

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TEIS S FAKULTETO
CIVILIN S IR KOMERCIN S TEIS S KATEDRA

EGL ARCIŠAUSKAIT
Intelektin s nuosavyb s teis s studij programa

Magistro baigiamasis darbas

PREKI ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMAS: PROBLEMATIKA

Darbo vadov –
Lekt. Danguol Klimkevi i t

Konsultant –
Prof. dr. Dangut Ambrasien

Vilnius, 2010

TURINYS

VADAS	3
1. PREKI ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMAS: SAMPRATA, TIKSLAI IR TAIKYMO YPATUMAI	6
1.1. Preki ženklo naudojimo reikalavimo samprata ir tikslai.....	6
1.2. Preki ženklo naudojimo reikalavimo taikymo ypatumai.....	8
2. PREKI ŽENKLO NAUDOJIMUI KELIAMİ REIKALAVIMAI	13
2.1. Preki ženklo naudojimas iš tikr j	13
2.2. Preki ženklo naudojimo subjektai.....	16
2.3. Preki ženklo naudojimo b das.....	19
2.3.1. Ženklo, kaip preki ženklo, naudojimas.....	20
2.3.2. Preki ženklo naudojimas prekybos veikloje.....	22
2.3.3. Preki ženklo naudojimas prek ms, kurioms jis buvo registruotas.....	28
2.3.4. Preki ženklo naudojimas forma, kuria jis buvo registruotas.....	33
2.4. Preki ženklo naudojimo vieta.....	40
2.5. Preki ženklo naudojimo laikotarpis.....	42
2.6. Preki ženklo naudojimo apimtis.....	48
3. PRIEŽASTYS, PATEISINAN IOS PREKI ŽENKLO NENAUDOJIM	54
3.1. Tiesiogiai su preki ženklu susijusios aplinkyb s.....	55
3.2. Ne manomas arba nepriimtinas preki ženklo naudojimas.....	55
3.3. Nuo preki ženklo savininko nepriklausan ios aplinkyb s.....	57
3.4. Priežas i , pateisinan i preki ženklo nenaudojim , taikymo ypatumai.....	58
4. PABAIGA	61
SANTRAUKA	65
SUMMARY	66
NAUDOTOS LITERAT ROS S RAŠAS	67

VADAS

Preki ženklo naudojimo reikalavimas – netiesiogiai formuluojama preki ženklo savininko pareiga naudoti registruot preki ženkl . Šis reikalavimas kildinamas iš pagrindin s preki ženklo funkcijos - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens preki arba paslaug . Tik naudojami preki ženklai gali komunikuoti informacij vartotojams, ir b tent d l tokio preki ženkl daromo poveikio jiems yra suteikiama teisin apsauga¹. Atitinkamai, preki ženklo savininkas, nenaudojantis registruoto preki ženklo teis s akt numatyta tvarka, rizikuoja, kad jam priklausan iam preki ženklui suteikta teisin apsauga gali b ti apribota arba netgi visiškai panaikinta. Tokiu b du preki ženklo naudojimo reikalavimas užkerta keli verslininkams kaupiti preki ženklus bei saugoti juos nuo teis t konkurent ².

Preki ženklo naudojimo reikalavim tvirtina tiek tarptautiniai³ bei Europos S jungos⁴, tiek ir nacionaliniai⁵ teis s aktai. Ta iau nors ir yra suformuotos teisin s (statymin s) prielaidos preki ženklo naudojimo reikalavimo taikymui, Lietuvos teism praktikos aptariam u klausimu n ra, kas suponuoja išvad , jog preki ženklo naudojimo reikalavimas Lietuvoje n ra taikomas. Lieka neaišku, ar tai nul m s lyginai jauna ir besivystanti Lietuvos preki ženkl teis , bei tiesiog dar neatsirad s preki ženklo naudojimo reikalavimo taikymo poreikis, ar preki ženkl savininkams bei suinteresuotiems asmenims nevysiškai žinomos preki ženklo naudojimo reikalavimo, kaip teisinio instrumento, taikymo galimyb s.

Kadangi Lietuvos teism praktikos nagrin jamu klausimu n ra, tiek problemini klausim , tiek atsakym juos ieškosime analizuodami preki ženklo naudojimo reikalavim tvirtinusi tarptautini , Europos S jungos bei nacionalini teis s akt nuostatas, užsienio autori (L. Bentley, B. Sherman, D. Kitchin ir kt.) mokslinius darbus, bei Europos Bendrij Teisingumo Teismo (toliau – **ETT**) ir Europos Bendrij Pirmosios instancijos teismo (toliau – **PIT**) jurisprudencij . Atsižvelgiant tai, kad Bendrijos ir nacionalinio preki ženklo naudojimo reikalavimai skiriasi nežymiai, darbe taip pat bus remiamasi Vidaus rinkos derinimo tarnybos (preki ženklams ir dizainui) (angl. *Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs)*); toliau –

¹ L. Bentley, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 883.

² H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie. Contemporary intellectual property: law and policy. – Oxford, 2008. P. 607.

³ 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos d l pramonin s nuosavyb s apsaugos 5C straipsnis // Valstyb s žinios. 1996. Nr. 75-1796; Sutarties d l intelektin s nuosavyb s teisi aspekt , susijusi su prekyba, 19 straipsnis (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties d l Pasaulio prekybos organizacijos steigimo) // Valstyb s žinios. 2001. Nr. 46-1620.

⁴ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybi nari statymams, susijusiems su preki ženklais, suderinti [1989] OL L40, 10 straipsnio 1 dalis. 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 d l Bendrijos preki ženklo [1994] OL L11, 15 straipsnio 1 dalis.

⁵ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

OHIM) praktika bei OHIM gairės d l procedūra „Naudojimo rodymas“⁶ (toliau – **OHIM gairės**) pateiktais išaiškinimais d l prekių ženklo naudojimo rodymų vertinimo.

Pagrindinis d mesys šiame darbe bus skiriamas prekių ženklo naudojimui keliam reikalavimų analizei. Pažymintina, kad nacionaliniai teisės aktai⁷ konkrečiai nepasako, kurios prekių ženklo naudojimą patvirtinanios aplinkybės privalo būti rodinamos bei vertinamos ginčo d l prekių ženklo naudojimo situacijoje. Atsakymų š klausimui sufleruoja 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 40-94 d l Bendrijos prekių ženklo gyvendinimui⁸, nurodydamas, jog prekių ženklo naudojimo rodymai turėtų apimti prekių ženklo naudojimo vietą, laikotarpį, apimtį bei būdą patvirtinančias aplinkybes. Nagrinėdami prekių ženklo naudojimui keliamus reikalavimus, šiame darbe vadovausimės minėtame reglamente nurodytomis rodinčinėmis aplinkybių grupėmis, apžvelgsime jų teisinį reguliavimą bei nagrinėsime šiuos reikalavimų taikymo praktikoje kylančius ir galinčius kilti probleminius klausimus. Nors šiame darbe pagrindinis d mesys bus koncentruojamas prekių ženklo naudojimo reikalavimų reguliuojančių materialinių teisės normų bei jų taikymo analizę, siekiant kuo daugiau ir išsamiau atskleisti nagrinjamą temą, darbe nebus vengiama ir proceso teisei aktualūs pastebėjimai.

Temos naujumas ir aktualumas grindžiamas tuo, kad Lietuvos teisės doktrinoje nėra mokslinis darbas, kuriuose būtų analizuojamas prekių ženklo naudojimo reikalavimas. Be to, nėra ir reikšmingos Lietuvos teismų praktikos, kurioje būtų nagrinėjami prekių ženklo naudojimo reikalavimo klausimai. Svarbu pažymėti, kad šio magistro baigiamojo darbo tema yra aktuali ne tik teoriniu, bet ir praktiniu požiūriu. Konkrečiai, prekių ženklo naudojimo reikalavimo nepaisymas gali sukelti labai rimtas pasekmes, viena jų – netgi prekių ženklo registracijos panaikinimas⁹. Todėl logiška, kad tiek prekių ženklo savininkui, kuris siekia laikytis prekių ženklo naudojimo reikalavimo, tiek ir suinteresuotam asmeniui, kuris siekia pasinaudoti prekių ženklo naudojimo reikalavimu kaip tam tikru teisiniu instrumentu, aktualu ir netgi būtina žinoti prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymui aktualius teorinius bei praktinius aspektus. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių autor tikisi, kad šiame magistro baigiamajame darbe pateikiama prekių ženklo naudojimo reikalavimo analizė ne tik suras savo nišą Lietuvos prekių ženklų teisės srityje, bet taip pat gali paskatinti prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymą praktikoje.

⁶ OHIM gairės d l procedūra (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07).

⁷ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų statymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

⁸ 1995-12-13 Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95 skirto Tarybos reglamento (EB) Nr. 40-94 d l Bendrijos prekių ženklo gyvendinimui [1995] OL L 303, 22 taisyklės 3 punktą.

⁹ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų statymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

Šio magistro baigiamojo darbo *tyrimo objekt* apibūdina jo tema - preki ženklo naudojimo reikalavimas: problematika.

Tyrimo dalykas – preki ženklo naudojimo reikalavimo samprata, tikslai ir taikymo ypatumai; preki ženklo naudojimui keliami reikalavimai ir jų esmė; priežastys, pateisinančios preki ženklo nenaudojimą.

Hipotezė - pagrindinė preki ženklo naudojimo reikalavimo problematiką sukelia ne teisinio reguliavimo netobulumas, bet preki ženklo naudojimui keliamas reikalavimų aiškinimas bei taikymas praktikoje.

Tyrimo tikslas yra išnagrinėti probleminius preki ženklo naudojimo reikalavimo teorinius bei praktinius aspektus ir pateikti galimus šių problemų sprendimo variantus.

Tyrimo tikslui pasiekti keliami šie **uždaviniai**:

1. apžvelgti preki ženklo naudojimo reikalavimo sampratą, tikslus bei taikymo ypatumus;
2. identifikuoti preki ženklo naudojimui keliamus reikalavimus ir atskleisti jų esmę;
3. apžvelgti priežastis, pateisinančias preki ženklo nenaudojimą.

Darbe daugiausiai buvo naudojami šie *teoriniai ir empiriniai metodai*: *sisteminė analizė* (norint, kiek manoma geriau atskleisti preki ženklo naudojimo reikalavimo problematiką), *lyginamasis* (lyginamas tarptautinis, regioninis ir nacionalinis preki ženklo naudojimo reikalavimo ir susijusių klausimų reglamentavimas); *dokumentų turinio (content) analizė* (dokumentai darbe naudojami kaip pagrindiniai informacijos šaltiniai, iš kurių gaunami pirminiai duomenys), *apibendrinimo* (darbe apibendrinama naudota literatūra, pabaigoje daromos išvados) ir kiti tyrimo metodai.

Magistro baigiamojo darbo struktūra sudaro vadą, dvi dalys, kuri susideda iš trijų pagrindinių dalių, bei baigiamojo magistro darbo dalis. Baigiamojoje magistro darbo dalyje yra vertinami tyrimo rezultatai, pateikiamos tyrimo išvados, darbo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat pridedamas naudotos literatūros sąrašas.

1. PREKI ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMAS: SAMPRATA, TIKSLAI IR TAIKYMO YPATUMAI

1.1. Preki ženklo naudojimo reikalavimo samprata ir tikslai

Preki ženklo registracija dažnai matoma kaip „Šventasis Gralis“ ilgos kelionės pabaigoje. Vis dėlto preki ženklo savininkai turi suprasti, kad darbas dar nėra baigtas, ir kad vertybės, kurios gijimui investavo daug laiko ir pinigų, gali tapti bevertės, jeigu ji nebus atitinkamai rėpinama, ir ji nebus gerbiama¹⁰. Neatsitiktinai teisiškai mokslė skambiai vardinama pagarba ir rėpintis preki ženklu yra siejami su preki ženklo naudojimo reikalavimu – juk, kaip taikliai pažymėjo generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer *Ansul* byloje¹¹, preki ženklo egzistuoja tam, kad būtų naudojami.

Preki ženklo naudojimo reikalavimas teisiškai literatūroje paprastai yra kildinamas iš preki ženklo paskirties – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Kitaip tariant, preki ženklo naudojimas turėtų suteikti galimybes vartotojams, kurie sigiję preki ženklu pažymėtas prekes, kito apsipirkimo metu pakartoti patirtį, jeigu ji buvo pozityvi, arba tokios patirties išvengti, jeigu ji buvo negatyvi¹². Logiška, kad tiek ši, tiek ir kitas jam priskiriamas funkcijas preki ženklas gali atlikti tik komunikuodamas su vartotojais, taigi, būdamas atitinkamai naudojamas rinkoje. Atitinkamai, visiškai teisiškai apsauga yra garantuojama tik tokiam preki ženklo, kuris yra statymu numatyta tvarka naudojamas rinkoje, ir tokiu būdu atlieka preki ženklo priskirtas funkcijas. Tuo tarpu nenaudojamas preki ženklas neatlieka jam priskirtas funkcijas, jo egzistavimas nėra pagrindinis reikšmingomis ekonominėmis priežastimis¹³, vadinasi, tokiam preki ženklo suteikta teisiškai apsauga netenka savo prasmės bei paskirties. Taigi, kaip pažymėta 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos preki ženklo (toliau – **Reglamentas**) preambulos 9 punkte, nėra jokio preki ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai preki ženklo yra iš tikrųjų naudojami.

Savaime suprantama, preki ženklo naudojimo reikalavimas turi ir ne mažiau svarbią praktinę reikšmę, kuri 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių statymams, susijusiems su preki ženklo, suderinti (toliau – **Direktyva**) preambulos 9 punkte vardinama kaip būtina sumažinti bendrą Bendrijoje registruotų ir saugomų preki

¹⁰ S. Playle, S. Reese. Use it or lose it: Correct use of registered and unregistered trade marks// The Journal of Brand Management Nr. 6, 2001.

¹¹ 2002-07-02 Generalinio advokato nuomonė byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV*, para 41.

¹² 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 *Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM*, para 37.

¹³ 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 *Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA*, para 38.

ženkl bei tarp toki ženkl kylan i gin skai i . Be abejo, šioje Direktyvos nuostatoje kalbama apie siekiamyb sumažinti b tent nenaudojam preki ženkl skai i , taip pat b tinyb sumažinti tarp toki (t.y. nenaudojam) ir naudojam preki ženkl kylan i gin kiek . Kaip yra pažym j s generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer *Ansul* byloje¹⁴, preki ženkl registrai negali b ti papras iausiai nenaudojam ženkl , laukian i momento, kol j savininkai teiksis prad ti juos naudoti, saugyklos. Niekas n ra suinteresuotas, kad ženkl registras b t užgriozdintas nenaudojamais preki ženklais¹⁵. Šiuo aspektu galima pažym ti, jog preki ženkl naudojimo reikalavimas yra tik vienas iš esam b d sumažinti užregistruot , bet nenaudojam preki ženkl kiek . Kitas, gerai žinomas b das – valstyb s nustatyti mokes iai už preki ženkl registracijos galiojimo prat sim ¹⁶.

Manytina, jog Direktyvoje išskirtas siekis sumažinti gin tarp nenaudojam ir naudojam preki ženkl kiek tur t b ti siejamas su preki ženkl savininko išimtin mis teis mis. Kaip žinoma, ženkl registracija preki ženkl savininkui *inter alia* suteikia teis uždrausti kitiems asmenims be ženkl savininko sutikimo komercin je veikloje naudoti preki ženklui tapat ar j klaidinamai panaš žymen ¹⁷. Toki teisi suteikimas egzistuoja kartu su tam tikromis gana nuosaikiomis pareigomis, kurias preki ženkl savininkas turi patenkinti siekdamas išlaikyti galiojan i preki ženkl registracij ¹⁸. Preki ženkl naudojimo reikalavimas yra tik kuklus nuolatinis mokestis, kur preki ženkl savininkas turi mok ti už reikšming registracijos jam suteikiam naud ¹⁹. Tuo atveju, kai preki ženklas n ra naudojamas, ženkl savininkui suteiktos išimtin s teis s, kaip ir preki ženkl atliekamos funkcijos, netenka savo pagr stumo. Apibendrintai kalbant, jeigu preki ženkl savininkas nenaudoja registruoto preki ženkl pats, n ra teis to pagrindo suteikti teis jam uždrausti tai daryti kitiems asmenims. Tod l, kaip taikliai pažym ta vienoje OHIM nagrin toje byloje²⁰, preki ženkl naudojimo reikalavimo tikslas yra užkirsti keli verslininkams iškreipti laisv ir s žining konkurencij vien laikant registruot , bet nenaudojam preki ženkl , kurio vienintel funkcija yra kliudyti kitiems verslininkams naudoti tok ženkl .

Apibendrinant, preki ženkl naudojimo reikalavimo ištakos yra preki ženkl paskirtis - atskirti vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens preki ir paslaug . Preki ženklas, kuris

¹⁴ 2002-07-02 Generalinio advokato nuomon byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV*, para 41.

¹⁵ W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet & Maxwell, 2007. P. 730.

¹⁶ R. Clark, S. Smyth. Intellectual property law in Ireland. – Tottel publishing, 2005. P. 729.

¹⁷ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 38 straipsnio 1 dalis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

¹⁸ D. Vaver. Summary Expungement of Registered Trademarks on the Groun of Non-Use // Osgoode Hall Law Journal Nr. 21, 1983. P. 18.

¹⁹ Ten pat. P. 23.

²⁰ 2007-07-28 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas Nr. R-313/2006-2 byloje *Borisov/Boriskov*, para 18.

naudojamas, nesugeba atlikti šios jam priskirtos funkcijos, todėl jam suteikta teisinė apsauga netenka savo prasmės. Be to, prekių ženklo naudojimo reikalavimas yra grindžiamas ir praktiniais priežastimis – būtų sumažinti bendrą užregistruotų prekių ženklų skaičių bei tarp nenaudojamų ir naudojamų prekių ženklų galimi kilti konfliktai.

1.2. Prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymo ypatumai

Kaip jau buvo minėta, nei tarptautiniai ar Europos Sąjungos, nei nacionaliniai teisės aktai tiesiogiai neformuluoja prekių ženklo savininko pareigos tam tikru būdu naudoti registruotą prekių ženklą. Ši prekių ženklo savininko pareiga yra išreikšta atitinkamuose teisės aktuose tvirtinant prekių ženklo savininko atžvilgiu galimai taikytinas sankcijas prekių ženklo nenaudojimo atveju. Dėl šios priežasties aptariamas reikalavimas nemokslinje literaturoje dažnai vadinamas kaip tam tikras spėjimas „Naudok j (ženklą - aut. past.), nes kitaip prarasi!“ (angl. *Use it, or lose it!*).

Pažymėtina, kad Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo²¹ (toliau – **Paryžiaus konvencija**) bei Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba²² (toliau – **TRIPS sutartis**) numato tik vieną aptariamą atvejų (t.y. dėl prekių ženklo nenaudojimo) prekių ženklo savininkui taikytiną sankciją – prekių ženklo registracijos panaikinimą²³. Tuo tarpu tiek Direktyva²⁴, tiek Reglamentas²⁵ numato platesnes prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymo galimybes.

Prekių ženklų apsaugą Lietuvoje reglamentuojantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų statymas²⁶ (toliau – **Prekių ženklų statymas**) tvirtina šias prekių ženklo savininko atžvilgiu galimai taikytinas sankcijas prekių ženklo nenaudojimo atveju:

- i) prekių ženklo savininko teisių ginčytivalesnio prekių ženklo registracijos galiojimo apribojimas²⁷; ir
- ii) prekių ženklo registracijos panaikinimas²⁸.

²¹ 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnis // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796.

²² Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos steigimo), 19 straipsnis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.

²³ Pažymėtina, kad tiek Paryžiaus konvencija, tiek ir TRIPS sutartis nenumato šalims narėms pareigos tvirtinti prekių ženklo naudojimo reikalavimą. Tai yra, šalys yra laisvos pasirinkti, ar sieti prekių ženklo registracijos galiojimą su prekių ženklo naudojimu.

²⁴ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių statymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti [1989] OL L40, 11 straipsnio 1-3 dalys ir 12 straipsnio 1 dalis.

²⁵ 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [1994] OL L11, 43 straipsnio 2 dalis, 50 straipsnio 1 dalis, 56 straipsnio 2 dalis.

²⁶ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų statymas // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

²⁷ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų statymo 46 straipsnio 3 dalis Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

Atkreiptinas dėmesys, kad nors Preki ženklų statyme virtintas preki ženklo naudojimo reikalavimas yra suderintas su atitinkamomis Direktyvos nuostatomis²⁹, Lietuva, pasinaudodama jai suteikta diskrecijos teise, minėtame statyme perkėlė ne visas Direktyvoje numatytas sankcijas, galimai taikytinas preki ženklo savininko atžvilgiu dėl preki ženklo nenaudojimo³⁰. Lietuvos preki ženklų rinkai dar tik besiformuojant ir esant slyginai jaunai, autor s manymu, dar anksti vertinti tokios sankcijų perkėlimo Lietuvos teisėbūtinybė.

Aukščiau išvardintame Preki ženklų statyme tvirtintose sankcijų taikymo iniciatyvos teisės yra palikta suinteresuotiems asmenims. Tai reiškia, kad nei Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras, vykdamas valstybinį preki ženklų apsaugos teisinimą Lietuvoje, nei jokia kita staiga neturi teisės ar pareigos savo iniciatyva kontroliuoti, ar (ir kaip) preki ženklo savininkas naudoja registruotą preki ženklą. Pažymėtina, kad nei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, nei Preki ženklų statymas nepateikia suinteresuoto asmens apibrėžimo. Autor s manymu, šiuo klausimu reikėtų pritarti teisės moksle išreikštai pozicijai, jog šalis, inicijuojanti preki ženklo naudojimo reikalavimo taikymą, turėtų sugebėti rodyti, kad tiesioginė ginijamos preki ženklo registracijos galiojimo pasekmė yra žalos padarymas arba galimybė, jog tokia žala bus padaryta. Nenaudojamo preki ženklo registracija, kurios galiojimas užkerta kelią kitam asmeniui užregistruoti tapatų arba panašų preki ženklą, turėtų būti laikoma pakankamu žalos bei, atitinkamai, suinteresuotumo rodymu³¹.

domus faktas, kad Jungtinės Amerikos Valstijose, taip pat Kanadoje preki ženklo savininkas, siekdamas pratęsti preki ženklo registracijos galiojimą, privalo atitinkamai staigai pateikti preki ženklo naudojimą patvirtinančius rodymus. Panašios nuostatos buvo siūlyta traukti ir Reglamente, tačiau Europos industrijos atstovų protestai nulėmė ne tokius griežtus Reglamente tvirtintus reikalavimus³². Direktyvoje bei, atitinkamai, Preki ženklų statyme aukščiau aptartas reikalavimas taip pat nėra. Svarstant minėtą reikalavimo prasmingumą, tenka pripažinti, kad aptariamam atveju reikalingos priemonės nebūtų visiškai proporcingos siekiamam tikslui. Užsienio teisės literaturoje šiuo aspektu taip pat pažymima, kad preki ženklo naudojimo reikalavimo

²⁸ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženklų statymo 47 straipsnio 2 dalis Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

²⁹ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybi nari statymams, susijusiems su preki ženklais, suderinti [1989] OL, L40, 10 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis.

³⁰ Lietuva neperkėlė savo nacionalinę teisę 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybi nari statymams, susijusiems su preki ženklais, suderinti [1989] OL, L40, 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytą procesinių sankcijų.

³¹ R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis // 80 Trademark Reports 197, 1998. P. 219.

³² W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet & Maxwell, 2007. P. 728-729.

taikymas prat siant preki ženkl registracijos galiojim yra drastiškas, kadangi jis atima tai, kas jau yra tvirtinta, paver ia sud tingu planavim globaliu mastu ir sukelia didesnes išlaidas. Tam, kad b t patenkintas min tas reikalavimas, b t sugaištamasi laikas dokument tikrinimui, rodym užtikrinimui bei rodym apie pardavimus kaupimui³³. Autor pritaria užsienio autori nuomonei šiuo klausimu ir mano, jog dabartinis Preki ženkl statymas suteikia tinkamas ir pakankamas teises priemones suinteresuotiems asmenims apsiginti nuo galimo preki ženkl savinink piktnaudžiavimo preki ženkl jiems suteikiamomis teis mis.

Preki ženkl statyme tiesiogiai nenurodyta, kam – gin ijamo preki ženkl savininkui ar suinteresuotam asmeniui – tenka rodin jimo d l gin ijamo preki ženkl naudojimo reikalavimo gyvendinimo našta. Šioje situacijoje galima remtis PIT sprendimu *Loreal* byloje³⁴, kuriame paaiškinta, jog daroma prielaida, kad preki ženklas yra naudojamas iš tikr j , kol pareišk jas nepateik prašymo rodyti preki ženkl naudojim . Pateikus tok prašym , preki ženkl savininkui atsiranda pareiga rodyti preki ženkl naudojim iš tikr j (arba tai, kad yra pagr st preki ženkl nenaudojimo motyv). ETT v lesniame sprendime *Vitafruit* byloje³⁵ vienareikšmiškai nurodo, jog b tent preki ženkl savininkas turi pateikti rodymus, kad preki ženklas buvo naudojamas iš tikr j . Tokios pozicijos savo praktikoje laikosi ir OHIM, nurodydama, jog negalima tik tis, kad pareišk jas rodys neigiam fakt , konkre iai, kad preki ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eil s, tod l rodin jimo našta tenka Bendrijos preki ženkl savininkui³⁶. Toks rodin jimo naštos paskirstymas yra reikšminga išimtis iš bendros registracijos galiojimo prezumpcijos³⁷. Tenka pripažinti, jog tokia išimtis nagrin jamoje situacijoje iš esm s yra pagr sta - priešingu atveju suinteresuotiems asmenims b t užkrauta neproporcinga našta rodin ti jiems nepriklausan io preki ženkl nenaudojim , kas, autor s manymu, galiausiai nulemt tik teorines preki ženkl naudojimo reikalavimo taikymo galimybes. Visgi tenka pripažinti pagr stais ir teis s moksle išreikštus nuog stavimus, jog toks rodin jimo naštos paskirstymas ir, atitinkamai, išlaid , reikaling rodyti preki ženkl nenaudojim , išvengimas gali paskatinti spekuliatyvius bandymus inicijuoti preki ženkl registracij panaikinim ³⁸. Tod l, autor s nuomone, suinteresuotas asmuo,

³³ R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis // 80 Trademark Reports 197, 1998. P. 205.

³⁴ 2005-03-16 PIT sprendimas byloje T-112/03 *L'Oreal SA v OHIM/ Revlon SA*, para 24.

³⁵ 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 *The Sunrider Corp. v OHIM*, para 44.

³⁶ Pavyzdžiui, 2008-04-29 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje Ref. Nr. 2235C *Contrel Technology Co Ltd v Skygo.com, inc*, para 14.

³⁷ W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet & Maxwell, 2007. P. 729.

³⁸ R. Clark, S. Smyth. Intellectual property law in Ireland. – Tottel publishing, 2005. P. 730.

pateikdamas atitinkam prašym teismui, visgi prival t pateikti pagr stus argumentus, kurie b t pakankami bet jau pradinei prielaidai d l preki ženkl nenaudojimo padaryti.

Preki ženkl statyme *expressis verbis* nenurodyta, kaip ir kokia tvarka preki ženkl registracijos pripažinimo negaliojan ia ar preki ženkl registracijos panaikinimo procese tur t b ti taikomas preki ženkl naudojimo reikalavimas. Aktualios Lietuvos teism praktikos aptariam klausimu taip pat n ra. Atsižvelgiant tai, kad rodin jimo d l preki ženkl naudojimo reikalavimo gyvendinimo našta pagr stai tur t tekti preki ženkl savininkui, manytina, jog Preki ženkl statyme tvirtintais atvejais suinteresuoti asmenys teismo proceso metu tur t teis prašyti teismo pareigoti preki ženkl savinink pateikti preki ženkl naudojim patvirtinan ius rodymus.

Kalbant konkre iai, preki ženkl registracijos pripažinimo negaliojan ia kontekste³⁹ gin ijamo preki ženkl savininkas tur t teis teismo prašyti pareigoti ankstesnio preki ženkl savinink (kuris gin ija v lesnio preki ženkl registracijos galiojim) pateikti jam priklausan io preki ženkl naudojim patvirtinan ius rodymus⁴⁰. Teismui konstatavus, kad ankstesnis preki ženklas netenkina preki ženkl naudojimo reikalavimo, v lesnio preki ženkl registracija negal t b ti pripažinta negaliojan ia d l tarp ši preki ženkl kilusio konflikto, t.y. ankstesnio preki ženkl savininko prašymas d l v lesnio preki ženkl registracijos pripažinimo negaliojan ia tur t b ti atmestas. Jeigu ankstesnis preki ženklas tik tam tikra dalimi tenkint preki ženkl naudojimo reikalavim (t.y. teismas pripažint , kad preki ženklas yra naudojamas tik tam tikr preki atžvilgiu), v lesnio preki ženkl registracijos galiojimas tur t b ti nagrin jamas tik ta apimtimi, kuria ankstesnis preki ženklas tenkina preki ženkl naudojimo reikalavim⁴¹.

Kita Preki ženkl statyme numatyta sankcija d l preki ženkl naudojimo reikalavimo nepaisymo – preki ženkl registracijos panaikinimas⁴². Tai reiškia, jog bet kuris suinteresuotas asmuo turi teis inicijuoti preki ženkl registracijos panaikinimo proced r ir prašyti, kad teismas pareigot preki ženkl savinink pateikti jam priklausan io preki ženkl naudojim patvirtinan ius rodymus. Atkreiptinas d mesys, kad Preki ženkl statymo 47 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad preki ženkl registracija „gali b ti“ panaikinta, jeigu preki ženklas netenkina preki ženkl naudojimo reikalavimo. Tenka sutikti su užsienio autori išreiškiamu nuomone, kad aptariam atveju teismo diskrecijos teis netur t b ti galima - jeigu preki ženklas netenkina

³⁹ Tuo atveju, jeigu preki ženkl naudojimo reikalavimas b t taikomas remiantis Preki ženkl statymo 46 straipsnio 3 dalimi.

⁴⁰ Panašus teisinis instrumentas yra tvirtintas Reglamento 50 straipsnio 2 dalyje.

⁴¹ Tokia išvada išplaukia iš Direktyvos 11 straipsnio 4 dalies, kurioje tvirtinta, kad jeigu ankstesnis ženklas buvo naudojamas žym ti tik dal preki ar paslaug , kurioms jis buvo registruotas, taikant straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, bus laikoma, jog jis yra registruotas tik tai preki ar paslaug daliai.

⁴² 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

preki ženklo naudojimo reikalavimo, preki ženklo registracija ne gali būti, bet privalo būti panaikinta⁴³. Manytina, kad priešingu atveju būtų iškreipta tiek preki ženklo naudojimo reikalavimo paskirtis, tiek ir sugriaunamas bet koks teisinis užtikrintumas taikant aptariam reikalavimą.

Teisės moksle diskutuojama, ar preki ženklo savininkas galėtų pakartotinai registruoti preki ženklą, kuris teismo buvo pripažintas kaip netenkinantis preki ženklo naudojimo reikalavimą⁴⁴. Vertėtų pritari pozicijai, jog šioje situacijoje pagrindinis kriterijus būtų preki ženklo savininko sąžiningumas – konkrečiai, kokiais tikslais yra pagrįsta pakartotinė paraiška preki ženklo registracijai. Autoriaus nuomone, tariant preki ženklo savininko nesąžiningumą, preki ženklo registracijai aptariamame atveju būtų galima ginčyti remiantis preki ženklo savininko nesąžiningumu pagrindu⁴⁵. Galima paminėti, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje nagrinėtą bylą yra nurodęs, jog preki ženklo nenaudojimo faktas *per se* nėra pakankamas kriterijus preki ženklo registracijai pripažinti negaliojančia dėl nesąžiningumo, vis tik ši aplinkybė, vertintina kartu su kitomis byloje reikšmingomis aplinkybėmis, turi didelį reikšmę nustatant, ar paraišką padavęs asmuo turi jo nesąžiningumą⁴⁶. Atitinkamai, suinteresuotas asmuo teismo procese turėtų rodyti ir kitas susijusias aplinkybes, patvirtinančias preki ženklo savininko nesąžiningumo egzistavimą.

Apibendrinant – preki ženklo naudojimo reikalavimas yra tvirtintas teisės aktuose numatant preki ženklo savininkui dėl preki ženklo nenaudojimo taikytinas sankcijas. Darytina išvada, jog preki ženklo naudojimas statymu numatyta tvarka yra sąlyga visišką preki ženklo teisinį apsaugos galiojimą.

⁴³ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 883.

⁴⁴ Ten pat. P. 885.

⁴⁵ 2000-10-10 d. Lietuvos Respublikos preki ženklų statymo 7 straipsnio 3 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844).

⁴⁶ 2006-05-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2006 *Technoservice SRL v UAB "Neono linija"*.

2. PREKI ŽENKLO NAUDOJIMUI KELIAMI REIKALAVIMAI

2.1. Preki ženklų naudojimas iš tikrųjų

Tiek Direktyva⁴⁷, tiek ir Reglamentas⁴⁸, tvirtindami prekių ženklų savininkui dėl prekių ženklų nenaudojimo taikytinas sankcijas, nurodo, jog prekių ženklas privalo būti naudojamas iš tikrųjų (angl. *genuine use*). Pažymintina, jog iki Direktyvos priėmimo pagrindinis pramoninės nuosavybės apsaugos reguliavimas tarptautinis teisės aktas – Paryžiaus konvencija⁴⁹ – prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų reikalavimo nenumatė. Aptariamas reikalavimas nėra tvirtintas ir TRIPS sutartyje⁵⁰.

Svarbu pažymėti, jog ETT, pateikdamas prejudicinį sprendimą *Ansul* byloje⁵¹, yra pripažinęs, kad Europos Sąjungoje vienodai interpretuoti prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų sąvoką. Tokiu sprendimu ETT *inter alia* kildino iš Direktyvos preambulės 10 punkto, kurio nuostatos reikalauja užtikrinti vienodumą Bendrijoje užregistruotų prekių ženklų apsaugos šalių teisinių sistemose. Atsižvelgiant tai, kad ženklų naudojimas yra sąlyga visiškoms prekių ženklų teisiniams apsaugos galiojimams, logiška ir suprantama, jog ETT minėtame sprendime konstatavo esant pareigotas pateikti vienodą Europos Sąjungos teisės interpretaciją šiuo klausimu.

domu pastebėti, jog Europos Sąjungos narės nevienodai perkėlė nacionalinius teisės aktus Direktyvoje tvirtintam prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų reikalavimui. Tai yra, kai kurios šalys savo nacionaliniuose teisės aktuose tvirtino kiek kitokias prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų sąvokas: Vokietijos, Prancūzijos, Italijos bei Portugalijos nacionaliniai teisės aktai reikalauja rimto (angl. *serious*), Ispanijos – tikro (angl. *real*), o Olandijos nacionaliniai teisės aktai - normalaus (angl. *normal*) prekių ženklų naudojimo⁵².

Tuo tarpu Lietuvos Prekių ženklų statymo nuostata, tvirtinanti prekių ženklų naudojimo reikalavimą⁵³, nenurodo, jog prekių ženklas turi būti naudojamas iš tikrųjų ar kokių kitų šiuo kriterijais atitinkančių būdu. Atkreiptinas dėmesys, kad prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų kriterijus

⁴⁷ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių taryboms, susijusiems su prekių ženklais, suderinti [1989] OL L40, 10 straipsnio 1 dalis.

⁴⁸ 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklų [1994] OL L11, 15 straipsnio 1 dalis.

⁴⁹ Žr. 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnį // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796.

⁵⁰ Žr. Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos steigimo), 19 straipsnį // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.

⁵¹ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 31.

⁵² 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 *Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA*, para 36.

⁵³ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų statymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

Preki ženkl statyme nors ir nežymiai, bet vis d lto yra pamin tas: „Negalima reikalauti, kad <...> ženklo registracija b t panaikinta, jeigu <...> iš tikr j buvo imta arba iš naujo prad ta ženkl naudoti“⁵⁴ [pabraukta autor s]. Šio darbo autorei n ra žinoma, kas nul m toki nenuosekli Preki ženkl statymo raid - statym leid jo neapsiži r jimas ar s moningai išreikšta jo valia. Atsižvelgiant tai, kad preki ženklo naudojimo iš tikr j kriterijus Preki ženkl statyme visgi yra pamin tas, autor s manymu, labiau tik tinas pirmasis – statym leid jo neapsiži r jimo – variantas.

Pagr stai manytina, jog Lietuvos teismai, taikydami preki ženklo naudojimo reikalavim , privalo atsižvelgti Europos S jungos teis s aktuose tvirtint ir ETT bei PIT teismine praktikoje išaiškint preki ženklo naudojimo iš tikr j kriterij . Tokia išvada išplaukia iš Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 5 dalies, kurioje numatyta, kad teismas, nagrin damas bylas, taiko Europos S jungos teis s normas ir vadovaujasi Europos S jungos teismine institucij sprendimais, preliminariais nutarimais Europos S jungos teis s akt aiškinimo ir galiojimo klausimais. Laikantis šios pozicijos, b tina pla iau aptarti preki ženklo naudojimo iš tikr j reikalavimo samprat .

Europos S jungos teis s aktai nepaaiškina, k konkre iai reiškia preki ženklo naudojimo iš tikr j reikalavimas. Kaip min ta, šios s vokos turin savo teismine praktikoje – ypa sprendimuose, priimtuose *Ansul*⁵⁵, *La Mer*⁵⁶ bei *Vitafruit*⁵⁷ bylose - atskleidžia ETT bei PIT. Išanalizavus preki ženklo naudojimo iš tikr j reikalavimo samprat Europos S jungos teism jurisprudencijoje, darytina išvada, jog preki ženklo naudojimo iš tikr j kriterijus tur t b ti laikomas ne atskira rodin tin aplinkybi grupe, bet bendro pob džio reikalavimu ar principu, per kurio prizm tur t b ti vertinami preki ženklo naudojim patvirtinantys rodymai, bei kuriuo remiantis tur t b ti daroma išvada d l preki ženklo naudojimo reikalavimo gyvendinimo. Visgi, autor s nuomone, preki ženklo naudojimo iš tikr j kriterijus yra labiausiai susij s ir dažniausiai taikomas nagrin jant preki ženklo naudojimo apimt liudijan ias aplinkybes. Manytina, jog toki tendencij nul m tai, kad b tent preki ženklo naudojimo apimties vertinimas praktikoje sukelia daugiausiai sunkum bei neaiškum ⁵⁸, tod l preki ženklo naudojimo iš tikr j kriterijus aptariamoje situacijoje pasitelkiamas kaip tam tikros gair s, užtikrinan ios, kad b t išvengta formalus preki ženklo naudojimo rodym vertinimo.

⁵⁴ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 47 straipsnio 5 dalis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

⁵⁵ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*.

⁵⁶ 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 *La Mer Technology, Inc. v OHIM*.

⁵⁷ 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 *The Sunrider Corp. v OHIM*.

⁵⁸ OHIM gair s d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 13.

Kadangi preki ženklų naudojimo iš tikrųjų kriterijus iš esmės atsiskleidžia vertinant konkrečius preki ženklų naudojimui keliamus reikalavimus, kurie bus nagrinjami tolimesnės šio magistro baigiamojo darbo dalyse, žemiau paminėsim tik pagrindinius ETT bei PIT praktikoje suformuluotus postulatus, atskleidžiančius preki ženklų naudojimo iš tikrųjų esmę:

- Preki ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinį paskirtį – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra užregistruotas, kilmės tapatybę šių prekių realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais⁵⁹;
- Preki ženklas negali būti traktuojamas kaip naudojamas iš tikrųjų, jeigu ženklų naudojimas apsiriboja simboliniu ženklų naudojimu, reiškiančiu, kad preki ženklas naudojamas tik tam, kad būtų išsaugota prekių ženklų registracija ir suteikiamos teisės⁶⁰;
- Klausimas, ar prekių ženklų naudojimas yra pakankamas sukurti ar išlaikyti prekių ženklų pažymtą prekių rinkos dalį, priklauso nuo keleto faktorių ir individualaus kiekvienos bylos vertinimo. Prekių ir paslaugų pobūdis, ženklų naudojimo dažnumas ar reguliarumas, aplinkybės, kad ženklas naudojamas prekiaujant visomis, ar tik kai kuriomis jo savininko prekėmis ar paslaugomis, arba rodymais, kuriuos gali pateikti ženklų savininkas, yra tarp faktorių, kuriuos gali būti atsižvelgiama⁶¹;
- Prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalauja, kad tam tikroje teritorijoje apsaugotas ženklas būtų naudojamas viešai ir išoriškai⁶²;
- Prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų negali būti rodytas remiantis tikimybėmis ir prielaidomis, tačiau turi būti pademonstruotas konkrečiais ir objektyviais efektyvaus ir pakankamo ženklų naudojimo nagrinėjamoje rinkoje rodymais⁶³;
- Ne manoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinkta nustatant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų. Todėl *de minimis* taisyklė negali būti nustatyta. Tačiau, kai ženklų naudojimu siekiama realaus komercinio tikslo, net ir minimalus ženklų naudojimas gali būti pakankamas, kad būtų nustatytas prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų egzistavimas⁶⁴.

Iš aukščiau pateiktos prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų kriterijaus sampratos, matyti, jog Europos Sąjungos teismai pasirinko komerciniais standartais pagrįstą prekių ženklų naudojimo iš

⁵⁹ 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 *La Mer Technology, Inc. v OHIM*, para 54.

⁶⁰ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 36.

⁶¹ Ten pat, para 39.

⁶² 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 *Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA*, para 39.

⁶³ 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 *Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM*, para 47.

⁶⁴ 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 *La Mer Technology, Inc. v OHIM*, para 58.

tikr j test⁶⁵. Tai reiškia, jog preki ženkl naudojimas turi b ti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant preki ženkl komercin naudojim rinkoje. Tuo tarpu subjektyvius preki ženkl savininko ketinimus naudoti preki ženkl netur t b ti atsižvelgti⁶⁶. Dar daugiau, preki ženkl naudojimo reikalavimas netur t b ti siejamas ir su preki ženkl savininko s žiningumu. Tokia išvada, vis pirma, darytina d l to, kad Preki ženkl statymas nenumato reikalavimo preki ženkl savininkui tur ti s žiningus ketinimus naudoti registruot preki ženkl⁶⁷. Be to, Lietuvos Aukš iausiasis Teismas vienoje nagrin t byl pažym jo, kad preki ženkl nenaudojimo faktas *per se* n ra pakankamas pagrindas pripažinti preki ženkl registracij negaliojan ia d l nes žining ketinim⁶⁸. Galima pamin ti, jog Bendrijos preki ženkl sistema taip pat nereikalauja, jog preki ženkl savininkas tur t s žiningus ketinimus naudoti registruot preki ženkl⁶⁹. Kaip pažymi OHIM savo praktikoje⁷⁰, negali b ti preki ženkl savininko nes žiningumo, jeigu ženkl savininkas nors ir registravo preki ženkl , bet jo nenaudoja. Be abejo, kiek kitaip tur t b ti vertinama situacija, kai subjektin s teis s preki ženkl (pla i ja prasme) priklauso kitam asmeniui, kuris tok preki ženkl pareišk registruoti v liau⁷¹.

Apibendrinant aukš iau išd styt , preki ženkl naudojimo iš tikr j kriterijus – Europos S jungoje vienodai interpretuojamas preki ženkl naudojimui keliamas bendro pob džio reikalavimas, kuriuo turi b ti vadovujamasi vertinant preki ženkl naudojimo reikalavimo gyvendinim .

2.2. Preki ženkl naudojimo subjektai

Iš Preki ženkl statymo 47 straipsnio 2 dalyje tvirtintos preki ženkl naudojimo reikalavimo formuluot s išplaukia, jog preki ženkl teis s akt numatyta tvarka privalo naudoti

⁶⁵ H. MacQueen, C. Waelder, G. Laurie. Contemporary intellectual property: law and policy. – Oxford, 2008. P. 607.

⁶⁶ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 889.

⁶⁷ Pažym tina, kad kai kurios Europos S jungos šalys yra tvirtinusios reikalavim , jog preki ženkl savininkas tur t s žiningus ketinimus (lot. *bona fide*) naudoti registruot preki ženkl . Pavyzdžiui, UK Trade Marks Act 1994 para 32(3) // http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1994/ukpga_19940026_en_1 (prisijungimo laikas: 2009-09-10).

⁶⁸ 2006-05-10 Lietuvos Aukš iausiojo Teismo sprendimas civilin je byloje Nr. 3K-3-325/2006 *Technoservice SRL v UAB "Neono linija"*.

⁶⁹ 2004-12-22 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 468C) byloje *Patrick (Paddy) Kehoe, Brian Kehoe v Williams-Sonoma, Inc*, para 13.

⁷⁰ Pavyzdžiui, 2006-07-31 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1165C 0000124198/1) byloje *Esaress Holding Ltd. v Acxiom Corporation*, para 21; 2000-03-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. C000053447/1) byloje *Harte_hanks Data Technologies, Inc. v Trillium Digital Systems, Inc.*, para 8.

⁷¹ Pavyzdžiui, žr. 2003-04-14 Lietuvos Aukš iausiojo Teismo sprendim civilin je byloje Nr. 3K-3-482/2003 *Stada Arzneimittel AG v Nestra Limited*.

b tent preki ženkl savininkas. Preki ženkl statymas⁷² ženkl savinink apibr žia kaip min to statymo nustatyta tvarka Lietuvoje saugomo ženkl savinink . Kaip žinoma, preki ženkl teisin apsauga Lietuvoje su tam tikromis išimtimis yra siejama su preki ženkl registracija bei jos galiojimu. Galima pritarti OHIM pozicijai, jog preki ženkl naudojimo reikalavimo kontekste n ra skirtumo, ar ženkl savininkas per preki ženkl naudojimo reikalavimo aspektu vertinam laikotarp keit si - buvusio preki ženkl savininko ženkl naudojimas jo nuosavyb s teisi ženkl galiojimo laikotarpiu turi b ti laikomas preki ženkl savininko naudojimu⁷³.

Daugiau neaiškum preki ženkl naudojimo reikalavimo kontekste sukelia ne paties preki ženkl savininko samprata, bet Preki ženkl statymo nuostata⁷⁴, kuria remiantis ženklas laikomas naudojamu jo savininko, jeigu j naudoja kitas asmuo, turintis preki ženkl savininko sutikim . Iš šios nuostatos formuluot s matyti, kad preki ženkl savininko sutikimas tre iajam asmeniui privalo b ti duotas iš anksto. V lesnis preki ženkl savininko sutikimas n ra pakankamas⁷⁵. Atitinkamai, galima teigti, jog preki ženkl savininkas vienokiu ar kitokiu b du turi b ti išreišk s vali d l sutikimo su tre iojo asmens vykdomu preki ženkl naudojimu, kas suponuoja prielaid , kad atsitiktinis preki ženkl naudojimas netur t b ti laikomas pakankamu nagrin jamoje situacijoje. Šiuo aspektu teis s moksle pažymima, jog tur t egzistuoti tam tikras kontrol s elementas tarp preki ženkl savininko bei tre iojo asmens, kuris naudoja preki ženkl . Nekontroliuojamas preki ženkl naudojimas gali b ti prilyginamas preki ženkl perleidimui, taip pat gali nulemti visuomen s klaidinim ir tapti pagrindu preki ženkl registracijos panaikinimui⁷⁶.

Preki ženkl statyme nerasime atsakymo, koku b du preki ženkl savininkas tur t suteikti tre iajam asmeniui sutikim naudoti registruot preki ženkl . Mažiausiai neaiškum tikriausiai sukelt teis s moksle tipiniu tre iojo asmens preki ženkl naudojimo pavyzdžiu pateikiamas licenciat licencin se sutartyse numatytomis s lygomis vykdomas preki ženkl naudojimas⁷⁷. Pagr stai manytina, jog licencin s sutarties registracija n ra b tina. Šiuo klausimu teis s moksle teigiama, jog toks reikalavimas b t anomalija verslo pasaulyje⁷⁸. Ta iau iš karto verta pažym ti, jog nors licencin sutartis ir gal t rodyti preki ženkl savininko tre iajam asmeniui duot sutikim naudoti jam priklausant preki ženkl , tokios sutarties sudarymas, jos

⁷² 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 2 straipsnio 2 dalies 9 punktą // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

⁷³ 1999-12-10 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas byloje Nr. 1426/1999 *Quinta de Ventozelo*, para III, B, 1.

⁷⁴ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

⁷⁵ 2006-10-02 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1158C 000581116/1) *AM NV v AMB Geneali Holding AG*, para 24.

⁷⁶ R. Clark, S. Smyth. Intellectual property law in Ireland. – Tottel publishing, 2005. P. 735-736.

⁷⁷ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 888.

⁷⁸ D. Kitchin, J. Mellor. The trade marks act 1994 Text and commentary. – Sweet & Maxwell, 1995. P. 26/46.

registracija *per se* ne rodo paties preki ženkl naudojimo. Dėl šios priežasties preki ženkl savininkams, suteikusiems licencijas kitiems asmenims naudoti jiems priklausant preki ženkl, rekomenduotina imtis tam tikr apsaugos priemonių (pvz. traukti atitinkamas nuostatas licencijos sutartyje), kurios užtikrintų, jog licenciatas ne tik galėtų, bet taip pat privalėtų preki ženkl naudoti tokiu būdu, kad būtų tenkinamas preki ženkl naudojimo reikalavimas. Autoriaus nuomone, tai būtų ypač aktualu išimtinis licencijos sutarties sudarymo atveju.

Preki ženkl naudojimu su preki ženkl savininko sutikimu taip pat turėtų būti laikomas ir susijusi su preki ženkl savininku moni preki ženkl naudojimas. Tokios pozicijos laikosi ir OHIM savo praktikoje, pažymidama, jog ekonomiškai su preki ženkl savininku susijusi moni, toki kaip tos pačios moni grupės nari (dukteriniai bendrovės, filialai ir kt.), preki ženkl naudojimas turi būti laikomas preki ženkl naudojimu su ženkl savininko sutikimu⁷⁹. Analogiškai turėtų būti vertinamas ir preki ženklų pažymint preki platintojų vykdomas preki ženkl naudojimas didmeninėje arba mažmeninėje prekyboje⁸⁰.

Atskirai reikėtų aptarti kolektyvini preki ženkl⁸¹ naudojimą. Direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje yra tvirtinta taisyklė, jog galioto asmens naudojamas kolektyvinis ženklas turėtų būti laikomas naudojamu ženkl savininko. Nacionalinėje teisėje⁸² ši Direktyvos nuostata sukonkretinta nurodant, jog kolektyvinis ženklas laikomas naudojamu, jeigu jį naudoja bent vienas kolektyvo narys. Atitinkamai, reikėtų turėti galvoje, kad ginčo situacijoje kolektyvin preki ženkl naudoję asmenys gali būti paprašyti rodyti savo narystę asmenų sąjungoje (asociacijoje, susivienijime, konsorciume ir pan.), kuriai priklauso toks kolektyvinis preki ženklas.

Verta dėmesio OHIM pozicija vienoje byloje tuo aspektu, jog kolektyvin preki ženkl naudoję asmenų sąrašas *per se* buvo laikytas pakankamu preki ženkl naudojimo rodytu⁸³. Autorius nevisiškai sutinka su tokia OHIM išdėstyta pozicija. Konkretiai, juk vien atitinkamos sąjungos narių sąrašas nebūtinai suponuoja išvadą, jog tokia sąjunga yra veikianti, o jai priklausantys nariai aktyviai naudoja registruotą kolektyvin preki ženklą. Tuo tarpu, laikantis

⁷⁹ Pavyzdžiui, 2006-10-02 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje Ref. Nr. 1158C 000581116/1 *AM NV v AMB Geneali Holding AG*, para 24; 2009-01-07 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B636-920 byloje *Societe Anonime v South West Lubricants, Inc.*, para II, 2.

⁸⁰ OHIM gairių dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 31.

⁸¹ Remiantis Preki ženklų statymo 2 straipsnio 3 dalimi, kolektyvinis preki ženklas – ženklas, kurio savininkas yra asmenų sąjunga (asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir pan.).

⁸² 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženklų statymo 29 straipsnio 4 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

⁸³ OHIM gairių dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 32.

aukščiau aptartos OHIM pozicijos, praktiškai kiekvienas kolektyvinio prekės ženklo savininkas, vien pateikdamas atitinkamam kolektyvui priklausanį narių sąrašą, būtų automatiškai atleistas nuo prekės ženklo naudojimo pareigos. Be to, juk Prekių ženklų statymas reikalauja rodyti tik vieno, o ne viso kolektyvo narių vykdomą prekės ženklo naudojimą, kas paneigia argumentą, jog toks reikalavimas nėra proporcingas. Todėl, autorės nuomone, OHIM nurodyta išimtis neturėtų būti taikoma, o kolektyvinio prekės ženklo naudojimas visgi turėtų būti vertinamas, atsižvelgiant kolektyvinio prekės ženklo bei jo naudojimo specifiką.

Svarbus aspektas yra tai, kad Bendrijos prekės ženklų sistemoje galioja prezumpcija - prekės ženklo savininkui pateikus prekės ženklo naudojimą patvirtinančius rodymus, kuriuose atsispindi, jog prekės ženklas buvo naudojamas trečiojo asmens, yra laikoma, kad prekės ženklo savininkas sutiko su tokiu prekės ženklo naudojimu. Ši taisyklė yra tvirtinta PIT sprendime, priimtame *Vitafruit* byloje⁸⁴, kuriame paaiškinta, jog nėra tikėtina, kad prekės ženklo savininkas pateiktus rodymus, patvirtinančius prieš jo valią vykdytą prekės ženklo naudojimą. Tokia prezumpcija, autorės manymu, darytina dar ir dėl to, jog prekės ženklas gali būti naudojamas didelio skaičiaus subjektų, todėl prekės ženklo savininko sutikimo su visais šiais subjektų vykdomu prekės ženklo naudojimu rodytas, tikėtina, jog sukeltų prekės ženklo savininkui neproporcingą našą. Žinoma, kilus abejonms dėl prekės ženklo savininko sutikimo su trečiojo asmens vykdytu prekės ženklo naudojimu, rodinimo našta tektų prekės ženklo savininkui, t.y. prekės ženklo savininkas turėtų pateikti rodymus, patvirtinančius, jog trečiasis asmuo prekės ženklą naudojo su jo sutikimu. Autorės nuomone, PIT praktikoje tvirtinta ir aukščiau aptarta prezumpcija yra pagrįsta ir logiška, todėl galėtų būti analogiškai taikoma ir nacionalinėje teisėje.

Taigi, prekės ženklo naudojimo subjektai yra prekės ženklų savininkai bei tretieji asmenys, turintys prekės ženklo savininko sutikimą. Nesant aktualios Lietuvos teismų praktikos dėl trečiųjų asmenų vykdomo prekės ženklo naudojimo vertinimo, prekės ženklų savininkams rekomenduotina iš anksto apsvarstyti leidimo tretiesiems asmenims naudoti jiems priklausančią prekės ženklą forminiu atitinkamu būdu.

2.3. Prekių ženklo naudojimo būdas

Kaip galima spręsti iš aukščiau aptartų prekės ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimų, nebet koks prekės ženklo naudojimas yra pakankamas prekės ženklo naudojimui iš tikrųjų konstatuoti. Kitaip tariant, prekės ženklas turi būti naudojamas tam tikru būdu. Remiantis OHIM gairėmis,

⁸⁴ 2004-07-11 PIT sprendimas byloje T-203/02 *The Sunrider Corp. v OHIM*, paras 25-26.

preki ženklų naudojimo būdai keliami reikalavimai vienija preki ženklų naudojimo aplinkybes, turinias rodyti, jog ženklas buvo naudojamas prekybos veikloje kaip preki ženklas. Prie preki ženklų naudojimo būdų priskiriamas ir reikalavimas naudoti preki ženklų formą, nepakeičiant ją preki ženklų skiriamajam požymiui, rašyti atitinkam preki ženklų registrui, bei pareiga naudoti preki ženklų toms prekėms, kurioms jis buvo registruotas⁸⁵. Plačiau panagrinšime šiuos preki ženklų naudojimo būdus keliamus reikalavimus.

2.3.1. Ženklo, kaip preki ženklų, naudojimas

Vienas iš preki ženklų naudojimo būdų keliamas reikalavimas – ženklas turi būti naudojamas kaip preki ženklas (angl. *use as a trademark*). Konkretiai, preki ženklas turi veikti kaip sąsaja tarp preki bei paslaugų ir asmens, atsakingo už jų prekybą, o preki ženklų naudojimo rodymai turi pademonstruoti aiškų ryšį tarp naudojamo preki ženklų ir atitinkam preki bei paslaugų⁸⁶. Kitaip tariant, turėtų būti aišku, jog naudojamas ženklas atlieka preki ženklų funkcijas.

Kaip žinoma, preki ženklas yra paprastai naudojamas pavardoms prekėms žyminti. Visgi preki ženklų naudojimas ryšium su tokiais prekėmis praktikoje taip pat paprastai pripažįstamas ženklų, kaip preki ženklų, naudojimu. Tipiniu tokio preki ženklų naudojimo pavyzdžiu galėtų būti preki ženklų atvaizdavimas ant preki pakuotės, katalogų, skaitmeninių ir panašiai. Šis preki ženklų naudojimo būdas bus plačiau aptartas šio magistro baigiamojo darbo 2.3.2 dalyje, todėl toliau šioje darbo dalyje nagrinėjamas nebus.

Būtina aptarti preki ženklų naudojimo būdus, kurie nėra laikomi ženklų, kaip preki ženklų, naudojimu. OHIM vienoje byloje⁸⁷ pažymėjo, jog preki ženklų savininkas privalo rodyti, kad ženklas buvo naudojamas kaip preki ženklas, o ne kaip juridinio asmens pavadinimas ar parduotuvės iškaba. Šiuo aspektu PIT sprendime, priimtame *Hiwatt* byloje⁸⁸, taip pat nurodoma, jog ženklų, kaip juridinio asmens pavadinimo, naudojimas negali būti laikomas preki ženklų naudojimu pagal jo paskirtą – atskirti prekes, kurioms jis yra registruotas. Galima paminėti, jog dėl preki ženklų bei juridinio asmens pavadinimo santykio (tiesa, kitame kontekste) savo

⁸⁵ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 9.

⁸⁶ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 10.

⁸⁷ 2007-02-14 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1441/c) byloje *BX Trade S.r.l. v United Parcel Service of America Inc.*, para 21.

⁸⁸ 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 *Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM*, para 44.

jurisprudencijoje yra pasisakyta ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Nagrinėjamos temos kontekste svarbus teismo išaiškinimas *UAB „Bald centras“ v UAB „Neiseris“* civilinėje byloje⁸⁹, kurioje aiškiai pasisakyta, jog juridinio asmens pavadinimo bei prekės ženklo paskirtis nėra identiška. Teismas paaiškino, jog pirmojo funkcija – atskirti juridinį asmenį nuo kitų juridinių asmenų, o antrojo – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekės arba paslaugos.

Svarbus aspektas yra tai, jog aplinkybės, kad juridinio asmens pavadinimas sutampa arba beveik sutampa su pačiu prekės ženklu, nėra reikšminga vertinant ženklo, kaip prekės ženklo, naudojimo aspektą. Šiuo klausimu OHIM vienoje byloje⁹⁰ yra pažymėjusi, jog faktas, kad prekės ženklas yra identiškas arba beveik identiškas juridinio asmens pavadinimui negali kokiuo nors būdu pastatyti prekės ženklo savininko blogesnę padėtį. Šiame sprendime yra remiamasi *Castellblanch* byla⁹¹, kurioje PIT konstatavo, kad prekės gali būti žymimos keliais ženklais tuo pat metu. Kitame sprendime *La Mer* byloje⁹² taip pat patvirtinta, jog tai, kad prekės ženklas iš dalies sudaro juridinio asmens pavadinimą ar tuo pat metu yra naudojamas ir kaip juridinio asmens pavadinimas, nepaneigia ženklo, kaip prekės ženklo, naudojimo fakto.

Diskutuotina, ar prekės ženklo naudojimas su skaitmenine bei užsakymų formomis viršuje, galėtų būti laikomas ženklo, kaip prekės ženklo, naudojimu. Teisės moksle abejojama, ar toks prekės ženklo naudojimas galėtų rodyti prekės ženklo naudojimą iš tikrųjų⁹³. Tuo tarpu OHIM praktikoje⁹⁴ laikomasi kiek lankstesnės pozicijos: tais atvejais, kai prekės ženklo naudojimas su skaitmenine viršuje daro aiškų nuorodą tam tikras prekes, toks prekės ženklo naudojimas gali būti laikomas tinkamu. Tačiau prekės ženklo naudojimas su skaitmenine viršuje kartu su kitais monogramos duomenimis, pavyzdžiui, adresais ir telefon numeriais, paprastai laikoma nuoroda ne prekės ženklui, o pačiai monogramai, kas, atitinkamai, negali būti laikoma ženklo, kaip prekės ženklo, naudojimu. Darytina išvada, jog šioje situacijoje ženklo, kaip prekės ženklo, naudojimo vertinimui būtina ypač svarbios prekės ženklo naudojimo detalės, pavyzdžiui, prekės ženklo šriftas ar dydis, kuris galėtų išskirti prekės ženklą iš kitų atitinkamuose dokumentuose pateiktų monogramos duomenų.

Kalbant apie prekės ženklo, kaip domeno vardo, naudojimą, OHIM gairėse nurodoma, kad nors pirminis domeno vardo paskirtis yra identifikuoti interneto svetainės savininką, prekės ženklo,

⁸⁹ 2009-06-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2009 *UAB „Bald centras“ v UAB „Neiseris“*.

⁹⁰ 2007-07-13 OHIM Anuliavimo tarybos sprendimas (Ref. Nr. 1756C) byloje *Toms Gruppen A/S v 20 Willow Road Penylan Industrial*, para 23.

⁹¹ 2005-12-08 PIT sprendimas byloje T-29/04 *Castellblanch, SA v OHIM*, para 33.

⁹² 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 *La Mer Technology, Inc. v OHIM*, para 74.

⁹³ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 886.

⁹⁴ Pavyzdžiui, 2008-10-06 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B 987 851 byloje *Mundiauto 2000 S.L. v Mondo Auto S.R.L.*, para 6.

kaip domeno vardo ar jo dalies, naudojimas, priklausomai nuo aplinkybių, taip pat gali būti laikomas ir prekių ženklo naudojimu. Vis dėlto tokiu atveju būtų reikalaujama, kad konkretus domeno vardas nukreiptų interneto puslapį, kuriame yra patalpintos prekės, kurioms žymti yra registruotas toks prekių ženklas⁹⁵.

Iš aukščiau aptartų atvejų darytina išvada, jog rasti atsakymą klausimui, ar ženklas yra naudojamas kaip prekių ženklas, turėtų padėti pagrindinis prekių ženklo paskirties – atskirti vieno asmens prekes nuo kito asmens prekių – kriterijus. Galima pritarti ir užsienio autorių L. Bentley ir B. Sherman išreikštai pozicijai, jog šioje situacijoje gali būti pasitelkiamas vidutinio vartotojo kriterijus⁹⁶. Tai yra, konkretus prekių ženklo naudojimo būdas gali būti vertinamas tuo aspektu, ar vidutinis vartotojas supranta, jog ženklas yra naudojamas kaip prekių ženklas, o ne kaip, pavyzdžiui, juridinio asmens pavadinimas.

2.3.2. Prekių ženklo naudojimas prekybos veikloje

Prekių ženklo naudojimas prekyboje (angl. *in the course of trade*) – kitas prekių ženklo naudojimo būdų keliamas reikalavimas⁹⁷. Galima paminėti, jog prekių ženklo naudojimo prekybos veikloje aplinkybė prekių ženklo naudojimo reikalavimo kontekste yra minima TRIPS sutartyje⁹⁸. Šis reikalavimas taip pat gali būti kildinamas iš Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies, kurioje tvirtinta prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti tretiesiems asmenims be jo sutikimo naudoti prekių ženklą prekybos veikloje. Kitaip tariant, jeigu tretieji asmenys neturi teisės naudoti prekių ženklo prekybos veikloje, ši teisė, taip pat ir pareiga tenka pačiam prekių ženklo savininkui.

domu pastebėti, jog statymų leidžias Prekių ženklų statyme⁹⁹ naudoja kiek kitokią terminologiją – statyme kalbama apie prekių ženklo savininko teisę uždrausti kitiems asmenims naudoti prekių ženklą komerciniame veikloje. Diskutuotina, ar komercinis – o ne prekybos veiklos – terminas buvo pasirinktas tikslingai, norint pabrėžti komercinį, pelno siekimo aspektą, ar tai buvo tiesiog labiau prasto ir dažniau naudojamo termino pasirinkimo pasekmė. Kadangi ši magistro

⁹⁵ OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 10.

⁹⁶ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 886.

⁹⁷ OHIM gairės dėl procedūrų (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 10.

⁹⁸ Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (IC priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos steigimo), 20 straipsnis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.

⁹⁹ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos prekių ženklų statymo 38 straipsnio 1 dalis // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

baigiamojo darbo dalis yra iš esmės pagrįsta Europos Sąjungos teisės aktais, PIT, ETT ir OHIM praktikos analize, siekiant tikslumo šiame darbe naudosime „prekybos veiklos“ terminą.

Svarbu pažymėti, jog prekių ženklo naudojimo, kaip prekių ženklo savininko teisių pažeidimo, ir prekių ženklo naudojimo, kaip prekių ženklo savininko pareigos, vertinimas skiriasi¹⁰⁰. Konkrečiai, ne kiekvienas trečiojo asmens vykdomas prekių ženklo naudojimas prekybos veikloje, kuris būtų laikomas prekių ženklo savininko teisių pažeidimu, gali būti laikomas prekių ženklo naudojimu, kuris tenkintų prekių ženklo naudojimo reikalavimą.

Prekių ženklo naudojimo prekybos veikloje reikalavimas nereiškia, jog prekių ženklas privalo būti naudojamas pelno siekimo tikslais. Toki taisyklę suformulavo ETT, pateikdamas prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 12 straipsnio 1 dalies aiškinimo *Verein Radetzky-Orden* byloje¹⁰¹. Šioje byloje ETT buvo paprašytas atsakyti klausimui, ar ne pelno organizacijos vykdomas ženklo naudojimas gali būti laikomas prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų? Atsakydamas šį klausimą, ETT pažymėjo, jog aplinkybės, kad prekės ir paslaugos siūlomos nesiekiant pelno, nėra lemiamos, kadangi tai nereiškia, jog labdaros organizacija negali turėti tikslo sukurti ir vėliau išsaugoti savo prekių ir paslaugų rinkos. Teismo nuomone, šiuolaikinėje visuomenėje yra vairių ne pelno organizacijų, kurios iš pirmo žvilgsnio teikia savo paslaugas nemokamai, bet iš tikrųjų yra finansuojamos subsidijomis ar gauna vairių formų atlyginimą. Todėl neatmetama galimybė, kad ne pelno organizacijos registruoti prekių ženklai turi prasmę, nes jie gali apsaugoti šias organizacijas nuo trečiųjų asmenų galimo tapatinimo ar panašių žymenų naudojimo komerciniame veikloje. Apibendrinamas aukščiau išdėstyti, min toje byloje ETT padarė išvadą, jog tiek, kiek aptariama organizacija naudoja jai priklausančius prekių ženklus reklamuodama prekes ir paslaugas, kurioms šie prekių ženklai registruoti, ji juos faktiškai naudoja ir tai yra „naudojimas iš tikrųjų“ Direktyvos 12 straipsnio 1 dalies prasme.

Prekių ženklo naudojimas prekybos veikloje reiškia, jog prekių ženklas negali būti naudojamas išimtinai monos viduje (angl. *internal use*)¹⁰². Šiuo aspektu *Silk Cocoon* byloje PIT išaiškino, jog prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų reiškia viešą ir išorinį prekių ženklo naudojimą¹⁰³. Šis reikalavimas reiškia, kad prekių ženklas turi būti matomas esamiems arba galimiems prekių bei

¹⁰⁰ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 885.

¹⁰¹ 2008-12-19 ETT sprendimas byloje C-442/07 *Verein Radetzky-Orden v Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarchall Radetzky*”, para 15-20.

¹⁰² 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 37.

¹⁰³ 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 *Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA*, para 39.

paslaug vartotojams¹⁰⁴. Atsižvelgiant tai, kad preki ženklas savo pagrindinis funkcijos gyvendinimo tikslais turi komunikuoti su vartotojais, PIT suformuluotas viešo ir išorinio preki ženklo naudojimo reikalavimas yra logiškas ir visiškai suprantamas. Verta prisiminti, jog trečiojo asmens vykdomas preki ženklo naudojimas neprivalo būti viešas ir išorinis tam, kad būtų pripažintas preki ženklo savininko teisi pažeidimu¹⁰⁵.

ETT reikalauja, jog preki ženklo naudojimas prekybos veikloje būtų susijęs su platinamomis ar planuojamomis platinti prekėmis ar paslaugomis¹⁰⁶. Tai reiškia, kad preki ženklas gali būti naudojamas ne tik pačios prekės ar jos pakuočių žymėjimui, svarbiausia šioje situacijoje yra tai, jog ženklas būtų naudojamas ryšium su prekėmis, kurioms jis buvo registruotas. Kaip pažymėjo OHIM vienoje byloje¹⁰⁷, pakankama, kad būtų nustatytas tinkamas ryšys tarp preki ženklo bei prekės.

Preki ženklo statymo 47 straipsnio 2 dalyje yra tvirtintas reikalavimas preki ženklu žymėti prekes, o to paties statymo 47 straipsnio 3 dalies 2 punkte minimas preki bei jos pakuočių žymėjimas eksporto tikslais. Atsižvelgiant aukščiau išdėstytą ETT poziciją, darytina išvada, jog minėtos Preki ženklo statymo nuostatos, kad preki ženklu turėtų būti žymimos prekės ar jos pakuočės, preki ženklo naudojimo reikalavimo kontekste turėtų būti aiškinamos plačiau. Konkretiai - preki ženklo naudojimas ryšium su prekėmis, kurioms jis yra registruotas, turėtų būti laikomas tinkamu preki ženklo naudojimui. Analogiška nuomonė pateikta ir OHIM gairėse: preki ženklo tvirtinimas ant prekės bei pakuočių nėra vienintelis tinkamas preki ženklo naudojimo būdas¹⁰⁸.

Be to, galima paminėti, jog reikalavimas, kad preki ženklas būtų naudojamas tik pačioms prekėms ar jos pakuočėms žymėti, tam tikrais atvejais nėra visiškai logiškas ir netgi negalėtų būti gyvendintas. Pavyzdžiui, preki ženklu negali būti tiesiogiai žymimos pačios paslaugos. Šiuo aspektu OHIM vienoje byloje¹⁰⁹ yra pažymėjusi, jog paslaugos yra nematerialios, todėl ji

¹⁰⁴ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 11.

¹⁰⁵ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 10.

¹⁰⁶ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 37.

¹⁰⁷ 2007-05-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1342C) *Spanair S.A. v GB Airways Limited*, para 38.

¹⁰⁸ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 11.

¹⁰⁹ 2007-10-19 OHIM Apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R-16/2004-4 *Edikas/ Sedigas*, para 25.

suteikimas *inter alia* atsispindi spausdintoje medžiagoje. Atitinkamai, preki ženklas, naudojamas su paslaugų suteikimu susijusi verslo dokument (pvz. s. skait) žym jį, aiškiai gyvendina preki ženklo kilmės nuorodos funkciją¹¹⁰. Kitoje byloje¹¹¹ OHIM konstatavo, jog l ktuvo žym jimas preki ženklu, reklamuojant oro transporto paslaugas, yra tinkamas preki ženklo naudojimas. Svarbus aspektas yra tai, kad kai kurios prekės d l j dydžio ar kit joms b ding savybi taip pat negali b ti pažym tos preki ženklu. Pavyzdžiui, viešojo maitinimo staigose pilstomas alus pats niekaip negal t b ti pažym tas atitinkamu preki ženklu. Tod l stiklini , pad kliuk ir pan. žym jimas preki ženklu šioje situacijoje tur t b ti laikomas tinkamu preki ženklo, kuris yra registruotasalui, naudojimui.

Tipiniu preki ženklo naudojimo ryšium su prekėmis, kurioms toks ženklas buvo registruotas, pavyzdžiu yra preki ženklo naudojimas ant s skait , kain s raš bei panaši verslo dokument . Preki ženklu taip pat gal t b ti pažym tos skrajut s, lipdukai, prekybos viet viduje esan ios iškabos ir pan.¹¹² Tais atvejais, kai prekės yra parduodamos tik pagal preki katalogus (užsakant prekes paštu), ženklo naudojimas tam tikrame katalogo puslapyje taip pat gal t b ti laikomas tinkamu preki ženklo naudojimui¹¹³. Ta iau, kaip pažym jo OHIM vienoje byloje¹¹⁴, vien katalog , reklamini lapeli ar kain s raš egzistavimas savaime nereiškia, jog jie buvo dalijami potencialiems preki vartotojams, ir tuo labiau nereiškia, kad pagal tokius katalogus buvo parduotos preki ženklu pažym tos prekės. Kitaip tariant, preki ženklo naudojimas tur t b ti patvirtintas ir kitais preki ženklo naudojimo rodymais.

ETT *Ansul* byloje¹¹⁵, be kita ko, netiesiogiai patvirtino, jog mon s vykdomi pasiruošimo darbai gali b ti laikomi preki ženklo naudojimui iš tikr j . Autor s nuomone, šis ETT išaiškinimas n ra ypa aktualus Lietuvai: Preki ženklo statyme, priešingai nei Direktyvoje, *expressis verbis* tvirtinta, jog rimtas pasirengimas naudoti ženklo gali b ti laikomas preki ženklo naudojimui.

Kalbant apie pasirengimą naudoti preki ženklo, kyla svarbus klausimas, ar parengiamieji preki ženklo naudojimo veiksmai tur t b ti vieši bei išoriniai (kaip ir pats preki ženklo naudojimas prekybos veikloje)? Atsakym šiek tiek sufleruoja jau min tas ETT sprendimas *Ansul*

¹¹⁰ 2005-05-24 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 525C 001240613) *Mediavision et Jean Mineur SA. v Friedrich-Ebert_Alle 140*, para 28.

¹¹¹ 2007-05-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1342C) *Spanair S.A. v GB Airways Limited*, para 38.

¹¹² OHIM gairės d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 11.

¹¹³ Ten pat.

¹¹⁴ 2008-11-17 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas byloje B 975 278 *M.&B. Marcei & Brevetti S.R.L. v MicroGen Energy Limited*, para II, 1, (b).

¹¹⁵ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 37.

byloje¹¹⁶, kuriame nurodyta, kad pasirengimas naudoti preki ženkl turi būti vykdomas vartotoj užsitikrinimo tikslais, o tinkamo pasirengimo naudoti ženkl pavyzdžiu yra pateikiama preki ženklo savininko vykdoma reklamos kampanija. Iš šio ETT pateikto pavyzdžio, autor s nuomone, galima daryti prielaid , jog pasirengimo naudoti preki ženkl veiksmai taip pat tur t tam tikru b du komunikuoti su b simais preki vartotojais. Užsienio autori nuomone, išimtinai mon s viduje vykdomi pasirengimo naudoti ženkl darbai ar moni vedamos derybos d l preki ženklo licencijavimo taip pat netur t b ti pripažinti preki ženklo naudojimu¹¹⁷. Šio darbo autor nevisiškai sutinka su aukš iau aptarta pozicija, jog pasirengimas naudoti preki ženkl privalo b ti viešas bei išorinis. Logiška, jog, priklausomai nuo preki sektoriaus, kurioms priklauso tokios prek s, pasirengimas naudoti preki ženkl bei jo pob dis gali reikšmingai skirtis. Be to, pasirengimo tikslas juk ir yra pasirengti naudoti preki ženkl , o ne pats preki ženklo naudojimas. Tod l šioje situacijoje teisinga b t vadovautis Preki ženkl statyme tvirtintu rimto pasiregimo kriterijumi, vertinant visas susijusias pasirengimo naudoti preki ženkl aplinkybes bei ple iamai aiškinant ETT tvirtint reikalavim , jog pasiregimas b t vykdomas vartotoj užsitikrinimo tikslais, bet nereikalaujant, jog tokie tikslai jau b t gyvendinti.

Preki ženklo naudojimas prekybos veikloje netur t b ti suprantamas siaur ja prasme - išimtinai kaip preki , kurioms yra registruotas preki ženklas, pardavimai. Verta pritarti OHIM pozicijai, jog preki ženklai gali atlikti kilm s nuorodos funkcij ir tais atvejais, kai preki ženklas yra naudojamas reklamoje¹¹⁸. Ši OHIM pozicija buvo patvirtinta ETT sprendime *Ansul* byloje¹¹⁹, kuriame pažym ta, kad planuojamas preki platinimas, ypa reklamos kampanij forma, gali b ti laikomas preki ženklo naudojimu iš tikt j . Diskutuotina, ar preki ženklas gali b ti naudojamas išimtinai reklamoje. OHIM savo praktikoje¹²⁰ laikosi pozicijos, jog preki ženklas gali b ti naudojamas išimtinai reklamoje, jeigu toks preki ženklo naudojimas užtikrina preki , kurioms yra registruotas ženklas, rinkos dalies tam tikrame ekonomikos sektoriuje suk rim ar rinkos dalies išlaikym . Taigi, abejotina, ar išimtinis preki ženklo naudojimas reklamoje b t pripažintas preki ženklo naudojimu iš tikt j , jeigu preki ženklo savininkas nepademonstruot esam arba b sim

¹¹⁶ Ten pat.

¹¹⁷ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 885.

¹¹⁸ OHIM gair s d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 12.

¹¹⁹ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 37.

¹²⁰ Pavyzdžiui, 2007-10-10 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1380C) *Thomas Furst v HI Limited Partnership*, para 19.

plan iš ties platinti prekes, kurioms buvo registruotas ženklas¹²¹. Kaip pažym ta teis s moksle, vien tik preki reklama, kai jos n ra parduodamos, netur t b ti priimtinas preki ženkl naudojimas, kadangi tokiu b du preki ženklas neatlieka savo funkcijos atskirti vienas prekes nuo kit . Tod l reklama, kaip pasirengimas naudoti preki ženkl , gal t reikšti preki ženkl naudojim tik tuo atveju, jeigu vartotojai tur t galimyb sigyti preki netolimoje ateityje¹²². Atitinkamai, galima daryti išvad , jog gin o situacijoje b t labai svarbios su preki ženkl naudojimu reklamoje susijusios aplinkyb s, kaip antai, reklamos apimtis, pob dis, aplinkyb , ar preki ženklas naudojamas tik reklamoje ar ir kitais b dais, galimyb sigyti preki ir pan.

Kalbant apie preki ženkl naudojim reklamoje, b tina aptarti ETT sprendim *Silberquelle* byloje¹²³. Šioje byloje ETT buvo paprašytas atsakyti prejudicin klausim , ar Direktyv ¹²⁴ reikia aiškinti taip, kad preki ženklas yra iš tikr j naudojamas, jei juo žymimos prek s (šiuo atveju - gairieji g rimai), kurias preki ženkl savininkas nemokamai dalija kit jo platinam preki (šiuo atveju - drabuži) pirk jams sudarius pirkimo-pardavimo sutart . Kitaip tariant, ETT sprend klausim , ar reklamini preki dalijimas kaip atlygis už kit preki sigijim ir siekiant skatinti pastar j pardavim , gali b ti laikomas preki ženkl naudojimu iš tikr j . Pateikdamas prejudicin sprendim nagrin jamoje byloje ETT pažym jo, jog šiuo atveju reklamini preki žym jimas preki ženkl nepadedo sukurti j rinkos ar net vartotojo interesais atskirti jas nuo kit moni preki . Vadovaudamasis šia logika, ETT padar išvad , jog daikt , kurie yra nemokamai dalijami kit preki pirk jams, žym jimas preki ženkl nereiškia tokio preki ženkl naudojimo iš tikr j .

Vertinant aukš iau išd styt sprendim *Silberquelle* byloje, galima teigti, jog ETT už m gana griežt pozicij d l preki ženkl naudojimo vertinimo. Paprastai kalbant, juk preki ženkl naudojimas žymint kitas, nemokamai dalinamas prekes yra preki ženkl naudojimas ryšium su platinamomis prek mis, analogiškai kaip ir skraju i , pardavimo viet ir pan. žym jimas preki ženkl. Tod l, autor s nuomone, abejotina, ar buvo b tinas kategoriškas ir vienareikšmiškas atsakymas teismui pateikt prejudicin klausim . Tai yra, juk, priklausomai nuo atvejo, preki ženkl naudojimas ant kit , nemokamai dalijam preki tam tikrais atvejais gali sukurti atitinkam preki rink , o vartotojai gali susieti preki ženkl su tam tikromis prek mis bei atskirti jas nuo

¹²¹ OHIM gair s d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 12.

¹²² R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis// 80 Trademark Reports 197, 1998. P. 231.

¹²³ 2009-01-15 ETT sprendimas byloje C-495/07 *Silberquelle GmbH v Maselli-Strickmode GmbH*.

¹²⁴ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybi nari statymams, susijusiems su preki ženklais, suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dal ir 12 straipsnio 1 dal .

kitiems asmenims priklausan i preki . Tod l teisinga b t kiekvien situacij vertinti atskirai, atsižvelgiant visas su preki ženklo naudojimu susijusias aplinkybes.

Verta d mesio teis s moksle išreikšta nuomon d l aukš iau aptarto sprendimo *Silberquelle* byloje praktin s reikšm s¹²⁵. Konkre iai, užsienio autoriai teigia, jog preki ženklo savininkai gal t sumažinti preki ženklo registracijos išlaidas atsisakydami registruoti preki ženklo toms prek ms, kurios n ra pardavin jamos ir yra skirtos tik pagrindin s prek s reklamai. Autori nuomone, preki ženklo savininkai gal t apsiginti nuo tre i j asmen , kurie naudoja jiems priklausant preki ženklo ant marškin li , rakt pakabuk ir panaši reklamai skirt preki , pasitelkdami preki ženklo silpninimo (angl. *dilution*) argument .

Reikia aptarti ir preki ženklo naudojim internete. Šiuo aspektu OHIM vienoje byloje¹²⁶ yra pažym jusi, jog preki ženklo patalpinimas interneto svetain je reiškia tik tiek, kad tokia interneto svetain yra prieinama. Kitoje byloje¹²⁷ OHIM nurod , kad preki ženklo patalpinimas interneto svetain je automatiškai nereiškia, kad buvo parduotos tam tikros prek s. Preki ženklo naudojimas interneto svetain je gal t b ti laikomas daugiau nei tik preki ženklo reklama tuo atveju, jeigu b t pateikti rodymai, kad tam tikras skai ius vartotoj aplank interneto svetain , bei tai, kad naudojantis tokia interneto svetaine per tam tikr laikotarp buvo užsakytos tam tikras skai ius preki ¹²⁸.

Apibendrinant aukš iau išd styt , galima teigti, jog preki ženklo naudojimo prekybos veikloje reikalavimas reiškia, jog preki ženklas turi b ti naudojamas tokiu b du, kad b t sudarytos realios s lygos preki ženklo komunikuoti su potencialiais preki , kurioms buvo registruotas preki ženklas, vartotojais.

2.3.3. Preki ženklo naudojimas prek ms, kurioms jis buvo registruotas

Iš Preki ženklo statyme¹²⁹ tvirtintos preki ženklo naudojimo reikalavimo formuluot s matyti, jog preki ženklas turi b ti naudojamas prek ms, kurioms jis buvo registruotas. Tai reiškia, jog preki ženklas turi b ti naudojamas ryšium su tomis prek mis, kurios buvo nurodytos preki

¹²⁵ D. Stone, Willem Lepink. Use of a trademark on freemerchandizing is not “genuine use”// Journal of Intellectual Property law & practise Nr. 6, 2009.

¹²⁶ Pavyzdžiui, 2009-01-14 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B 1 077 934 byloje *C & A Mode KG v Telefonica O2 Germany GmbH & Co. OHG*, para II, 1.

¹²⁷ 2007-12-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1797C) *Norton American, LLC v Catwalk S.r.l.*, para 21.

¹²⁸ 1999-12-17 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. 1513-1999 byloje *Akzo Nobel Surface Chemistry AB v Oxid. L. P.*; para III, B, 1.

¹²⁹ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženklo statymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

ženklų savininko paraiškoje prekės ženklui registruoti. PIT sprendime, priimtame *Aladin* byloje¹³⁰, pažymima, jog šio reikalavimo tikslas yra veikiau užtikrinti, kad prekės ženklas būtų realiai naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis buvo registruotas, nei tiksliai apibrėžti prekės ženklo, naudojamo žymint konkrečiu momentu konkretes prekes arba paslaugas, naudojimo apimtį.

Prekių ženklo naudojimas kitoms, skaitant ir panašias paraiškoje prekės ženklui registruoti nurodytas prekes, paprastai nelaikomas prekės ženklo naudojimu prekėms, kurioms jis buvo registruotas¹³¹. Pažymintina, kad ETT savo praktikoje tvirtino nagrinėjamo reikalavimo išimtį. Konkretiai, ETT sprendime, priimtame *Ansul* byloje¹³², nurodyta, jog prekės ženklo naudojimas kitoms nei registruotoms prekėms yra pateisinamas, jeigu prekės, kurioms ženklas buvo registruotas, yra išparduotos ir jų daugiau nebėra. Tokios situacijos pavyzdys galėtų būti prekės ženklo naudojimas sudėtinėms registruotoms prekėms ar paslaugoms po prekės pardavimo (angl. *after-sales services*), pavyzdžiui, aksesuarų ar susijusių prekės pardavimui, priežiūros bei remonto paslaugoms. Tenka sutikti su OHIM gairėse¹³³ išreikšta pozicija, jog ši ETT suformuluota taisyklė iš esmės paneigia bendrą taisyklę, todėl turėtų būti taikoma siaurai ir tik išskirtiniais atvejais.

Vertinant, ar prekės ženklas yra naudojamas prekėms, kurioms jis buvo registruotas, visų pirma, svarbu nustatyti, ar prekės, kurioms buvo naudojamas prekės ženklas, patenka į prekės kategoriją, kuri buvo nurodyta paraiškoje prekės ženklui registruoti¹³⁴. Tačiau vien faktas, kad prekės, kurioms buvo naudojamas ženklas, patenka į bendrą prekės kategoriją, kuri buvo nurodyta paraiškoje ženklui registruoti, *per se* dar nereiškia, jog bus pripažinta, kad ženklas yra naudojamas visoms prekėms, kurioms jis buvo registruotas. Kitaip tariant, gali būti nustatyta, kad prekės ženklas yra naudojamas tik daliai prekės, kurioms jis buvo registruotas. Būtinai atskirai aptarti dalinio prekės ženklo naudojimo atvejus.

Prekių ženklas turėtų būti pripažįstamas naudojamu iš dalies tuo atveju, kai ženklas yra registruojamas plačiai kategorijai prekės, nors tos prekės, kurioms iš tikrųjų buvo naudojamas

¹³⁰ 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 *Reckitt Benckiser (España), SL v OHIM*; para 43.

¹³¹ Pavyzdžiui, 2007-09-17 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1186C) byloje *Boeing Management Company v Schneider Italia S.p.a.*, para 21; 2006-07-31 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1035C 000598045/1 ir 1036C 598045/2) byloje *Milk Link Limited v Almighty Marketing Limited*, para 36.

¹³² 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 40-42.

¹³³ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 30.

¹³⁴ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 28.

ženklas, gali būti atitinkamai priskirtos klasifikacijoje atskirai išskirtai tokios kategorijos pakategorei¹³⁵.

Sudtingesnė situacija susiklosto tuo atveju, kai prekės ženklas yra registruojamas plačiai kategorijai prekės, bet yra naudojamas tik daliai prekės, kurios klasifikacijoje nėra išskirtos atskirai pakategorei. Šioje situacijoje natūraliai kyla klausimas, ar prekės ženklo naudojimo daliai tokie prekės rodymai turėtų būti griežtai vertinami kaip prekės ženklo naudojimo rodymai tik dėl tam tikrų prekės, kurios nors ir nėra išskirtos atskirai pakategorei, turėtų būti laikomi rodymais dėl prekės ženklo naudojimo visos prekės kategorijos atžvilgiu?¹³⁶ Atsakymą aukščiau pateiktam klausimui sufleruoja PIT sprendimai, priimti *Aladin*¹³⁷ ir *Mundipharma*¹³⁸ bylose.

Nagrįsiam klausimui PIT sprendime *Aladin* byloje¹³⁹ pažymima, jog reikia atsižvelgti į prekės, kurioms buvo registruotas prekės ženklas, kategorijų apimtį, bent, apibūdinant šias kategorijas, vartojamą žodžių bendrumą, kartu atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurių atžvilgiu ženklo naudojimas iš tikrųjų buvo iš esmės nustatytas. Jeigu prekės ženklas buvo registruotas pakankamai didelei prekės ar paslaugų kategorijai, kad būtų galima suskirstyti kelias autonomiškas pakategores, prekės ženklo naudojimo iš tikrųjų žyminti dalis šių prekės ar paslaugų rodymas apima tik vieną ar kelias pakategores, kurioms priklauso prekės ar paslaugos, kurioms žyminti realiai naudojamas prekės ženklas. Atvirkščiai, jeigu prekės ženklas buvo registruotas prekėms ar paslaugoms, apibrėžtoms taip tiksliai ir išsamiai, kad ne manoma atitinkamos kategorijos suskirstyti akivaizdžias pakategores, prekės ženklo naudojimo iš tikrųjų žyminti dalis prekes arba paslaugas rodymas apima visą šią kategoriją.

Galima paminėti, jog OHIM savo praktikoje¹⁴⁰ laikosi pozicijos, jog yra pakankama, kad prekės ženklas būtų naudojamas tipinei prekės kategorijai, kuriai jis buvo registruotas, prekei. Šiuo klausimu galima paminėti, jog OHIM siūlomas tipinis prekės kategorijos prekes kriterijus praktikoje buvo taikomas gana kontraversiškai. Štai, pavyzdžiui, vienoje byloje¹⁴¹ OHIM konstatavo, jog prekės ženklo savininkas rodo, kad prekės ženklas buvo naudojamas tik daliai prekės kategorijos „alkoholiniai gėrimai (išskyrus al)“ prekės, t.y. vynui. Kadangi vynas yra parduodamas atskirose

¹³⁵ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 29.

¹³⁶ Ten pat.

¹³⁷ 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 *Reckitt Benckiser (España), SL v OHIM*.

¹³⁸ 2007-02-13 PIT sprendimas byloje T-256/04 *Mundipharma AG v OHIM*.

¹³⁹ 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 *Reckitt Benckiser (España), SL v OHIM*; para 44-45.

¹⁴⁰ Pavyzdžiui, žr. 2005-11-28 OHIM Anuliacinio skyriaus sprendimo (Ref. Nr. 998C0000364737/1) byloje *Incorporated Beverages (Jersey) Limited ir Intercontinental Brands (ICB) Limited v Berentzen Gruppe AG*; para 26.

¹⁴¹ 2008-10-31 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1172717 byloje *Bodegas Chandom, S.A. v Rewe Zentral AG*; para II, 1.

prekybos centrų skyriuose ar specializuotose parduotuvėse ir, priešingai nei kiti gėrimai, kokteiliai ir stiprieji gėrimai, daugiausiai yra geriamas kartu su maistu, vynas yra atskira kategorijos „alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų)“ pakategoris. Tuo tarpu kitoje byloje¹⁴² OHIM pripažino, kad alkoholinis gėrimas „vodka“ yra tipinė kategorijos „alkoholiniai gėrimai“ prekė, todėl prekės ženklo naudojimas alkoholiniui gėrimui „vodka“ yra pakankamas konstatuoti, jog prekės ženklas buvo naudojamas kategorijai „alkoholiniai gėrimai“.

Iš aukščiau pateiktų pavyzdžių matyti, jog „tipinės prekes“ kriterijus OHIM praktikoje yra aiškinamas netolygiai, taip pat yra rizikingas ta apimtimi, jog gali būti taikomas per plačiai nagrinjamame kontekste. Tai suponuoja būtinybę pasitelkti ir kitus, papildomus prekės kategorijų vertinimo kriterijus. Tokiu kriterijumi galėtų būti PIT sprendime, priimtame *Mundipharma* byloje¹⁴³, išplėtotas prekės tikslo ir paskirties kriterijus. Minėtame sprendime PIT paaiškina, jog atsižvelgiant tai, kad vartotojas pirmiausia ieško jo specifinius poreikius atitinkančios prekės ar paslaugos, nagrinjamoms prekės ar paslaugos tikslas ar paskirtis yra pagrindinis jo pasirinkimui lemiantis veiksnys. Kadangi vartotojai šiuo kriterijumi naudojasi prieš pirkdami bet kokią prekę, tikslo ir paskirties kriterijus yra svarbiausias apibrėžiant prekės ar paslaugos pakategoris.

Pažymėtina, jog prekės ženklo savininkas neturi rodyti, jog ženklas buvo naudojamas visoms sivaizduojamoms paraiškoje prekės ženklui registruoti nurodytoms prekėms ir šims. Sprendime *Aladin* byloje¹⁴⁴ PIT paaiškina, jog nors naudojimo iš dalies principo funkcija yra užtikrinti, kad prekės ženklai, nenaudojami konkrečios kategorijos prekėms žymėjimui, nebūtų saugomi, tačiau dėl to iš ankstesnio prekės ženklo savininko negali būti atimama bet kokia prekė, kurios, nors nėra tiksliai tapatinamos su rodytu naudojimu iš tikrųjų, iš esmės nėra skirtingos ir priklauso tai pačiai grupei, kuri gali būti suskirstyta tik savavališkai, apsauga. Tokios pozicijos laikosi ir OHIM savo praktikoje¹⁴⁵.

Prekės ženklo naudojimas tik daliai prekės, kurioms jis buvo registruotas, sukelia skirtingas pasekmes prekės ženklo registracijos pripažinimo negaliojantia bei prekės ženklo registracijos panaikinimo kontekste. Konkrečiai, prekės ženklo registracijos pripažinimo negaliojantia kontekste sprendžiant konfliktą tarp ankstesnio ir vėlesnio prekės ženklo, ankstesnis prekės ženklas turėtų būti laikomas registruotu tik tuo prekės ženklu, kurioms buvo naudojamas prekės ženklas, atžvilgiu. Atitinkamai,

¹⁴² 2005-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 998C0000364737/1) byloje *Incorporated Beverages (Jersey) Limited ir Intercontinental Brands (ICB) Limited v Berentzen Gruppe AG*; para 26.

¹⁴³ 2007-02-13 PIT sprendimas byloje T-256/04 *Mundipharma AG v OHIM*; para 29.

¹⁴⁴ 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 *Reckitt Benckiser (España), SL v OHIM*; para 46.

¹⁴⁵ Pavyzdžiui, žr. 2007-07-19 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje Nr. R378/2006-2 *Rajan Imports Limited v Registros Internacionales Aplicados, S.L.*; para 25.

v lesnio preki ženklų registracijos galiojimas turėtų būti nagrinjamas tik tada apimtimi, kuria ankstesnis preki ženklas tenkina preki ženklų naudojimo reikalavimus. Taigi, autor s nuomone, galima daryti išvad , jog nagrin jamoje situacijoje ankstesnio preki ženklų savininkui svarbiausia būtų rodyti, jog ankstesnis preki ženklas yra naudojamas bent toms prek ms, kurioms yra registruotas ir v lesnis preki ženklas.

Tuo tarpu preki ženklų registracijos panaikinimo kontekste preki ženklų savininkui ne rodžius preki ženklų naudojimo tam tikroms kategorijoms ar pakategor ms preki , kuri atžvilgiu buvo registruotas ženklas, preki ženklų registracija tai daliai preki turi būti panaikinta. Kaip žinoma, remiantis Preki ženkl statymu¹⁴⁶, pri mus sprendim d l preki ženklų registracijos panaikinimo tik daliai preki , sprendimas d l preki ženklų registracijos panaikinimo taikomas tik toms prek ms bei paslaugoms.

Svarbu pasteb ti, jog OHIM nagrin dama bylas d l preki ženklų registracijos panaikinimo savo praktikoje¹⁴⁷ laikosi pozicijos, jog suinteresuotas asmuo, prašantis panaikinti preki ženklų registracij d l preki ženklų nenaudojimo, tur t iš pat pradži konkre iai išvardinti preki pakategores, kuri atžvilgiu preki ženklų savininkas privalo rodyti preki ženklų naudojimą . Pažym tina, jog tai nereiškia, kad suinteresuotam asmeniui tenka našta rodyti, kad preki ženklas nebuvo naudojamas bent toki preki atžvilgiu¹⁴⁸. Tuo atveju, jeigu suinteresuotas asmuo nurodo tik bendro pob džio preki kategorij , kuriai buvo registruotas preki ženklas, ir nenurodo konkre i preki pakategori , kuri atžvilgiu tur t būti rodytas preki ženklų naudojimas, suinteresuotas asmuo teismo procese negal t remtis tuo, kad preki ženklų savininkas ne rod tam tikrai pakategorei priklausan i preki naudojimo, ir tod l preki ženklų registracija tur t būti atitinkamai susiaurinta. OHIM vienoje byloje¹⁴⁹ yra pažym jusi, jog toks reikalavimas (t.y. išvardinti konkre ias preki pakategores) yra protingas bei proporcingas.

Galima pasvarstyti, ar aukš iau aptartas OHIM reikalavimas yra pagr stas ir tur t būti taikomas nacionalin je teisin je. Autor s manymu, kol toks reikalavimas n ra tvirtintas statyminių lygmeniu ar teism praktikoje, jis, vis pirma, gal t sukelti nemaloni netik tum suinteresuotiems asmenims, kurie pateikdami atitinkam prašym teismui, pagr stai tikisi, jog gin ija preki ženklų

¹⁴⁶ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 48 straipsnis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

¹⁴⁷ Pavyzdžiui, žr. 2006-02-27 Anuliavimo skyriaus sprendimo (Ref. Nr. 996C000222661/1) byloje *Rajan Imports Limited v Registros Internacionales Aplicados S.L.*; para 25; 2007-05-11 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimo byloje Nr. R-1289/2006-2 *Esaress Holding Ltd v Acxiom Corporation*; para 48; 2006-05-10 OHIM Anuliavimo tarybos sprendimo (Ref. Nr. 1070C000334979/1) byloje *Brooks Sports Inc v Addiction Limited*; para 24.

¹⁴⁸ 2007-07-19 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R378/2006-2 *Rajan Imports Limited v Registros Internacionales Aplicados, S.L.*; para 25.

¹⁴⁹ Ten pat.

registracij visą apimtimi. Kita vertus, galima prognozuoti, jog atitinkamai tvirtinus tok reikalavimą, suinteresuoti asmenys visais atvejais reikalaut, jog prekės ženklo savininkas rodyt visoms kategorijoms bei pakategorijoms registruoto prekės ženklo naudojimą. Atitinkamai, manytina, jog, kol nėra aiški statym leidimo bei teismo pozicija šiuo klausimu, turėtų būti laikoma, kad prekės ženklo registracija yra ginijama visą apimtimi, jeigu suinteresuoto asmens prašyme nėra nurodyta priešingai.

Taigi, bendra taisyklė yra ta, kad prekės ženklas turi būti naudojamas toms prekėms, kurios yra nurodytos paraiškoje prekės ženklo registruoti. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant prekės ženklo naudojimą būtina nustatyti, kurioms kategorijoms bei pakategorijoms prekės buvo naudojamas prekės ženklas. Tokio vertinimo metu *inter alia* reikėtų atsižvelgti į prekės kategorijų apimtį bei prekės ar paslaugų tikslą ir paskirtį.

2.3.4. Prekės ženklo naudojimas forma, kuria jis buvo registruotas

Bendra taisyklė yra ta, jog prekės ženklas turi būti naudojamas tokia forma, kokia jis buvo registruotas. Prekės ženklą statymo 47 straipsnio 3 dalies 2 punkte tvirtinta šios taisyklės išimtis: ženklo naudojimu laikomas ir ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, bet nepakeičia skiriamųjų ženklo požymių, rašyt Lietuvos Respublikos prekės registre. Ši nuostata atkartoja tarptautiniuose¹⁵⁰ bei Europos Sąjungos¹⁵¹ teisės aktuose tvirtintas teisės normas. PIT sprendime, priimtame *Ponte* byloje¹⁵², pažymėta, jog šia nuostata yra siekiama leisti prekės ženklo savininkui naudojant ženklą prekyboje pakeisti ženklą, nepakeičiant išskirtinio jo pobūdžio, taip, kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie atitinkamų prekės ar paslaugų prekybos ar reklamos sąlygų. OHIM vienoje byloje¹⁵³ šiuo klausimu taip pat pažymi, kad absoliutus pareigojimas naudoti prekės ženklą forma, kuria jis buvo registruotas, ignoruoti rinkos realybę, konkrečiai – nuolatiniame prekės reklamos evoliucijai ir prekės ženklų savininkų poreikiui adaptuoti prekės ženklą naujuose kontekstuose.

¹⁵⁰ 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnio (2) dalis // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796; Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (IC priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos steigimo), 20 straipsnis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.

¹⁵¹ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių statymams, susijusiems su prekės ženklais, suderinti [1989] OL L40, 10 straipsnio 2 dalies a) punktas. 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekės ženklo [1994] OL L11, 15 straipsnio 1 dalies a) punktas.

¹⁵² 2006-02-23 PIT sprendimas byloje Nr. T-194/03 *Il Ponte Finanziaria Spa v OHIM*, para 50.

¹⁵³ 2008-10-13 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B927 147 byloje *San Patrick S.L. v Lutz Marken GmbH*, para II A.

Pažymėtina, kad prekių ženklų savininko teisės modifikuoti ženklą naudojant yra ribojama teismų praktikoje suformuluotos išimties: prekių ženklas negali būti keičiamas tokiu būdu, kad prekių ženklų savininko naudojamas žymuo taptų tapatus kitam registruotam prekių ženklui¹⁵⁴. Ši taisyklė yra patvirtinta PIT sprendime *Ponte*¹⁵⁵ byloje, pažymėdama, kad nagrinėjama nuostata neleidžia registruoto prekių ženklų savininkui išvengti jam priklausančios pareigos naudoti prekių ženklą, nurodant atskirai registruoto panašaus prekių ženklų naudojimą.

Iš Prekių ženklų statyme tvirtintų nuostatų, reguliuojančių prekių ženklų naudojimo formą, matyti, kad ginčo situacijoje, visų pirma, turi būti nustatyta, ar prekių ženklas yra naudojamas forma, kuri savo elementais skiriasi nuo formos, kokia jis buvo registruotas. Tuo atveju, jeigu ženklas yra naudojamas tokia forma, kokia jis buvo registruotas, tolesnis prekių ženklų naudojimo formos vertinimas neturėtų būti atliekamas. Tačiau jeigu yra nustatoma, kad prekių ženklas yra naudojamas forma, kuri skiriasi savo elementais, turi būti toliau vertinama, ar tokia prekių ženklų naudojimo forma nepakeičia prekių ženklų skiriamųjų požymių.

Būtinai aptarti, kokie reiškia prekių ženklų naudojimas forma, kuri skiriasi savo elementais nuo formos, kuria jis buvo registruotas. Šiuo klausimu OHIM gairėse pateikiama pozicija, jog nebet koks registruoto prekių ženklų pakeitimas naudojant yra laikomas prekių ženklų naudojimo forma, kuri skiriasi savo elementais nuo registruotosios¹⁵⁶. Laikantis tokios pozicijos, tam tikri nežymūs bei nereikšmingi prekių ženklų pakeitimai turėtų būti laikomi prastu prekių ženklų naudojimu, o ne prekių ženklų naudojimo forma, kuri savo elementais skiriasi nuo formos, kuria jis buvo registruotas. Autoriui nevisiškai sutinka su tokia OHIM gairėse pateikta pozicija. Visų pirma, nagrinėjamos nuostatos paskirtis būtų ir yra leisti prekių ženklų savininkui naudoti ženklą su nežymiais registruoto ženklo elementų pakeitimais¹⁵⁷, todėl skirstymas, kad yra dar nežymesni už nežymius ženklo pakeitimus, kurie nėra laikomi prekių ženklų naudojimo formos pakeitimu, autorius supratimu, nėra visiškai pagrįstas. OHIM gairėse pateiktu ženklo naudojimo formos vertinimu paprastai nėra remiamasi ir autorius nagrinėtoje ETT bei OHIM praktikoje. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių autorius mano, kad bet koks registruoto prekių ženklų elementų pakeitimas naudojant

¹⁵⁴ Pavyzdžiui, žr. 2007-08-02 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje Nr. R246/2005-02 *High Liner Foods Incorporated v Unilever PLC*, para 109.

¹⁵⁵ 2006-02-23 PIT sprendimas byloje Nr. T-194/03 *Il Ponte Finanziaria Spa v OHIM*, para 50.

¹⁵⁶ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 20.

¹⁵⁷ Žr. 2007-10-20 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje Nr. R-275/2006-2 *Sogico S.A. v Hybris Holding AG*, para 22.

ženkl tur t b ti laikomas preki ženkl naudojimu forma, kuri skiriasi savo elementais nuo tos, kuria jis buvo registruotas.

Tuo atveju, kai yra nustatoma, kad preki ženklas buvo naudojamas forma, kuri skiriasi nuo tos, kuria jis buvo registruotas, preki ženkl naudojimo forma turi b ti vertinama tuo atžvilgiu, ar nepasikeit preki ženkl skiriamieji požymiai. Svarbu atskirti, kad nagrin jamoje situacijoje n ra vertinamas registruoto bei naudojamo preki ženkl panašumas¹⁵⁸. Tai reiškia, kad registruoto bei naudojamo preki ženkl dominuojan i ar skiriam j požymi sutapimas n ra pakankamas, kad b t konstatuota, jog registruoto preki ženkl skiriamieji požymiai nebuvo pakeisti.

B tina apibr žti, k reiškia skiriamieji preki ženkl požymiai. Teis s moksle pažymima, kad skiriamieji ženkl požymiai yra tai, kas tam tikru laipsniu padaro preki ženkl nepaprastu ir simenamumu. Tuo tarpu skiriam j preki ženkl požymi pakeitimas reiškia preki ženkl tapatumo bei individualumo praradim¹⁵⁹. Svarbu tai, kad skiriamieji preki ženkl požymiai nagrin jamu atveju turi b ti vertinami iš preki ženkl registruojan ios institucijos, o ne vidutinio vartotojo perspektyvos. Ši taisykl paaiškinama tuo, kad vartotojai paž sta tik naudojam , o ne registruot preki ženkl , tod l jie neturi pagrindo registruoto bei naudojamo preki ženkl palyginimui¹⁶⁰.

Vertinant preki ženkl naudojimo formas tak preki ženkl skiriamiesiems požymiams ypa svarbus „pirmasis sp dis“. Tod l daug kas priklauso nuo preki ženkl tipo (pvz. žodinis ar fig rinis), ženkl naudojimo ir suvokimo b do (pvz. vaizdinis ar garsinis) bei nuo to, kaip skiriasi preki ženkl elementai¹⁶¹. Labai svarbi ir tarpusavio priklausomyb tarp preki ženkl skiriam j požymi stiprumo bei preki ženkl naudojimo formas. Ženkilai, turintys stiprius skiriamuosius požymius, gali b ti mažiau nei kiti paveikiami preki ženkl pakeitim j naudojant. Jeigu preki ženkl sudaro keli elementai, iš kuri tik vienas ar keli yra skiriamieji, ir d l kuri preki ženklas buvo registruotas, tokio elemento pakeitimas arba pašalinimas paprastai reikš ir skiriamajo požymio pašalinim¹⁶². Šiuo klausimu PIT sprendime, priimtame *GfK* byloje¹⁶³, yra pažym ta, jog, vertinant sud tinio preki ženkl vienos ar keli konkre i sudedam j dali skiriam j požym ar dominavim , b tina atsižvelgti kiekvienai iš ši sudedam j dali b dingas savybes bei skirting sudedam j dali atitinkam viet preki ženkl konfiguracijoje.

¹⁵⁸ Ten pat, para 23.

¹⁵⁹ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 887.

¹⁶⁰ Ten pat.

¹⁶¹ Ten pat.

¹⁶² OHIM gair s d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 24.

¹⁶³ 2005-11-24 PIT sprendimas byloje Nr. T-135/04 *GfK AG v OHIM*, para 36.

B tina atskirai aptarti atvej , kai preki ženklas yra naudojamas kartu su kitais žymenimis, pavyzdžiui, kitais preki ženklais. Šiuo klausimu OHIM vienoje byloje¹⁶⁴ pažymėjo, jog nėra reikalaujama, kad preki ženklo savininkas rodyt , kad preki ženklas buvo naudojamas nepriklausomai nuo kit žymen . Toki pozicij patvirtino ir PIT sprendime, priimtame *Castellblanch* byloje¹⁶⁵, pažymėdamas, kad tuo atveju, kai daugelis žymen yra naudojami vienu metu, neiškreipiant registruoto žymens skiriamąjo požymio, neturėtų būti kalbama apie preki ženklo naudojimą kitokia forma, nei buvo registruotas. Atitinkamai, taip vadinamas preki ženklo derinimas (angl. *co-branding*) paprastai laikytinas preki ženklo naudojimo forma, kuria jis buvo registruotas¹⁶⁶. Šioje situacijoje svarbiausia, jog būtų aišku, kad naudojami žymenys yra atskiri ir nesudaro vieno sudėtinio preki ženklo¹⁶⁷. Kitaip tariant, naudojamas preki ženklas turi išlaikyti savo savarankiškumą bei individualumą . Žinoma, jeigu kartu naudojami ženklai sudaro vien visumą (t.y. susilieja) ar kitas, papildomas žymuo dominuoja prieš vertinam preki ženklo , kuris tampa tik dekoratyviniu elementu, tokia preki ženklo naudojimo forma turėtų būti vertinama tuo aspektu, ar naudojant preki ženklo nebuvo pakeisti preki ženklo skiriamieji požymiai¹⁶⁸.

Nors preki ženklo naudojimo forma turėtų būti vertinama kiekvienu individualiu atveju, atsižvelgiant konkrečiau preki ženklo pobūdį, ypatybes bei ženklo naudojimo aplinkybes, aktualu apžvelgti bei aptarti preki ženklo naudojimo formos vertinimo tendencijas, susiformavusias Europos Sąjungos teismų bei OHIM praktikoje taikant preki ženklo naudojimo reikalavimus. Minėtos tendencijos bus aptartos atskirai pagrindiniams preki ženklo tipams.

Žodinio preki ženklo šrifto, raidžių dydžio pakeitimas, didžiųjų raidžių keitimas mažosiomis, ir atvirkščiai, paprastai nėra laikomi skiriamais preki ženklo požymiais praradimu¹⁶⁹.

¹⁶⁴ 2007-12-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1539C) byloje *Neurim Pharmaceuticals Limited v Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH*, para 33.

¹⁶⁵ 2005-12-18 PIT sprendimas byloje Nr. T-29/04 *Castellblanch SA v OHIM*, para 34.

¹⁶⁶ 2007-12-18 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1459C) byloje *Curon Medical Inc. v Ontex N.V.*, para 29; 2007-10-09 OHIM Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R-485/2006-1 *Aston Martin Lagonda Inc. v British Motor Heritage Limited*, para 25.

¹⁶⁷ 2007-06-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1839C) byloje *Taxor Comestic AG v Coswell S.p.A.*, para 22.

¹⁶⁸ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 22.

¹⁶⁹ Žr. 2008-09-30 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B861676 byloje *Head Technology GmbH v Spro B.V.*, para II, 3, (c); 2005-12-22 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 541C000305672/1 ir 761C305672/2) byloje *Vita Nuova Holdings Limited v Firma Inferno Radspport GmbH*, para 30; 2005-05-24 OHIM Anuliavimo tarybos sprendimas (Ref. Nr. 525C001240613) byloje *Mediavision et Jean Mineur SA v Deutsche Telekom AG*, para 29; 2007-05-03 OHIM Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R692/2006-01 *Dentaid S.L. v Italmed S.n.C. di Galli G. & Pacini G.*, para 22; 2006-01-12 PIT sprendimas byloje Nr. T-147/03 *Devinlec Development Innovation Leclerc SA v OHIM*, para 24.

Analogiškai, ir nežymiai stilizuoti detalai, pavyzdžiui, taškų tarp raidžių naudojimas¹⁷⁰, turėtų būti pripažintas tinkama prekių ženklo naudojimo forma. Vertinimas gali skirtis, jeigu registruoto prekių ženklo šriftas būtų specifinis, o rašyba neprasta – pavyzdžiui, didžiųjų raidžių ar neprastai mažo dydžio raidžių žodinio ženklo viduryje naudojimas. Kadangi žodinis prekių ženklas yra registruojamas kaip juodai baltas ženklas, prekių ženklo spalvos pakeitimas nėra prekių ženklo skiriamajam požymiui pakeitimas¹⁷¹.

Žodinio prekių ženklo naudojimas kartu su prekėmis, jos kokybė, kiek ar pobūdis apibūdinančiais žodžiais, kurie nėra prekių ženklo dalis, nelaikomi prekių ženklo naudojimo forma, pakeičiančia prekių ženklo skiriamuosius požymius¹⁷². Pavyzdžiui, OHIM vienoje byloje¹⁷³ pažymėjo, kad papildomo žodžio „super“ naudojimas nepakeičia skiriamajam ženklo požymiui, kadangi vartotojai šį žodį turėtų suprasti kaip reklaminį, pagiriamą žodį, kurio paskirtis yra pabrėžti teigiamas savybes. Žodinio prekių ženklo naudojimą kartu su figūriniu elementu OHIM kitoje byloje¹⁷⁴ taip pat pripažino prekių ženklo naudojimo forma, nepakeičiančia registruoto prekių ženklo skiriamajam požymiui.

Skiriamajam žodinio prekių ženklo požymiui praradimu paprastai laikomas prekių ženklo sudarančių raidžių pašalinimas ar papildomų raidžių bei kitų elementų pridėjimas. Pavyzdžiui, PIT sprendime *RTB* byloje¹⁷⁵ nurodė, kad registruoto prekių ženklo J. GIORGI naudojimas kaip GIORGI, MISS GIORGI bei GIORGI LINE pakeičia skiriamuosius registruoto prekių ženklo požymius. Analogiškai, OHIM vienoje byloje¹⁷⁶ konstatavo, kad žymenys VIT ir VIT FRE naudojimas nėra tinkama registruoto prekių ženklo VITALIUS naudojimo forma. Skiriamajam ženklo požymiui praradimu laikomas ir registruoto prekių ženklo inkorporavimas kitam ženklo.

¹⁷⁰ 2008-11-24 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1055518 byloje *Caves Vidigal, S.A. v Sarl Jean Marc Brocard*, para II, 1, (c).

¹⁷¹ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 20.

¹⁷² Pavyzdžiui, žr. 2007-07-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1756C) byloje *Toms Gruppen A/S v Bob Bon Buddies Ltd.*, para 22; 2007-02-05 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1008C000213306) byloje *Sovena-Comercio e Industria de Produtos Alimentares S.A. v Wigo-Werk Kreuznach Chemische Fabrik GmbH*, para 18; 2004-12-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 263C) byloje *Bodegas Bilbainas S.C. v Sohnlein Rheingold KG*, para 33; 2006-05-10 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1070C000334979/1) byloje *Brooks Sports Inc. v Addiction Limited*, para 23.

¹⁷³ 2008-12-18 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B867566 byloje *Aldi Einkauf GmbH & Co. Ohg v Tostaderos Sol De Alba, S.A.*, para II, 1.

¹⁷⁴ 2008-11-19 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1102526 byloje *Kraft Foods Belgiuk S.A. v REWE-Zentral AG*, para II, 1.

¹⁷⁵ 2003-07-09 PIT sprendimas byloje Nr. T-156/01 *Laboratorios RTB, SL v OHIM*, para 44.

¹⁷⁶ 2008-11-14 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1128174 byloje *Danish Crown AmbA v BERTIN S.A.*, para II, 1.

Toki išvad vienoje byloje¹⁷⁷ padar OHIM, pažym dama, kad registruot preki ženkl STILLA inkorporuojant ženklos STILLADAY, DiStilla ar STILLERGY buvo pakeistas bendras preki ženklo sukuriamas sp dis. Nereikšming žodin preki ženkl sudaran i prielinksni pašalinimas n ra laikomas skiriam j preki ženklo požymi pakeitimu¹⁷⁸.

domu pasvarstyti, kaip teismas vertint užsienio kalba registruoto žodinio preki ženklo naudojim lietuvi kalba (t.y. atitinkam užsienio kalbos žymen pakeitim lietuviškais), arba priešing situacij . Autor s manymu, preki ženklo naudojimas kita kalba paprastai netur t pakeisti preki ženklo esm s, taigi, preki ženklo skiriam j požymi . Vis d lto nesant teism praktikos šiuo konkre iu atveju, preki ženklo savininkas, ketinantis naudoti preki ženkl keliomis kalbomis, apsidrausdamas tur t registruoti planuojam naudoti preki ženkl tiek užsienio, tiek ir lietuvi kalbomis.

Juodai balto fig rinio preki ženklo naudojimas kita spalva paprastai nereiškia preki ženklo skiriam j požymi pakeitimo¹⁷⁹. Tuo tarpu spalvoto fig rinio preki ženklo spalvos pakeitimas gal t b ti laikomas skiriam j požymi pakeitimu, jeigu tokia spalva b t dominuojantis preki ženklo elementas¹⁸⁰. Fig rinio preki ženklo, kur sudaro specifiniu šriftu parašytas žodis, naudojimas prastu šriftu, taigi, žodiniu preki ženklu, vienoje OHIM nagrin toje byloje¹⁸¹ pripažintas tinkama preki ženklo naudojimo forma. Vien tik ženklo išd stymas kita kryptimi ar ženkl sudaran i element kompozicijos pakeitimas paprastai nereiškia preki ženklo skiriam j požymi pakeitimo¹⁸².

Kaip ir žodinio preki ženklo atveju, papildom prek apib dinan i žodži naudojimas kartu su fig riniu preki ženklu nelaikomas preki ženklo skiriam j požymi pakeitimu¹⁸³. Kiek kitaip vertinamas atvejis, kai fig rinis preki ženklas yra naudojamas kartu su žodiniu preki

¹⁷⁷ 2007-05-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1490C) byloje *Aziende Chimiche Rinite Anglini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. v Stila International Inc.*, para 17.

¹⁷⁸ OHIM gair s d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 25.

¹⁷⁹ 2007-12-14 OHIM Pirmosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R1467/2006-1 *Schneider Electronics GmbH v Schneider Electric SA*, para 23.

¹⁸⁰ OHIM gair s d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 27.

¹⁸¹ 2007-10-20 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R275/2006-2 *Sogico S.A. v Hybris Holdings AG*, para 20.

¹⁸² 2007-12-14 OHIM Pirmosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R1467/2006-1 *Schneider Electronics GmbH v Schneider Electric SA*, para 23.

¹⁸³ 2008-11-17 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B975278 byloje *M.&B. Marcei & Brevetti S.R.L. v MicroGen Energy Limited*, para II, 1, (a).

ženklų. Šiuo klausimu OHIM vienoje byloje¹⁸⁴ yra pažymėjusi, kad, figūrinis prekių ženklas naudojant kartu su žodiniu prekių ženklu, bendrame spądyje paprastai dominuoja žodinis elementas, kadangi būtina jį suteikia informaciją apie prekę. Todėl aptariamoje byloje buvo nuspręsta, kad kartu su figūriniu prekių ženklu naudotas žodis pakeičia skiriamuosius prekių ženklo požymius. Žinoma, sprendimas gali būti ir kitoks, jei konkrečiu atveju dominuotų ne žodinis elementas, bet figūrinis prekių ženklas. Figūrinio elemento pašalinimas iš registruoto figūrinio prekių ženklo OHIM praktikoje¹⁸⁵ paprastai laikomas skiriamųjų prekių ženklo požymių praradimu.

Erdvinio prekių ženklo dydžio pakeitimas yra laikomas tinkama prekių ženklo naudojimo forma. Tokio prekių ženklo naudojimas kartu su žodiniais prekių ženklais, apibūdinančiais žodžiais ar prie erdvinio prekių ženklo pritvirtintomis etiketėmis paprastai nėra laikomi prekių ženklo naudojimo forma, pakeičiančia prekių ženklo skiriamuosius požymius¹⁸⁶.

Spalviniai prekių ženklai paprastai naudojami prekių pakuotims žymėti, todėl šis ženklas naudojamas kartu su žodiniais ženklais bei apibūdinančiais žodžiais, kuriais yra pažymėtos prekių pakuotės, paprastai laikomi tinkama prekių ženklo naudojimo forma tol, kol registruota spalva ar spalvų derinys išlieka aiškiai matomi¹⁸⁷. Nežymus spalvinio prekių ženklo spalvos tono bei stiprumo pakeitimas nelaikomas prekių ženklo skiriamųjų požymių pakeitimu. Jeigu kaip prekių ženklas yra registruotas spalvų derinys, naudojamos spalvų proporcijos nereiškia prekių ženklo skiriamųjų požymių pakeitimo. Situacijos vertinimas keičiasi, jeigu būtų registruotos konkrečios naudojamos spalvų proporcijos, kurios, naudojant prekių ženklą, būtų iš esmės pakeistos¹⁸⁸.

Apibendrinant aukščiau išdėstytą, prekių ženklas turi būti naudojamas forma, kuria jis buvo registruotas. Vis dėlto siekiant sudaryti galimybes prekių ženklo savininkui adaptuoti prekių ženklą prie rinkos aktualijų, tam tikri prekių ženklo pakeitimai, kurie nepakeičia skiriamųjų prekių ženklo požymių, yra leidžiami.

¹⁸⁴ Ten pat.

¹⁸⁵ Pavyzdžiui, žr. 2007-07-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1447C) byloje *MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG v Watson Enterprises (Bahamas) Limited*, para 22; 2007-04-28 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R1140/2006-2 *Amberes S.A. v Henkel KGaA*, para 19.

¹⁸⁶ OHIM gairių dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 21.

¹⁸⁷ OHIM gairių dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 22.

¹⁸⁸ OHIM gairių dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 27.

2.4. Preki ženkl naudojimo vieta

Preki ženkl statyme¹⁸⁹ *expressis verbis* tvirtinta preki ženkl naudojimo vieta – Lietuvos Respublika. Tai reiškia, jog preki ženkl savininkas preki ženkl turi naudoti b tent Lietuvos teritorijoje, t.y. šalyje, kurioje preki ženklui yra suteikiama teisin apsauga. Reikalavimas naudoti preki ženkl tam tikroje teritorijoje yra kildintinas iš teritorialumo principo. Šis preki ženkl teisin s apsaugos principas reiškia, kad preki ženklas yra saugomas tik toje valstyb je, kurioje jam yra suteikiama preki ženkl registracijos arba naudojimo apsauga. Kartu su preki ženklui suteikiama apsauga ženkl savininkui kyla tam tikri pareigojimai, vienas j - naudoti preki ženkl b tent toje teritorijoje, kurioje yra saugomas toks preki ženklas.

Kalbant apie preki ženkl naudojimo viet , vis pirma, svarbu išsiaiškinti, kokioje atitinkamos teritorijos dalyje turi b ti naudojamas preki ženklas. Verta pažym ti, jog šiuo klausimu yra susiklos iusi prieštaringa PIT bei ETT praktika. Štai sprendime, priimtame *Hiwatt* byloje¹⁹⁰, PIT nurodo, jog preki ženkl naudojimas iš tikr j reiškia, kad preki ženklas tur t b ti naudojamas didžiojoje teritorijos, kurioje preki ženklui yra suteikiama apsauga, dalyje. Ta iau sprendime, priimtame *Sunrider* byloje¹⁹¹, ETT už m kiek kitoki pozicij , pažym damas, jog teritorija, kurioje yra naudojamas ženklas, yra tik vienas iš keleto faktori , kuriuos tur t b ti atsižvelgiama vertinant preki ženkl naudojim iš tikr j . Tod l, teismo manymu, preki pardavimas tik vienam klientui, kas reiškia, jog preki ženklas n ra naudojamas didžiojoje šalies dalyje, *a priori* nereiškia, jog preki ženklas nebuvo naudojamas iš tikr j . Šiuo klausimu analogiškai pasisakyta ir v lesniame PIT sprendime *Boston* byloje¹⁹², kas suponuoja išvad , jog galiausiai buvo patvirtinta pozicija, kad preki ženkl naudojimas net ir mažoje atitinkamos teritorijos dalyje gali b ti pakankamas, jeigu jis tenkina preki ženkl naudojimo iš tikr j reikalavim . Priešingas sprendimas, autor s nuomone, neb t visiškai logiškas vien d l to, jog vartotojai gali laisvai keliauti po šalies teritorij , skirtingose teritorijos dalyse sigyti preki ženklų pažym t preki bei jas transportuoti kitas tokios teritorijos dalis.

OHIM vienoje byloje¹⁹³ yra pažym jusi, kad preki ženkl savininko registruotos buvein s vieta atitinkamoje teritorijoje dar nereiškia, jog tai yra rinka, kurioje yra platinamos atitinkamos prek s. Kitaip tariant, preki ženkl savininko registruotos buvein s vieta tam tikroje teritorijoje

¹⁸⁹ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 47 straipsnio 2 dalis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

¹⁹⁰ 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 *Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM*, para 37.

¹⁹¹ 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 *The Sunrider Copr v OHIM*, para 76-77.

¹⁹² 2008-09-10 PIT sprendimas byloje Nr. T-325/06 *Boston Scientific Ltd v OHIM*, para 46.

¹⁹³ 2000-04-27 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B98857 byloje *Marco Chemie Eugen Martin KG Chemische Fabrik v Aldemar A.G.*, para III, B, 1.

per se ne rodo preki ženklą naudojimo vietas. Tokia OHIM išvada min toje byloje suponuoja preki ženklą savininko pareig pateikti konkrečius preki ženklą naudojimo vietų liudijimus. Tokiais rodymais galėtų būti skaitos, patvirtinančios preki ženklų pažymėjimų preki pardavimų atitinkamoje teritorijoje. Kiek sudėtingiau rodyti preki ženklą naudojimo vietas atvejais, kai preki ženklas yra naudojamas reklamoje arba internete. Šiuo klausimu teisės moksle išreiškiama nuomonė, jog tokiais atvejais reikia nustatyti, kad tam tikra reklama ar interneto puslapis buvo nukreipti konkrečios šalies rinkai¹⁹⁴. Ši teisės moksle išreikšta nuomonė netiesiogiai patvirtina ir PIT *Hiwatt*¹⁹⁵ byloje, reikalaujamas rodymus, jog preki katalogai buvo prieinami Vokietijos visuomenei.

Preki ženklą naudojimui atitinkamoje teritorijoje galėtų patvirtinti ir preki ženklą naudojimas šalyje, kurioje jis yra registruotas, nacionaline kalba bei atitinkamam preki kainų nurodymas tokios šalies valiuta¹⁹⁶. Kita vertus, tai jokių būdu nėra imperatyvas, t.y. vartotojams komunikuojama informacija apie atitinkamą preki ženklą neprivalo būti pateikiama nacionaline atitinkamos šalies kalba. Ši taisyklė patvirtinta sprendime, priimtame *Boston* byloje¹⁹⁷, kuriame PIT konstatavo, jog lankstinukai bei etiketės vien tik anglų kalba yra tinkamas Suomijoje registruoto preki ženklą naudojimas. Minėtame sprendime PIT atkreipė dėmesį aplinkybes, ar užsienio kalba, kuria yra komunikuojama informacija vartotojams, yra plačiai naudojama toje šalyje, o ypač tikslinje auditorijoje, kuri yra nukreiptas preki ženklą poveikis.

Būtina paminėti reikalavimo naudoti preki ženklą toje šalyje, kurioje tokiam preki ženklui suteikiama apsauga, išimtis. Preki ženklų statyme¹⁹⁸ numatyta, jog ženklą naudojimui Lietuvos Respublikoje taip pat laikomas ženklą naudojimas prekėmis ar jų pakuotėmis žyminti Lietuvos Respublikoje išimtinai eksporto tikslais. Generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer *Ansul* byloje¹⁹⁹ pažymėjo, jog šios nuostatos paskirtis yra apsaugoti monetas, kurių pagrindinis verslas yra eksportas, ir kurios priešingu atveju rizikuotų prarasti preki ženklus tik todėl, kad nenaudoja preki ženklų vidaus rinkoje.

¹⁹⁴ W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet & Maxwell, 2007. P. 730.

¹⁹⁵ 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 *Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM*, para 41.

¹⁹⁶ 2007-05-11 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R1289/2006-2 *Esaress Holdings Ltd v Axiom Corporation*, para 38.

¹⁹⁷ 2008-09-10 PIT sprendimas byloje Nr. T-325/06 *Boston Scientific Ltd v OHIM*, para 53-55.

¹⁹⁸ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženklų statymo 47 straipsnio 3 dalies 2 punktą // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844.

¹⁹⁹ 2002-07-02 Generalinio advokato nuomonė byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV*, para 57.

Taigi, bendra taisyklė yra ta, jog prekės ženklas turi būti naudojamas toje šalyje ar teritorijoje, kurioje jam yra suteikiama apsauga. Pakankama, jog prekės ženklas būtų naudojamas ir mažoje tam tikros teritorijos dalyje, jeigu prekės ženklas yra naudojamas iš tikrųjų.

2.5. Prekių ženklo naudojimo laikotarpis

Prekių ženklų statymo 47 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog prekės ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu:

- i) ženklo savininkas per penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos nepradėjo naudoti ženklo ar rimtai nesirengė juo žyminti prekes ir (ar) paslaugas; arba
- ii) ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės.

Jungtukas „arba“ suponuoja išvadą, jog tai yra du atskiri ir savarankiški prekės ženklo registracijos panaikinimo pagrindai. Pagrindinis skirtumas tarp šių pagrindų yra tai, kaip yra nustatytas penkerių metų laikotarpis²⁰⁰. Svarbu pažymėti, jog tiek Direktyva²⁰¹, tiek ir Reglamentas²⁰² numato tik vieną prekės ženklo registracijos panaikinimo pagrindą – dėl prekės ženklo nenaudojimo penkerius metus iš eilės. Atskiri prekės ženklo registracijos panaikinimo pagrindai dėl prekės ženklo nenaudojimo nėra išskiriami ir tarptautiniuose teisės aktuose, reguliuojančiuose pramoninės nuosavybės apsaugą – Paryžiaus konvencijoje²⁰³ bei TRIPS sutartyje²⁰⁴. Kita vertus, tai nereiškia, jog Prekių ženklų statyme tvirtinti du atskiri prekės ženklo registracijos panaikinimo pagrindai prieštarauja Europos Sąjungos ar tarptautiniams teisės aktams.

Autoriaus nuomone, Prekių ženklų statymo 47 straipsnio 2 dalyje yra sulieti du atskiri Direktyvos straipsniai: „Prekių ženklų naudojimas“²⁰⁵ ir „Panaikinimo pagrindas“²⁰⁶. Svarbus aspektas yra tai, jog, autoriaus manymu, Prekių ženklų statyme yra netiksliai išversta ir tokiu būdu

²⁰⁰ H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie. Contemporary intellectual property: law and policy. – Oxford, 2008. P. 288.

²⁰¹ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių statymams, susijusiems su prekės ženklais, suderinti [1989] OL, L40, 12 straipsnio 1 dalis.

²⁰² 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekės ženklo [1994] OL L11, 51 straipsnio 1 dalies a) punktas.

²⁰³ 1883-03-20 Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 5C straipsnis // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796.

²⁰⁴ Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos steigimo), 19 straipsnis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.

²⁰⁵ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių statymams, susijusiems su prekės ženklais, suderinti [1989] OL, L40, 10 straipsnio 1 dalis.

²⁰⁶ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių statymams, susijusiems su prekės ženklais, suderinti [1989] OL, L40, 12 straipsnio 1 dalis.

pertekliniai naudojama Direktyvos 10 straipsnio 1 dalyje tvirtintos nuostatos dalis, konkrečiai – „jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės“ (angl. *if such use has been suspended during an interrupted period of five years*). Ši nuostata Prekių ženklų statyme atkartoja frazė „jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės“, kuri tokiu būdu praranda savo reikšmę kaip atskiras prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindas. Tai yra, remiantis pagrindu, jog prekių ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, prekių ženklų registracija gali būti panaikinta tiek dėl to, kad prekių ženklas apskritai nebuvo pradėtas naudoti per penkerius metus nuo ženklo registracijos procedūros pabaigos, tiek ir dėl to, kad prekių ženklų naudojimas buvo sustabdytas penkeriems metams iš eilės. Dėl šios priežasties antrasis Prekių ženklų statyme tvirtintas prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindas (dėl prekių ženklų nenaudojimo penkerius metus iš eilės) turi būti interpretuojamas kaip pagrindas panaikinti prekių ženklų registraciją, jeigu prekių ženklų naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės. Taip pat logiškai teisinga būtų statyme (taigi, taip pat kaip Direktyvoje ir Reglamente) palikti tik vieną prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindą – dėl prekių ženklų nenaudojimo penkerius metus iš eilės.

Aukščiau minėti Prekių ženklų statyme tvirtinti prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindai sukelia keletą neaiškumų. Visų pirma, neaišku, ar asmuo, prašantis panaikinti prekių ženklų registraciją, privalo nurodyti, kuriuo konkrečiu prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindu jis remiasi. Atsižvelgiant tai, kad statyme yra tvirtinti atskiri prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindai, manytina, kad suinteresuotas asmuo vis dėlto turėtų nurodyti konkretų pagrindą, kuriuo remiantis jis grindžia ieškinį dėl prekių ženklų registracijos panaikinimo. Teisės moksle šis loma, jog suinteresuotas asmuo turėtų pasirinkti tą pagrindą (laikotarpį), kuris maksimizuoja galimybes sėkmingai panaikinti prekių ženklų registraciją²⁰⁷. Visgi, esant dabatinei Prekių ženklų statymo redakcijai, konkrečius prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindo nurodymas, autorės manymu, netenka savo prasmės – antrasis prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindas dėl prekių ženklų nenaudojimo penkerius metus iš eilės, aiškinant lingvistiškai, apima ir pirmąjį prekių ženklų registracijos panaikinimo pagrindą dėl to, kad prekių ženklas nebuvo pradėtas naudoti per penkerius metus nuo ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos.

Kitas svarbus klausimas - kokio laikotarpio „r muose“ prekių ženklų savininkas turėtų rodyti jam priklausančio prekių ženklų naudojimą. Atsakymą šiuos klausimus ieškosime plačiau

²⁰⁷ D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob. Kerly's law on trade marks and trade names. Sweet & Maxwell, 2005. P. 295.

aptardami kiekvien preki ženkl registracijos panaikinimo pagrind d l preki ženkl nenaudojimo.

Direktyvoje²⁰⁸ pirmojo laikotarpio trukm yra apibr žiama kaip penkeri metai po registracijos proced ros užbaigimo datos. ETT, atsakydamas prejudicin klausim *Armin Haupl* byloje²⁰⁹, išaiškino, jog registracijos proced ros pabaigos data Direktyvos 10 straipsnio 1 dalies prasme turi b ti nustatoma kiekvienoje valstyb je nar je pagal šioje valstyb je galiojan ias proced rines normas registracijos srityje. Kaip matyti iš aukš iau cituoto Preki ženkl statymo, Lietuvoje ši data yra siejama su preki ženkl registracijos liudijimo išdavimo diena. Remiantis Preki ženkl statymo 20 straipsnio 3 dalimi, ženkl registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis ženkl rašym Lietuvos Respublikos preki ženkl registre ir ženkl savininko išimtinės teisės registruot ženkl . Atsižvelgiant aukš iau išd styt , preki ženkl registracijos liudijimas laikytinas tinkamu preki ženkl registracijos proced ros užbaigimo dat liudijan iu dokumentu.

Galima pamin ti, jog teis s moksle aptariamo laikotarpio trukm (t.y. penkeri metai po registracijos liudijimo išdavimo datos) yra grindžiama tuo, jog penkeri metai yra protingos trukm s laikotarpis, per kur preki ženkl savininkas gali pasirengti naudoti ženkl ²¹⁰. Be to, preki ženkl naudojim gana dažnai sutrukdo daug laiko užiman ios komercin s ir teisin s kli tys. Tokiomis kli timis gal t b ti vartotoj ir pardavim testai, rinkos tyrimai, importuotoj ir licenciat paieška bei teisini leidim gavimas²¹¹. PIT sprendime, priimtame *Armour* byloje²¹², šiuo aspektu pažym ta, jog n ra b tina rodyti mažiau nei prieš penkerius metus registruoto preki ženkl naudojim iš tikr j , nes šio penkeri met laikotarpio tikslas yra leisti naudoti preki ženkl komerciniais tikslais. Kitaip tariant, preki ženkl savininkas neturi pareigos rodyti preki ženkl naudojimo, jeigu penkeri metai po preki ženkl registracijos proced ros užbaigimo datos dar n ra pasibaig .

Kalbant apie preki ženkl naudojimo termin , domu tai, jog Paryžiaus konvencijoje konkretaus termino nustatyta nebuvo. Tai yra, Paryžiaus konvencijos 5 C(1) straipsnis nurodo, jog registracija gali b ti panaikinta tik pra jus tam tikram (angl. *reasonable*) terminui. Galima pamin ti, jog 1958 m. Lisabonos konferencijoje buvo siekta sukonkretinti min t termin nurodant penkerius metus, ta iau pasi lymas nebuvo priimtas d l Japonijos, kuri teig , jog min tas terminas yra per

²⁰⁸ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybi nari statymams, susijusiems su preki ženklais, suderinti [1989] OL,L40, 10 straipsnio 1 dalis.

²⁰⁹ 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 *Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG*, para 31.

²¹⁰ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 884.

²¹¹ R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis// 80 Trademark Reports 197, 1998. P. 208.

²¹² 2006-10-17 PIT sprendimas byloje T-483/04 *Armour Pharmaceutical Co. v OHIM*, para 34.

ilgas, pasipriešinimo²¹³. Tiesa, TRIPS sutartyje jau yra tvirtinta tikslesnė Paryžiaus konvencijos straipsnio versija²¹⁴: 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prekės ženklo registracija gali būti panaikinta praėjus trijų metų nepertraukiamam prekės ženklo nenaudojimo terminui.

Antrasis prekės ženklo registracijos panaikinimo pagrindas – prekės ženklo nenaudojimas penkerius metus iš eilės. Teisės moksle šio laikotarpio trukmė grindžiama tuo, jog prekės ženklo reputacija, gyta ją naudojant, neišnyksta akimirksniu tik nustojus naudoti ženklą²¹⁵. Dėl jau aukščiau aptartų priežasčių manytina, jog šis pagrindas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai prekės ženklas buvo pradėtas naudoti, tačiau jo naudojimas buvo nutrauktas ir prekės ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės. Aptariamo pagrindo taikymas yra komplikuočiau tuo aspektu, jog tikėtina, kad suinteresuotas asmuo gali tiksliai nežinoti, kokių konkrečių penkerių metų laikotarpiu prekės ženklo savininkas nenaudojo prekės ženklo. Tokia informacija suinteresuotas asmuo galėtų gauti tik prekės ženklo savininkui pateikus ženklo naudojimo rodymus, taigi, jau prasidėjus atitinkamam teismo procesui. Manytina, kad tokiu atveju suinteresuotas asmuo galėtų remtis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 141 straipsniu „Ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas“.

Svarbus aspektas yra tai, kad, remiantis Prekių ženklo statymo 47 straipsnio 5 dalimi, ženklo registracija negali būti panaikinta, jeigu tarp penkerių metų jo nenaudojimo laikotarpio pabaigos ir prašymo panaikinti ženklo registraciją pateikimo dienos teismui iš tikrųjų buvo imta arba iš naujo pradėta ženklo naudoti. Atitinkamai, patartina, kad suinteresuotas asmuo inicijuojantis prekės ženklo registracijos panaikinimo procedūrą kreiptis teismu su tokiu prašymu tik pasibaigus penkerių metų prekės ženklo nenaudojimo laikotarpiui²¹⁶. Priešingu atveju suinteresuotas asmuo rizikuoja, jog jo prašymas gali būti atmestas remiantis tuo, kad prekės ženklo savininkas pradėjo naudoti prekės ženklą.

Kitas svarbus aspektas yra tai, jog, remiantis ETT sprendimu *La Mer* byloje²¹⁷, Direktyva tiesiogiai neužkerta kelio vertinant prekės ženklo naudojimą iš tikrųjų, kur tinkama, atsižvelgti aplinkybes, vykusias po prašymo panaikinti prekės ženklo registraciją panaikinimo. Tokios aplinkybės gali padėti patvirtinti ar geriau vertinti prekės ženklo naudojimo apimtį ir tikruosius prekės ženklo savininko ketinimus tam tikru laikotarpiu. Visgi, autorius manytu, ši ETT

²¹³ R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis// 80 Trademark Reports 197, 1998. P. 208.

²¹⁴ D. Gervais. The TRIPS Agreement Drafting history and analysis. – Sweet & Maxwell, 2003. P. 178.

²¹⁵ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 884.

²¹⁶ D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob. Kerly's law on trade marks and trade names. Sweet & Maxwell, 2005. P. 295.

²¹⁷ 2004-01-27 ETT sprendimas byloje C-259/02 *La Mer Technology, Inc. v. Laboratoires Goermer*, para 33.

suformuluota taisyklė turėtų būti taikoma siaurinamai ir tik išskirtiniais atvejais. Priešingu atveju suinteresuotas asmuo vargiai galėtų prognozuoti teismui pateikto prašymo sėkmę ir tokiu būdu išjot būtų atimta galimybė atitinkamai planuoti savo veiksmus.

Pažymėtina, jog nėra reikalaujama nuolatinio prekės ženklo naudojimo²¹⁸. Tai reiškia, jog yra pakankama, kad prekės ženklas yra naudojamas per penkeri metų laikotarpį, o ne ištis penkeri metų laikotarpį. Šiuo aspektu PIT sprendime, priimtame *Marienfede* byloje²¹⁹, yra pažymėta, jog prekės ženklo naudojimas atitinkamo laikotarpio dalį yra pakankamas, kad būtų išvengta sankcijų (dėl prekės ženklo nenaudojimo – aut. past.). Analogiškai pasisakyta ir PIT sprendime, priimtame *Vitafruit* byloje²²⁰. Šiame sprendime PIT nurodė, jog vienuolikos mėnesių laikotarpis, per kurį buvo naudotas prekės ženklas, nėra per trumpas prekės ženklo naudojimui iš tikrųjų rodyti.

Manytina, jog neturėtų būti reikalaujama, kad prekės ženklo savininkas pateiktų atskirus rodymus dėl prekės ženklo naudojimo atitinkamu laikotarpiu. Tiksliau būtų sakyti, jog prekės ženklo naudojimo rodymai turėtų būti pažymėti tam tikra data, kuri atspindėtų prekės ženklo naudojimo laikotarpį. Galima paminėti, jog OHIM laikosi praktikos²²¹, jog prekės ženklo naudojimo rodymai, kurie nėra tinkamai datuoti, ne rodo prekės ženklo naudojimo, ir todėl neturėtų būti apskritai vertinami.

Būtina atskirai aptarti Prekių ženklų statymo 47 straipsnio 6 dalyje tvirtintą nuostatą, kurioje numatyta, kad priimant sprendimą dėl registracijos panaikinimo, neturi būti atsižvelgiama nė viena iš šių aplinkybių:

- i) ženklas buvo pradėtas naudoti ar jo naudojimas buvo atnaujintas per tris mėnesius iki prašymo panaikinti ženklo registraciją padavimo teismui dienos;
- ii) ženklas pradėtas naudoti iš karto pasibaigus nepertraukiamam penkeri metų nenaudojimo laikotarpiui;
- iii) savininkas pradėjo ženklą naudoti ar atnaujino jo naudojimą po to, kai sužinojo, kad gali būti paduotas ar yra paduotas prašymas teismui dėl registracijos panaikinimo.

Autoriaus nuomone, aukščiau išdėstytos nuostatos dalis, konkrečiai, kad neturi būti atsižvelgiama „nė viena iš šių aplinkybių“, yra klaidinanti ta apimtimi, kiek suteikia išvardintoms

²¹⁸ 2007-02-09 OHIM Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje Nr. R-925/2006-02 *Brooks Sports Inc. v Addiction Limited*, para 24.

²¹⁹ 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-334/01 *MFE Marienfede GmbH v OHIM*, para 40.

²²⁰ 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-203/02 *The Sunrider Corp. v OHIM*, para 45, 48.

²²¹ Pavyzdžiui, 2007-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1785C) byloje *Perrin & Nessin Limited v SAS Group, Inc.*, para 25; 2009-01-14 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1077934 byloje *C & A Mode KG v Telefonica O2 Germany GmbH & Co. OHG*, para II, 1.

aplinkyb ms savarankišk reikšm . Šiuo aspektu autor pritaria OHIM vienoje byloje²²² išd stytai pozicijai, jog min tos aplinkyb s yra kumuliacin s. Tai reiškia, jog nagrin jamos nuostatos taikymui tur t b ti nustatyta kiekviena iš min t aplinkybi , taigi, ši aplinkybi visuma. Tokia išvada išplaukia ir lingvistikai aiškinant Direktyvos 12 straipsnio 1 dalyje tvirtint formulot – šioje normoje aptariamos aplinkyb s yra išd stytos viename sakinyje, tokiu b du aptariamoms aplinkyb ms akivaizdžiai nesuteikiant savarankiškos reikšm s. Be to, ir paties Preki ženkl statyme²²³ yra referuojama 47 straipsnio 6 dalyje „numatyt atvej“, kas suponuoja išvad , jog tai yra vienas, o ne keli atskiri atvejai.

Matyti, jog statym leid jas aptariamoje Preki ženkl statymo nuostatoje tvirtino konkre i priemon kovai su galimu preki ženkl savinink nes žiningumu, konkre iai – atveju, kai preki ženklo savininkas pradeda naudoti preki ženkl tik tada, kai sužino, kad gali b ti paduotas ar yra paduotas prašymas teismui d l preki ženklo registracijos panaikinimo. Vis d lto rekomenduotina, kad ir suinteresuotas asmuo, planuojantis prašyti panaikinti ženklo registracij d l preki ženklo nenaudojimo, imt si aktyvi veiksmai, siekdamas sukliudyti preki ženklo savininkui nes žiningai pasinaudoti Preki ženkl statymo 47 straipsnio 5 dalyje tvirtinta išimtimi. Vertas d mesio teis s moksle²²⁴ pateiktas pasi lymas, jog dar prieš pateikdamas prašym d l preki ženklo registracijos panaikinimo, suinteresuotas asmuo iš anksto kreipt si preki ženklo savinink su paklausimu d l preki ženklo naudojimo. Tokiu atveju, net jeigu preki ženklo savininkas iš karto po to prad t naudoti preki ženkl , tai neb t pagrindas atmesti prašym d l preki ženklo registracijos panaikinimo. Pažym tina, jog, remiantis OHIM praktika²²⁵, rodin jimo, jog preki ženklo savininkas žinojo apie tai, kad gali b ti paduotas ar yra paduotas prašymas teismui d l preki ženklo registracijos panaikinimo, našta tenka asmeniui, prašan iam panaikinti preki ženklo registracij .

domi teis s moksle išreikšta nuomon , jog aukš iau aptarta išimtis yra perteklin ir tod l nereikalinga²²⁶. Konkre iai, užsienio autoriai teigia, jog preki ženklo naudojimas aukš iau aptartomis aplinkyb mis gal t b ti paneigtas pasitelkiant preki ženklo naudojimo iš tkr j kriterij . Atsakant min t pozicij , šio darbo autor mano, jog dabartinis teisinis reguliavimas yra pagr stas ir reikalingas. Konkre iai, min t aplinkybi išvardijimas statyminiu lygmeniu „neša“

²²² 2007-05-11 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje R-1289/2006-02 *Esaress Holding Ltd. v Acxiom Corporation*, para 17.

²²³ 2000-10-10 Lietuvos Respublikos preki ženkl statymo 47 straipsnio 5 dalis // Valstyb s žinios. 2000. Nr. 92-2844.

²²⁴ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 884.

²²⁵ Pavyzdžiui, žr. 2006-05-19 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimo (Ref. Nr. 1073C000686196/1) byloje *Arild O. Gautestad v Nokia Corporation*, para 20.

²²⁶ D. Kitchin, J. Mellor. The trade marks act 1994 Text and commentary. – Sweet & Maxwell, 1995. P. 26/64.

tikslumo tiek preki ženklo savininkams, tiek ir suinteresuotiems asmenims, taip pat sudaro galimybes abiem šalims atitinkamai planuoti savo veiksmus.

Taigi, bendra taisyklė yra ta, kad preki ženklo registracija gali būti panaikinta tik po nepertraukiamo penkerių metų preki ženklo nenaudojimo laikotarpio. Tai jokiu būdu nereiškia, jog preki ženklo savininkas turi rodyti, jog preki ženklas buvo naudojamas ištis penkerių metų laikotarpis - preki ženklo naudojimas atitinkamo laikotarpio dalis yra pakankamas, kad būtų išvengta sankcijų dėl preki ženklo nenaudojimo.

2.6. Preki ženklo naudojimo apimtis

Preki ženklo statymas *expressis verbis* ne tvirtina kiekybinio ar kito jį atitinkančio reikalavimo preki ženklo naudojimui. Vis dėlto tai nereiškia, kad preki ženklo naudojimui nereikalingas preki ženklo naudojimo apimties reikalavimas. Preki ženklo savininko pareiga naudoti registruotą preki ženklo tam tikra apimtimi yra neabejotinai tvirtinta PIT bei ETT praktikoje²²⁷.

Kaip jau buvo minėta, OHIM laikosi pozicijos²²⁸, kad preki ženklo naudojimo apimtį nustatymas bei vertinimas turėtų būti priskiriami prie sudėtingiausių preki ženklo naudojimo vertinimo aspektų. Autoriaus nuomone, taip yra todėl, kad preki ženklo naudojimo apimtį vertinimas, palyginus su kitais preki ženklo naudojimui keliamais reikalavimais, reikalauja daugiausiai kompleksinio preki ženklo naudojimo rodymų vertinimo. Manytina, jog būtina išsiaiškinti šios priežasties vertinant preki ženklo naudojimo apimtį yra plačiausiai taikomas preki ženklo naudojimo iš tikrųjų kriterijus.

Teismų praktika nepateikia aiškaus apibrėžimo, kas reiškia preki ženklo naudojimo apimtį, ir kokia ji turėtų būti. Štai sprendime, priimtame *Vitafruit II* byloje²²⁹, ETT pažymi, jog preki ženklo naudojimas yra kiekybiškai pakankamas tada, kai yra išlaikoma ar sukuriama rinkos dalis preki ženklo saugomoms prekėms ar paslaugoms. Panašiai užuomina aukščiau pateiktame klausimų atsakymuose pateikiama ir OHIM gairės²³⁰: preki ženklas turi būti naudojamas tokia apimtimi, jog tai būtų pakankamas preki ženklo savininko rimtą ketinimą gyti komercinę poziciją atitinkamoje

²²⁷ D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob. Kerly's law on trade marks and trade names. Sweet & Maxwell, 2005. P. 291.

²²⁸ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 13.

²²⁹ 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 *The Sunrider Copr v OHIM*, para 70.

²³⁰ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 17.

rinkoje patvirtinimas. Kaip jau aptar me šio magistro baigiamojo darbo pradžioje, preki ženklo savininko ketinimai tur t b ti vertinami objektyviai, remiantis komerciniais standartais. Vertinant aukš iau išd stytus ETT bei OHIM preki ženklo naudojimo apimties apibr žimus, galima pasteb ti, jog ETT, palyginus su OHIM, kelia aukštesnius reikalavimus preki ženklo naudojimo apim iai. Konkre iai, ETT reikalauja preki ženklu pažym t preki rinkos suk rimo arba išlaikymo, tuo tarpu OHIM teigia, jog rimtos pastangos pasiekti tokius tikslus yra pakankamos. Tenka pripažinti, jog praktikoje žvelgti rib tarp ši s vok b t pakankamai sud tinga. Visgi autor yra linkusi sutikti su ne tokia griežta OHIM pozicija – ne visi preki ženkilai yra vienodai s kmingi ir gali per penkeri met laikotarp pademonstruoti aiškios preki ženklu pažym t preki rinkos suk rim .

Sprendime, priimtame *Vitafruit I* byloje²³¹, PIT išaiškino, jog kalbant apie preki ženklo naudojimo apimt , pirmiausia reikia atsižvelgti, viena vertus, bendr komercin preki ženklo naudojimo apimt ir, kita vertus, - laikotarpio, per kur preki ženklas buvo naudojamas, trukm bei naudojimo dažnum . Pla iau aptarsime, k reiškia šios preki ženklo naudojimo apimties vertinimui svarbios aplinkyb s.

Bendra komercin preki ženklo naudojimo apimtis, apibendrintai kalbant, reiškia naudojant preki ženkli pasiekt apyvart ir parduot preki kiek . Kaip pažymi OHIM savo praktikoje²³², preki ženklo naudojimas iš tikr j reiškia preki ženklo naudojim prekyboje, kas s lygoja preki pardavimus ir apyvart . Vis d lto svarbu nepamiršti, jog preki ženklu pažym t preki pardavimai n ra vienintelis preki ženklo naudojimo b das. Kaip jau aptar me šio magistro baigiamojo darbo 2.3 skyriuje, preki ženklo naudojimas reklamoje gali b ti pakankamas tam, kad b t konstatuotas preki ženklo naudojimas iš tikr j . Štai, pavyzdžiui, OHIM vienoje byloje²³³ konstatavo, jog konkre iu atveju preki ženklo naudojimas reklamoje reišk preki ženklo naudojim iš tikr j , nepaisant to, kad nebuvo pateikta joki s skait , rodan i preki pardavimus. D l ši priežas i , kalbant apie preki ženklo naudojimo komercin apimt , reik t tur ti galvoje, kad šis terminas lygiai taip pat gal t reikšti išleistas l šas preki reklamai, investicijas preki katalogus ir pan.

Nagrin jant tai, ar gali b ti nustatytas konkretus kiekybinis reikalavimas preki ženklo naudojimui, galima pažym ti, jog PIT bei ETT praktika šiuo klausimu yra prieštaringa. Štai

²³¹ 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-203/02 *The Sunrider Corp. v OHIM*, para 41.

²³² Pavyzdžiui, žr. 2008-11-19 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1102526 byloje *Kraft Foods Belgium, S.A. v REWE Zentral AG*, para II, 1; arba 2008-09-26 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B981490 byloje *Sanofi Aventis, societe anonyme v Grindeks, akciju saviedriba*, para II, 1, (a).

²³³ 2007-07-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1756C) byloje *Toms Gruppen A/S v 20 Willow Road Penylan Industrial*, para 21.

sprendime, priimtame *Hiwatt* byloje²³⁴, PIT reikalauja, kad preki ženklų naudojimas būtų nuolatinis (angl. *consistent over time*), tuo tarpu sprendime, priimtame *Ansul* byloje²³⁵, ETT nebenurodo jokio kiekybinio kriterijaus, pažymėdamas, kad preki ženklų naudojimo apimtis privalo būti vertinama atsižvelgiant kiekvieną sektorių atskirai. Teismo nuomone, preki ženklų naudojimas neprivalo būti kiekybiškai didelis (angl. *quantitatively significant*) tam, kad būtų laikomas naudojimu, užtikrinančiu preki ženklų pažymtų preki rinkos dalies tam tikrame ekonomikos sektoriuje sukrimą ar rinkos dalies išlaikymą, jeigu toks ženklų naudojimas yra iš tikrųjų. Minutame sprendime taip pat pažymima, kad preki ženklas negali būti laikomas naudojamu iš tikrųjų, jeigu preki ženklų naudojimas apsiriboja simboliniu ženklų naudojimu, reiškiančiu, kad preki ženklas naudojamas tik tam, kad būtų išsaugota preki ženklų registracija ir suteikiamos teisės.

Abejoniškas dėl preki ženklų naudojimo apimties keliamo kiekybinio reikalavimo ribos galutinai išsklaidytos ETT sprendime, priimtame *La Mer* byloje²³⁶. Minutame sprendime teismas vienareikšmiškai nurodė, jog net minimalus ir kiekybiškai nedidelis naudojimas gali būti preki ženklų naudojimas iš tikrųjų, jeigu jis yra pateisinamas atitinkame sektoriuje preki ženklų apsaugotą preki rinkos sukrimą ar išlaikymo tikslais. Aptariamame sprendime ETT taip pat pažymėjo, jog ne manoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinkta nustatant, ar preki ženklas naudojamas iš tikrųjų, todėl *de minimis* taisyklė negali būti nustatyta. Dar daugiau, net ir vieno kliento, kuris importuoja prekes, kurioms ženklas yra registruotas, vykdomas preki ženklų naudojimas gali būti pakankamas preki ženklų naudojimui iš tikrųjų pademonstruoti, jeigu preki ženklų savininkas turi sąžiningą, komercinį vykdomo importo pateisinimą.

PIT bei ETT savo praktikoje²³⁷ taip pat pažymi, jog naudojant preki ženklą pasiekta apyvarta ir parduotų preki kiekis negali būti vertinami absoliučiai, bet privalo būti vertinami atsižvelgiant kitus susijusius veiksnius, tokius kaip prekybos apimtis, gamybos ar platinimo pajamos ar monetas, naudojančios ženklą, diversifikacijos laipsnis, bei vertinami preki bei paslaugų pobūdžio rinkoje. ETT pabrėžia, jog, svarstant santykį tarp ženklų pažymtų preki pardavimų bei preki ženklų savininko metinės apyvartos, reikia atkreipti dėmesį, kad skiriasi monėto vykdomo veiklotoje pačioje rinkoje diversifikacijos lygis. Monėto gali būti ekonomiškai ir

²³⁴ 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 *Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM*, para 36.

²³⁵ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 31, 39.

²³⁶ 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 *La Mer Technology, Inc. v OHIM*, para 22, 24, 25.

²³⁷ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 39; 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-334/01 *MFE Marienfedede GmbH v OHIM*, para 36.

objektyviai naudinga platinti prekės ar prekes net jeigu ši prekė dalis monės apyvartoje yra minimali.

Kalbant apie reikalavimą atsižvelgti į prekės bei paslaugų pobūdį rinkoje, galima teigti, jog prekės ženklo naudojimo reikalavimo kontekste vienas svarbiausių aspektas yra ir tai, ar prekės, kurioms yra registruotos prekės ženklas, yra priskiriamos prie esminių, būtinų ir plačiai vartojamų prekių, ar prie prabangos prekių. Generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer, pateikdamas nuomonę *Ansul* byloje²³⁸, taip pat atkreipia dėmesį, kad prekės ženklo naudojimo reikalavimas nėra analogiškas riboto platinimo prabangos prekių bei masinio vartojimo prekių. Šiuo klausimu yra pasisakyti ir PIT sprendime, priimtame *Marienfede* byloje²³⁹, kuriame pažymėjo, kad vidutinės arba mažos kainos prekės mažą apyvartą ir pardavimai, absoliučiai kalbant, gali patvirtinti išvadą, jog vertinamo prekės ženklo naudojimas nėra iš tikrųjų. Tokia pozicija grindžiama tuo, jog mažos bei vidutinės kainos prekės yra paprastai parduodamos dideliais apimtimis.

Verta pažymėti, jog aukščiau aptarta aplinkybė dėl prekės ženklo pažymėti prekės pobūdžio buvo gana dažnai remtasi šio darbo autorės analizuotoje PIT, ETT bei OHIM praktikoje. Štai net keliose OHIM nagrinėtose bylose²⁴⁰ konstatuota, kad kiek daugiau nei tikstantio vienetų ultra premium degtinų butelių pardavimas yra pakankamas tam, kad būtų užtikrintas ši prekės rinkos dalies sukūrimas. Minėtose bylose OHIM savo išvadą *inter alia* grindė prekės ženklo savininko paaiškinimais apie ultra premium degtinų rinkos ypatybes ir silyginai mažą šių prekių paklausą rinkoje. Šiuo aspektu domus ir PIT sprendimas, priimtas *Boston* byloje²⁴¹, kuriame tik keturi prekės pardavimas, atsižvelgiant siaurą parduotų prekių rinką bei aukštą kainą, pripažintas prekės ženklo naudojimu iš tikrųjų. Priešingai, *Sonia Rykiel* byloje²⁴² PIT, *inter alia* remdamasis tuo, kad nagrinėjamos prekės yra kasdienio vartojimo bei tuo, kad jų kaina yra silyginai žema, pripažino, kad 85 vienetų apatiniai drabužiai pardavimas nėra prekės ženklo naudojimas iš tikrųjų.

Kita aplinkybė, kuri turi būti atsižvelgta vertinant prekės ženklo naudojimo apimtį laikotarpiu, per kurį prekės ženklas buvo naudojamas, trukmę bei naudojimo dažnumą. Kaip jau buvo minėta aptariant prekės ženklo naudojimo laikotarpį, nėra reikalaujama, jog prekės ženklas

²³⁸ 2002-07-02 Generalinio advokato nuomonė byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV*, para 57.

²³⁹ 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-334/01 *MFE Marienfede GmbH v OHIM*, para 61.

²⁴⁰ 2007-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1575C) byloje *Bassan El-Khechen v Heavy Water International A/S*, para 27; 2007-05-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1546C) byloje *Nordic Spirits Limited v Heavy Water International A/S*, para 25.

²⁴¹ 2008-09-10 PIT sprendimas byloje Nr. T-325/06 *Boston Scientific Ltd v OHIM*, para 48, 51.

²⁴² 2008-04-30 PIT sprendimas byloje Nr. T-131/06 *Sonia Rykiel création et diffusion de modèles v OHIM*, para 52, 54, 58.

b t naudojamas nuolat. Kaip skambiai pažymjo OHIM vienoje byloje²⁴³, nėra reikalaujama, jog preki ženklas b t naudojamas kiekvien savaitės dien penkerius metus iš eilės. PIT bei ETT savo praktikoje²⁴⁴ laikosi pozicijos, jog preki ženklo naudojimas atitinkamo laikotarpio dal yra pakankamas, kad b t išvengt sankcij dėl preki ženklo nenaudojimo. Šiuo aspektu OHIM gairės²⁴⁵ pažymima, jog yra pakankama, kad ženklas b t naudojamas pačioje atitinkamo laikotarpio pradžioje arba tokio laikotarpio pabaigoje, jeigu tik preki ženklas yra naudojamas iš tikrųjų.

PIT bei ETT praktikoje nėra pateikiamas baigtinis sąrašas aplinkybių, kurias turi būti atsižvelgiama vertinant preki ženklo naudojimo apimtį. Priešingai, PIT sprendime, priimtame *Marienfede* byloje²⁴⁶, pažymima, jog santykis tarp pareiškėjo bendros apyvartos ir preki ženklo pažymt preki pardavimų, vertinant atskirai nuo kitų aplinkybių, turi tik labai mažą rodiklį, ir todėl nėra lemiantis sprendžiant, ar preki ženklo naudojimas buvo iš tikrųjų. Tai reiškia, jog vertinant preki ženklo naudojimo apimtį, kaip ir kitus preki ženklo naudojimui keliamus reikalavimus, privalo būti atsižvelgta visus faktus bei aplinkybes, turinčius reikšmę nustatant, ar komercinis ženklo naudojimas rinkoje yra tikras, konkrečiai, ar toks naudojimas užtikrina preki ženklo pažymt preki rinkos dalies tam tikrame ekonomikos sektoriuje sukurtą ar rinkos dalies išlaikymą²⁴⁷.

Kitas svarbus aspektas pažymimas PIT ir ETT praktikoje yra būtinyb atsižvelgti vertinamą kriterijų tarpusavio priklausomybę. *Marienfede* byloje²⁴⁸ PIT paaiškina, kad nedidelis naudojamo preki ženklo pasiekta prekybos apimtis gali būti kompensuojama dideliu preki ženklo naudojimo intensyvumu ar dažnumu, ir atvirkščiai. Todėl, kaip pažymi ETT sprendime, priimtame *Vitafruit II* byloje²⁴⁹, teismai, priimdami sprendimus dviejose skirtingose bylose, gali skirtingai vertinti jiems nurodytą preki ženklo naudojimą, net jeigu dėl tokio ženklo naudojimo buvo pasiekta panaši apyvarta.

Verta aptarti, kokiais konkrečiais rodymais gali būti rodyta preki ženklo naudojimo apimtis. Galima pasiremti 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2868/95 skirtu

²⁴³ 2006-05-10 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimo (Ref. Nr. 1070C000334979/1) byloje *Brooks Sports Inc v Addiction Limited*; para 24.

²⁴⁴ Pavyzdžiui, žr. 2004-07-08 PIT sprendimas byloje Nr. T-334/01 *MFE Marienfede GmbH v OHIM*, para 40.

²⁴⁵ OHIM gairės dėl procedūros (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 18.

²⁴⁶ 2004-07-08 PIT sprendimas byloje Nr. T-334/01 *MFE Marienfede GmbH v OHIM*, para 50.

²⁴⁷ 2003-03-11 ETT sprendimas byloje Nr. C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, para 38.

²⁴⁸ 2004-07-08 PIT sprendimas byloje Nr. T-334/01 *MFE Marienfede GmbH v OHIM*, para 36.

²⁴⁹ 2006-05-11 ETT sprendimas byloje Nr. C-416/04 *The Sunrider Corp. v OHIM*, para 77.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 40-94 d 1 Bendrijos preki ženklo gyvendinimui²⁵⁰, kuriame pateikiamas pavyzdinis preki ženklo naudojimo rodym s rašas: pakuot s, etiket s, kain s rašai, katalogai, s skaitos, fotografijos ir kt. Šiuo klausimu verta pritarti OHIM vienoje byloje²⁵¹ išd stytai pozicijai, jog s skaitos yra tinkamiausias preki ženklo naudojimo apimties rodymas. OHIM nuomone, taip yra todėl, kad s skaitos yra tiesioginiai parduot preki /paslaug rodymai, ir todėl rodo efektyvios preki ar paslaug rinkos egzistavim . Tačiau, kaip pažymi OHIM vienoje byloje²⁵², nors ir yra tinkama vertinti skirtingus rodymus atskirai, išvada dėl preki ženklo naudojimo rodymo turi būti priimta vertinant visus rodymus bendrai (angl. *as a whole*). Gali būti, jog atskirai vertinami rodymai ne rodo preki ženklo naudojimo iš tikr j , tačiau tok preki ženklo naudojim gali rodyti vertinami visi kartu.

Apibendrinant – preki ženklas turi būti naudojamas tokia apimtimi, kad būtų išlaikoma ar sukuriama rinkos dalis preki ženklų saugomoms prek ms ar paslaugoms. Kiekybin preki ženklo naudojimo riba *a priori* nustatyta būti negali.

²⁵⁰ 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95 skirto Tarybos reglamento (EB) Nr. 40-94 d 1 Bendrijos preki ženklo gyvendinimui [1995] OL L 303, 22 taisykl s 4 punktas.

²⁵¹ 2007-09-17 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1186C) byloje *Boeing Management Company v Schneider Italia S.p.a.*, para 27.

²⁵² 2007-07-20 OHIM Ketvirtosios Apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R-254/2006-04 *Trumpf-Blusen-Kleider Walter Girgner GmbH & Co. KG v Viacom International Inc.*, para 25.

3. PRIEŽASTYS, PATEISINAN IOS PREKI ŽENKLO NENAUDOJIM

Preki ženklo savininkas, statymo numatyta tvarka nenaudojantis registruoto preki ženklo, turi teisę remtis Preki ženklo statymo 47 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtimi. Konkrečiai, preki ženklo savininkas preki ženklo nenaudojimą gali pateisinti rimtomis priežastimis, pavyzdžiui, importo suvaržymu ar kitomis nuo ženklo savininko valios nepriklausančiomis aplinkybėmis. Kaip matyti, Preki ženklo statymas nepateikia baigtinio preki ženklo nenaudojimą pateisinanios priežasties sąrašo. Tokia statymo leidimo pozicija visiškai suprantama – akivaizdu, kad nėra manoma iš anksto nustatyti visų preki ženklo naudojimą galinčių sutrukdyti priežastis, todėl nėra pagrindo iš anksto nepagrįstai susiaurinti tokių priežastis sąrašą.

domu pastebėti, jog nagrinėjama Preki ženklo statyme tvirtinta formulė atspindi tiek TRIPS sutartyje²⁵³, tiek ir Direktyvoje²⁵⁴ tvirtintus reikalavimus: TRIPS sutartyje yra numatytas aplinkybių nepriklausomumo nuo preki ženklo savininko valios kriterijus, tuo tarpu Direktyvoje reikalaujama, kad preki ženklo nenaudojimo priežastys būtų tinkamos (angl. *proper reasons for non-use*). Lingvistikai aiškinant aukščiau išdėstytą Preki ženklo statymo nuostatą, reguliuojančią preki ženklo nenaudojimą pateisinanias priežastis, darytina išvada, jog rimti priežastis kriterijus, kuris laikytinas Direktyvoje tvirtintą „tinkamą priežastis“ atitikmuo, apima TRIPS sutartyje tvirtintą reikalavimą, jog aplinkybės būtų nepriklausančios nuo preki ženklo savininko valios.

Analogiška išvada išplaukia ir iš ETT sprendimo *Armin Haupl* byloje²⁵⁵, kuriame teismas, aiškindamas Direktyvos 12 straipsnio 1 dalį, konstatavo, jog tinkamos priežastys pateisinanios preki ženklo nenaudojimą yra tiesiogiai su preki ženklu susijusios kliūtys, dėl kurių ženklo naudojimas tampa ne manomas arba nepriimtinas, ir kurios nepriklauso nuo preki ženklo savininko valios. Kitaip tariant, preki ženklo nenaudojimą pateisinanios priežastys taikymui būtinas visų trijų žemiau išvardintų aplinkybių visetas:

- i) aplinkybės yra tiesiogiai susijusios su preki ženklu;
- ii) dėl aplinkybių egzistavimo preki ženklo naudojimas tampa ne manomas arba nepriimtinas;

²⁵³ Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (IC priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos steigimo), 19 straipsnio 1 dalis // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620.

²⁵⁴ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių statymams, susijusiems su preki ženklu, suderinti [1989] OL, L40, 10 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis.

²⁵⁵ 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 *Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG*, para 55.

iii) aplinkyb s nepriklauso nuo preki ženklo savininko valios.

Plaiau panagrin sime kiekvien iš ši aplinkybi atskirai.

3.1. Tiesiogiai su preki ženklu susijusios aplinkyb s

Pirmasis ETT *Armin Haupl* byloje²⁵⁶ suformuluotas reikalavimas preki ženklo nenaudojim pateisinan i aplinkybi taikymui – aplinkyb s privalo b ti tiesiogiai susijusios su preki ženklu. Min toje byloje, kurioje preki ženklo nenaudojim buvo bandoma pateisinti biurokratin mis kli timis, teismas paaiškino, jog nepakanka, kad „biurokratin s kli tys“ nepriklausyt nuo preki ženklo savininko valios, nes šios kli tys, be kita ko, turi b ti tiesiogiai susijusios su preki ženklu taip, kad jo naudojimas priklausyt nuo s kmingos atitinkam administracini veism pabaigos. Atitinkamai, aptariamoje byloje teismas nusprend , jog prekybos centr , kuriuose preki ženklo savininkas ketino platinti preki ženklu pažym tas prekes, atidarymo atid jimas d l v lavimo išduoti leidimus eksploatacijai n ra tiesiogiai su preki ženklu susijusi aplinkyb . Šiuo klausimu generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer aptariamoje byloje pasisak , jog tiesiogin mis priešastimis gal t b ti visuomen s sveikatos apsaugos institucijos leidimo maisto produktams, parduodamiems su preki ženklu, išdavimo, arba, vaist atveju, kompetentingos nacionalin s sveikatos apsaugos institucijos leidimo atid jimas²⁵⁷.

Iš aukš iau pateikto pavyzdžio matyti, jog teismas laikosi gana griežtos pozicijos, kas suponuoja prielaid , jog per daug nuo preki ženklo naudojimo nutolusios aplinkyb s gali netenkinti tiesioginio ryšio su preki ženklu kriterijaus, ir tokiu b du užkirsti keli preki ženklo nenaudojim pateisinan i aplinkybi taikymui.

3.2. Ne manomas arba nepriimtinas preki ženklo naudojimas

Kita aplinkyb , kuri tur t rodyti preki ženklo savininkas, siekdamas pateisinti preki ženklo nenaudojim , yra ta, kad preki ženklo naudojimas tapo ne manomas arba nepriimtinas. ETT sprendime, priimtame *Armin Haupl* byloje²⁵⁸, paaiškina, jog Direktyvos 12 straipsnio 1 daliai prieštaraut tai, jei tinkamos priešastys, pateisinan ios preki ženklo nenaudojim , b t aiškinamos per pla iai, konkre iai, jei bet kokios kli ties, kad ir kokia nedidel ji b t , su s lyga, kad ji nepriklauso nuo preki ženklo savininko valios, pakakt pateisinti preki ženklo nenaudojim .

²⁵⁶ 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 *Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG*, para 52.

²⁵⁷ 2006-05-10 Generalinio advokato nuomon byloje Nr. C-246/05 *Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG*, para 79.

²⁵⁸ 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 *Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG*, para 51.

Kitaip tariant, ne kiekviena nuo prekės ženklo savininko nepriklausanti priežastis gali pateisinti prekės ženklo nenaudojimą, bet tik tokia, kuri yra tiesiogiai susijusi su prekės ženklo naudojimu taip, kad prekės ženklo naudojimas tampa ne manomas arba nepriimtinas.

Siekdamas rodyti ne manomum ar nepriimtinum naudoti prekės ženklą, prekės ženklo savininkas, abstraktiai kalbant, turi rodyti, jog jis būtų naudojęs prekės ženklą, jeigu nebūtų vykusios tam tikros aplinkybės. Kitaip tariant, prekės ženklo nenaudojimas turi būti tiesioginai tokioms aplinkybėms egzistavimo pasekmė. Vien tik tokioms aplinkybėms vykimo galimybė paprastai neturi būti pakankama konstatuoti prekės ženklo naudojimo ne manomum ar nepriimtinum. Tokia išvada išplaukia iš OHIM sprendimo vienoje byloje²⁵⁹, kurioje prekės ženklo savininkas prekės ženklo nenaudojimą teisingai jam priklausanio prekės ženklo registracijos galiojimo vykstaniais teisiniais ginčais. Konkrečiai, prekės ženklo savininkas teigė, jog jis vengė naudoti prekės ženklą remdamasis tuo, kad jam priklausanio prekės ženklo naudojimas galėjo būti neteisingas. Atsakydama tokiam prekės ženklo savininko argumentui, OHIM pabrėžė skirtumą tarp rizikos bei faktiško negalėjimo kažką daryti. Kitaip tariant, vien rizika, jog prekės ženklo naudojimas gali tapti ne manomas ar nepriimtinas, paprastai neturi būti prilyginama tokioms aplinkybėms egzistavimui.

Reikia pripažinti, kad šiek tiek neaiškumo neša ETT suformuluota nepriimtino prekės ženklo naudojimo samprata. Sprendžiant iš ETT sprendimo, priimto *Armin Haupl* byloje²⁶⁰, prekės ženklo naudojimo nepriimtumas turi būti siejamas su netinkamomis prekės ženklo naudojimo sąlygomis. Min tame sprendime nepriimtino prekės ženklo naudojimo pavyzdžiu pateikiama situacija, kuomet prekės ženklo savininkas būtų priverstas prekiauti savo prekėmis konkurentų prekybos vietose. Min tame sprendime ETT paaiškina, jog tokiais atvejais neatrodo pagrįsta iš prekės ženklo savininko reikalauti pakeisti savo monos strategiją tam, kad šio prekės ženklo naudojimas vis dėlto būtų manomas. Verta pritarti teisės moksle išreikštai nuomonei, jog iš ETT pateikto pavyzdžio galima spręsti, jog prekės ženklo naudojimo nepriimtino sąvoka bus aiškinama siaurai²⁶¹.

²⁵⁹ 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje *China White Limited v Caverhill Finance SA*, para 39.

²⁶⁰ 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 *Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG*, para 53.

²⁶¹ C. Kletzer, M. Nemetz. The date of completion of the trade mark registration procedure and proper reasons for non-use// *Journal of Intellectual Property law & practise* Nr. 11, 2007

3.3. Nuo preki ženklo savininko valios nepriklausanios aplinkybės

Aplinkybi nepriklausomumo nuo preki ženklo savininko valios kriterijaus ištakos yra TRIPS sutartyje. Tačiau, kaip jau buvo minėta, nors Direktyvoje nėra *expressis verbis* tvirtinto reikalavimo, jog aplinkybės privalo nepriklausyti nuo preki ženklo savininko valios, PIT bei ETT savo jurisprudencijoje²⁶² yra pripažinę, jog šis kriterijus yra būtina sąlyga preki ženklo nenaudojimui pateisinti.

TRIPS sutartyje²⁶³ yra *expressis verbis* tvirtinti nuo preki ženklo savininko nepriklausanios aplinkybės pavyzdžiai: importo suvaržymai bei kiti vyriausybiės apribojimai. Importo suvaržymas kaip rimta preki ženklo nenaudojimo priežastis vardinama ir Preki ženklų statymo 47 straipsnio 2 dalyje. Klasikiniais nuo preki ženklo savininko nepriklausanios aplinkybės pavyzdžiais galėtų būti valstybiškas monopolis ar draudimas parduoti tam tikras prekes dėl sveikatos ar nacionalinės gynybos priežasčių, taip pat administracinės procedūros, kurias turi vykdyti preki ženklo savininkas prieš pradamas tiekti prekes rinkai²⁶⁴. Vis dėlto biurokratinės kliūtys ir kiti iš valstybiškos kylančios apribojimai nėra vienintelės nuo preki ženklo savininko nepriklausanios priežastys – tokios aplinkybės gali atsirasti ir dėl privačių subjektų veiksmų²⁶⁵. Tokių veiksmų pavyzdžiu teisės moksle pateikiamas atvejis, kai preki ženklo savininkas ne kartą kreipėsi dėl dalyvavimo Formulės 1 varžybose, tačiau negavo leidimo, suteikiančio teisę jose dalyvauti²⁶⁶. Kai kurie autoriai preki ženklo nenaudojimą pateisina ir priežasčių pavyzdžiu pateikia ir tam tikrą medžiagų neprieinamumą arba netgi preki ženklo savininko ligą²⁶⁷. Visgi abejotina, ar pastarosios priežastys, net ir pripažinus jas nepriklausančiomis nuo preki ženklo savininko valios, pateiktas kitas, aukščiau aptartus reikalavimus, keliamus preki ženklo nenaudojimą pateisinančioms aplinkybėms.

Savaime suprantama, *force majeure* aplinkybės taip pat yra laikomos nuo preki ženklo savininko nepriklausančiomis aplinkybėmis. OHIM vienoje byloje²⁶⁸ paaiškina, jog *force majeure*

²⁶² Pavyzdžiui, žr. 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 *Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG*, para 48-50; arba 2003-07-09 PIT sprendimas byloje Nr. T-156/01 *Laboratorios RTB, SL v OHIM*, para 41.

²⁶³ Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (IC priedas prie 1994-04-15 Sutarties dėl Pasaulio prekybos organizacijos steigimo), 19 straipsnio 1 dalis // Valstybiškas žinios. 2001. Nr. 46-1620.

²⁶⁴ 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje *China White Limited v Caverhill Finance SA*, para 36.

²⁶⁵ L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004. P. 894.

²⁶⁶ Ten pat.

²⁶⁷ C. Colston, K. Middleton. Modern Intellectual Property Law. – Cavendish Publishing Limited, 2005. P. 598.

²⁶⁸ 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje *China White Limited v Caverhill Finance SA*, para 37.

aplinkybomis galėtų būti žemės drebjimai, epidemijos, blokados, karai, sabotazas ir kitos aplinkybės, sutrukdžiusios prast prekių ženklo savininko monsvėkl.

Aplinkybės, susijusios su prekių ženklo savininko verslo patiriamais ekonominiais sunkumais, paprastai nelaikomos nuo prekių ženklo savininko valios nepriklausaniomis aplinkybėmis. Tokios pozicijos laikosi ir PIT sprendime, priimtame *RTB* byloje²⁶⁹, pažymdamas, kad tinkamos prekių ženklo nenaudojimo priežastys neturėtų būti siejamos su prekių ženklo savininko patiriamais komerciniais sunkumais. Atitinkamai, tokios aplinkybės kaip monsvėkl bankrotas, ekonominė recesija, veiklos sustabdymas, nemokumas ir pan. OHIM praktikoje²⁷⁰ taip pat nebuvo laikomos tinkamomis prekių ženklo nenaudojimo priežastimis. Šiuo aspektu OHIM vienoje byloje²⁷¹ paaiškino, jog minėtos aplinkybės sudaro natūrali vykdomo verslo dalį.

domus teisės moksle pateikiamas Vokietijos teismų praktikos pavyzdys – prekių ženklo savininkas prekių ženklo nenaudojimo teisinio sutarties nuostatomis, kuriomis prekių ženklo savininkassipareigojo naudoti ženklą tik tam tikriems produktams. Kaip ir buvo galima tikėtis, teismas minėtu atveju nemanė, jog tarp šalių sudaryta sutartis yra pakankama priežastis prekių ženklo nenaudojimui pateisinti²⁷².

Apibendrinant, nuo prekių ženklo savininko valios nepriklausanios aplinkybės paprastai yra laikomos išorinėmis aplinkybėmis, kurios nėra susijusios su atitinkama mone bei tokios monsvėkl patiriamais ekonominiais sunkumais.

3.4. Priežastis, pateisinančios prekių ženklo nenaudojimą, taikymo ypatumai

Analizuojant prekių ženklo nenaudojimo pateisinančias aplinkybes, būtina aptarti keletą praktinių minėto instituto taikymo neiškūmų. Konkrečiai, kyla klausimas, ar prekių ženklo naudojimui trukdžiusios aplinkybės privalo egzistuoti ištis penkeri metų laikotarpį. Taip pat lieka neiškū, kaip apskritai turėtų būti skaičiuojamas ir vertinamas laikotarpis, kurio metu prekių ženklo savininkas nenaudojo jam priklausantio prekių ženklo.

²⁶⁹ 2003-07-09 PIT sprendimas byloje Nr. T-156/01 *Laboratorios RTB, SL v OHIM*, para 41.

²⁷⁰ Pavyzdžiui, žr. 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje *China White Limited v Caverhill Finance SA*, para 38; arba 2005-04-19 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 837C0000626689/1) byloje *Televisa S.A. de C.V. v Harro E. Schulze*, para 26.

²⁷¹ 2005-04-19 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 837C0000626689/1) byloje *Televisa S.A. de C.V. v Harro E. Schulze*, para 26.

²⁷² R. Rayle. The trend towards enhancing trademark owner's rights – a comparative study of U.S. and German trademark law// *Journal of intellectual property law* Nr. 2, 2000. P. 269-270.

D 1 pirmojo klausimo, autor s manymu, verta pritarti OHIM gair se²⁷³ išreikštai nuomonei, jog preki ženkl o naudojimui trukdan ios aplinkyb s neb tinai privalo egzistuoti ištis penkeri met laikotarp . Vis d lto jeigu aplinkyb s trukt labai trump laikotarp , preki ženkl o savininkui b t sud tinga rodyti, kad jos iš ties sutrukd naudoti preki ženk l . Tod l darytina išvada, kad preki ženkl o nenaudojim galin i pateisinti aplinkybi egzistavimo trukm bei tokio laikotarpio pradžios ir pabaigos momentai turi esmin s reikšm s šiame kontekste. Ypatingas d mesys tur t b ti skiriamas ir preki ženkl o savininko elgesiui toki aplinkybi egzistavimo laikotarpiu, taip pat ir pasibaigus tokioms aplinkyb ms. Štai OHIM savo praktikoje²⁷⁴ ne kart atkreip d mes tai, kad pasibaigus preki ženkl o naudojimui trukdžiusioms aplinkyb ms – konkre iai, kada preki ženkl o savininkas gavo leidim prekiauti rinkoje (angl. *marketing authorization*) – preki ženkl o savininkas iš karto prad jo naudoti ženk l .

Atsakymo antr j klausim d l laikotarpio, kurio metu preki ženkl o savininkas nenaudojo jam priklausan io preki ženkl o, skai iavimo ir vertinimo variant yra kiek daugiau. Štai užsienio autoriai pateikia šias aptariamo laikotarpio vertinimo galimybes: (i) preki ženkl o nenaudojimo laikotarpis gali b ti prilyginamas preki ženkl o naudojimo laikotarpiui; (ii) preki ženkl o nenaudojimo laikotarpio skai iavimas gali b ti sustabdomas; arba (iii) toks laikotarpis gali b ti apskritai nevertinamas. Autoriai prieina išvad , jog preki ženkl o nenaudojimo laikotarpis, kuris gali b ti pateisinamas tinkamomis priežastimis, tur t sustabdyti preki ženkl o nenaudojimo laikotarpio skai iavim . Kitaip tariant, atsiradus preki ženkl o nenaudojim pateisinan ioms aplinkyb ms preki ženkl o nenaudojimo laikotarpio skai iavimas tur t b ti sustabdomas, o tokioms aplinkyb ms išnykus – atnaujinamas. Tai reiškia, jog turi b ti nustatytas ištisas penkeri met preki ženkl o nenaudojimo laikotarpis²⁷⁵. Ši autori pozicijos laikomasi ir OHIM gair se, kuriose nurodyta, jog skai iuojant penkeri met laikotarp netur t b ti atsižvelgta t laikotarp , kurio metu egzistavo preki ženkl o nenaudojim pateisinan ios aplinkyb s²⁷⁶.

²⁷³ OHIM gair s d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 33.

²⁷⁴ Pavyzdžiui, žr. 2007-12-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1539C) byloje *Neurim Pharmaceuticals Limited v Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH*, para 26; arba 2007-04-18 OHIM Pirmosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R155/2006-1 *Laboratorios ERN, S.A. v Sepracor Inc.*, para 36.

²⁷⁵ J. Gyngell, A. Poulter. *A user's guide to trade marks and passing off*. Butterworths, 1998. P. 165.

²⁷⁶ OHIM gair s d l proced r (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07). P. 33.

Apibendrinant, preki ženklų nenaudojimo pateisinanios aplinkybės gali egzistuoti ir trumpesnį nei penkeri metai preki ženklų naudojimo aspektu vertinam laikotarpį. Minėtų aplinkybių egzistavimas sustabdo preki ženklų nenaudojimo laikotarpio skaičiavimą.

4. PABAIGA

Apibendrinant šiame magistro baigiamajame darbe atlikt preki ženkl naudojimo reikalavimo problematikos analiz , galima teigti, jog mums pavyko pasiekti pagrindinį šio darbo tiksl - išnagrinėti probleminius preki ženkl naudojimo reikalavimo teorinius bei praktinius aspektus. Pasiiekti šis tiksl ir atlikti analiz padėjo tinkamai išsikelti uždaviniai, kurių gyvendinimo tikslais buvo išanalizuotas reikšmingas teisinis literatūros bei Europos Sąjungos teismini ir kvaziteismini institucijų praktikos kiekis. Kita vertus, reikia pripažinti, jog preki ženkl naudojimo reikalavimo institutas yra vis dar jauna ir sparčiai besivystanti preki ženkl teisės sritis. Atitinkamai, šiame magistro baigiamajame darbe pateikta preki ženkl naudojimo reikalavimo analiz turi būti skaitoma lygiagrečiai su naujausia Europos Sąjungos teismini ir kvaziteismini institucijų praktika. Taip pat galima konstatuoti, jog šis darbas tik iš dalies analizavo procesinius preki ženkl naudojimo reikalavimo taikymo aspektus, todėl ši sritis reikalauja gilesnės civilinio proceso teisės mokslininko analizės.

Atliktos analizės pagrindu gauti rezultatai leidžia teigti, jog pasitvirtino magistro baigiamojo darbo pradžioje iškelta hipotezė, jog pagrindinė preki ženkl naudojimo reikalavimo problematiką sukelia ne teisinio reguliavimo netobulumas, o preki ženkl naudojimui keliamas reikalavimų aiškinimas bei taikymas praktikoje. Kita vertus, galima konstatuoti, jog praktiniai problemos taikant preki ženkl naudojimo reikalavimą ateityje gali sukelti ir magistro baigiamajame darbe identifikuoti Preki ženkl statyme tvirtinto teisinio reguliavimo netolygumai, kurie, autorės nuomone, yra netikslaus Europos Sąjungos teisės akto gyvendinimo pasekmė.

Vertinant analizės metu prieitą galutinį išvadą patikimumą, galima pažymėti, jog aukštą patikimumą laipsnį, kadangi tyrimas buvo vykdomas naudojantis moksliniais tyrimo metodais, tyrimo metu buvo išanalizuoti teisės aktai, gausaus užsienio autorių nuomonės, teismini bei kvaziteismini institucijų praktika. Kadangi šiame darbe buvo koncentruojamasi tiek teorinius, tiek ir praktinius preki ženkl naudojimo reikalavimo aspektus, šis magistro baigiamasis darbas gali būti naudingas plačiam subjekto ratui: tiek preki ženkl savininkams bei suinteresuotiems asmenims, tiek ir kompetentingiems teismams, taikantiems preki ženkl naudojimo reikalavimą.

IŠVADOS IR PASI LYMAI

1. Preki ženklų naudojimo reikalavimo egzistavimas grindžiamas tiek teoriniais, tiek praktiniais prielaidomis. *Teorinis* preki ženklų naudojimo reikalavimo prielaidos yra kildinamos iš pagrindinio preki ženklų paskirties – atskirti vieno asmens prekes nuo kito asmens prekių. Tik atitinkamai naudojami preki ženklai gali atlikti jiems priskirtą kilmės funkciją, ir tokiu būdu pateisinti preki ženklo suteiktą teisinį apsaugą. *Praktinis* preki ženklų naudojimo reikalavimo pagrindimas – būtinybė neutralizuoti preki ženklų savininkų galimybes piktnaudžiauti jiems priklausantiems, bet nenaudojamiems preki ženklų suteikiamomis išimtinėmis teisėmis.
2. Preki ženklų naudojimo reikalavimo gyvendinimas užtikrinamas suteikiant suinteresuotiems asmenims iniciatyvos teisę teisiniu būdu apriboti arba visiškai panaikinti nenaudojamiems preki ženklo suteiktą teisinį apsaugą. Konkrečiai, Preki ženklų statyme tvirtintos šios preki ženklų savininkui galimai taikytinos sankcijos dėl preki ženklų nenaudojimo: (i) preki ženklų savininko teisė ginėti vėlesnio preki ženklų registracijos galiojimą apribojimas; ir (ii) preki ženklų registracijos panaikinimas.
3. Preki ženklų naudojimo reikalavimas bei šio reikalavimo gyvendinimas patvirtinamas aplinkybėmis – preki ženklų naudojimo subjektus, būdus, vietas, laikotarpį ir apimtį – liudijantys rodymai turi būti vertinami vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktuose suformuluotu bei PIT ir ETT jurisprudencijoje išaiškintu preki ženklų naudojimo iš tikrųjų (angl. *genuine use*) kriterijumi. Galima konstatuoti, jog PIT bei ETT pasirinko komerciniais standartais pagrįstą preki ženklų naudojimo iš tikrųjų testą: preki ženklų naudojimas turi būti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant į preki ženklų komercinį naudojimą rinkoje.
4. Preki ženklų statyme nėra aiškiai tvirtinto preki ženklų naudojimo iš tikrųjų kriterijaus. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse tvirtintą imperatyvą teismams taikyti Europos Sąjungos teisės normas, vadovautis Europos Sąjungos teismų institucijų sprendimais, preliminariais nutarimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais, rekomenduotina, jog ši statymo spraga užtaisytų Lietuvos teismai savo praktikoje taikydami preki ženklų naudojimo reikalavimą.
5. Preki ženklų naudojimo subjektai yra preki ženklų savininkai bei tretieji asmenys, turintys preki ženklų savininko sutikimą naudoti preki ženklą. Manytina, jog preki ženklų savininkas turi būti tiesiogiai arba netiesiogiai išreiškęs valią dėl sutikimo su trečiojo asmens vykdomu preki ženklų naudojimu.

6. Preki ženklo naudojimo būdai keliami reikalavimai vienija aplinkybes turinčias rodyti, jog (i) ženklas yra naudojamas kaip preki ženklas; (ii) preki ženklas yra naudojamas prekybos veikloje; (iii) preki ženklas naudojamas toms prekėms, kurioms jis buvo registruotas; ir (iv) preki ženklas yra naudojamas forma, nepakeičiančia preki ženklo skiriamąjį požymį, rašytinai atitinkam preki ženklo registracijai.

7. Preki ženklo naudojimo vieta – šalis ar teritorija, kurioje preki ženklo naudotojui yra suteikiama apsauga (šio magistro baigiamojo darbo apimtimi – Lietuvos Respublika). Preki ženklo statyme tvirtinta šios taisyklės išimtis – preki ženklo naudojimu Lietuvos Respublikoje taip pat laikomas ženklo naudojimas prekėms ar jų pakuotėms žyminti Lietuvos Respublikoje išimtinai eksporto tikslais. Pakankama, jog preki ženklas būtų naudojamas net ir mažoje tam tikros teritorijos dalyje, jeigu preki ženklas yra naudojamas iš tikrųjų.

8. Remiantis Preki ženklo statymu, preki ženklo registracija gali būti panaikinta šiais pagrindais: (i) jeigu preki ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos ar rimtai nesirengta juo žyminti prekes; arba (ii) jeigu preki ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės. Pakankama, jog preki ženklo savininkas naudotų preki ženklo atitinkamo penkerių metų laikotarpio dalį, jeigu preki ženklas yra naudojamas iš tikrųjų.

9. Remiantis dabartine Preki ženklo statymo redakcija, antrasis preki ženklo registracijos panaikinimo pagrindas (dėl preki ženklo nenaudojimo penkerius metus iš eilės) apima pirmąjį preki ženklo registracijos panaikinimo pagrindą (dėl preki ženklo nenaudojimo ar rimto nesirengimo naudoti preki ženklo penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos). Rekomenduotina, jog antrasis preki ženklo registracijos panaikinimo pagrindas būtų interpretuojamas kaip pagrindas panaikinti preki ženklo registraciją, jeigu preki ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės.

10. Preki ženklas turi būti naudojamas tokia apimtimi, kad būtų išlaikoma ar sukuriama rinkos dalis preki ženklo saugomoms prekėms ar paslaugoms. Remiantis PIT ir ETT jurisprudencija, ne manoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinkta nustatant, ar preki ženklas naudojamas iš tikrųjų. Atitinkamai, *de minimis* taisyklė preki ženklo naudojimo apimčiai nustatyta būtų negali.

11. Preki ženklo savininkas preki ženklo nenaudojimui gali teisinti rimtą (angl. *proper*) priežastį, sukliudžiusi preki ženklo naudojimui, egzistavimu. Preki ženklo nenaudojimui pateisinančios aplinkybės turi tenkinti šiuos ETT praktikoje suformuluotus kumuliacinius kriterijus:

(i) aplinkybės privalo būti tiesiogiai susijusios su prekių ženklu; (ii) dėl aplinkybių egzistavimo prekių ženklo naudojimas tapo ne manomas arba nepriimtinas; (iii) aplinkybės nepriklauso nuo prekių ženklo savininko valios.

12. Prekių ženklo nenaudojimą pateisinanios aplinkybės gali egzistuoti ir trumpesnį nei penkeri metai prekių ženklo naudojimo aspektu vertinam laikotarpį. Prekių ženklo nenaudojimą pateisinanios aplinkybių egzistavimas sustabdo prekių ženklo nenaudojimo laikotarpio skaičiavimą. Tai reiškia, jog prekių ženklo naudojimo reikalavimo taikymui būtina nustatyti išties penkeri metai prekių ženklo nenaudojimo laikotarpį.

SANTRAUKA

PREKI ŽENKLO NAUDOJIMO REIKALAVIMAS: PROBLEMATIKA

Žemiau pateikiamoje santraukoje pateikiama trumpa magistro baigiamojo darbo apžvalga, nurodomas magistro baigiamojo darbo objektas, tikslas bei hipotezė. Santraukoje taip pat trumpai apibūdintas darbo turinys bei pagrindiniai nagrinėti aspektai.

Šio magistro baigiamojo darbo objektas - prekių ženklų naudojimo reikalavimo problematika. Magistro baigiamajame darbe yra nagrinėjami tarptautiniai, Europos Sąjungos bei nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys prekių ženklų naudojimo reikalavimus, analizuojama aktuali Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismo bei Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (prekių ženklams ir dizainui) praktika. Šio darbo tikslas yra išnagrinėti probleminius prekių ženklų naudojimo reikalavimo teorinius bei praktinius aspektus ir pateikti galimus šių problemų sprendimo variantus.

Magistro baigiamajame darbe aptariama prekių ženklų naudojimo reikalavimo samprata, tikslai bei taikymo ypatumai. Pagrindinis dėmesys šiame darbe skiriamas prekių ženklų naudojimui keliam reikalavimų teisinio reglamentavimo bei taikymo teisiniu ir kvaziteisiniu institucijų praktikoje analizei. Konkrečiai, magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų reikalavimas, analizuojami prekių ženklų naudojimo subjektams, būdai, laikotarpiai, vietos ir apimčiai keliami reikalavimai. Paskutinėje darbo dalyje apžvelgiamos aplinkybės, pateisinančios prekių ženklų nenaudojimą.

Šiame magistro baigiamajame darbe keliami hipotezė, jog pagrindinė prekių ženklų naudojimo reikalavimo problematiką sukelia ne teisinio reguliavimo netobulumas, o prekių ženklų naudojimui keliam reikalavimų aiškinimas bei taikymas praktikoje.

Reikšminiai žodžiai: prekių ženklų naudojimo reikalavimas, prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų, prekių ženklų savininko pareiga.

SUMMARY

OBLIGATION TO USE THE TRADEMARK: PROBLEMATIC

The below provided summary gives an overview of the thesis, outlines the subject matter of the thesis, its objectives and hypothesis. The summary also provides with the content of the thesis as well as mainly analyzed aspects.

The subject matter of this thesis is the problematic of obligation to use the trademark. This thesis provides with the study of international, European Union and Lithuanian national law related to obligation to use the trademark as well as analysis of the relevant case-law of European Court of Justice, Court of First Instance and the Office of Harmonization for the Internal Market (Trade Marks and Designs). This work aims to analyze the problematic theoretical and practical aspects of obligation to use the trademark as well as to suggest possible solutions to the problem.

This thesis gives an overview of the concept of obligation to use the trademark, its purposes and peculiarities of application. The main emphasis of this work is on analysis of regulation of requirements imposed on trademark use as well as their application in the case-law of judicial and quasi-judicial institutions. In particular, this thesis provides analysis of the genuine trademark use requirement as well as requirements for the subjects, nature, place, time and extent of the trademark use. The last part of the work deals with the circumstances which justify non-use of the trademark.

This thesis raises the hypothesis that the main problematic of obligation to use the trademark is caused by practical interpretation and application of requirements for trademark use rather than by imperfection of legal regulation.

Keywords: obligation to use the trademark, genuine use, obligation of trademark owner.

NAUDOTOS LITERATŲ SĄRAŠAS

I. Norminiai teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas // Valstybės žinios. 2002. Nr. 36 – 1340;
2. Lietuvos Respublikos Prekių ženklų statymas // Valstybės žinios. 2000. Nr. 92-2844;
3. 1994 m. Jungtinis Karalystės Prekių ženklų aktas // http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1994/ukpga_19940026_en_1 (prisijungimo laikas: 2009-09-10);
4. 1995-12-13 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas gyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 d l Bendrijos prekių ženklo [1995] OL L 303;
5. 1883-03-20 Paryžiaus konvencija d l pramoninės nuosavybės apsaugos suvlesniais pakeitimais // Valstybės žinios. 1996 08 07. Nr. 75-1796;
6. 1988-12-21 Pirmoji Tarybos direktyva Nr. 89/104/EEC valstybių narių statymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti [1989] OL L40;
7. Sutartis d l intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994-04-15 Sutarties d l Pasaulio prekybos organizacijos steigimo) // Valstybės žinios. 2001. Nr.46-1620;
8. 1993-12-20 Tarybos reglamentas Nr. 40/94 d l Bendrijos prekių ženklo OL L11;

II. Specialioji literatūra ir kitos publikacijos

9. C. Colston, K. Middleton. Modern Intellectual Property Law. – Cavendish Publishing Limited, 2005;
10. C. Kletzer, M. Nemetz. The date of completion of the trade mark registration procedure and proper reasons for non-use// Journal of Intellectual Property law & practise Nr. 11, 2007;
11. D. Gervais. The TRIPS Agreement Drafting history and analysis. – Sweet & Maxwell, 2003;
12. D. Stone, Willem Lepink. Use of a trademark on freemerchandizing is not “genuine use”// Journal of Intellectual Property law & practise Nr. 6, 2009;
13. D. Kitchin, J. Mellor. The trade marks act 1994 Text and commentary. – Sweet & Maxwell, 1995;
14. D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob. Kerly’s law on trade marks and trade names. Sweet & Maxwell, 2005;
15. D. Vaver. Summary Expungement of Registered Trademarks on the Ground of Non-Use// Osgoode Hall Law Journal Nr. 21, 1983;
16. H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie. Contemporary intellectual property: law and policy. – Oxford, 2008;
17. J. Gyngell, A. Poulter. A user’s guide to trade marks and passing off. Butterworths, 1998;
18. L. Bently, B. Sherman. Intellectual property law. – Oxford, 2004;
19. OHIM gairės d l procedūra (6 dalis) „Naudojimo rodymas“ (angl. *Proof of use*)// <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do> (prisijungimo laikas: 2009-09-07);
20. P. A. Alces. The commercial law of intellectual property: Cumulative supplement. – New York: Aspen Publishers, 2006;
21. R. Clark, S. Smyth. Intellectual property law in Ireland. – Tottel publishing, 2005;
22. R. J. Taylor. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis// 80 Trademark Reports 197, 1998;

23. R. Rayle. The trend towards enhancing trademark owner's rights – a comparative study of U.S. and German trademark law// Journal of intellectual property law Nr. 2, 2000;
24. S. Playle, S. Reese. Use it or lose it: Correct use of registered and unregistered trade marks// The Journal of Brand Management Nr. 6, 2001;
25. W. Cornish, D. Llevelyn. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.- London: Sweet & Maxwell, 2007;

III. Teismini ir kvazisteismini institucij praktika

Lietuvos Aukš iausiojo Teismo praktika

26. 2003-04-14 Lietuvos Aukš iausiojo Teismo sprendimas civilin je byloje Nr. 3K-3-482/2003 *Stada Arzneimittel AG v Nestra Limited*;
27. 2006-05-10 Lietuvos Aukš iausiojo Teismo sprendimas civilin je byloje Nr. 3K-3-325/2006 *Technoservice SRL v UAB "Neono linija"*;
28. 2009-06-22 Lietuvos Aukš iausiojo Teismo sprendimas civilin je byloje Nr. 3K-3-272/2009 *UAB „Bald centras“ v UAB „Neiseris“*;

Europos Bendrij Teisingumo Teismo praktika

29. 2002-07-02 Generalinio advokato nuomon byloje C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiling BV*;
30. 2004-01-27 ETT sprendimas byloje C-259/02 *La Mer Technology, Inc. v. Laboratoires Goermer*;
31. 2006-05-11 ETT sprendimas byloje C-416/04 *The Sunrider Corp. v OHIM*;
32. 2007-06-14 ETT sprendimas byloje Nr. C-246/05 *Armin Haupl v Lidl Stiftung & Co. KG*;
33. 2008-12-19 ETT sprendimas byloje C-442/07 *Verein Radetzky-Orden v Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarchall Radetzky"*;
34. 2009-01-15 ETT sprendimas byloje C-495/07 *Silberquelle GmbH v Maselli-Strickmode GmbH.*;

Europos Bendrij pirmosios instancijos teismo praktika

35. 2002-12-12 PIT sprendimas byloje T-39/01 *Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM*;
36. 2003-03-12 PIT sprendimas byloje T-174/01 *Jean M. Goulbourn v OHIM/Redcats SA*;
37. 2003-07-09 PIT sprendimas byloje Nr. T-156/01 *Laboratorios RTB, SL v OHIM*;
38. 2004-07-08 PIT sprendimas byloje T-334/01 *MFE Marienfedede GmbH v OHIM*;
39. 2005-03-16 PIT sprendimas byloje T-112/03 *L'Oreal SA v OHIM/ Revlon SA*;
40. 2005-07-14 PIT sprendimas byloje T-126/03 *Reckitt Benckiser (Espana), SL v OHIM*;
41. 2005-11-24 PIT sprendimas byloje Nr. T-135/04 *Gfk AG v OHIM*;
42. 2005-12-08 PIT sprendimas byloje T-29/04 *Castellblanch, SA v OHIM*;
43. 2006-01-12 PIT sprendimas byloje Nr. T-147/03 *Devinlec Development Innovation Leclerc SA v OHIM*;
44. 2006-02-23 PIT sprendimas byloje Nr. T-194/03 *Il Ponte Finanziaria Spa v OHIM*;
45. 2006-10-17 PIT sprendimas byloje T-483/04 *Armour Pharmaceutical Co. v OHIM*;
46. 2007-02-13 PIT sprendimas byloje T-256/04 *Mundipharma AG v OHIM*;
47. 2007-09-27 PIT sprendimas byloje T-418/03 *La Mer Technology, Inc. v OHIM*;

48. 2008-04-30 PIT sprendimas byloje Nr. T-131/06 *Sonia Rykiel création et diffusion de modèles v OHIM*;
49. 2008-09-10 PIT sprendimas byloje Nr. T-325/06 *Boston Scientific Ltd v OHIM*;

OHIM Anuliavimo skyriaus praktika

50. 2000-03-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. C000053447/1) byloje *Harte_hanks Data Technologies, Inc. v Trillium Digital Systems, Inc.*;
51. 2004-12-22 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 468C) byloje *Patrick (Paddy) Kehoe, Brian Kehoe v Williams-Sonoma, Inc.*;
52. 2004-12-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 263C) byloje *Bodegas Bilbainas S.C. v Sohnlein Rheingold KG*;
53. 2005-04-19 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 837C0000626689/1) byloje *Televisa S.A. de C.V. v Harro E. Schulze*;
54. 2005-05-24 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 525C 001240613) *Mediavision et Jean Mineur SA. v Friedrich-Ebert_Alle 140*;
55. 2005-05-24 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 525C001240613) byloje *Mediavision et Jean Mineur SA v Deutsche Telekom AG*;
56. 2005-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 998C0000364737/1) byloje *Incorporated Beverages (Jersey) Limited ir Intercontinental Brands (ICB) Limited v Berentzen Gruppe AG*;
57. 2005-12-22 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 541C000305672/1 ir 761C305672/2) byloje *Vita Nuova Holdings Limited v Firma Inferno Radsport GmbH*;
58. 2006-02-27 Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 996C000222661/1) byloje *Rajan Imports Limited v Registros Internacionales Aplicados S.L.*;
59. 2006-05-10 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1070C000334979/1) byloje *Brooks Sports Inc v Addiction Limited*;
60. 2006-05-19 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1073C000686196/1) byloje *Arild O. Gautestad v Nokia Corporation*;
61. 2006-07-31 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1035C 000598045/1 ir 1036C 598045/2) byloje *Milk Link Limited v Almighty Marketing Limited*;
62. 2006-07-31 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1165C 0000124198/1) byloje *Esaress Holding Ltd. v Acxiom Corporation*;
63. 2006-10-02 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1158C 000581116/1) *AM NV v AMB Geneali Holding AG*;
64. 2006-10-27 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 000001140C) byloje *Meccano (SA) v Mattel Vendor Operations Die Cast Limited*;
65. 2007-02-05 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1008C000213306) byloje *Sovena-Comercio e Industria de Produtos Alimentares S.A. v Wigo-Werk Kreuznach Chemische Fabrik GmbH*;
66. 2007-02-14 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1441/c) byloje *BX Trade S.r.l. v United Parcel Service of America Inc.*;
67. 2007-04-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1434C) byloje *China White Limited v Caverhill Finance SA*;
68. 2007-05-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1490C) byloje *Aziende Chimiche Rinite Anglini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. v Stila International Inc.*;
69. 2007-05-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1342C) *Spanair S.A. v GB Airways Limited*;

70. 2007-05-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1546C) byloje *Nordic Spirits Limited v Heavy Water International A/S*;
71. 2007-06-04 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1839C) byloje *Taxor Comestic AG v Coswell S.p.A.*;
72. 2007-07-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1756C) byloje *Toms Gruppen A/S v Bob Bon Buddies Ltd.*;
73. 2007-07-23 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1447C) byloje *MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG v Watson Enterprises (Bahamas) Limited*;
74. 2007-09-17 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1186C) byloje *Boeing Management Company v Schneider Italia S.p.a.*;
75. 2007-10-10 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas byloje (Ref. Nr. 1380C) *Thomas Furst v HI Limited Partnership*;
76. 2007-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1785C) byloje *Perrin & Nessin Limited v SAS Group, Inc.*;
77. 2007-11-28 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1575C) byloje *Bassan El-Khechen v Heavy Water International A/S*;
78. 2007-12-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1797C) *Norton American, LLC v Catwalk S.r.l.*;
79. 2007-12-13 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1539C) byloje *Neurim Pharmaceuticals Limited v Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH*;
80. 2007-12-18 OHIM Anuliavimo skyriaus sprendimas (Ref. Nr. 1459C) byloje *Curon Medical Inc. v Ontex N.V.*;
81. 2008-04-29 OHIM Anuliavimo tarybos sprendimas byloje Ref. Nr. 2235C *Contrel Technology Co Ltd v Skygo.com, inc*;

OHIM Apeliacin s tarybos praktika

82. 2007-02-09 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R-925/2006-02 *Brooks Sports Inc. v Addiction Limited*;
83. 2007-04-18 OHIM Pirmosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R155/2006-1 *Laboratorios ERN, S.A. v Sepracor Inc.*;
84. 2007-04-28 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R1140/2006-2 *Amberes S.A. v Henkel KGaA*;
85. 2007-05-03 OHIM Pirmosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R692/2006-01 *Dentaid S.L. v Italmed S.n.C. di Galli G. & Pacini G.*;
86. 2007-05-11 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R1289/2006-2 *Esaress Holdings Ltd v Axiom Corporation*;
87. 2007-07-19 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R378/2006-2 *Rajan Imports Limited v Registros Internacionales Aplicados, S.L.*;
88. 2007-07-20 OHIM Ketvirtosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R-254/2006-04 *Trumpf-Blusen-Kleider Walter Girgner GmbH & Co. KG v Viacom International Inc.*;
89. 2007-07-28 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas Nr. R-313/2006-2 byloje *Borisov/Boriskov*;
90. 2007-08-02 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R246/2005-02 *High Liner Foods Incorporated v Unilever PLC*;
91. 2007-10-09 OHIM Pirmosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R-485/2006-1 *Aston Martin Lagonda Inc. v British Motor Heritage Limited*;

92. 2007-10-19 OHIM Pirmosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R-16/2004-4 *Edikas/Sedigas*;
93. 2007-10-20 OHIM Antrosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R-275/2006-2 *Sogico S.A. v Hybris Holding AG*;
94. 2007-12-14 OHIM Pirmosios apeliacin s tarybos sprendimas byloje Nr. R1467/2006-1 *Schneider Electronics GmbH v Schneider Electric SA*;

OHIM Opozicijos skyriaus praktika

95. 1999-12-10 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas byloje Nr. 1426/1999 *Quinta de Ventozelo*;
96. 1999-12-17 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. 1513-1999 byloje *Akzo Nobel Surface Chemistry AB v Oxid. L. P.*;
97. 2000-04-27 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B98857 byloje *Marco Chemie Eugen Martin KG Chemische Fabrik v Aldemar A.G.*;
98. 2008-09-26 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B981490 byloje *Sanofi Aventis, societe anonyme v Grindeks, akciju saviedriba*;
99. 2008-09-30 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B861676 byloje *Head Technology GmbH v Spro B.V.*;
100. 2008-10-06 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B 987 851 byloje *Mundiauto 2000 S.L. v Mondo Auto S.R.L.*;
101. 2008-10-13 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B927 147 byloje *San Patrick S.L. v Lutz Marken GmbH, para II A.*;
102. 2008-10-31 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1172717 byloje *Bodegas Chandom, S.A. v Rewe Zentral AG*;
103. 2008-11-14 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1128174 byloje *Danish Crown AmbA v BERTIN S.A.*;
104. 2008-11-17 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas byloje B 975 278 *M.&B. Marcei & Brevetti S.R.L. v MicroGen Energy Limited*;
105. 2008-11-19 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1102526 byloje *Kraft Foods Belgiuk S.A. v REWE-Zentral AG*;
106. 2008-11-24 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B1055518 byloje *Caves Vidigal, S.A. v Sarl Jean Marc Brocard*;
107. 2008-12-18 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B867566 byloje *Aldi Einkauf GmbH & Co. Ohg v Tostaderos Sol De Alba, S.A.*;
108. 2009-01-07 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B636-920 byloje *Societe Anonime v South West Lubricants, Inc.*;
109. 2009-01-14 OHIM Opozicijos skyriaus sprendimas Nr. B 1 077 934 byloje *C & A Mode KG v Telefonica O2 Germany GmbH & Co. OHG.*