankstesnės teisės kaip santykinis prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindas Baltijos valstybėse // Teisė. 2008, Nr. 66 (2).
27. Truskaitė J. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje // Justitia. 2005, Nr. 3 (57), 4 (58).
28. Truskaitė J. Prekės ženklo funkcija // Justitia. 2003, Nr. 1-2 (43-44).
29. Viešūnaitė V. Juridinio asmens pavadinimo apsauga // <http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/4125d46eeaa52> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
30. Žilinskas V., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
31. Bainbridge I.D. Intellectual property. Sixth edition. Pearson: Longman, 2007.
32. Bentley L., Sherman B. Intellectual property law. Second edition. Oxford: University press, 2004.
33. Cornish W., Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. Sixth Edition. London, Sweet and Maxell. 2007.
34. Davies I., Scourfield T. United Kingdom: ECJ Finds Company Incorporation Does Not Constitute Trade Mark Use // <http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=52612&login=true&nogo=1> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
35. Evans G.E. Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade names in the European Union: From Conflict to Coexistence? // The Trademark Reporter. 2007, Vol. 97, Nr. 4. P. 1008-1048. <http://www.gaileevans.com/EvansTMRFinal.pdf> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
36. Evans G.E. Substantive Trademark Law Harmonization: On the Emerging Coherence Between the Jurisprudence of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice in G.Dinwoodie & M.Janis eds., Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research, Elgar, 2008. http://www.gaileevans.com/Ch7_Evans_Final.doc (prisijungimo laikas 2008-12-11).

37. Gervais D. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. Second Edition. 2003. Sweet and Maxwell.
38. International Trade Association 2006-04-25 Amicus Curiae brief in SARL Céline v. SA Coline, European Court of Justice, Case C-17/06 // http://www.inta.org/downloads/brief_celine.pdf (prisijungta 2008-12-11).
39. Kur A. Trade names – a Class of Signs „more equal“ than others? // IPRinfo. 2004, Nr. 4. http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=53&action=details&id=22 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
40. Kur A. Quibbling Siblings – Comments to Dev Gangjee’s Presentation // [http://lawreview.kentlaw.edu/articles/82-3/Kur%20Author%20Approved%20Edits\(H\)\(P\).pdf](http://lawreview.kentlaw.edu/articles/82-3/Kur%20Author%20Approved%20Edits(H)(P).pdf) (prisijungimo laikas 2008-12-11).
41. Law-bytes. Company Name and Trade Mark Conflicts // <http://www.swarb.co.uk/lawb/ipCoNmTrMa.shtml> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
42. Li M. Well-Known Trademark Protection: A Comparative Study between Japan and China // http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2006/e18_18.pdf (prisijungimo laikas 2008-12-11).
43. McCutcheon J. The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks Under Australian Law, INTELL. PROP. Q. 2004, 2, 138-172.
44. Phillips J. Trade mark law. A practical anatomy. Oxford: University press, 2003.
45. Spyros M. Maniatis. Trade Marks in Europe – A Practical Jurisprudence. Sweet & Maxwell, 2006. http://books.google.lt/books?id=No2Pw3UXwUC&pg=PA656&lpg=PA656&dq=%22trade+name+protection%22+anheuser&source=web&ots=CrsoqYO1g1&sig=9sPnxD-fs0Mke_VIFZUfFcX7_lo&hl=lt&sa=X&oi=book_result&resnum=4&ct=result#PPA657_M1 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
46. The WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks. Geneva, 2000. // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-04.htm#1 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
47. Trademark Protection By Use or By Registration // <http://smallbusiness.findlaw.com/trademark/trademark-basics/trademark-protection.html> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
48. Trade Marks, Graphically Speaking <http://www.bristows.com/?pid=46&level=2&nid=481> (prisijungimo laikas 2008-12-11).

Teismų praktika.

Europos Teisingumo Teismo praktika:

49. Europos Teisingumo Teismo 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Nr. C-251/95 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0251:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
50. Europos Teisingumo Teismo 1998 m. rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *Canon Kabushiki Kaista v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, Nr. C-39/97 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0039:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
51. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. vasario 23 d. sprendimas byloje *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Roland Karel Deenik*, Nr. C-63/97 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:EN:HTML> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
52. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, Nr. C-342/97 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0342:EN:HTML>

- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0342:EN:HTML
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
53. Europos Teisingumo Teismo 2001 m. rugsėjo 13 d. sprendimas byloje *Schieving-Nijstad vof and Others v Robert Groeneveld*, Nr. C-89/99 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0089:EN:HTML>
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
54. Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje *Arsenal Football Club plc v. M.Reed*, Nr. C-206/01 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0206:LT:HTML>
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
55. Europos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 23 d. sprendimas byloje *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*, Nr. C-291/00 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0291:EN:HTML>
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
56. Europos Teisingumo Teismo 2004 m. sausio 7 d. sprendimas byloje *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH*, Nr. C-100/02. 16 punktas // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0100:EN:HTML>
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
57. Europos Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budjovicky Budvar*, Nr. C-245/02 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0245:LT:HTML>
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
58. Europos Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 17 d. sprendimas byloje *Gillet Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy* Nr. C-228/03 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0228:LT:HTML>
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
59. Europos Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje. *Céline SARL v. Céline SA*. Nr. C-17/06. // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0017:LT:HTML>
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
60. Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato F.G. Jacobs pateikta 2002 sausio 17 d. išvada byloje *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*, Nr. C-291/00 // <http://curia.europa.eu/en/actu/activites/act03/0310en.htm#ToC6>. (prisijungimo laikas 2008-12-11).
61. Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato Ruiz Jabaro Colomer pateikta 2002 m. birželio 13 d. nuomonė byloje *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, Nr. C-206/01 // <http://curia.eu.int/juris/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numall=C-206%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
(prisijungimo laikas 2008-12-11).
62. Europos Teisingumo Teismo Generalinio advokato Tizzano pateikta 2004 m. birželio 29 d. nuomonė byloje *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, Nr. C-206/01 // <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=391655%3Acs&lang=lt&list=394058%3Acs%2C393886%3Acs%2C391655%3Acs%2C343370%3Acs%2C343352%3Acs%2C343294%3Acs%2C283382%3Acs%2C278733%3Acs%2C286030%3Acs%2C276840%3Acs%2C&pos=3&page=3&nb=66&pgs=10&hwords=trade+name%7Etrademark%7E&checktexte=checkbox&visu=> (prisijungimo laikas 2008-12-11).
63. Europos Teisingumo Teismo Generalinės advokatės E. Sharpston pateikta 2007 m. sausio 18 d. išvada byloje *Céline SARL v. Céline SA*, Nr. C-17/06 // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0017:LT:HTML>

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika:

64. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje *JAV įmonė Anheuser Busch Incorporated v. Čekijos įmonė Budejovicky Budvar N.P.*, Nr. 3K-3-554/2000 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=18587 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
65. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Rasa“, UAB „Vegoplastas“, UAB „Druskininkų Rasa“ v. Individuali R. Degutienės įmonė „Kertupis“*, Nr. 3K-3-875/2001 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=11889 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
66. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje *Zakrytoje akcionerijoje obščestvo „TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A. SMIRNOVA“ (Rusijos Federacija) v. UDV NORTH AMERICA, Inc. (šiuo metu bendrovės pavadinimas yra GUINNESS UDV NORTH AMERICA, Inc.) (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras*, Nr. 3K-3-167/2003 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8471 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
67. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 23 d. sprendimas civilinėje byloje *UAB „Mineraliniai vandenys“ v. UAB „Importiniai gėrimai“*, Nr. 3K-3-465/2003 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8789 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
68. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Balionų šalis“ v. UAB „Vilbalas“*, Nr. 3K-3-408/2004 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=26914 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
69. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Samsonas“ v. UAB „Panerių investicijos“*, Nr. 3K-3-461/2004 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27003 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
70. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Samera“ v. LR Valstybinis patentų biuras, UAB „Pieno žvaigždės“*, Nr. 3K-3-595/2004 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27364. (prisijungimo laikas 2008-12-11).
71. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje *Gražinos Naruševičienės individuali įmonė „Namija“ v. UAB „Nameja“ ir Sigitas Paužuolis*, Nr. 3K-3-472/2005 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=28796 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
72. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Parex lizingas“ v. UAB „Parex faktoringas ir lizingas“*, Nr. 3K-3-632/2005 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29157 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
73. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje *„Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“*, Nr. 3K-3-209/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
74. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje *„Latvijas Keramika A“ v. JSC „Latvijas Balzams“*, Nr. 3K-3-275/2006 //

- http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29927 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
75. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje San Marino bendrovė Technoservice SRL v. UAB „Neono linija“, Nr. 3K-3-325/2006 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963 (prisijungimo laikas 2008-12-11).
76. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Solvex Baltic“ v. UAB „Scandihouse“, Nr. 3K-3-335/2008 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=33279 (prisijungimo laikas 2008-12-11).

Lietuvos apeliacinio teismo praktika:

77. Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje *Beiersdorf AG v. AB „Naujoji Ringuva“ ir LR Valstybinis patentų biuras*, Nr. 2A-323/2004 www.infolex.lt // (prisijungimo laikas 2008-12-11).
78. Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje *TECNOSERVICE SRL (San Marinas, SM) v. UAB „Neono linija“, G. A.* Nr. 2A-50/2005.

Valstybinio patentų biuro sprendimai:

79. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2005 m. sausio 20 d. sprendimas *AB „Lituanica“ v. UAB „SMS-Eligita“*, Nr. 2Ap-757.
80. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2005 m. lapkričio 25 d. sprendimas *GIRA GIERSIEPEN GMBH & Co KG (Vokietija, DE) v. UAB „SMS-ELIGITA“ (Lietuva, LT)*, Nr. 2AP-822.
81. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2006 m. spalio 20 d. sprendimas *UAB „Valstiečių laikraštis“ v. UAB „Ūkininko patarėjas“*, Nr. 2Ap-897.
82. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimas *UAB „Ekstra žinios“ v. UAB „Naujasis aitvaras“*, Nr. 2Ap-910.
83. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 9 d. sprendimas *G.Naruševičiaus individuali įmonė „Namija“ v. UAB „NTB Namėjos grupė“*, Nr. 2Ap-925.
84. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 22 d. sprendimas *AB „Snaigė“ v. V.Matulio įmonė*, Nr. 2Ap-931.
85. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. kovo 22 d. sprendimas *AB „SANITAS“ v. Beurer GmbH & Co (Vokietija)*, Nr. 2Ap-942.
86. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. balandžio 17 d. sprendimas *Comite International Olimpique v. UAB „Fotoolimpas“*, Nr. 2Ap-946.
87. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. gegužės 10 d. sprendimas *Ibero Yhtioet Oy (Suomija, FI) v. A.Rubiko firma „Modena“ (Lietuva, LT)*, Nr. 2Ap-952.
88. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimas *PREMIUM INGREDIENTS S.L. (Ispanija) v. UAB „Vilniaus mėsa“ (Lietuva)*, Nr. 2Ap-1010.

Interneto svetainės:

www.lrs.lt
www.vpb.lt
www.wipo.int
www.wto.org

www.curia.europa.eu
www.eur-lex.europa.eu

SANTRAUKA

Magistro baigiamasis darbas „Prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas: tarpusavio santykio problematika“ skirtas išanalizuoti prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo tarpusavio santykį ir šio santykio problematiką, prekių ženklo savininko teisių apsaugą santykyje su juridinio asmens pavadinimo suteikiamų teisių apsauga, išskirti esamo reguliavimo privalumus ir trūkumus.

Darbe keliami hipotezė, kad juridinio asmens pavadinimo teisinis reguliavimas nėra tinkamas, o jo apsauga lyginant su prekių ženklu yra pernelyg plati, todėl juridinio asmens pavadinimas santykyje su prekių ženklu nepagrįstai siaurina prekių ženklo savininko teises.

Darbe keliamos problemos analizuojamos dvejose darbo dalyse. Pirmoje dalyje supažindinama su pagrindinėmis darbe naudojamomis sąvokomis, pateikiamas prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo atribojimas. Antroje dalyje trumpai apžvelgiamos prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo konflikto kilimo sąlygos, taip pat išsamiai nagrinėjama, kokia apimtimi prekių ženklo savininkas gali pasinaudoti savo teisėmis uždrausti tapataus į jo prekių ženklo ar klaidinamai į jį panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimą, kai abu žymenys yra skirti žymėti tapačias ar panašias prekes ir (ar) paslaugas; analizuojama juridinio asmens pavadinimo galimybė pasiremti ankstesne teise, didesnę dėmesį atkreipiant į neregistruoto juridinio asmens pavadinimo apsaugos galimybę; taip pat analizuojamas prekių ženklo savininko teisių apribojimo, kai prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti kitiems asmenims savo ūkinėje ir komercinėje veikloje kaip žymenį naudoti savo vardą ir šio apribojimo aiškinimo išplėtimas santykyje su juridinio asmens pavadinimu, klausimas.

Pagrindinės darbe naudojamos sąvokos: prekių ženklas, prekių ženklo savininkas, juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas.

SUMMARY

The final work of master's degree "Trademark and the name of the juridical person: the problems of the interrelation" is devoted to analyze of problems of the interrelation of the trademark and the name of the juridical person, the scope of the trademark owner rights in relation to the rights of the name of the juridical person, to exclude the qualities and imperfections of the existing regulation.

The final work raises the hypothesis that the legal regulation of the name of the juridical person is not proper and the scope of protection in relation to the trademark is too extensive so the name of the juridical person in the relation with the trademark limits the trademark owner's rights.

To achieve the aim the author raises problems, which are solved in the two parts of the work. In the first part the author analyzes the terms and functions of the "trademark" and "the name of the juridical person" and presents the delimitation of the trademark and the name of the juridical person. In the second part the conditions of the conflict between the trademark and the name of the juridical person are examined, also it is analyzing comprehensively the scope of the trademark owner rights to use the rights to prevent the use of the identical with his trademark or similar name of the juridical person where both signs are in relation to goods and/or services which are identical with those for which the mark is registered; analyzing the possibility of the name of the juridical person to be asserted as an existing prior right in an action for trademark infringement, particularly drawing attention to the name of the juridical person when it is not registered; also it is analyzing the limitation of the effects of a trademark owner's rights when the trademark owner has no right to prevent to the third parties to use in the course of trade his name and the explicit of this limitation in relation to the name of the juridical person.

The main definitions: trademark, trademark owner, juridical person, the name of the juridical person.