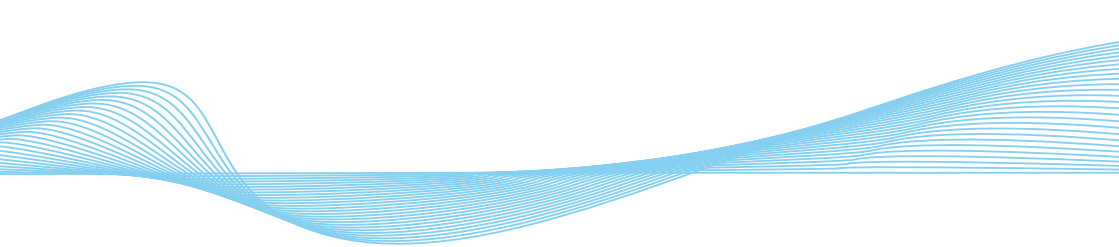




PREKIŲ ŽENKLO SUKŪRIMAS

Įvadas į prekių ženklus
smulkioms ir vidutinėms
įmonėms



Atsakomybės apribojimas: šis leidinys išverstas, adaptuotas ir išleistas su išankstiniu Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) sutikimu. WIPO priklauso autorių teisės į šio leidinio versiją anglų kalba, kurią galima rasti adresu: www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. WIPO neatsako už šio leidinio vertimo ir adaptacijos tikslumą bei teisingumą. Visa atsakomybė dėl šio leidinio turinio tenka Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui.

Šiame leidinyje pateikiami intelektinės nuosavybės teisių saugomi pavyzdžiai bei iliustracijos yra paimti iš WIPO išleistos šio leidinio versijos anglų kalba, taip pat iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio, ir yra naudojami išimtinai visuomenės švietimo bei mokymo tikslais.

Leidinio viršelyje panaudoti pagal 1918-1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje galiojusį 1925 m. sausio 27 d. „Prekių ženklams saugoti įstatymą“ registruoti prekių ženklai (registracijos šiuo metu negalioja): Rūta (savininkas firma „Rūta“ (Liud. Nr. 5295)), Cotton (savininkas AB „Cotton“ (Liud. Nr. 3874)), Gloria (savininkas AB A. Gluchovskis (Liud. Nr. 4114)), bei šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre įregistruoto prekių ženklo (registracijos Nr. 60342) spalvotas vaizdas.

© Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (2010). WIPO priklauso autorių teisės į šio leidinio versiją anglų kalba (2006).

Leidėjai: Lietuvos technikos biblioteka, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Įvadas

Tai pirmasis serijos „Intelektinė nuosavybė verslui“ leidinys. Šiuo leidiniu siekiama suteikti pačią svarbiausią informaciją apie **efektyvų prekių ženklų valdymą** įvairiems verslo subjektams, tokiems kaip individualių ir kitų įmonių savininkai, vadovai, vykdytysis personalas, investuotojai, prekių ženklų srityje dirbantys konsultantai ir pan.

Prekių ženklų valdymas turėtų būti suprantamas kaip neatsiejama kiekvienos, didelės ar mažos, įmonės vykdomos **ženklodaros strategijos** dalis. Produktų perpildytoje rinkoje prekių ženklai suteikia galimybę produktams **tapti pastebėtiems**. Besivystant rinkoms ir plečiantis internetinei prieigai, prekių ženklų savininkai turi ypač naudingą galimybę kurti vertingus prekių ženklus, o taip pat ir naujus verslo modelius, kurie gali užtikrinti jų įmonės matomumą. Tačiau šios galimybės yra neatsiejamos ir nuo didėjančių reikalavimų įmonėms užtikrinti ir pasverti savo teises į prekių ženklus, taip pat apsisaugoti nuo galimų kitiems subjektams priklausančių prekių ženklų pažeidimų.

Prekių ženklų valdymo strategija turi atitikti verslo subjekto interesus bei verslo sąlygas, jo tikslines rinkas ir jo pramonės šaką. Turi būti atsižvelgiama ir į konkrečius **teisinius ypatumus** bei **praktines aplinkybes**, tokias kaip įmonės biudžetas, atsakomybės tarp išorinių prekių ženklų paslaugų tiekėjų ir vidaus personalo paskirstymas, rizikos įvertinimas, draudimas, ryšys su pardavėjais, franšizės gavėjais, platintojais ir pan. Prekių ženklų valdymo strategija turi atitikti verslo subjekto **ženklodaros, bendros rinkodaros** bei **konkurencinių gebėjimų ugdymo** planus, siekiant sėkmės labai konkurencingoje rinkoje.

Šis leidinys skirtas padėti įvairiems verslo subjektams, ypač verslininkams, smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) savininkams bei vadovams suprasti:

- kaip sukurti ir (arba) pasirinkti naujus prekių ženklus, kurie pritrauktų vartotojų dėmesį ir kurie padėtų juos atskirti nuo konkurentams priklausančių prekių ženklų,
- kaip apsaugoti žymenis, reklaminius šūkius, frazes, logotipus arba kitus esminius komponentus nuo jų neteisėto panaudojimo,
- kaip išvengti teisių į kitiems asmenims ar verslo subjektams priklausančius prekių ženklus pažeidimų,
- kaip aktyviai kontroliuoti konkurentams priklausančius (esamus ir buvusius) prekių ženklus bei
- kaip gauti maksimalią naudą panaudojant prekių ženklus ir vykdant įmonės ženklodaros strategiją.

Šis Lietuvai skirtas leidinys yra parengtas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro, remiantis WIPO pateiktomis gairėmis bei informacija.

Turinys

I. Prekių ženklai	4
II. Prekių ženklų apsauga	10
III. Prekių ženklų rūšys	32
IV. Ženklų naudojimas	36
V. Teisių į prekių ženklus gynimas	49
PRIEDAS I. Naudingi internetiniai puslapiai	53
PRIEDAS II. Nicos klasifikacija	54

1. Prekių ženklai

1. Kas yra prekių ženklas?

Prekių ženklas (arba tiesiog ženklas) yra žymuo¹, kuriuo vienos įmonės produktai² identifikuojami ir atskiriami nuo kitos įmonės produktų rinkoje.

Bet kokie skiriamieji žodžiai, frazės, raidės, skaitmenys, brėžiniai, piešiniai, formos, spalvos, logotipai, etiketės ar šių išvardytų komponentų kombinacijos, skirtos atskirti prekes ar paslaugas, gali sudaryti prekių ženklus. Daugelyje valstybių replikos, reklaminiai šūkiai, kino filmų bei knygų pavadinimai taip pat laikomi prekių ženklais. Vis didėjantis skaičius valstybių leidžia registruoti netradicines ženklų formas, tokias kaip atskiros spalvos, trimačiai ženklai (prekių ar pakuočių formos), judantys vaizdai, hologramos, garsai, kvapai, judesiai, jusliniai ženklai (pojūtis arba (pa)lietimas), skysti/besikeičiantys ženklai. Tačiau daugelis valstybių nustato tam tikras taisykles, kuriomis remiantis žymuo gali būti registruojamas kaip prekių ženklas, paprastai bendrai reikalaujamos, kad žymuo būtų vizualiai apčiuopiamas arba pavaizduotas grafiškai.

Svarbiausias reikalavimas – ženklo išskirtinumas, t.y. jo gebėjimas leisti identifikuoti produkto šaltinį ir atskirti produktą nuo kitų rinkoje konkuruojančių produktų.

¹ Šiame leidinyje terminai „prekių ženklas“ ir „ženklas“ yra vartojami nurodant į visų rūšių ženklus.

² Terminas „produktai“ apima prekes ir paslaugas.

Pavyzdžiai

Žodinis prekių ženklas, užrašytas specialiu šriftu:

Rūta

Teisės į prekių ženklą: UAB „Rūta“ (Reg. Nr. 24016)

Ženklas, sudarytas tik iš grafinių elementų:



Teisės į prekių ženklą: UAB „Verslo Technologijos“ (Reg. Nr. 42089)

Žodžių ir grafinių elementų kombinacija:



Teisės į prekių ženklą: UAB „KALNAPILIO - TAURO GRUPĖ“ (Reg. Nr. 30214)

Erdvinis prekių ženklas (prekės forma):



*Teisės į prekių ženklą: UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“
(Reg. Nr. 53171)*

Kartais sudėtinga verslo subjektams identifikuoti prekių ženklą, ypač jei tai yra replika, reklaminis šūkis ar prekės forma (žr. toliau šio leidinio 4 skyrių). Įmonė arba įmonės darbuotojai gali nelaikyti tokios replikos, reklaminio šūkio ar prekės formos prekių ženklą, tačiau įmonės konkurentas, kuris naudoja tapatų arba klaidinančiai panašų ženklą, gali manyti kitaip ir laikyti, jog įmonė pažeidžia jo teises į prekių ženklą.

2. Kam skirti prekių ženklai?

- **Ženkla padeda vartotojams lengvai surasti įmonės produktą(-us).** Ženkla padeda atskirti įmonės produktus (prekes ir (arba) paslaugas) nuo jos konkurentų produktų. Jie taip pat padeda identifikuoti įmonės verslą, kuris yra šiuo ženklu pažymėtų produktų šaltinis.
- **Ženkla yra vieni svarbiausių rinkodaros ir informacijos perdavimo priemonių.** Ženkla padeda įmonės prekėms išsiskirti bei atkreipti

vartotojų dėmesį. Ženkla gali viename žymenyje ar logotipe sutraukti visus intelektualius ir emocinius požymius ir pranešimus apie įmonės verslą, reputaciją, produktus, vartotojo gyvenimo būdą, idėjas ir norus. Ženkla veikia efektyviai, nepaisydami valstybių sienų, kultūrų bei kalbų skirtumų (žr. toliau šio leidinio 21-24 skyrius). Jie taip pat sudaro galimybę įmonės verslui plėtotis internete (žr. toliau šio leidinio 37-38 skyrius).

- **Ženkla – tai žymens įvaizdžio ir reputacijos kūrimo pagrindas.** Ženkla leidžia vartotojams nuspręsti dėl perkamų prekių ar paslaugų, remiantis tuo, ką jie girdėjo, perskaitė ar patys išbandė. Jie sudaro pagrindą pasitikėjimui, kuris labai svarbus formuojant įmonės klientų ratą, taip pat kuriant įmonės gerą vardą. Vartotojai neretai emociškai prisiriša prie tam tikrų ženklu, nes jie nurodo šiais ženklais pažymėtų produktų norimą kokybę arba savybes. Ženkla skatina bendroves investuoti į produktų kokybės išlaikymą ir gerinimą, siekiant išlaikyti ir pagerinti savo gerą vardą bei reputaciją.
- **Ženkla padeda išvengti vartotojų klaidinimo; be to, jie apsaugo vartotojus, nes nurodo į:**
 - a) **produktų kilmės šaltinį** ir b) **atitinkamą kokybės lygį.** Ženkla padeda vartotojams apsispręsti, ar pirkti jau turėtą produktą, ar vengti nekokybiško produkto. Jei produktas, pažymėtas tam tikru ženklu, yra su trūkumais, vartotojai turi tikslią informaciją apie tokio produkto kilmę (nesvarbu, ar kilmė nurodo šio produkto tiekėją, ar gamintoją).

- **Ženkilai yra vienas svarbiausių verslo subjekto turtų.** Ženklių galiojimo trukmė ilga, todėl jie gali įmonės verslui suteikti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Jų vertė peržengia įmonės verslo ribas ir sudaro pagrindą jam plėstis į kitų produktų rinkas. Jie gali būtų licencijuojami arba parduoti, taip pat duoti papildomų pajamų iš autoriinių mokesčių (žr. toliau šio leidinio 39 skyrių). Jie yra esminis franšizės sutarčių elementas (žr. toliau šio leidinio 40 skyrių). Jie gali būtų parduoti kartu su įmonės verslu arba atskirai (žr. toliau šio leidinio 41 skyrių). Ženkilai gali sėkmingai padidinti įmonės apyvartą bei pelną. Jie gali būti papildomi saugikliai, siekiant gauti finansinės paramos iš kredito įstaigų. Jie gali būti naudojami planuojant mokesčius, kai ženkilai perduodami holdingo bendrovei (tose šalyse, kuriose įmonėms taikomi nedideli mokesčiai), kuri nustato atlyginimą už ženklo (-ų) panaudojimą iš kitose šalyse veikiančių bendrovių (tose šalyse, kuriose įmonėms taikomi dideli mokesčiai).
- **„Stiprūs“ ženkilai padeda lengviau įdarbinti ir išlaikyti darbuotojus.** Įmonėms patinka dirbti įmonėse, turinčiose populiarius ir palankiai vertinamus prekių ženklus.
- **Ženkilai labai svarbūs kovojant su nesąžininga konkurencija.** Ženkilai leidžia įmonei uždrausti konkurentams neteisėtai naudoti jai priklausančią ženklą (žr. toliau šio leidinio 7 skyrių). Jie taip pat naudojami užkertant kelią paraleliniam importui

(žr. toliau šio leidinio 42 skyrių) bei importuojant suklasotąs prekes (žr. toliau šio leidinio 6 ir 45 skyrius). Jie taip pat leidžia įmonei uždrausti kitiems asmenims panaudoti jai priklausančią ženklą domeno varde (žr. toliau šio leidinio 38 skyrių).

Ženklių vertė

Kruopščiai pasirinktas ir prižiūrimas ženklas yra labai svarbi įmonės turto dalis. Jis gali būti net svarbiausiu įmonės turimu turtu. Pavyzdžiui, visame pasaulyje gerai žinomas kompanijos *Google* ženklas yra įvertintas kaip vienas brangiausių ženklių, kurio vertė siekia 114 milijardų JAV dolerių. Kiekvieno iš kitų visame pasaulyje plačiai žinomų prekių ženklų, tokių kaip IBM, Apple ar Microsoft vertė viršija 70 milijardų JAV dolerių.

Taip yra todėl, kad vartotojai vertina ženklus, jų reputaciją, jų įvaizdį ir norimą kokybę, kurią jie sieja su konkrečiais ženklais. Vartotojai yra linkę daugiau sumokėti už produktus, kurie pažymėti konkrečiu ženklu, kurį jie atpažįsta ir kuris atitinka jų lūkesčius. Nuosavybės į gerą vardą bei reputaciją turintį ženklą turėjimas suteikia įmonei konkurencinį pranašumą.



Teisės į prekių ženklą: IBM Deutschland GmbH

3. Kokie kiti teisiniai instrumentai galimi, norint apsaugoti savo įmonės ženklų įvaizdį ir kitus įmonės produktų aspektus?

Atsižvelgdama į savo produktų bei veiklos pobūdį, įmonė gali pasirinkti vieną ar daugiau iš žemiau nurodytų teisinių apsaugos priemonių, kuriomis gali apsaugoti savo verslo interesus:

- **Pramoninis dizainas.** Gaminio estetiški išoriniai požymiai, tokie kaip gaminio forma, ornamentika, kontūrai, linijos ar spalva, kurie atitinka įstatyme numatytus reikalavimus, gali būti saugomi kaip pramoninis dizainas, dažniausiai tiesiog vadinamas „dizainu“ (daugiau apie tai skaitykite WIPO leidinyje „Patrauklus gaminys: Įvadas į dizainą smulkios ir vidutinės įmonės“. Nr. 498(E)).
- **Autorių teisės.** Originalūs literatūros ir meno kūriniai, tokie kaip knygos, žurnalai, vartojimo instrukcijos, muzikos kūriniai, brėžiniai, fotografijos, reklama, logotipai, kai kurios duomenų bazės, kompiuterių programos ir pan. gali būti saugomi autorių teisių apsaugai skirtų įstatymų pagrindu (daugiau apie tai skaitykite WIPO leidinyje „Kūrybinė išraiška: Įvadas į autorių ir gretutines teises smulkios ir vidutinės įmonės“. Nr. 918(E)).
- **Patentai.** Patentų įstatymų pagrindu saugomi išradimai, kurie atitinka šiuose įstatymuose

numatytus patentavimo reikalavimus, t.y. naujumo, išradimo lygio bei pramoninio pritaikomumo (daugiau apie tai skaitykite WIPO leidinyje „Kuriant ateitį: Įvadas į patentus smulkios ir vidutinės įmonės“. Nr. 917(E)).

- **Komerinės paslaptys.** Konfidencialiai verslo informacijai apsaugoti tinka taikyti komercinėms paslaptims taikomą apsaugą. Tokia informacija bus saugoma, jei ji turi atitinkamą komercinę vertę, nėra bendrai žinoma visuomenei ir yra priimtos tam tikros priemonės įmonės viduje šią informaciją saugoti kaip konfidencialią. Imkitės priemonių užtikrinti, kad visi nauji įmonės produktų pavadinimai ar ženklai, kurie nėra užregistruoti, būtų laikomi paslapyje (daugiau apie tai skaitykite WIPO leidinyje „Konfidencialiai: Įvadas į komercines paslaptis smulkios ir vidutinės įmonės“. Nr. 929 (rengiamas)).
- **Veiksmams prieš nesąžiningą konkurenciją bei vartotojų teisių apsaugai skirti teisės aktai** įmonei leidžia imtis veiksmų prieš nesąžiningą jos konkurentų veiklą. Šiuose teisės aktuose įtvirtintos teisinės apsaugos priemonės gali suteikti papildomą apsaugą prieš tuos asmenis, mėginančius nukopijuoti įvairius įmonės produktų aspektus. Tačiau paprastai praktikoje teisiniai veiksmai, nukreipti prieš nesąžiningą konkurenciją, yra sudėtingi, brangūs ir ilgai trunkantys.

4. Kaip apsaugoti įmonės prekės formą?

- Paprastai estetiški prekės aspektai, tokie kaip jos forma ir ornamentika, gali būti apsaugoti kaip **pramoninis dizainas**. Siekiant įgyti dizaino teisinę apsaugą, konkreti prekė turi atitikti visus teisinius reikalavimus, taikomus dizaino apsaugai. Jeigu dizainas yra tik forma, tokiu atveju ši forma negali būti sąlygota išimtinai *techninės funkcijos* (žr. toliau šio leidinio 10 skyrių). Lietuvoje teisė į įregistruotą dizainą yra suteikiama ribotam laikotarpiui, t.y. 5 metams, pratęsiant jo galiojimą kas 5 metus iki ne daugiau kaip 25 metų, tačiau ji suteikia išimtinės teises. Ji suteikia įmonei galimybę neleisti konkurentams prekiauti prekėmis, kurios yra tapačios arba, žiūrint vartotojų akimis, *atrodo panašiai*. Tai reiškia, kad įmonė gali užkirsti kelią prekybai naujomis prekėmis, kurių forma yra tokia pati arba šiek tiek skiriasi, nepriklausomai nuo to, ar prekė buvo nukopijuota ar ne, ir nepaisant to, ar vartotojai tikrai buvo suklaidinti, ar ne. Dažnai įmonės įregistruoja savo prekės formą kaip *pramoninį dizainą* ir, kai ji naudojimo metu įgyja skiriamąjį požymį, tuomet ši forma įregistruojama kaip erdvinis *prekių ženklas*.
- Daugumoje šalių įmonės taip pat gali įregistruoti prekės formą kaip **erdvinį prekių ženklą** – su sąlyga, kad forma atlieka prekių ženklo funkciją rinkoje. Siekiant įregistruoti ženklą, prekės forma neturi būti tapati arba *klaidinančiai panaši* į jau egzistuojančių prekių formas. Forma taip pat

neturi būti padiktuota prekės *funkcijos* (žr. toliau šio leidinio 10 skyrių). Paprastai forma arba išvaizda, kuri yra labai paprasta arba kuri buvo plačiai naudojama, nėra saugoma. Kai kurios šalys nuėjo dar toliau ir reikalauja, kad konkreti forma vartotojams būtų *išskirtinė pati savaime*. Tai reiškia, kad vartotojai turi atpažinti ir susieti konkrečios formos prekę išimtinai su konkrečia įmone (pavyzdžiui, trikampė šokolado Toblerone® forma arba savita kompanijos Apple® I-Pod forma). Prekių ženklo apsaugos privalumas yra tas, kad ji gali trukti neribotą laiką ir paprastai ją įgyti kainuoja pigiau.

- Dauguma jurisdikcijų suteikia apsaugą **firminiam stiliui**, kuriuo galima apsaugoti savitą prekės pakuotę arba formą. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei praktika, įmonės *firminis stilius* nėra saugomas kaip savarankiška intelektinės nuosavybės teisė forma, tačiau apsauga gali būti taikoma kitų teisės aktų, pavyzdžiui, skirtų nesąžiningai konkurencijai, pagrindu.
- Kai kurioms originalioms formoms taip pat gali būti suteikta **autorių teisių apsauga**. Autorių teisių apsauga yra automatinė (tai reiškia, jog ji taikoma be registracijos) ir Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, trunka 70 metų po kūrejo/autoriaus mirties. Ši apsauga nėra tokia stipri kaip prekių ženklo ar dizaino apsauga, tačiau labai naudinga tam tikromis aplinkybėmis; pavyzdžiui, šalyse, kuriose įmonė neįregistravo prekių ženklo arba dizaino, arba jei įmonės prekių ženklo arba dizaino registracija buvo pripažinta negaliojančia.

- Kartais įmonės prekės forma gali būti apsaugota daugeliu intelektinės nuosavybės teisių:
 - Daugelyje šalių konkretus žymuo gali turėti kompleksinę apsaugą pagal *autorių teisių*, *pramoninio dizaino* ir *prekių ženklų* įstatymus. Šiais atvejais toks prekių ženklas pagal atitinkamus įstatymus gali būti laikomas meno kūrinio, ornamentika arba logotipu. Tokios kompleksinės apsaugos lygis bei apimtis daugelyje šalių gali būti labai skirtingas.
 - Daugelyje kitų šalių autorių teisių ir dizaino apsauga yra tarpusavyje nesuderinamos, tai yra, konkretus meno kūrinys netenka autorių teisių apsaugos nuo to momento, kai jis yra panaudojamas kaip pramoninis dizainas. Tačiau netgi tokiose šalyse ženklas tuo pat metu gali turėti tiek *autorių teisių*, tiek ir *prekių ženklo* apsaugą.
 - Kartais įmonės įregistruoja kompleksinį *dizainą*, kuris apima, be kitų dalykų, ir stilizuotą įregistruoto *prekių ženklo* versiją.

Lietuvoje prekės forma gali būti saugoma tiek autorių teisių, tiek prekių ženklų bei dizaino, o taip pat ir nesąžiningos konkurencijos apsaugai skirtų įstatymų pagrindu.

Kompleksinės apsaugos pavyzdžiai:

- **Animacinių filmų herojai** gali būti saugomi kaip meno kūriniai pagal autorių teisę, tačiau tuo pačiu metu jie gali būti ir saviti prekių ženklai. Pavyzdžiui, amerikiečių kompanija Warner Bros Entertainment užregistravo visą kolekciją savo sukurtų animacinių filmų herojų, tokių kaip Roadrunner, Tweety Pie, Daffy Duck ir Elmer Fudd, kaip prekių ženklus.
- Konditerijos gaminių bendrovė Mars Australijoje kaip prekių ženklą įregistravo 30 sekundžių video klipą, kuriame pavaizduotas žymus raudonos spalvos M&M'S® herojus, kuris matomas televizijai skirtoje reklaminėje medžiagoje. Šio ženklo registracija apima eilę judesių bei mimikų, atliekamų M&M'S® herojaus, kurie taip pat yra saugomi kaip meno kūrinys pagal autorių teisę.

II. Prekių ženklų apsauga

5. Kaip įmonė gali apsaugoti savo prekių ženklą (-us)?

Prekių ženklo teisinė apsauga yra įgyjama registracijos būdu ir (arba) (kai kuriose šalyse) naudojimo metu. Lietuvoje prekių ženklai **registruojami** Valstybiniame patentų biure. Patentinio patikėtinio paslaugos tokiais atvejais yra labai naudingos (o kai kuriose šalyse net privalomos) (žr. toliau šio leidinio 15 skyrių). Kai kurios šalys taip pat saugo teises į prekių ženklus, kurie

yra naudojami rinkoje, bet nėra įregistruoti. Tokia galimybė netiesiogiai numatyta ir Lietuvoje, t.y. kai tai susiję su plačiai žinomais prekių ženklais ir nesąžiningos konkurencijos veiksmais. Bet kuriuo atveju, paprastai didesnė apsauga suteikiama įregistruotiems prekių ženklams. Todėl netgi šalyse, kuriose prekių ženklai yra apsaugoti dėl jų faktinio panaudojimo, yra rekomenduojama įregistruoti prekių ženklus (žr. toliau pateikiamą lentelę ir šio leidinio 6 skyrių).

„Pirmosios paraiškos“ ir „pirmojo panaudojimo“ sistemos

Atskirų valstybių įstatymai nustato arba „pirmosios paraiškos“, arba „pirmojo panaudojimo“ sistemas. Šios dvi teisinės sistemos gali skirtingai įtakoti įmonės veiklą bei ženklodaros strategiją.

„Pirmosios paraiškos“ valstybėse, pavyzdžiui, Europos Sąjungos valstybėse, Brazilijoje, Kanadoje, Kinijoje, Indijoje, Indonezijoje, Japonijoje, Korėjoje, Rusijoje, Taivane, teisės į prekių ženklą priklauso įmonei, kuri pirmoji pateikė paraišką įregistruoti prekių ženklą, net jei jis prieš tai buvo naudojamas kitos įmonės, išskyrus tuos atvejus, kai prekių ženklas yra plačiai žinomas (žr. toliau šio leidinio 28 skyriuje).

„Pirmosios paraiškos“ sistemos skatina paraiškų padavimą. Iš kitos pusės, jos leidžia konkurentui, kuris anksčiau padavė paraišką, pasisavinti teises į prekių ženklą iš „tikrojo“ prekių ženklo savininko.

„Pirmojo panaudojimo“ valstybėse, pavyzdžiui, Australijoje, Malaizijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, JAV, prekių ženklo savininku yra tas asmuo ar įmonė, kuris pirmas panaudojo prekių ženklą rinkoje, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo įregistruotas, ar ne. Teisės į prekių ženklą, kylančios iš jo panaudojimo, praktikoje dar vadinamos „bendrosiomis teisėmis“ arba neregistruotomis teisėmis į prekių ženklą. Nors nurodytose valstybėse nereikalaujama įregistruoti prekių ženklą, paprastai efektyviau ginamos teisės į tuos ženklus, kurie yra

įregistruoti; be to, ir teisių gynimo priemonių sąrašas tokiais atvejais yra platesnis.

Taigi, jei įmonė nusprendė plėsti savo veiklą tokiose šalyse kaip Kinija ar Indija, ji turėtų žinoti:

- Paduokite paraišką įregistruoti prekių ženklą tose šalyse **prieš prekių importą** į šias šalis arba netgi **prieš susitikimus su verslo partneriais ar derybas**. Įsidėmėkite, jog kai kurios įmonės užsiima būtent neregistruotų, bet naudojamų ar ketinamų panaudoti prekių ženklų paieška. Jos įregistruoja tokius prekių ženklus ir po to kreipiasi į įmonę, reikalaujamos, kad ši sumokėtų kompensaciją už ženklo panaudojimą.
- Paduokite paraišką registruoti prekių ženklą net ir tuo atveju, **kai įmonė tik gamina prekes** tose šalyse, tačiau neketina jų pardavinėti. Jei prekių ženklinimas yra atliekamas būtent tokiose šalyse, paprastai laikoma, kad įmonė naudoja prekių ženklus tose šalyse. Tačiau išlieka rizika, kad kitos įmonės, jūsų įmonės licencijos gavėjai arba platintojai, gali įregistruoti jūsų įmonės prekių ženklą. Tokios įmonės gali uždrausti jūsų įmonei gaminti prekes arba eksportuoti prekes, kurios pažymėtos įregistruotu prekių ženklu, nes tai bus laikoma jų teisių pažeidimu. Tai gali būti net ir tais atvejais, kai jūsų įmonė neplatina prekių toje konkrečioje šalyje.

6. Kodėl įmonė turėtų įregistruoti savo prekių ženklą(-us)?

Nors daugelyje šalių siekiant įgyti teises į prekių ženklą (-us) registracija nėra būtina, ji suteikia daug privalumų:

- **Išimtinės teisės tam tikroje šalyje arba regione (grupėje šalių).** Registracija prekių ženklo savininkui suteikia **išimtinę teisę** naudoti prekių ženklą komerciniais tikslais **visoje šalyje/regione**, kuriame registracija yra galiojanti (žr. toliau šio leidinio 21 skyrių). Priešingai, neregistruotų teisių į prekių ženklą, jei tokios yra, galiojimas apsiriboja ta šalies dalimi, kurioje prekių ženklas yra faktiškai naudojamas ir per tokį naudojimą yra įgijęs gerą vardą bei reputaciją. Tai reiškia, kad ši teisė suteikia įmonei teisę užkirsti kelią bet kokiam neteisėtam prekių ženklo naudojimui tam tikroje įmonės veiklos geografinėje zonoje, tačiau nesuteikia įmonei teisės neleisti kam nors naudoti tokį patį ar panašų prekių ženklą bet kur kitur ir taip pat neužkerta kelio kitiems asmenims įregistruoti prekių ženklą iš esmės apribojant pirmojo naudotojo plėtros galimybes bet kokiose naujose srityse.
- **Efektivesnis teisių gynimas.** Prekių ženklo registracija paprastai leidžia daryti prielaidą, kad įmonė yra prekių ženklo savininkė ir todėl turi teisę neleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims naudoti šį prekių ženklą. Tai palengvina įrodinėjimo pareigą teismo procesuose, tai yra, įmonė neprivalo

įrodyti, kad prekių ženklas yra galiojantis, kad ji yra jo savininkė, kad egzistuoja su prekių ženklu susijusi reputacija, arba kad ji patyrė piniginių nuostolių dėl to, kad šiuo ženklu naudojosi kažkas kitas.

- **Prevenција.** Be to, registracija suteikia įmonei teisę šalia prekių ženklo naudoti simbolį ®, kuris perspėja kitus asmenis apie faktą, kad ženklas yra įregistruotas (žr. toliau šio leidinio 31 skyriuje pateiktą lentelę). Antra, įregistruotas prekių ženklas neabejotinai bus pateiktas kitos įmonės, kuri gali pageidauti įregistruoti tapatų arba klaidinančiai panašų prekių ženklą, paieškos ataskaitoje. Tai gali sulaikyti kitą įmonę nuo tokio ženklo registracijos (žr. toliau šio leidinio 13 skyrių). Trečia, kai kurios prekių ženklų tarnybos automatiškai atsisako įregistruoti prekių ženklą konkrečiai prekių ir (arba) paslaugų klasei, kuris, jų manymu, yra klaidinančiai panašus į įmonės įregistruotą prekių ženklą toje prekių/paslaugų klasėje (žr. toliau šio leidinio 14 skyrių).
- **Vertingas turtas: lengviau parduoti ar suteikti licenciją** įregistruotam prekių ženklui ir tai padaryti už **didesnę kainą**. Registracija palengvina prekių ženklo panaudojimą franšizės sutartyje ir apskritai prekyboje (žr. toliau šio leidinio 39 ir 40 skyrius).
- **Finansavimas.** Kai kuriais atvejais prekių ženklas, turintis gerą vardą vartotojų tarpe, taip pat gali būti panaudotas siekiant gauti finansavimą iš valstybinių finansinių institucijų bei kredito įstaigų, kurios supranta prekių ženklų svarbą verslo sėkmei.

- **Užkerta kelią neteisėtam importui.** Daugelis šalių yra įdiegusios sistemas, kurios įregistruotų prekių ženklų savininkams suteikia galimybę užmokestį įtraukti prekių ženklą į muitinės tarnybų sąrašus. Lietuvoje tokia sistema veikia Europos Sąjungos reglamento pagrindu, kuris nustato sistemą priemonių bei procedūrų, skirtų suteikti muitinės institucijoms galimybę patikrinti ir konfiskuoti suklasotąs prekes, kurios pažeidžia įmonės teises į įregistruotą prekių ženklą. Neįregistruotiems prekių ženkams muitinės institucijos tokios pagalbos neteikia. Daugiau informacijos ieškokite internetiniame puslapyje adresu: www.cust.lt (taip pat žr. šio leidinio 45 skyrių).

Atsižvelgiant į prekių ženklų vertę ir jų svarbų vaidmenį įmonės ženklo daros strategijose, lemiančiose prekės sėkmę rinkoje, labai svarbu užtikrinti, kad prekių ženklai būtų įregistruoti visose tiesiogiai susijusiose rinkose. Be prekių ženklų registracijos įmonės investicijos į prekės rinkodarą gali neduoti laukiamų rezultatų, kadangi konkuruojančios įmonės gali naudoti tapačius arba klaidinančiai panašius prekių ženklus. Vartotojai gali būti suklaidinti pirkdami konkurento prekę, galvodami, kad ji yra jūsų įmonės prekė. Tai gali ne tik sumažinti jūsų įmonės pelną ir suklaidinti jūsų vartotojus, bet taip pat gali pakenkti jūsų įmonės geram vardui ir įvaidžiui, ypač jei konkurentų prekė yra blogesnės kokybės.

7. Kokias teises suteikia prekių ženklų registracija?

Išimtinės teisės, kurias suteikia prekių ženklų registracija, suteikia įmonei galimybę neleisti kitiems asmenims be įmonės sutikimo komercinėje veikloje naudoti **tapachias arba panašias prekes, pažymetas tapachiu arba klaidinančiai panašiu prekių ženklu**. Taigi, įmonė gali uždrausti savo konkurentams: 1) tokiu žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotę; 2) siūlyti tokiu žymeniu pažymetas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomot, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymetas paslaugas; 3) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu pažymetas prekes; 4) naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje; 5) gaminti tokį žymenį arba laikyti jo pavyzdžius turint tikslą atlikti aukščiau išvardytus veiksmus.

Tačiau, tokios išimtinės teisės turi apribojimus. Teisių galiojimas apsiriboja:

- šalimi arba **šalimis**, kuriose įmonė įregistravo prekių ženklą (žr. toliau šio leidinio 21-23 skyrius);
- **prekėmis/paslaugomis**, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas (žr. toliau šio leidinio 14 skyrių); ir
- situacijomis, kuriose vartotojai **gali būti suklaidinti** neteisėtai naudojamo prekių ženklų (žr. toliau šio leidinio 44 skyrių).

Be to, Lietuvoje prekių ženklų savininkas neturi teisės uždrausti kitiems asmenims savo ūkinėje ar komercinėje veikloje naudoti kaip žymenį: 1) savo

vardą, pavardę ir (arba) adresą; 2) prekių ir (arba) teikiamų paslaugų rūšies, kiekio, kokybės, paskirties, vertės, geografinės kilmės, prekių pagaminimo ir (arba) paslaugų teikimo laiko nuorodas arba kitas prekių ir (arba) paslaugų charakteristikas; 3) ženklą, kai būtina nurodyti prekių ir (arba) paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį; 4) ženklą lyginamojoje reklamoje, jei tokia reklama yra leidžiama (jei šie naudojimo atvejai neprieštarauja sąžiningos ūkinės ar komercinės veiklos praktikai).

8. Ar juridinio asmens pavadinimo registracija yra tas pats dalykas kaip prekių ženklų registracija?

Dažnai pasitaiko klaidingas požiūris, kad įregistravus įmonę ir jos **pavadinimą** įmonių registre, jis automatiškai yra saugomas kaip prekių ženklas. Tai netiesa. Labai svarbu suprasti skirtumą tarp įmonės pavadinimo, firmos vardo ir prekių ženklų.

Įmonės pavadinimas yra **juridinis pavadinimas**, kuris yra įrašytas įmonių (komerciniame) registre. Jis yra naudojamas įmonės įstatuose, sutartyse, mokesčių ir kitose administracinės veiklos srityse įmonei identifikuoti. Jis prasideda raidėmis AB, UAB ir pan. ar kitu sutrumpinimu, kuris nurodo įmonės teisinį pobūdį.

Firmos vardas yra pavadinimas, kurį įmonė naudoja siekdama **identifikuoti** savo įmonę, kai bendraujama su klientais. Daugelyje šalių įmonė įgyja išimtinės

teises į firmos vardą/įmonės pavadinimą, vien tik jį viešai panaudodama, tai yra, be jokios teisinės registracijos ar formalumų.

Tačiau, **prekių ženklas** yra žymuo, kurį įmonė naudoja tam, kad savo **prekes išskirtų** iš tų, kuriomis prekiauja jos konkurentai. Netgi maža įmonė gali turėti daugiau kaip vieną prekių ženklą. Įmonės gali naudoti išskirtinį prekių ženklą pažymėti visoms savo prekėms, vienai konkrečiai prekių kategorijai arba vienai specifinei prekių rūšiai. Kai įmonė naudoja savo firmos vardą arba šio vardo komponentą kaip prekių ženklą, jis taip pat turi būti įregistruotas kaip prekių ženklas, pavyzdžiui, UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ yra įregistravusi eilę prekių ženklų su žodžiu „Kalnapilis“.

9. Kodėl svarbu įmonei turėti „stiprų“ prekių ženklą?

Prekių ženklų įstatymas suteikia apsaugą ženkams, kurie sudaryti iš žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių, raidžių, skaitmenų, piešinių, emblemų, erdvinių formų, spalvų ar spalvų derinių, jų kompozicijų bei šių išvardytų žymenų derinių, jei jie turi *skiriamuosius požymius*. Prekių ženklo skiriamasis požymis nurodo, kaip lengvai vartotojai gali susieti prekių ženklą su atitinkamomis prekėmis. Skiriamieji prekių ženklai kartais vadinami „stipriais“ prekių ženklais. **Kuo „stipresnis“ prekių ženklas, tuo didesnė apsauga jam suteikiama praktikoje** (žr. toliau šio leidinio 44 skyrių). Todėl svarbu suprasti skirtumą tarp iš

prigimties „stiprių“ ir iš prigimties „silpnų“ prekių ženklų ir atitinkamai pasirinkti įmonės prekių ženklą (-us).

Prekių ženklai gali būti suskirstyti į penkias kategorijas: nuo labiausiai išskirtinių („stiprių“) iki mažiausiai išskirtinių („silpnų“):

- **Nauji arba išgalvoti prekių ženklai** yra sugalvoti žodžiai arba žymenys, neturintys jokios realios reikšmės. Kadangi jie yra vien tik vaizduotės rezultatas, konkurentas parduodantis tokias pačias prekes neturės pasiteisinimo dėl tokio paties ar panašaus prekių ženklo naudojimo. Išgalvoti prekių ženklai juridiniu požiūriu yra *stipriausi* prekių ženklai. Tačiau problema yra ta, kad *rinkodaros* požiūriu tokie prekių ženklai nėra populiarūs. Išgalvoti prekių ženklai nesuteikia vartotojams jokios užuominos apie tai, kokia prekė yra parduodama, ir vartotojams gali būti sunku prisiminti žodį arba susieti žodį su įmonės preke. Įmonei gali prireikti įdėti daugiau pastangų (o tai susiję su didesnėmis išlaidomis) tokias prekes reklamuojant. Tačiau, įsitvirtinę rinkoje tokie prekių ženklai yra labai *stiprūs*.

Pavyzdys



Teisės į prekių ženklą: UAB „Alna“ (Reg. Nr. 7579)

- **Pasirenkamieji prekių ženklai** – žodžiai arba simboliai, kurie turi prasmę, tačiau prasmė neturi loginio ryšio su preke, kurią jie reklamuoja. Nors šie prekių ženklai taip pat yra *labai stiprūs* ir juos lengva apsaugoti, *rinkodaros* požiūriu jie nėra populiarūs dėl tos pačios priežasties: prekes gali būti sunku reklamuoti siekiant suformuoti vartotojui asociaciją tarp prekių ženklo ir juo pažymėtų prekių.

Pavyzdžiui, žodis SAULĖTAS arba saulės paveikslėlis, pažymėtas ant mobiliųjų telefonų. Konkurentai neturi jokio pagrindo naudoti „saulę“, aprašydami savo mobiliųjų telefonų savybes.

Pavyzdys



Teisės į prekių ženklą: UAB „Bitė Lietuva“ (Reg. Nr. 48693)

- **Sugestyvūs prekių ženklai** – tai ženklai, kurie užsimena apie prekių pobūdį, kokybę ar savybes, tačiau šių savybių neapibūdina. Šie ženklai reikalauja tam tikros vaizduotės iš vartotojų siekiant nustatyti šias savybes. Kadangi jie užsimena apie prekės savybes, jie turi žemą išskirtinumo lygį. Todėl šiems ženkams praktikoje teikiama

mažesnė apsauga, lyginant su ta, kuri yra teikiama išgalvotiems arba pasirenkamiems prekių ženkams. Kai kuriose šalyse sugestyvus prekių ženklas gali būti laikomas per daug aprašančiu pačią prekę ir todėl gali būti neregistruojamas kaip prekių ženklas (žr. toliau šio leidinio 10 skyrių). Iš kitos pusės, sugestyvūs prekių ženklai yra patrauklūs *rinkodarai*, kadangi jie veikia kaip reklamos forma. Problema yra ta, kad jei įmonės prekių ženklas aprašo įmonės prekes arba jos savybes, įmonė negali užkirsti kelio kitoms įmonėms vartoti tuos pačius žodžius savo prekėms apibūdinti.

Pavyzdžiui, ženklas SAULĖTAS, skirtas žymėti elektrinius šildymo prietaisus, užsimena, kad produktas skleidžia šilumą ir šildo jūsų namus. Tačiau prekių ženklus registruojanti institucija gali manyti, kad šis ženklas per daug aprašomasis ir dėl šios priežasties jo neregistruoti.

- **Aprašomieji prekių ženklai** – tai prekių ženklai, kurie paprasčiausiai aprašo kai kurias tam tikros prekės savybes, tokias kaip jos kokybė, rūšis, veiksmingumas, panaudojimas, forma, kiekis, numatyta paskirtis, vertė, žaliava, kilmė, pardavimo vieta, aptarnavimo vieta, pagaminimo data ir kita. Aprašomieji terminai beveik neturi išskirtinumo ir todėl jiems *negali būti taikoma* apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai galima įrodyti, kad skiriamasis požymis susiformavo laikui bėgant dėl intensyvaus vartojimo rinkoje (žr. toliau šio leidinio 10 skyriuje pateikiamą lentelę dėl įgytos

„antrinės reikšmės“). Žinoma, *rinkodaros* tikslais būtų paprasčiau naudoti prekių ženklą, kuris tiesiogiai nurodo, ką įmonė parduoda, kokias paslaugas ji teikia. Tačiau paprastai praktikoje aprašomieji prekių ženklai negali būti vienos įmonės nuosavybė.

Pavyzdžiui, ženklas SALDUS nebus registruojamas šokoladui, nes jis per daug aprašomasis. Be to, nebūtų sąžininga vienam šokolado gamintojui suteikti išimtinę teisę naudoti žodį „saldus“. Panašiai ir su kitais terminais, tokiais kaip GREITAS, GERIAUSIAS, KLASIKINIS ar NAUJOVIŠKAS, dėl kurių paduotos prekių ženklų paraiškos gali būti atmestos, išskyrus, jei jie yra kito išskirtinio ženklo dalis.

- **Bendriniai prekių ženklai** – žodžiai arba žymenys, kurie įvardija objektą, kuriam taikomas prekių ženklas. Šie prekių ženklai neturi jokio išskirtinumo ir jiems *negali* būti taikoma apsauga kaip prekių ženklams, kadangi suteikus jiems apsaugą iš konkurentų būtų atimta teisė nurodyti savo prekių pavadinimą. Kai stiprus prekių ženklas yra naudojamas netinkamai, jis laikui bėgant gali prarasti skiriamąjį požymį ir tapti bendrinio prekių ženklu (žr. toliau šio leidinio 34 skyrių).

Pavyzdžiui, joks asmuo negali turėti išimtinių teisių į žymenį KĖDĖ, kuris skirtas žymėti kėdes kaip prekes.

Prekių ženklai:

Nauji arba išgalvoti

Pasirenkamieji

Sugestyvūs

Aprašomieji

Bendriniai



„Stiprių“ prekių ženklų svarba

- „Stiprūs“ prekių ženklai suteikia teisę į didesnę **teisinę apsaugą**. Jie yra geriau apsaugoti nuo problemų, susijusių su prekių ženklais dėl kurių kilo ginčas, arba egzistuoja galimybė šiuos prekių ženklus supainioti. Iš kitos pusės „silpniems“ prekių ženklams yra didesnė konkurencijos tikimybė.
- „Stiprūs“ prekių ženklai leidžia aiškiai **išskirti** įmonės prekes ar paslaugas nuo konkuruojančių prekių ar paslaugų. Jie išsiskiria iš didelės pasiūlos.
- „Stiprūs“ prekių ženklai turi didesnę įtaką įmonės verslę, **skatina** autentiškumą ir prekių asortimento plėtrą.

10. Kokios yra pagrindinės paraiškos prekių ženklui registruoti atmetimo priežastys?

Be to, kas yra „stiprūs“ prekių ženklai, įmonė taip pat turi žinoti, kokie žymenys nepripažįstami ženklu ir neregistruojami arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia. Paraiškos prekių ženklų registracijai paprastai yra atmetamos dėl taip vadinamų **absoliučių pagrindų** šiais atvejais:

- dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje **žymuo yra tapęs bendrinium** (žr. šio leidinio 9 skyrių);
 - **žymuo neturi jokio skiriamojo požymio**, tai yra, žymuo nesuteikia galimybės išskirti vienos įmonės prekių iš kitų įmonių prekių (išskyrus tuos atvejus, kai iki paraiškos padavimo datos, po paraiškos padavimo ar ženklo registracijos datos ženklas dėl naudojimo yra įgijęs *skiriamąjį požymį* (žr. toliau pateikiamą lentelę)). **Aprašomieji** žodžiai ar žymenys paprastai yra laikomi neturinčiais skiriamojo požymio, tai yra, jie žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas prekių ir (arba) paslaugų charakteristikas (žr. šio leidinio 9 skyrių);
- pavyzdžiui, reklaminiai šūkiai**, jei juos sudaro išimtinai aprašomoji ir niekuo išskirtiniu nepasižyminti medžiaga bei nėra galimybės nustatyti šaltinį, neturi skiriamojo požymio. Nėra lengva pasiekti

išskirtinumą reklaminiuose šukuose ir įregistruoti tokius šūkius kaip prekių ženklus, kadangi jų funkcija iš esmės yra reklamuoti ir perduoti informaciją apie įmonę bei jos prekes. Reklaminiai šūkiai dažnai yra atmetami todėl, kad jie neturi skiriamojo požymio. Pavyzdžiui, tikėtina, kad šūkis „NIEKAS GERIAU NENUSIMANO APIE SPALVAS“, skirtas apmušalų audiniui, bus atmetas, kadangi tai yra paprasčiausiai pagiriamasis pareiškimas, atspindintis tam tikrą įvertinimą reklamuojamų prekių atžvilgiu. Tokias frazes laisvai gali naudoti ir kitos įmonės. Taip pat reikia pastebėti, kad kai kuriose šalyse reklaminiai šūkiai apskritai neregistruojami kaip prekių ženklai.

Įgytas skiriamasis požymis arba „antrinė reikšmė“
Daugelyje šalių įmonė gali pašalinti skiriamojo požymio nebuvimą, jei įrodo, kad įmonės prekių ženklas **dėl naudojimo įgijo antrinę reikšmę** arba **skiriamąjį požymį**. Aprašomasis prekių ženklas įgyja antrinę reikšmę, jei įmonė įrodo, kad suinteresuotas vartotojas pripažįsta, jog aprašomasis pavadinimas yra prekių ženklas, kuris apibūdina įmonės prekes. Taip paprastai įvyksta dėl **plataus naudojimo bėgant laikui** arba dėl **intensyvios rinkodaros**. Pavyzdžiui, VISION CENTER® yra savo prigimtimi „silpnas“ prekių ženklas, skirtas akininių parduotuvioms, kuris, laikui bėgant, įgijo išskirtinumą, nes tam tikra visuomenės dalis pradėjo asocijuoti šį terminą su konkrečiu akininių platintoju, o ne su akiniais bendrai.

Panašiai, jei geografinė nuoroda yra naudojama tam, kad galima būtų nustatyti prekių kilmę ir, bėgant laikui, vartotojai pradeda atpažinti ją kaip identifikuojančią konkrečią įmonę, geografinė nuoroda gali tapti saugomu prekių ženklu.

Siekiant įrodyti, kad aprašomasis prekių ženklas arba reklaminis šūkis įgijo antrinę reikšmę, priklausomai nuo taikytinų įstatymų, gali būti atsižvelgiama į visų rūšių įrodymus, taip pat ir į sąskaitas, pristatymo blankus, užsakymo korteles, kitus blankus, sąskaitas, čekius, buhalterines knygas, lankstinukus, leidinius, kuriuose yra reklama, reklaminę medžiagą, nuotraukas, vaizduojančias prekių ženklo panaudojimą, sertifikatus, išduotus reklamos agentūros, verslo asociacijas arba vartotojus, vartotojų apklausas ir kt.

Patarimas: įmonės pasiklovimas antrine reikšme – pavojingos lažybos. Šią reikšmę įrodyti neretai yra brangu ir sudėtinga. Vadovaujantis laiko patikrintu metodu, rekomenduojama **vengti kaip prekių ženklus pasirinkti aprašomuosius žodžius arba žymenis.**

- Žymuo taip pat nebus registruojamas, jei jis yra **arba vien forma**, kurią lemia pačių prekių rūšis, arba **forma**, būtina techniniam rezultatui gauti, arba **forma**, suteikianti prekėms esminę vertę. Pavyzdžiui, kai prekės forma turi pastebimas funkcines savybes – tokias kaip žirklių rankenų forma ir ašmenų sujungimas, kuris yra būtinas

tam, kad žirklys galėtų atlikti savo funkciją – tokia forma negali būti įregistruota kaip prekių ženklas. Panašiai, neįmanoma įregistruoti kaip prekių ženklo kavos puodelio ąselės, kadangi ąselė atlieka esminę funkciją, susijusią su puodelio laikymu. Jei iš konkurentų atimtume galimybę naudoti ąselę, tai labai pablogintų jų galimybes efektyviai konkuruoti.

- **Žymuo gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ir (arba) paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės arba yra sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą**, skirtą žymėti prekėms, kilusioms iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, jeigu šios nuorodos naudojimas tokių prekių ženkle Lietuvoje gali klaidinti visuomenę dėl tikrosios prekių kilmės vietos.
- **Žymuo prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai**, etinėms visuomenės normoms, žmoniškumo principams, arba yra didelės vertės simbolis, ypač religinis simbolis, arba sudarytas iš Lietuvos Respublikos valstybinių simbolių ar juos mėgdžiojantis.
- **Prekių ženklų, tapačių žinomo asmens pavardei ar vardui, meniniam pseudonimui ar kito asmens portretui arba klaidinamai į jį panašių** (išskyrus atvejus, kai šių teisių savininkas ar jo teisių perėmėjas yra davęs sutikimą), registracija bus pripažįstama negaliojančia.

Paraiškos gali būti atmetos remiantis vadinamaisiais „santykiniais pagrindais“, kai prekių ženklas prieštarauja ankstesnėms prekių ženklų teisėms. Dviejų tapačių (arba labai panašių) prekių ženklų tai pačiai prekių ar paslaugų rūšiai turėjimas gali sukelti painiavą vartotojų tarpe. Lietuvoje, atlikęs paraiškos ekspertizę, Valstybinis patentų biuras atlieka ženklų ekspertizę tam, kad nustatytų, ar nėra absoliučių pagrindų atsisakyti registruoti ženklą. Tuo tarpu santykiniai negaliojimo pagrindai yra tikrinami, kai kita įmonė dėl prekių ženklo pareiškia protestą po prekių ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos. Bet koku atveju, jei įmonės prekių ženklas pripažįstamas tapačiu arba klaidinančiai panašiu į jau egzistuojantį prekių ženklą, skirtą tapačioms arba panašioms prekėms žymėti, jo paraiška, priklausomai nuo aplinkybių, yra atmetama arba registracija paskelbiama negaliojančia.

Ženklo registracija taip pat bus pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus saugomam pramoniniam dizainui ar kitam pramoninės nuosavybės objektui, autorių teisių saugomam literatūros, mokslo, meno kūriniui.

Taip pat ženklo registracija bus pripažįstama negaliojančia, kai įregistruotas ženklas tapatus ankstesniam Europos Bendrijos prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus, jeigu vėlesnis ženklas pareikštas registruoti ar įregistruotas prekėms ir (arba) paslaugoms, kurios nėra panašios į prekes ir (arba) paslaugas, kurioms

registruotas ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas turi reputaciją Europos Bendrijoje ir jeigu dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio Bendrijos prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai.

11. Ką reikia prisiminti pasirenkant arba kuriant prekių ženklą?

Tinkamo prekių ženklo pasirinkimas yra lemiamas žingsnis, kuris yra svarbus įmonės rinkodaros strategijos elementas. Kaip pasirinkti produktui tinkamą prekių ženklą? Tam nėra griežtų taisyklių, tačiau žemiau pateikiamas tam tikrų kriterijų sąrašas gali būti naudingas renkantis įmonės prekių ženklą.

- Patikrinkite, ar siūlomas žymuo atitinka visus **absoliučius teisinius reikalavimus**, kurie yra keliami prekių ženklo registracijai (apie teisinius pagrindus, dėl kurių gali būti atmetamos paraiškos, žr. šio leidinio 10 skyriuje).
- Dėkite visas pastangas, kad pasirinktumėte „stiprų“ prekių ženklą. Kartais teisinis prekių ženklo „stiprumas“ gali atrodyti atvirkščiai proporcingas prekių ženklo patrauklumui įmonės rinkodaros požiūriu. Tačiau atminkite, kad ilgalaikėje įmonės veiklos perspektyvoje „stiprus“ prekių ženklas yra ir stiprus rinkodaros įrankis. Geriausias pasirinkimo variantas – tai naujas ar išgalvotas, arba pasirenkamasis prekių ženklas.
- Venkite rinkoje egzistuojančių prekių ženklų imitavimo. Truputį pakeistas konkurento

prekių ženklas arba klaidingai parašytas plačiai žinomas arba garsus prekių ženklas vargu ar bus įregistruotas. Pavyzdžiui, Omnitel® yra registruotas paslaugų ženklas, todėl kitai įmonei nebūtų tikslinga bandyti teikti panašias, pavyzdžiui, telekomunikacijų paslaugas, naudojant prekių ženklą OMNIfel, kadangi abu prekių ženklai yra klaidinančiai panašūs.

- Įsitikinkite, kad prekių ženklą yra **lengva perskaityti, užrašyti, išarti bei įsiminti** ir kad jis yra tinkamas visoms reklamos platinimo priemonių rūšims.
- Įsitikinkite, kad prekių ženklas neturi jokių **nepageidautinų papildomų reikšmės atspalvių** valstybinės kalbos arba bet kokių potencialių eksporto rinkų kalbų atžvilgiu.
- Atlikite **prekių ženklo paiešką**, siekdami įsitikinti, kad įmonės prekių ženklas nėra tapatus arba klaidinančiai panašus į egzistuojančius prekių ženklus. Paiešką atlikite ne tik savo šalyje, bet ir visose susijusiose eksporto rinkose (žr. toliau šio leidinio 13 skyrių).
- Patikrinkite, ar egzistuoja galimybė užregistruoti atitinkamą **domeno vardą** (t.y., interneto adresą) (apie prekių ženklų ir domenų vardų santykį žr. toliau šio leidinio 38 skyriuje).
- Apsaugokite **vaizdinius prekių ženklus**. Vartotojai, ieškodami prekės, dažniausiai orientuojasi pagal spalvas ir grafinį pateikimą. Būtent todėl daugelis įmonių nusprendžia naudoti simbolį, logotipą, dizainą arba formą kaip savo prekių ženklą

(kaip tokį arba papildomai šalia žodinio prekių ženklo). Tokie elementai taip pat yra saugomi pramoninio dizaino arba autorių teisių įstatymais. Jei įmonė samdo dailininką logotipui sukurti, rekomenduojama įmonei pasirašyti su juo sutartį, kurioje būtų numatyta, jog teisės į logotipą priklausys įmonei (žr. lentelę šio leidinio 20 skyriuje).

Svarbiausi klausimai

- **Prekių ženklas** yra žymuo, skirtas identifikuoti konkretaus gamintojo arba pardavėjo prekes ar paslaugas ir atskirti jas nuo kitų gamintojų prekių ar paslaugų.
- Kad prekių ženklas būtų saugomas, jis pirmiausia turi turėti **skiriamąjį požymį**. Kuo labiau išskirtinis yra prekių ženklas, tuo jis „stipresnis“, tuo stipresnė jo teisinė apsauga.
- Prekių ženklas gali būti **turintis skiriamąjį požymį iš prigimties**, arba gali **įgyti skiriamąjį požymį**. Nauji bei išgalvoti, pasirenkamieji ir sugestyvūs prekių ženklai turi skiriamąjį požymį iš prigimties ir jiems suteikiamas aukštas apsaugos lygis. Aprašomieji prekių ženklai iš prigimties neturi skiriamojo požymio ir yra apsaugoti tik tuo atveju, jei jie įgyja „antrinę reikšmę“. Žymenims, tapusiems bendriniais, apsauga nėra teikiama.
- Daugelis įmonių pageidauja tokių prekių ženklų, kurie vartotojams teikia tikslią informaciją apie pačią įmonę bei jos veiklą – kuo daugiau aprašymų, tuo geriau. Tai padeda vartotojams surasti norimą įmonę, tačiau teisiniu požiūriu apsunkina teisių

į tokio prekių ženklo įgyvendinimą. Pagaliau, **unikalaus arba turinčio skiriamąjį požymį prekių ženklo ir efektyvios rinkodaros derinys** yra geriausias kelias, kurį įmonė galėtų pasirinkti.

- **Nei vienas prekių ženklas nėra nekintamas.**

Prekių ženklas, kuris iš pradžių turėjo skiriamąjį požymį, gali tapti bendrinio dėl netinkamo naudojimo. Vadinasi, būtina užtikrinti tinkamą naudojimo ir teisių į prekių ženklą įgyvendinimo politiką (žr. toliau šio leidinio 34 skyriuje).

12. Ar įmonė gali įgyti teises į prekių ženklą nemokamai arba nusipirkti šias teises iš asmenų, kurie nebenaudoja prekių ženklo?

Pasitaiko atvejų, kai teisių į konkuruojančios įmonės prekių ženklą perėmimas (kurio ši įmonė atsisakė arba vis dar naudoja) gali užtikrinti prekybos augimą bei suteikti didelį pranašumą konkuruojančių prekių atžvilgiu.

Įmonė gali siekti panaudoti konkuruojančios įmonės ar įmonių **prekių ženklą, kuris jau nebenaudojamas**, tačiau rinkoje prisimenamas. Originalus prekių ženklas, kurį gerai prisimena vartotojai, gali akimirksniu paskatinti naujos įmonės prekių paklausą, sumažinti sąnaudas ir padidinti pelną. Prekių ženklus, kurių buvo atsisakyta, gali naudoti bet kas, be jokio leidimo ar mokesčio (žr. toliau šio leidinio 31 skyrių). Tačiau, prekių ženklai, kurių buvo atsisakyta, gali būti rizikingi, ypač jei jie vis dar turi vartotojų pripažinimą. Pakartotinas

panaudojimas gali klaidinti vartotojus. Be to, pirmasis teisių į prekių ženklą savininkas gali tvirtinti, kad jis ir toliau naudoja prekių ženklą arba ketina atnaujinti naudojimą ir taip paneigti savo atsisakymą.

Jei įmonė nusprendė naudoti prekių ženklą, kurio buvo atsisakyta, pirmiausia rekomenduotina:

- kruopščiai patikrinti, ar pirmasis savininkas nebenaudoja prekių ženklo ir ar prekių ženklo buvo atsisakyta;
- jei prekių ženklas vis dar yra įregistruotas, pateikti prašymą dėl registracijos panaikinimo;
- įregistruoti prekių ženklą savo tikslais ir
- sumokėti nedidelę sumą pirmajam savininkui už teisių perleidimo dokumentą su atsisakymu pareikšti pretenzijas arba susitarimą nesibylinėti, tiesiog tam, kad įmonė būtų saugi.

Įmonė taip pat gali įgyti teises į prekių ženklą, **kuris vis dar priklauso ir yra naudojamas kitos įmonės**.

Tokiais atvejais rekomenduotina atsižvelgti į šiuos aspektus:

- Ar prekių ženklas yra įregistruotas? Kokiose šalyse? Kokioms prekių ir (arba) paslaugų klasėms?
- Kas šiuo metu yra teisių į prekių ženklą savininkas? Kas buvo ankstesni savininkai, jei tokių buvo?
- Ar egzistuoja kokios nors licencijos? Jei taip, kokia šių egzistuojančių licencijų teisių apimtis? Ar prekių ženklui nekelia pavojaus „atviras“ licencijavimas (licencijavimas be jokios prekių ir (arba) paslaugų kokybės kontrolės)?

- Ar nėra jokių suvaržymų, apribojimų, teismo procesų ar kitų priešiško veiksmų, kurie galėtų kelti pavojų prekių ženklui?
- Ar kada nors buvo kokių nors iškilusių neaiškumų ar konfliktų dėl konkretaus prekių ženklo bei prekių ženklų, priklausančių konkurentams?
- Ar pardavėjas suteikia įmonei tinkamus patvirtinimus ir garantijas sutartyje dėl teisių perdavimo?

13. Kaip nustatyti, ar siūlomas prekių ženklas konfliktuoja su konkurento prekių ženklu?

Po to, kai pasirinkote naują prekių ženklą, atlikite tinkamą **prekių ženklo dokumentų įforminimą**.

Prekių ženklo dokumentų įforminimo tikslas yra:

- įsitikinti, kad įmonė nepažeidžia kitos įmonės teisių į prekių ženklą. Jei įmonė naudoja prekių ženklą, kuris pažeidžia kitų įmonių teises į prekių ženklą, tokia įmonė gali būti įpareigota atlyginti nuostolius. Be to, tai – bloga reklama pačiai įmonei, kuri gali priversti atsisakyti naudoti prekių ženklą. Pasitaiko atvejų, kai įmonė privalo sunaikinti visas pakuotes, reklamę ar kitą medžiagą, kurioje naudojamas prekių ženklas, teisės į kurį buvo pažeistos. Pagrindinė klaida, kurią daro nepatyrę paieškos vykdytojai, yra tik patikrinti, ar kažkas kitas neįregistravo tokio paties prekių ženklo, ir nepatikrinti, ar nėra „panašaus“ prekių ženklo (žr. toliau šio leidinio 43 skyrių). Įmonė turėtų atminti, kad paprastai teisių į prekių ženklą pažeidimas įvyksta, kai tam tikras prekių ženklas arba

klaidinančiai panašus prekių ženklas jau yra kitos įmonės nuosavybė ir yra naudojamas *identiškomis arba panašiomis* prekėms ar paslaugoms žymėti;

- išsiaiškinti, ar siūlomas prekių ženklas gali būti įregistruotas. Įmonė gali išvengti nereikalingų išlaidų, susijusių su paraiškos registruoti prekių ženklą pateikimu, jei įmonė turi galimybę iš anksto nustatyti, kad norimas prekių ženklas negali būti laisvai naudojamas;
- jei registracija galima, sužinoti kiek „stiprus“ yra siūlomas prekių ženklas teisiniu požiūriu.
- Kiti asmenys, kurie yra suinteresuoti įmonės veikla, gali pareikalausti prekių ženklo įforminimo ataskaitos prieš pradėdami verslą su šia įmone. Pavyzdžiui, įmonės prekių platintojas arba įmonės draudimo bendrovė gali nenorėti, kad įmonė perduotų jiems riziką, kurios galima išvengti.

Kaip įmonė turėtų patikrinti norimą registruoti prekių ženklą? Įmonė turėtų atlikti **išankstinę prekių ženklo paiešką**, kuri apimtų:

- **įregistruotų prekių ženklų ir registracijai pateiktų prekių ženklų paraiškų paiešką**. Patikrinkite Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro internetiniame puslapyje skelbiamą įregistruotų prekių ir paslaugų ženklų duomenų bazę: www.vpb.gov.lt. Panašus sąrašas yra pateikiamas ir WIPO internetiniame puslapyje: www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html;
- ieškokite jau naudojamų **neįregistruotų prekių ženklų**, dėl kurių galėtų kilti ginčas. Tai ypač svarbu

- šalyse, kuriose prekių ženklai yra saugomi remiantis jų naudojimo faktu (žr. šio leidinio 5 skyrių). Vykdykite paiešką **internete** naudodami tokias paieškos priemones, kaip Alta Vista, Excite, Google arba Yahoo!, ir patikrinkite susijusias internetines parduotuves, prekių katalogus, prekybos leidinius ir pan.;
- ieškokite tapačių arba panašių **įmonių pavadinimų** ir **domenų vardų**, kurie gali būti kliūtis prekių ženklo registracijai (žr. šio leidinio 10 ir 38 skyrius).

Atlikusi išankstinę paiešką, įmonė gali kreiptis į patentinį patikėtinį, kuris atliks **išsamią paiešką** bei pateiks **svarbią paieškos rezultatų analizę**. Neretai pačios įmonės darbuotojai gerai išmano aspektus, susijusius su prekių ženklais, kuriuos naudoja konkurentai, taip pat informaciją, pateikiamą prekybos firmų kataloguose bei kituose šaltiniuose, ir turi tam tikrą rinkodaros informaciją apie įmonės prekes. Pasidalinkite šia informacija su patentiniu patikėtinium, kad suteiktumėte jam (jai) galimybę atlikti išsamų įmonės situacijos įvertinimą. Patentinis patikėtinis paprastai gali suteikti šias paslaugas:

- fonetinių atitikmenų, atitikmenų užsienio kalba, rašybos variantų ir pan. paiešką;
- kultūrinės, lingvistinės paieškos arba kalbos papildomų reikšmių paieškos yra atliekamos siekiant užtikrinti, kad siūlomas prekių ženklas(-ai) nesukelia problemų kitose kalbose. Kalbininkas taip pat gali pateikti informaciją apie prekių ženklo tinkamumą, potencialias reikšmes ir asociacijas bei galimas problemas;

- paiešką bendrovių ar įmonių pavadinimų kataloguose ir
- paiešką telefonų knygos ir specializuotuose prekybos įmonių kataloguose tam tikros pramonės, technologijos ir pan. šakoje.

Patentinis patikėtinis gali pateikti įmonei **ataskaitą**, kurioje išdėstoma galima su tam tikru žymeniu susijusi problema, kurią pavyko nustatyti ir įvertinti. Tokia ataskaita paprastai nėra privaloma, bet įmonėms labai rekomenduotina. Patentiniai patikėtiniai paprastai turi prieigą prie didelių duomenų bazių, o tai sudaro pagrindą manyti, kad jų ataskaitos suteikia išsamiausią informaciją.

Atkreipkite dėmesį, kad bet kokia prekių ženklo paieška turi apimti:

- susijusias **šalis ar regionus** (atsižvelgiant į įmonės verslo plėtos poreikius ateityje);
- susijusias **prekes** (prekių ženklai yra grupuojami į „klases“ pagal prekes ar paslaugas, kurioms identifikuoti jie naudojami; todėl įmonė turi pradėti nuo susipažinimo su skirtingomis prekių ženklų klasėmis (žr. lentelę šio leidinio 14 skyriuje)); ir
- „**klaidinančiai panašių**“ prekių ženklų paiešką (tokiais atvejais patentinio patikėtinio konsultacija gali būti ypač naudinga).

Kiek visapusiškos turi būti prekių ženklo patikrinimo pastangos? Paieškos apimtį pirmiausia turi apibrėžti įmonei priimtinos rizikos ribos, biudžetas ir laikas, kurį įmonė gali skirti paieškai atlikti. Tarptautiniame

kontekste paieška gali pasirodyti ne tik esanti labai brangi, bet nesuteikti laukiamo rezultato. Be to, nė viena paieška negali atskleisti pilnos informacijos apie visus potencialius neįregistruotus prekių ženklus. Tačiau, netgi ribota paieška yra labiau rekomenduotina, nei jokios paieškos neatlikimas.

14. Kas atsitinka, jei įmonė pageidauja savo naudojamu prekių ženklų ženklini kitą prekę?

Pateikdama paraišką dėl prekių ženklo įregistravimo įmonė paprastai privalo nurodyti prekes ir paslaugas, kurioms ji nori įregistruoti savo prekių ženklą, ir sugrupuoti jas pagal **klases**. Klasės savo ruožtu yra išvardytos tam tikroje **prekių ženklų klasifikacijos sistemoje**. Jei įmonė įregistravo prekių ženklą konkrečiai prekei ar paslaugai ir pageidauja jį naudoti prekei, kuri priklauso kitai klasei, nei įmonė iš pradžių įregistravo savo prekių ženklą, įmonė privalo pateikti naują paraišką prekių ženklo registravimui.

Pavyzdžiui, jei įmonė gamina peilius ir šakutes, tuomet šios įmonės paraiška prekių ženklo registravimui turi būti pateikta atitinkamoms prekėms, kurios priskiriamos 8 klasei. Tačiau, jeigu įmonė pageidauja pardavinėti kitus virtuvės reikmenis (tokius kaip dėžutės, keptuvės ar puodai) naudodama tą patį

prekių ženklą, įmonė privalo įregistruoti prekių ženklą atitinkamoms prekėms 21 klasėje. Kai kuriose šalyse įmonė privalo pateikti atskirą paraišką kiekvienai prekių klasei, kai tuo tarpu kitose šalyse įmonė gali nurodyti keletą klasių vienoje paraiškoje, įskaitant ir Lietuvą.

Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija ženklų registravimo reikmėms

Plačiausiai naudojama klasifikacijos sistema yra Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija ženklų registravimo reikmėms (**Nicos klasifikacija**). Nicos klasifikacija nustato žodinių prekių ženklų klasifikaciją (joje yra 34 klasės prekėms ir 11 klasių paslaugoms). Tuo tarpu **Vienos klasifikacija** nustato klasifikaciją prekių ženklu, kuriuos sudaro arba kuriuose yra vaizdinių elementų (joje yra 29 kategorijos). Daugiau informacijos apie Nicos sistemą pateikiama šio leidinio II Priede. Taip pat daugiau informacijos galite rasti: www.wipo.int/classifications/en.

Prekių ženklų klasifikacijos sistema suteikia galimybę saugoti informaciją apie įregistruotus prekių ženklus, suskirstytą pagal prekių ir paslaugų rūšis. Tai palengvina informacijos surinkimą prekių ženklų duomenų bazėse. Labai svarbu įregistruoti įmonės prekių ženklą visose klasėse, kuriose įmonė ketina panaudoti tą ženklą.

15. Kas turi teisę pateikti paraišką prekių ženklo registracijai?

Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą ir paduodantis Lietuvos valstybiniam patentų biurui paraišką, gali būti **asmuo arba asmenų grupė**. Be to, paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

16. Kiek laiko užtrunka įregistruoti prekių ženklą?

Prekių ženklo registracijai reikalingas laikas įvairiose šalyse skiriasi ir dažnai svyruoja nuo trijų mėnesių iki dvejų metų. Be to, tai priklauso ir nuo to, ar registraciją atliekanti valstybinė institucija atlieka tik dalinę ar ir išsamią pateikto prekių ženklo ekspertizę. Įmonė turėtų pateikti paraišką prekių ženklo registracijai gerokai anksčiau, kad šio ženklo registracija būtų atlikta prieš įmonei pradėdant naudoti šį prekių ženklą prekyboje ar reklamoje.

Prekių ženklo registracija – žingsnis po žingsnio

Paraiškos forma

Pirmasis žingsnis – įmonė privalo pateikti tinkamai užpildytą prekių ženklo paraiškos formą, kurioje turi būti nurodyta pilna įmonės kontaktinė informacija, grafinis prekių ženklo atvaizdas (gali būti reikalingas specialus formatas), prekių ir paslaugų ir/arba klasės (-ių), kurioms įmonė pageidauja gauti prekių ženklo registraciją, aprašymas, ir sumokėti reikalingus mokesčius. Valstybinio patentų biuro internetiniame puslapyje galite rasti daugiau tikslesnės informacijos apie paraiškos pateikimo procesą: www.vpb.gov.lt.

Formali paraiškos ekspertizė: Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę: patikrina, ar pateikti ir ar tinkamai įforminti visi Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nurodyti dokumentai, ar sumokėti reikalingi mokesčiai, ar prekės ir (arba) paslaugos, kurioms pareiškėtas ženklas registruoti, atitinka Nicos klasifikacijos reikalavimus.

Ženklo ekspertizė: po formalios paraiškos ekspertizės Valstybinis patentų biuras atlieka taip

vadina mą dalinę ženklo ekspertizę nustatyti, ar nėra absoliučių atsisakymo registruoti ženklą pagrindų (žr. šio leidinio 10 skyriuje). Kitose šalyse yra atliekama **pilna** ekspertizė, kuri apima ir *santykinių ženklo negaliojimo pagrindų* patikrinimą, tai yra, prekių ženklus registruojančios institucijos patikrina, ar prašomas registruoti prekių ženklas nėra tapatus ar klaidinančiai panašus į jau egzistuojantį prekių ženklą, įregistruotą atitinkamoje(-se) klasėje(-se).

Apeliacijos pareiškimas: pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ženklo ekspertizės metu Valstybinio patentų biuro priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo tokio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu peržiūrėti ekspertizės išvadas ir dokumentą, kad sumokėtas nustatytas mokestis. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas nesutinka ir su Apeliacinio skyriaus sprendimu, jis turi teisę per 6 mėnesius nuo tokio sprendimo priėmimo dienos apskųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui.

Ženklo įregistravimas: jei nėra absoliučių atsisakymo registruoti ženklą pagrindų, Valstybinis patentų biuras priima sprendimą ženklą įregistruoti ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo

priėmimo dienos išsiunčia pareiškėjui ar jo atstovui šį sprendimą ir nurodymą sumokėti nustatytą mokestį. Sumokėjus mokestį ženklas yra įrašomas į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir duomenys paskelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

Ženklo registracijos užprotestavimas: suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti ženklo registraciją, paduodami motyvuotą rašytinį protestą Apeliaciniam skyriui. Jei toks protestas nepaduodamas arba jei Apeliacinis skyrius jį atmetė ar tenkino iš dalies, Valstybinis patentų biuras įregistruoto ženklo savininkui ar jo atstovui išduoda ženklo registracijos liudijimą, kuris yra teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo savininko išimtinės teises į įregistruotą ženklą.

Ženklo registracijos galiojimas: pradinis ženklo registracijos galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos (žr. toliau šio leidinio 19 skyriuje).

Apie tarptautinę prekių ženklų registraciją ir jos ypatumus skaitykite šio leidinio 23 skyriuje.

17. Kokios yra išlaidos, susijusios su prekių ženklo sukūrimu ir apsauga?

Labai svarbu tinkamai numatyti ir įvertinti visas išlaidas, susijusias su prekių ženklo sukūrimu ir registracija:

- išlaidas, susijusias su logotipo, žodžio, šūkio, reklamjuostės, kurią numatoma naudoti kaip prekių ženklą, sukūrimu/atrinkimu, ypač tais atvejais, kai įmonė paveda šią užduotį atlikti konsultantams arba bendrovei(-ėms), kuri(-ios) kuria bei projektuoja logotipus įmonei;
- išlaidas, susijusias su prekių ženklu susijusia paieška;
- su registracijos procesu susijusias išlaidas, kurios gali skirtis priklausomai nuo šalių, kuriose norima įregistruoti ženklą, skaičiaus ir prekių kategorijų (arba prekių ženklų klasių). Valstybinis patentų biuras gali pateikti daugiau informacijos apie su prekių ženklo registravimu ir registracijos atnaujinimu susijusias išlaidas (taip pat žr. adresu: www.vpb.gov.lt);
- išlaidos patentiniam patikėtiniui, jei naudojamas jo paslaugomis (įmonė šiuo atveju patirs papildomų išlaidų, bet tikėtina, jog sutaupys daug laiko ir energijos, susijusio su ženklo registracijos procesu).

18. Ar įmonei reikalingas patentinis patikėtinis, norint pateikti paraišką prekių ženklo registracijai?

Daugumoje šalių nenumatyta, kad įmonė privalo samdyti patentinį patikėtinį tam, kad pateiktų paraišką. Pati įmonė gali ją pateikti. Tačiau pasinaudojant patentinio patikėtinio, kuris turi didelę patirtį vykdant prekių ženklų paiešką ir yra gerai susipažinęs su detalio prekių ženklų registravimo procedūra, paslaugomis galima **sutaupyti laiko**, įsitikinti, kad įmonė kreipiasi dėl apsaugos **tinkamoje(-se) prekių ženklų klasėje(-se) ir išvengti sprendimo atsisakyti registruoti prekių ženklą** dėl absoliučių arba santykinų pagrindų. Prekių ženklo paraiškos pateikimas neturėtų būti laikomas tik įprastiniu administraciniu klausimu. Įmonė turėtų parengti atitinkamą **strategiją**, susijusią su prekių ženklo forma ir tuo, kaip plačiai arba tiksliai turėtų būti apibūdintos įmonės prekės ar paslaugos. Įmonė turėtų atsižvelgti į paieškos rezultatus ir galimus ginčus ateityje bei apsvarstyti ateities planus, susijusius su prekių ženklu, siekiant užtikrinti, kad paraiška apims visas susijusias prekes ir paslaugas. Svarstant paraišką (-as) įmonei gali prireikti praktinių konsultacijų ir rizikos analizės, susijusios su strategija reaguojant į Valstybinio patentų biuro priimtus sprendimus, ypač kai tai susiję su paraiškos atmetimu. Dėl visų šių priežasčių paprastai yra rekomenduojama pasinaudoti patentinio patikėtinio paslaugomis. Jei įmonė pateikia paraišką prekių ženklo registravimui užsienyje, jai gali prireikti patentinio patikėtinio, kurio veikla įregistruota atitinkamoje užsienio valstybėje,

paslaugų. Toje valstybėje veikianti prekių ženklus registruojanti institucija galės suteikti daugiau informacijos apie joje įregistruotus ir dirbančius patentinius patikėtinius bei pateikti šių patikėtinių sąrašą.

19. Kiek laiko galioja prekių ženklo registracija?

Nors prekių ženklų apsaugos terminas įvairiose šalyse yra skirtingas, paprastai įregistruoti prekių ženklai yra saugomi 10 metų, įskaitant ir Lietuvą. Lietuvoje, pasibaigus nustatytam terminui, ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų, su sąlyga, kad Valstybiniam patentų biurui yra pateikiami visi įstatyme numatyti dokumentai (ne vėliau kaip paskutiniaisiais ženklo registracijos galiojimo metais) bei sumokėti galiojimo pratęsimo mokesčiai. Jei įmonė planuoja pratęsti savo prekių ženklų registracijos galiojimą, tikslinga paskirti darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už prekių ženklų registracijos priežiūrą bei atnaujinimą visose valstybėse, kuriose įmonė nuolat vykdo savo veiklą (žr. toliau šio leidinio 36 skyrių).

20. Ar gali vienu metu egzistuoti tapatūs prekių ženklai?

Taip. Tapatūs prekių ženklai tapačioms prekėms ar paslaugoms gali egzistuoti vienu metu be jokio pavojaus, kad bus pažeistos kitų asmenų teisės **skirtingose šalyse**, su sąlyga, kad prekių ženklas nelaikomas plačiai žinomu prekių ženklu. Tapatūs arba panašūs prekių ženklai taip pat gali egzistuoti vienu

metu toje pačioje šalyje, su sąlyga, kad: 1) jie yra skirti žymėti **skirtingas prekes arba paslaugas**, kurias apima skirtingos Nicos klasifikacijos klasės, ir 2) kai **nėra klaidinančio panašumo** tarp rinkoje esančių prekių.

Susidūrimas su tapačiais arba panašiais prekių ženklais toje pačioje rinkoje – tai situacija, kurios galima būtų išvengti laiku atliekant prekių ženklų paiešką. Jei, nepaisant tokios paieškos, vis dėlto iškyla ginčas, susijęs su tokiu pat arba klaidinančiai panašiu prekių ženklu, įmonė turės nuspręsti, kokia reakcija į šią situaciją būtų pati tinkamiausia tuo konkrečiu atveju:

- viena galimybė būtų sudaryti **susitarimą dėl prekių ženklų egzistavimo vienu metu** su prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininku. Pagrindinis tokio susitarimo tikslas – nekonfliktiškas dviejų arba kelių įmonių buvimas ir veikla vienoje rinkoje;
- kai kuriose situacijose **bylinėjimasis** taip pat gali būti tinkama reakcija;
- dar kitais atvejais galimas prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, **įsigijimas** (arba pardavimas) arba **licencijavimas**.

Prekių ženklo sukūrimo pavedimas kitai įmonei

Meniniai prekių ženklai arba logotipai, taip pat jų elementai paprastai saugomi autorių teisių įstatymų. Kai įmonė paveda sukurti prekių ženklą rangovui, su autorių teisėmis susiję klausimai turi būti tiksliai aptarti sutartyje nustatant (pasirinktinai), kad autorių teisės į prekių ženklą yra perduodamos įmonei.

21. Ar įmonės prekių ženklo įregistravimas Lietuvoje galioja ir tarptautiniu mastu?

Teisių, kylančių iš prekių ženklo registracijos, galiojimas paprastai yra apribotas teritorija, su kuria šios teisės yra siejamos. Taigi, prekių ženklo registracija, kuri galioja Lietuvoje, suteikia įmonei teises tik Lietuvoje, išskyrus kai įmonės prekių ženklas yra laikomas plačiai žinomu prekių ženklu kitose šalyse (žr. toliau šio leidinio 28 skyrių).

22. Ar įmonė turėtų apsvarstyti klausimą dėl savo prekių ženklo apsaugos kitose valstybėse?

Įmonės prekių ženklo registracijos Lietuvoje ir įmonės veiklos užsienio rinkose priežastys gali būti tos pačios. Todėl rekomenduojama **registruoti įmonės prekių ženklą užsienyje**, jei įmonė pageidauja naudoti šį ženklą arba suteikti licenciją jį naudoti kitose šalyse.

23. Kaip įmonei įregistruoti savo prekių ženklą užsienyje?

Įmonė gali registruoti norimą prekių ženklą kitoje valstybėje bet kuriuo metu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad įmonė paprastai turi **šešis mėnesius** nuo tos datos, kurią ji pateikė prašymą dėl teisių į prekių ženklą apsaugos pirmojoje šalyje, pateikti prašymą dėl **prioriteto** į prekių ženklo apsaugą kitose šalyse. Taigi, įmonei rekomenduojama, kad ji pateiktų savo paraišką užsienio šalyse per šį laikotarpį, jei nori išvengti greitesnių konkurento veiksmų įmonės prekių ženklo atžvilgiu kitose šalyse.

Egzistuoja trys būdai įregistruoti įmonės prekių ženklą kitose šalyse.

Nacionalinis kelias: įmonė gali kreiptis į kiekvienos šalies, kurioje ji siekia apsaugos, valstybinę prekių ženklų registravimo instituciją, pateikdama atitinkamą paraišką atitinkama užsienio kalba ir sumokėdama reikalingus mokesčius. Kaip buvo nurodyta anksčiau, registruojant prekių ženklus užsienio šalyse gali reikėti pasinaudoti tų šalių patentinių patikėtinių paslaugomis (žr. toliau šio leidinio 18 skyrių).

Regioninis kelias: jei įmonė pageidauja teisių apsaugos šalyse, kurios yra regioninės prekių ženklų sistemos narės, ji turi kreiptis dėl registracijos, kuri galiotų šios sistemos valstybių narių teritorijose, pateikdama paraišką atitinkamoje regioninėje institucijoje. Regioninės prekių ženklų institucijos yra šios:

- Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM) Bendrijos prekių ženklu (CTM) Europos Sąjungos šalyse (www.oami.europa.eu);
- Beniliukso intelektualinės nuosavybės organizacija (BOIP) teisių apsaugai Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge (www.boip.int);
- Afrikos regioninė pramoninės nuosavybės organizacija (ARIPO) prekių ženklų apsaugai angliškai kalbančiose Afrikos šalyse (www.aripo.org) ir
- Afrikos intelektualinės nuosavybės organizacija (OAPI) teisių apsaugai prancūziškai kalbančiose Afrikos šalyse (www.oapi.wipo.int).

Tarptautinis kelias: Lietuva yra prisijungusi prie Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklo registracijos protokolo (kurį administruoja WIPO), todėl, jei įmonės prekių ženklas buvo įregistruotas arba paraiška jį įregistruoti buvo pateikta Lietuvoje, įmonė gali pasinaudoti Madrido sutarties pagrindu teikiamomis galimybėmis, kurios leidžia įregistruoti prekių ženklą daugiau kaip aštuoniasdešimtyje šalių.

Madrido sistemos privalumai

Pagrindiniai Madrido sistemos privalumai yra tokie, kad prekių ženklo savininkas gali įregistruoti savo prekių ženklą visose šalyse, kurios priklauso šiai sistemai, užpildydamas:

- vieną tarptautinę paraišką;
- vieną kalbą;
- sumokėdamas mokesčius vieną kartą ir taikant vieningus galutinius terminus.

Tarptautinė registracija atliekama ir atnaujinama taikant vieną procedūrą. Tokiu būdu Madrido sistema **sumažina administracinę našą ir mokesčius**, susijusius su prekių ženklo registracija ir teisių apsauga bei gynimu daugelyje šalių.

Daugiau informacijos apie tarptautinę prekių ženklo registraciją galite rasti WIPO internetiniame puslapyje: www.wipo.int/madrid. Madrido sistemos valstybių narių sąrašas pateikiamas: www.wipo.int/madrid/en/members.

24. Kas yra prekių ženklo transliteracija ir kokios yra su tuo susijusios problemos?

Tose šalyse, kuriose nenaudojami lotyniški rašmenys, vartotojai paprastai tikisi, kad prekių ženklai ant produktų bus parašyti tos šalies kalba. Dėl to kai kuriose didelėse rinkose įmonės susiduria su sudėtingomis vertimo arba transliteracijos problemomis.

Vertimas paprastai reiškia atitinkamų žodžių reikšmių identifikavimą vienoje kalboje su jų *reikšminiais* atitikmenimis kitoje kalboje. **Transliteracija**, iš kitos pusės, reiškia žodžių viena kalba perteikimą kita kalba siekiant kiek galima tiksliau atkartoti jų *tarimą*. Tai paprastai daroma todėl, kad: a) tai yra paprasčiau arba b) šių žodžių reikšminiai atitikmenys tiesiog neegzistuoja toje kalboje, į kurią verčiama (kaip tai dažnai pasitaiko pavadinimų ir vietovardžių atvejais).

Jei pateiktame registracijai prekių ženkle yra žodžių ne anglų kalba arba ne lotyniškų rašmenų, įmonei gali tekti atitinkamai prekių ženklo registravimo institucijai pateikti kiekvieno žodžio ar rašmens, ir žodžių arba rašmenų kaip visumos vertimą arba transliteraciją susijusios šalies valstybine kalba. Tai yra taikoma daugelyje Azijos ir Vidurio Rytų šalių, o taip pat Graikijoje, Izraelyje ir Rusijoje. Jei prekių ženkle yra skaitmenys, kitokie nei arabiški ar lotyniški, kiti skaitmenys gali būti pakeisti arabiškais ar lotyniškais

skaitmenimis. Labai svarbu žinoti, kad tam tikromis aplinkybėmis/tam tikrose šalyse manoma, jog prekių ženklas po transliteracijos turi būti **automatiškai** įregistruotas, tuo atveju, jei pradinis prekių ženklas yra tinkamai įregistruotas, o tuo tarpu kitose šalyse jam reikalinga antroji, tai yra, **atskira** registracija. Tokiose šalyse ypač rekomenduojama prekių ženklą atskirai įregistruoti taip pat ir vietine kalba.

Atliekant transliteraciją rašmenys gali būti daugiau ar mažiau sudėtingi, priklausomai nuo šalies reikalavimų. Kartu su transliteracijos klausimu turi būti patikrintas atitinkamas **domeno vardas**, kuris bus įregistruotas vietinės šalies rašmenų sistemoje. Visada pasikonsultuokite su vietos patentiniu patikėtiniu, kadangi tai gali būti sudėtingas klausimas, kuriam reikalingas specialisto sprendimas.

Prekių ženklo pasirinkimas užsienyje

Tinkamo prekių ženklo pasirinkimas užsienio rinkoje neretai tampa sudėtingu uždaviniu įmonei. Siūloma atkreipti dėmesį į šias galimybes:

- **pasirinkite prekių ženklą vietine kalba ir įregistruokite visus variantus;** pasikonsultuokite su kalbos specialistais ir įsitikinkite, kad pasirinkote „stiprų“ prekių ženklą, kuris turi pasisekimą vietos vartotojų tarpe;
- **kruopščiai patikrinkite prekių ženklus, kurie galėtų pažeisti kitų asmenų teises;** atlikite kruopščią užsienio prekių ženklų, kurie *skamba ir atrodo* panašiai kaip įmonės prekių ženklas, arba turi tą pačią *reikšmę* paiešką; taip pat ieškokite anksčiau įregistruotų *domenų vardų*;
- **paraišką pateikite pasirinkdami kiek galima daugiau galimybių:** pateikdami paraišką nurodykite visas teises ir susijusias klases ne tik šiuo metu esančioms įmonės prekėms, bet ir planuojamoms prekėms; taip pat įvertinkite, ar

konkreči valstybė vadovaujasi Nicos klasifikacijos sistema, ar turi unikalią poklasių sistemą (konkrečios valstybės prekių ženklus registruojanti institucija padės įmonei įsitikinti šiais klausimais tam, kad registracija būtų teisinga ir pilna);

- **susipažinkite su konkrečios valstybės prekių ženklų sistema:** nemanykite, kad prekių ženklų registracijai ir apsaugai skirti įstatymai visose šalyse vienodi. Išsiaiškinkite galimus probleminius aspektus, susijusius su ženklo registracija konkrečioje šalyje, ir naudokitės patyrusių tos šalies teisininkų paslaugomis, siekdami atsakyti į klausimus, ar konkreči šalis teikia apsaugą prekių ženklo registracijos pagrindu ar ženklo faktinio naudojimo pagrindu, ar prekių ženklus registruojanti institucija atlieka dalinę ar išsamią ekspertizę, kaip veikia protesto sistema, kiek laiko trunka prekių ženklo įregistravimo procesas, ar įmonė turi gauti pritarimą teisių į prekių ženklą perdavimui ar licencijavimui ir panašiai.

III. Prekių ženklų rūšys

Prekių ženklai	Žymenys, naudojami atskirti konkrečios įmonės gaminamas prekes.	Sertifikavimo ženklai	Žymenys, naudojami atskirti tam tikrus standartus atitinkančias arba tam tikros institucijos sertifikuotas prekes ar paslaugas.
Paslaugų ženklai	Žymenys, naudojami atskirti konkrečios įmonės teikiamas paslaugas.	Plačiai žinomi ženklai	Žymenys, kurie yra laikomi plačiai žinomais tam tikroje rinkoje, ir todėl jiems suteikiama stipresnė teisinė apsauga.
Kolektyviniai ženklai	Žymenys, naudojami atskirti asmenų sąjungos (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) gaminamas prekes arba teikiamas paslaugas.		

25. Kas yra paslaugų ženklai?

Paslaugų ženklas savo esme labai panašus į prekių ženklą. Abu turi skiriamuosius žymenis; prekių ženklai išskiria vienos įmonės prekes iš kitų įmonių prekių, o tuo tarpu paslaugų ženklai atlieka tą pačią funkciją paslaugų atžvilgiu. Paslaugos gali būti bet kokios rūšies, tokios kaip finansinės, bankinės, kelionių, reklamos ar maitinimo, išvardinome tik keletą. Teisiškai nėra jokio skirtumo tarp dviejų terminų: paslaugų ženklai gali būti įregistruoti, registracijos galiojimas pratęstas, registracija gali būti paskelbta negaliojančia, teisės į šiuos ženklus gali būti perduotos arba suteikti leidimai jomis naudotis tokiomis pat sąlygomis kaip ir prekių ženklams.

Pavyzdys



Teisės į paslaugų ženklą: UAB „Omnitel“ (Reg. Nr. 56371)

26. Kas yra kolektyviniai ženklai?

Kolektyvinis ženklas paprastai priklauso asociacijai, susivienijimui ar konsorciumui, kurio **nariai** gali naudoti kolektyvinį ženklą parduodami savo prekes. Asociacija paprastai nustato kolektyvinio ženklo naudojimo kriterijų rinkinį (pvz., kokybės standartus) ir leidimus atskiroms įmonėms naudoti ženklą, **jei jos atitinka šiuos standartus**. Kolektyviniai ženklai gali būti efektyvus būdas bendrai parduodant prekes grupės įmonių, kurioms gali būti sunkiau pasiekti, kad jų atskirus ženklus atpažintų vartotojai ir/arba jų naudojimą prižiūrėtų platintojai.

27. Kas yra sertifikavimo ženklai?

Sertifikavimo ženklai suteikiami, jei laikomasi tam tikrų nustatytų standartų, tačiau jie nėra susaistyti su jokia naryste asociacijoje ar pan. Nustatyti standartai gali būti susiję su prekių pobūdžiu ar kokybe, produkcijos apdorojimo sąlygomis arba charakteristikomis, asmenų, kurie gamina arba vykdo darbus, grupėmis, kilme, vietoje ir pan. Sertifikavimo ženklo savininkas išduoda leidimus kitiems, kad jie galėtų pažymėti savo prekes, kurios atitinka nustatytus standartus. Todėl, sertifikavimo ženklus gali naudoti bet kas, kieno prekė atitinka nustatytus standartus. Žinia, kurią perduoda sertifikavimo ženklas yra ta, kad prekės buvo patikrintos, išbandytos, apžiūrėtos arba kitokiu būdu patikrintos asmens, kuris nėra jų gamintojas, tokiais metodais, kurie yra nustatyti sertifikuojančios institucijos/savininko. Svarbus reikalavimas sertifikavimo ženklu yra

Pavyzdys



*Teisės į prekių ženklą: UAB „Lietuvos Aludarių Gildija“
(Reg. Nr. 62160)*

tas, kad institucija, kuri kreipiasi dėl registracijos, yra laikoma „*kompetentinga sertifikuoti*“ atitinkamas prekes. Tačiau sertifikuojanti institucija/savininkas negali pateikti paraiškos įregistruoti ženklą savo prekėms ar paslaugoms.

Daugelyje šalių pagrindinis skirtumas tarp kolektyvinio ženklo ir sertifikavimo ženklo yra tas, kad pirmąjį gali naudoti tik specifinė įmonių grupė, pvz., asociacijos nariai, o tuo tarpu sertifikavimo ženklus gali naudoti **bet kas, kas laikosi standartų**, kuriuos nustato sertifikavimo ženklo savininkas. Ne kiekvienoje šalyje egzistuoja abi galimybės: kolektyviniai ženklai ir sertifikavimo ženklai. Vadinasi, kolektyvinį ženklą vienoje šalyje gali reikėti įregistruoti kaip sertifikavimo ženklą kitoje šalyje ir atvirkščiai. Lietuvoje sertifikavimo ženklai kaip atskira ženklų rūšis nėra išskirti Prekių ženklų įstatyme, bet atitikmenį galima rasti, pavyzdžiui,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
priimamuose teisės aktuose.

Pavyzdžiui, WOOLMARK® yra Woolmark kompanijos registruotas sertifikavimo prekių ženklas. WOOLMARK® yra ir tam tikra garantija, kad šiuo ženklu pažymėti produktai yra pagaminti iš šimtaprocentinės vilnos pagal griežtus kompanijos Woolmark reikalavimus. Šis ženklas yra įregistruotas daugiau nei 140 šalių. Jis taip pat suteiktas licencijos pagrindu gamintojams, kurie atitinka kokybės reikalavimus 65 šalyse.

28. Kas yra plačiai žinomi ženklai?

Plačiai žinomi ženklai yra ženklai, kuriuos šalies, kurioje yra siekiama prekių ženklų apsaugos, kompetentinga institucija laiko plačiai žinomais. Ženklas plačiai žinomu Lietuvoje pripažįstamas teismine tvarka. Plačiai žinomi ženklai paprastai turi tą privalumą, kad **jie saugomi ir neįregistruoti** tam tikroje teritorijoje. Be to, jeigu prekių ženklų apsauga bendrai yra taikoma apsaugoti nuo klaidinančiai panašių ženklų tik tuo atveju, jei jie yra naudojami *tapačioms arba panašioms* prekėms žymėti, tai plačiai žinomi ženklai yra saugomi ir nuo klaidinančiai panašių ženklų, žyminčių ir *nepanašias* prekes, jei yra patenkintos tam tikros sąlygos. Pagrindinis tokios papildomos apsaugos tikslas – užkirsti kelią įmonėms nemokamai pasinaudoti plačiai žinomo ženklo geru vardu bei reputacija ir/arba padaryti žalą tokiam vardui arba prestižui.



WOOLMARK

Teisės į prekių ženklą: Woolmark Company

Paprastai prekių ženklo savininkui tenka prievolė įrodyti, kad jo ženklas yra plačiai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje konkrečioje teritorijoje. Dauguma šalių suteikia ženklo savininkui galimybę siekti plačiai žinomo prekių ženklo statuso pripažinimo pasinaudojant arba administracinėmis priemonėmis, arba teisinėmis procedūromis, tačiau ne visos. Todėl rekomenduojama: a) įregistruoti įmonės plačiai žinomus ženklus bent jau svarbiausiomis prekėms ar paslaugoms; b) užprotestuoti konkurentų bandymą įregistruoti ženklą ir c) išsaugoti įrodymus apie savo ženklų naudojimą ir reputaciją, tokius kaip informacija apie pardavimų apimtis, reklaminės kampanijos, metinės ataskaitos ir trečiųjų šalių teigiami atsiliepimai.

WIPO Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų

Šalys labai įvairiai reglamentuoja klausimus, susijusius su plačiai žinomų ženklų apsauga; kriterijai, kurių pagrindu ženklas pripažįstamas plačiai žinomu, taip pat skiriasi. Siekdama apibendrinti visame pasaulyje bendrai paplitusius kriterijus, WIPO išleido bendrą rekomendaciją dėl plačiai žinomų prekių ženklų, kurią galima rasti internetiniu adresu:

www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw.

Lietuvos praktikoje kriterijai, kuriais remiantis tam tikras prekių ženklas pripažįstamas plačiai žinomu, yra nustatomi teismų praktikoje. Šios praktikos apžvalgą galima rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo skelbiamoje informacijoje internetiniu adresu www.lat.lt bei leidinyje „Teismų praktika“.

Pavyzdžiui, prekių ženklai LEGO (w.) (teisės į prekių ženklą: LEGO JURIS A/S (Reg. Nr. 12181)), KINDER (w.) (teisės į prekių ženklą: FERRERO SPA (Reg. Nr. 9088)), MONTBLANC (fig.), CAMEL (fig.) yra laikomi plačiai žinomais Lietuvoje.

MONTBLANC



Teisės į prekių ženklą: MONTBLANC-SIMPLO GmbH (Reg. Nr. 13604)



Teisės į prekių ženklą: JAPAN TOBACCO INC (Reg. Nr. 9132)

29. Kas yra geografinės nuorodos ir kilmės vietos nuorodos?

Geografinė nuoroda yra žymuo, naudojamas prekėms žymėti, kurios turi tiksliai apibrėžtą geografinę kilmę ir pasižymi tokomis savybėmis, reputacija ar ypatybėmis, kurios iš esmės yra susijusios su kilmės vieta. Ją gali naudoti visi gamintojai, kurie gamina savo prekes vietoje, pažymėtoje geografinė nuoroda, ir kurių prekės pasižymi tiksliai apibrėžtomis savybėmis.

Kilmės vietos nuoroda yra tam tikros rūšies geografinė

nuoroda. Ne kiekviena šalis turi įstatymą, kuris saugo geografines nuorodas. Kai kurios šalys turi daugiau nei vieną įstatymą, reglamentuojantį skirtingų geografinių nuorodų rūšių apsaugą. Dar kitos turi vieną ar daugiau įstatymų, skirtų apsaugoti atskirų prekių, tokių kaip, pavyzdžiui, viskis ar apelsinai, geografines nuorodas. Lietuvoje teisės į geografines nuorodas iš dalies reglamentuojamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministerijos teisės aktais. Keletą aspektų yra aptarta ir Prekių ženklų įstatyme, ypač kai jie susiję su vartotojų klaidinimo galimybe.

Pavyzdžiui, daugelyje šalių BOHEMIA yra pripažįstama kaip geografinė nuoroda specialiams iš krištolo Čekijos Respublikoje pagamintiems produktams žymėti. Lietuvoje šis žymuo yra registruotas kaip prekių ženklas.



Teisės į prekių ženklą: SKLARNY BOHEMIA, Akciová Společnost (Reg. Nr. 13195)

IV. Ženklų naudojimas

30. Ką reiškia prekių ženklų „naudojimas“?

Paprastai teisinis prekių ženklų „naudojimo“ terminas yra daugiareikšmis. Jis gali apimti:

- įregistruoto ženklų savininko išimtinę teisę užkirsti kelią kitiems asmenims neteisėtai *naudoti* ženklą tapačioms ar panašioms prekėms žymėti (žr. šio leidinio 7 skyrių);
- kai kuriose šalyse prekių ženklų apsaugą remiantis jų *naudojimo* faktu, t.y. jų neįregistravus (žr. šio leidinio 5 skyrių);
- kai kuriose šalyse apsaugą, kuri susijusi su registracija (žr. toliau šio leidinio 31 skyrių);
- daugelyje šalių keletą metų trunkantis ženklų nenaudojimas yra teisių atsisakymo įrodymas (žr. toliau šio leidinio 31 skyrių);
- aprašomasis prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį per *naudojimą* (žr. šio leidinio 10 skyrių) arba
- sertifikavimo ženklai negali būti *naudojami* jų savininko (žr. šio leidinio 27 skyrių) ir pan.

Prekių ženklų prasme žymens „naudojimas“ yra susijęs su tiksliai tokio ženklų, **koks buvo įregistruotas**, naudojimu. Šis naudojimas turi būti vykdomas **komercinėje veikloje** ir jį turi naudoti pats savininkas arba kiti asmenys, tačiau su savininko leidimu. Ženklų naudojimas turi būti taikomas arba susijęs su **prekėmis**, kurioms jis yra įregistruotas kaip prekių ženklas, ir turi būti naudojamas su registracija susijusioje **teritorijoje**.

Ženklo naudojimas taip pat apima tokią jo formą, kurios elementai **skiriasi**, tačiau kuri nepakeičia ženklo skiriamąjo požymio, koks jis buvo įregistruotas. Be to, jo naudojimas teritorijoje apima ženklo naudojimą prekėms arba medžiagoms skirtoms prekių ženklinimui ar įpakavimui toje teritorijoje išimtinai eksporto tikslais. Tokiu būdu teisinis prekių ženklo „naudojimo“ reikalavimas yra patenkinamas, jei asmuo:

- naudoja ženklą prekėms arba jų pakuotėms; arba
- siūlo, eksponuoja pardavimui skirtas ir tokiu žymeniu paženklintas prekes, pateikia jas rinkoje arba sandėliuoja jas šiais tikslais, arba siūlo prekes arba teikia paslaugas, paženklintas tokiu žymeniu; arba
- importuoja ar eksportuoja tokiu žymeniu paženklintas prekes; arba
- naudoja tokį žymenį sąskaitose, kataloguose, įmonės korespondencijoje, įmonės dokumentuose, kainoraščiuose ar kituose komerciniuose dokumentuose; arba
- naudoja tokį žymenį reklamoje.

31. Ar įmonė gali įregistruoti ženklą, kurio nenaudoja?

- Įmonė gali *pateikti paraišką* registracijai prieš pradėdama naudoti ženklą, tačiau kai kuriose šalyse jis nebus oficialiai įregistruotas tol, kol įmonė nepateiks **įrodymo dėl ženklo naudojimo**. Tokiose šalyse „naudojimo“ sąvoka yra labai svarbi, kadangi „ženklų naudojimas komercinėje veikloje“ suteikia tokiam ženklui pranašesnę statusą kitiems asmenims priklausančių ženklų atžvilgiu. Tokiose šalyse

„naudojimas“ yra ženklo registracijai keliamas reikalavimas arba tai yra būtina sąlyga pareiškiant protestą arba pateikiant ieškinį teismui dėl teisių pažeidimo. Kitose šalyse, pavyzdžiui, tokiose kaip JAV ar Japonija, ženklo „naudojimas“ registracijai nereikalingas, nors „**ketinimas naudoti**“ yra būtinas.

- Kai kuriose šalyse ženklo „naudojimas“ jo neįregistravus nesuteikia jokių teisių. Tokiu būdu, asmeniui, kuris pateikė paraišką ženklui registruoti anksčiau nei kiti asmenys, gali būti suteikta registracija netgi tais atvejais, kai kitas asmuo pradėjo naudoti ženklą, dėl kurio kilo ginčas, prieš paraiškos pateikimo datą. Tačiau yra ir keletas išimčių. Viena iš jų yra ankstesnio naudotojo teisė

TM ar ®?

™, TM, SM arba lygiaverčių simbolių naudojimas šalia prekių ženklo nėra privalomas reikalavimas ir paprastai nesuteikia papildomos teisinės apsaugos. Nepaisant to, tai gali būti tinkamas būdas informuoti kitus asmenis, kad nurodytas žymuo yra prekių ženklas, tokiu būdu perspėjant potencialius pažeidėjus ir klastotojus.

™ simbolis naudojamas, kai ženklas yra įregistruotas, o tuo tarpu TM pažymi, kad nurodytas žymuo yra prekių ženklas, SM yra naudojamas paslaugų ženklu.

® simbolio naudojimas neįregistruotiems ženklu gali būti laikomas nesąžininga verslo praktika arba klaidinančia rinkodara. Įmonė privalo įsitikinti, kad nenaudoja ® simbolio, pavyzdžiui, eksportuodama prekes į šalis, kuriose ji neįregistravote savo ženklą.

toliau naudoti ženklą. Daugumoje šalių ženklas, kuris nebuvo naudojamas nustatytą laikotarpį (paprastai nuo trejų iki penkerių metų) po jo registracijos gali būti išbrauktas iš prekių ženklų registro, nes laikoma, kad jo buvo atsisakyta. Tai reiškia, kad tais atvejais įmonė gali **prarasti** savo teises į prekių ženklą. Lietuvoje teisių į prekių ženklą praradimas nustatomas ieškinine tvarka, t.y. neautomatiškai.

32. Ar įmonė turi įregistruoti nedidelius savo prekių ženklo pakeitimus?

Daugelis prekių ženklų bėgant metams gali truputį pasikeisti arba išsiplėsti siekiant modernizuoti įmonės įvaizdį arba prisitaikyti prie naujų reklamos priemonių. Prekių ženklai gali būti pakeisti arba naujai pritaikyti, tačiau įmonė turi elgtis atsargiai ir pasikonsultuoti su Valstybiniu patentų biuru arba atitinkama(-omis) kitų valstybių prekių ženklus registruojančia(-iomis) institucija(-omis) arba patentiniu patikėtinu, ar konkrečiam pakeitimui reikės pateikti naują paraišką ir atitinkamai sumokėti mokesčius. Jei nekeičiamas esminis skiriamasis ženklo požymis, Lietuvoje nereikės pateikti papildomos paraiškos.

Šiais laikais daugelis prekių ženklų savininkų, tokių kaip GOOGLE®, siekia suteikti savo ženklu daugiau „energijos“, pateikdami juos interaktyviomis,

besikeičiančiomis formomis. Nors **kintantys ženklai** padeda sustiprinti ryšius su vartotojais, jie turi būti rūpestingai kontroliuojami, kadangi ženklo keitimas gali jį susilpninti arba netgi sunaikinti. Idealiu atveju, pagrindinis ženklas turi būti įregistruotas ir toliau naudojamas. Nėra būtina registruoti kiekvieną kintančio ženklo variantą, tačiau tai turėtų būti apsvarstyta konkrečiu atveju.



1900



1904



1909



1930



1948



1955



1961



1971



1995



1999

Teisės į prekių ženklus: kompanija Shell®

33. Ar įmonė gali naudoti tą patį ženklą skirtingoms prekėms žymėti?

Kai įmonė išleidžia naujas prekes arba naujus prekių variantus į komercinę apyvartą, ji turi nuspręsti, kaip atskirti šias prekes ar prekių variantus nuo originalios prekės, kaip jas ženklinti. Tokiais atvejais yra keletą galimybių (su joms būdingais privalumais ir susijusiomis išlaidomis arba rizika). Įmonė gali:

- naudoti **tą patį prekių ženklą**. Egzistuojančio prekių ženklo naudojimo išplėtimas naujoms prekėms gali suteikti naujai prekei pranašumo, susijusio su ženklo vaizdu ir reputacija. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonei gali reikėti pateikti naują paraišką, siekiant įregistruoti ženklą naujam panaudojimui (žr. šio leidinio 14 skyrių);
- sukurti **naują ženklą**. Naujo ženklo, tiksliau apibrėžto ir susijusio su nauja preke, naudojimas suteikia įmonei galimybę pritaikyti naują prekę specifinei vartotojų grupei (pvz., vaikams, paaugliams ir pan.) arba sukurti specifinį įvaizdį naujai produkcijai;
- naudoti **papildomą ženklą** kartu su pirmuoju ženklu. Daugelis įmonių pasirenka naudoti naują prekių ženklą kartu su jau egzistuojančiu prekių ženklu (pavyzdžiui, Kalnapilis® prekių ženklas naudojamas kaip prekių ženklų Kalnapilis ORIGINAL® arba Kalnapilis EXPORT® sudėtinė dalis);



Teisės į prekių ženklus: UAB „KALNAPILIO – TAURO GRUPĖ“
(Reg. Nr. 50670 ir Reg. Nr. 50668)

- pasikliauti nauju prekių **dizainu** arba jų pakuote (žr. šio leidinio 3 ir 4 skyrius);
- naudoti kitokį **meno kūrinį** ant prekių etiketės arba jos pakuotės, siekiant informuoti vartotojus apie naują prekę arba šios prekių versiją (tokiu atveju, reikėtų atkreipti dėmesį į autorių teises ir/arba pramoniniam dizainui skirtą apsaugą) (žr. šio leidinio 3 ir 4 skyrius).

Skirtingos įmonės naudoja skirtingus metodus, priklausomai nuo jų strategijos, susijusios su prekių ar paslaugų ženklinimu. Koks bebūtų įmonės pasirinkimas, pirmiausia turėtų būti įsitikinta, kad įmonės ženklas yra įregistruotas visose prekių ir/arba paslaugų klasėse, kurioms jis yra arba bus naudojamas.

34. Kaip tinkamai naudoti savo prekių ženklą?

Nepakanka užsitikrinti prekių ženklo apsaugą tik jį įregistruojant. Apsaugą galima prarasti, jei įmonės ženklas bus netinkamai naudojamas. Prekių ženklas gali tapti **bendriniu**, jei jis tampa taip plačiai naudojamas, t.y. jis tampa bendrinio pavadinimu, skirtu atitinkamai prekei ar paslaugai žymėti. Tokiais atvejais, ženklas nebus registruojamas ir tokio prekių ženklo anksčiau

registracija gali būti panaikinta. Kai kurie ženklai išsaugo prekių ženklų apsaugą tam tikrose šalyse, nepaisant to, kad jie buvo paskelbti bendriniais kitose šalyse (žr. šio leidinio 9 skyriuje).

Pavyzdžiui, ASPIRINAS yra tapęs bendrinio ženklu daugelyje pasaulio šalių, įskaitant ir Lietuvą, t.y. jis gali būti laisvai naudojamas.

Prekių ženklo tinkamo naudojimo taisyklės

Šios rekomenduojamos taisyklės gali padėti užkirsti kelią įmonės prekių ženklui tapti bendrinio:

- naudokite ® **simbolį** įregistruotam prekių ženklui pažymėti;
- **išskirkite prekių ženklą iš aplinkinio teksto** naudodami didžiąsias raides, pajuodintą arba pasvirąjį šriftus, arba išskirdami juos kabutėmis;
- **vienodai nuosekliai naudokite savo prekių ženklą**. Jeigu įmonės prekių ženklas yra įregistruotas atsižvelgiant į konkrečią rašybą, dizainą, spalvą ar šriftą, įsitikinkite, kad ženklas yra naudojamas tiksliai taip, kaip buvo įregistruotas. Nekeiskite prekių ženklo, pavyzdžiui, rašydami su brūkšneliu, sujungdami ar sutrumpindami (pavyzdžiui, jei prekių ženklas yra „MONTBLANC fountain pen“, jis negali būti sutrumpintai nurodomas tik kaip „Mont Blanc“);
- **nenaudokite prekių ženklo kaip daiktavardžio** (ženklą naudokite tik kaip būdvardį);

- **nenaudokite prekių ženklo kaip veiksmožodžio** (pavyzdžiui, prekių ženklas Google vartojamas kaip veiksmožodis „guglinti“ turi rizikos tapti bendrinio);
- **nenaudokite prekių ženklo daugiskaitos forma** (pavyzdžiui, vietoj „Tic Tac candies“ nereikėtų vartoti „tikakai“);
- **nustatykite aiškią ir pagrįstą prekių ženklo naudojimo politiką bei rekomendacijas** (duokite nurodymus įmonės darbuotojams, tiekėjams, produkcijos platintojams ir vartotojams, kaip naudoti įmonės prekių ženklą. Įsitikinkite, kad visos suinteresuotos šalys nuolatos laikosi įmonės nustatytos ženklo naudojimo politikos bei rekomendacijų).

Tokios pastangos gali būti sėkmingos arba ne, siekiant užkirsti kelią įmonės prekių ženklui tapti bendrinio. Nepaisant realios sėkmės, teisiniu požiūriu yra žymiai svarbiau, kad įmonės pastangos užkirsti kelią įmonės prekių ženklui tapti bendrinio būtų aiškiai matomos (pvz., siunčiant laiškus ir pranešimus asmenimis, kurie neteisėtai naudojami įmonės prekių ženklu).

35. Ar įmonė gali naudoti konkurento ženklą savo reklamoje?

Daugumoje šalių konkurento ženklo naudojimas reklamos metu nėra pažeidimas su sąlyga, kad naudojimas atitinka sąžiningą verslo praktiką, arba su sąlyga, kad naudojimas nesuteikia galimybės pasinaudoti pranašumu, arba nėra žalingas konkurento ženklo skiriamajam požymiui arba jo reputacijai.

Jei įmonė pageidauja naudoti konkurento prekių ženklą, ji turėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

- įmonė turi būti atsargi, jei planuoja paminėti savo reklamoje, kad įmonės prekė yra geresnė nei konkurento prekė. Tokie veiksmai kai kuriose šalyse gali būti neteisėti. Konsultuokitės su vietos teisininku dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie reglamentuoja lyginamosios reklamos aspektus konkrečioje šalyje. Lietuvoje lyginamoji reklama nėra draudžiama, tačiau reikia atkreipti dėmesį į kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme;
- naudodama lyginamąją reklamą įmonė turi kruopščiai patikrinti, ar **nepakeisti** konkurento ženklai, ypač jei tie ženklai yra logotipai. Kadangi konkurento ženklo pakeista versija gali „sumenkinti“ ženklo galimybes identifikuoti tam tikrą prekę, toks pakeitimas gali būti laikomas teisių į prekių ženklą pažeidimu, priklausomai nuo taikomų įstatymų;
- konkurento ženkle gali būti vienas ar daugiau **grafinių elementų**, tokių kaip logotipas, etiketė,

dizainas arba erdvinė figūra. Tikėtina, kad visiems tokiems elementams bus taikoma ir autorių teisių įstatymo numatoma apsauga. Todėl, prieš naudodama grafinius elementus savo reklamoje, įmonė privalo įsitikinti, jog yra gautas autorių teisių turėtojo sutikimas;

- pasirinkdama **domeno vardą** (žr. šio leidinio 38 skyrių) įmonė turi atkreipti dėmesį, kad šis vardas nesukelia konflikto su konkurento prekių ženklu. Prieš įregistruojant domeno vardą, rekomenduojama atlikti prekių ženklo paiešką, kadangi domenų registratorius paprastai netikrina, ar pageidaujamas domeno vardas nepažeidžia egzistuojančio prekių ženklo;
- **raktažodžiai** yra žodžiai įrašyti internetinio puslapio pradinės programos tekste. Nors ir nematomi internetinio puslapio lankytoji, jie suteikia informaciją apie internetinio puslapio turinį kai kurioms paieškos priemonėms, kurios juos palaiko, kadangi tokios paieškos priemonės gali juos „perskaityti“. Raktažodžiai padeda tokioms paieškos priemonėms suteikdami informaciją apie raktažodžių pobūdį, rūšį, kategoriją ir kitus kintamuosius, siekiant palengvinti paieškos procesą ir užtikrinti, kad internetiniam puslapiui bus suteikta aukštesnė kategorija paieškos rezultatų skalėje. Paprastai įmonės turėtų naudoti žodžius kaip raktažodžius, kurie tinkamai aprašo jų internetinio puslapio pagrindinį turinį. Tačiau, kai kurios įmonės savo raktažodžiuose vietoj to naudoja konkuruojančios įmonės ženklą.

To reikėtų vengti, nes tai gali sukelti tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, jei nedidelė Lietuvos šokolado įmonė naudoja plačiai žinomą prekių ženklą NEUHAUS® kaip raktažodį, tuomet bet kas, ieškantis NEUHAUS®, bus klaidingai nukreiptas į tokios mažos įmonės internetinį puslapį vietoj NEUHAUS® internetinio puslapio. Daugelyje šalių toks prekių ženklų naudojimas raktažodžiuose gali būti prilyginamas nesąžiningam naudojimui, kurio rezultatas yra nesąžininga konkurencija, arba gali būti laikomas „prekių ženklo naudojimu komerciniais tikslais“, sąlygojančiu galimybę, kad vartotojai gali supainioti prekių ženklus, o tai prilygtų teisų į prekių ženklą pažeidimui;

- **raktinių žodžių reklama** yra reklamos internete forma. Ji grindžiama raktažodžiais, siekiant paleisti reklamos demonstravimą atskirame skyrelyje šalia aktualiausių naujienų. Kai kurie paieškos sistemų operatoriai parduoda raktinius žodžius įmonėms. Kai internetinio puslapio vartotojas įveda šiuos konkrečius raktinius žodžius į paieškos sistemą, reklamos pasirodo šalia dabartinių paieškos rezultatų. Pavyzdžiui, dviračiais prekiaujanti įmonė iš paieškos sistemos gali nusipirkti žodį „kalnų dviratis“. Kiekvieną kartą, kai internetinio puslapio vartotojas įveda žodį „kalnų dviratis“ į paieškos sistemą ekrane pasirodo dviračiais prekiaujančios įmonės reklaminė reklamjuostė. Dar daugiau, jei internetinio puslapio vartotojas spragtelės ant reklamjuostės, jis bus nukreiptas į dviračiais prekiaujančios įmonės internetinį

puslapį. Tačiau problemos atsiranda, kai paieškos sistema parduoda konkurento ženklą kaip raktinį žodį reklamos paleidimui. Pavyzdžiui, tarkime, kad aukščiau paminėta dviračiais prekiaujanti įmonė nusiperka žodį CANNONDALE. Internetinio puslapio vartotojui įvedus CANNONDALE reklamjuostė paieškos rezultatų sąrašo viršuje pasirodys konkuruojančios dviračiais prekiaujančios įmonės reklamjuostė. Tokio pobūdžio raktinio žodžio paleidimas kai kuriose šalyse gali užtraukti teisinę atsakomybę tiek paieškos sistemos operatoriumi, tiek ir reklamos įmonei už teisų į prekių ženklą pažeidimą, klaidinančią reklamą ir nesąžiningą konkurenciją;

- **hipersaitai** į kitus internetinius puslapius yra naudinga paslauga, skirta įmonės vartotojui, tačiau daugelyje šalių nėra aiškaus reglamentavimo, kada ir kaip įmonė gali naudoti tokius saitus. Daugeliu atvejų saitai yra visiškai teisėti ir iš prijungto tinklalapio nereikia gauti leidimo įtraukti saitą. Tačiau kai kurios saitų rūšys gali užtraukti teisinę atsakomybę, taigi reikėtų gauti leidimą iš jų operatorių:
 - saitai, kurie nukreipia į tinklalapius, kurių **turinys yra nelegalus**;
 - saitai, kuriuos sudaro įmonės **logotipas**;
 - **išorinės nuorodos** (saitai, kurie apeina internetinės svetainės pradinį puslapį ir vietoj to nukreipia tiesiai į specifinį puslapį tinklalapyje), jei tai yra būdas, kuriuo apeinamas prenumeratos ar mokėjimo mechanizmas, arba jei tai yra aiškiai draudžiama paties tinklalapio; ir

– **rėminimas** (kieno nors kito tinklalapio turinio demonstravimas įmonės internetinio puslapio rėmuose) arba **įterpimas** (grafinės laikmenos iš kitos internetinio puslapio įterpimas į įmonės nuosavą internetinį puslapį).

Rekomendacijos dėl konkurento prekių ženklo naudojimo

Jei įmonė naudoja konkurento ženklą savo reklamoje, ji privalo tai daryti sąžiningai ir tinkamai.

- Pats pirmas įmonės reklamos tikslas – informuoti vartotoją, o ne diskredituoti ar nesąžiningai užsipulti konkurentą.
- Kalbėdami apie konkurentą nenaudokite žeminančio ar niekinamo tono.
- Pažymėkite konkurento ženklą atitinkamu prekių ženklo simboliu.
- Venkite naudoti konkurento prekių ženklą tokiu būdu, kuris leistų daryti prielaidą, kad konkurentas rekomenduoja arba remia jūsų įmonės prekę.
- Nesinaudokite nesąžiningu pranašumu, kurį suteikia konkurento prekių ženklo geras vardas ir reputacija, savo įmonės reklamai. Jei įmonė reklamuojasi internetiniuose socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook, MySpace arba Twitter, ji negali naudoti konkurento prekių ženklo arba logotipo, siekdama nesąžiningai pritraukti skaitytojus.
- Naudokite bendrinius ar aprašomuosius terminus kaip raktazodžius arba raktinius žodžius, o ne konkurentų prekių ženklus.

36. Koks yra asmens, prižiūrinčio įmonės prekių ženklus, vaidmuo?

Viena iš pagrindinių įmonės prekių ženklų konsultanto arba koordinatoriaus funkcijų yra užtikrinti, kad nuolat būtų laikomasi **geros ženklo naudojimo praktikos**. Prieš atiduodant spausdinti vizitines korteles, raštinės reikmenis, reklaminę medžiagą, pakuotes ar kitą dokumentaciją, konsultantas turi patikrinti, ar laikomasi prekių ženklo naudojimo rekomendacijų. Jis taip pat turėtų stebėti prekių ženklo naudojimo mastą ir galimą naudojimo pobūdžio pasikeitimą bei patikrinti, kad patentinis patikėtinis būtų informuotas apie bet kokius būtinus **registracijos galiojimo pratęsimus** (jei įmonė praleis terminą, registracija bus panaikinta) arba **naujų paraiškų pateikimą**. Konsultantas taip pat gali būti **kontaktiniu asmeniu**, kuriam pateikiami bet kokie klausimai, susiję su esančių arba naujai siūlomų prekių ženklų valdymu ir naudojimu.

Be to, prekių ženklų konsultantas gali būti atsakingas už įmonės prekių ženklų dokumentų **auditą**.

Dokumentų auditas gali būti naudingas toliau nurodomais atvejais.

- Parengiant visų įregistruotų prekių ženklų ir paraiškų, kurios laukia sprendimo, statuso ataskaitą, susistemintą pagal prekes, ženklus ir valstybes.
- Priimant sprendimą, ar konkrečios registracijos turi būti išlaikytos, ar išlaidos galėtų būti sutaupytos iš dalies arba pilnai panaikinant registracijas.

- Peržiūrint prekes ir papildomą rinkodaros medžiagą, siekiant užtikrinti, kad įmonės prekių ženklai yra nuolat naudojami, remiantis jų registracijomis bei taikomais prekių ženklų įstatymais.
- Įvertinant, ar neįregistruoti ženklai, šūkiai, antraštės ir logotipai turėtų būti įregistruoti ir, jei taip, kokiose šalyse.
- Peržiūrint procedūras, susijusias su prekių ženklų atrinkimu bei registracija, ir pateikiant rekomendacijas patobulinimams.
- Parengiant dokumentus dėl su prekių ženklo perdavimo susijusiu sandoriu arba panaudojant kaip užstatą turtu pagrįstam finansavimui.

37. Ką reikia prisiminti naudojant prekių ženklus internete?

Prekių ženklų naudojimas internete iškėlė visą eilę prieštarų teisinių problemų, kurių sprendimas nėra lengvas ar vienareikšmis. Viena iš problemų yra ta, kad teisės į prekių ženklus yra susietos su teritorija (tai yra, jos yra apsaugotos šalyje ar regione, kuriame prekių ženklas buvo įregistruotas ar naudojamas), kai tuo tarpu prieiga internete yra globali. Todėl nėra paprasta spręsti ginčus tarp įmonių, kurioms teisėtai priklauso tapatūs arba klaidinančiai panašūs ženklai, skirti tapačioms arba panašioms prekėms skirtingose šalyse. Kadangi įstatymai šioje srityje vis dar kuriami, nagrinėdami šį klausimą skirtingų šalių teismai remiasi skirtingais kriterijais.

38. Kas yra domeno vardas ir ką bendro jis turi su prekių ženklais?

Pagrindinė problema kyla dėl prieštaravimo tarp prekių ženklų ir domenų vardų. **Domenų vardai** – tai internetiniai adresai, kurie paprastai naudojami tam tikrų internetinių puslapių paieškai. Pavyzdžiui, domeno vardas „wipo.int“ yra naudojamas WIPO internetiniam puslapiui surasti, esančiam adresu: *www.wipo.int*.

Bėgant laikui domenų vardai tapo įmonių identifikavimo žymenimis. Tokiu būdu tarp jų ir prekių ženklų neretai kyla konfliktai. Daugelio valstybių įstatymai arba teismai domeno vardo kaip kitos įmonės prekių ženklo naudojimą ar netgi paprasčiausią registraciją traktuoja kaip teisių į prekių ženklą pažeidimą. Ši praktika paprastai yra vadinama **neteisetu domeno vardo užvaldymu**. Jei taip atsitinka, įmonė gali ne tik privalėti perduoti arba panaikinti domeno vardą,



bet ir būti priversta sumokėti didelę baudą. Todėl labai svarbu, kad įmonės turimas domeno vardas nebūtų kitos įmonės prekių ženklas arba prekių ženklo dalis.

Iš kitos pusės, jei įmonės ženklas yra naudojamas domeno varde arba jį, kaip domeno vardą, užvaldė kažkas kitas, tokiu atveju įmonė gali imtis veiksmų, siekdama užkirsti kelią tokiam netinkamam naudojimui. Vienas iš būdų – tai WIPO administracinė procedūra, skirta ginčų dėl domenų vardų sprendimui.

Apie šią procedūrą daugiau sužinoti galite adresu: arbitr.wipo.int/amc. Šiame WIPO internetiniame puslapyje pateikiamas skundo pavyzdys, taip pat teisinis sąvadas tūkstančių bylų, susijusių su WIPO domenų vardais, kurios jau buvo išspręstos. Norėdama surasti informaciją apie domeno vardo savininką, įmonė gali pasinaudoti viena iš daugelio nemokamų domenų vardų paieškos sistemų, tokių kaip betterwhois.com, easywhois.com arba internic.net.

Patarimai dėl domenų vardų

- **Išitikinkite, kad įmonės pasirinktas domeno vardas nesukels konflikto su konkurento prekių ženklu.** Atlikite prekių ženklų paiešką (žr. šio leidinio 13 skyrių) siekdami nustatyti, ar įmonės pasirinkto vardo konkurentas nenaudoja kaip prekių ženklo panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti arba kaip plačiai žinomo prekių ženklo.
- **Apsvarstykite galimybę įregistruoti savo prekių ženklą(-us) kaip domeno vardą.** Vartotojai lengvai suras įmonės internetinį puslapį, jei įmonė nauduos domeno vardą, kuris yra toks pat arba panašus į įmonės pavadinimą arba prekių ženklą. Todėl įregistruokite savo prekių ženklą (-us) kaip domeno vardą anksčiau nei tai padarys koks nors kitas asmuo. Taip pat pasirinkdami naują ženklą savo prekėms patikrinkite, ar atitinkamas domeno vardas yra laisvai prieinamas (žr. šio leidinio 11 skyrių).
- **Įregistruokite savo domeno vardą kaip prekių ženklą.** Domeno vardo registracija automatiškai

nesuteikia teisių į prekių ženklą. Pavyzdžiui, jei įmonė įsigijo domeno vardą „taskas.com“, tai dar nereiškia, kad ji gali užkirsti kelią kitiems naudoti žodį TAŠKAS parduodant prekes (internetu ar įprastu būdu). Tai tik suteikia įmonei teisę naudotis šiuo konkrečiu interneto adresu. Įmonė turėtų gerai apsvarstyti galimybę įregistruoti savo domeno adresą kaip prekių ženklą. Prekių ženklo registracija šiuo atveju: a) sustiprins įmonės galimybes įgyvendinti savo teises bet kokio kito subjekto, kuris bandys naudoti vardą parduodant panašias prekes, atžvilgiu ir b) užkirs kelią kitam subjektui įregistruoti tokį pat vardą kaip prekių ženklą.

- **Kaip įregistruoti domeno vardą?** Domeno vardo registracija yra palyginti paprasta, greita ir pigi procedūra. Paprasčiausias būdas yra įregistruoti internetu, turint omenyje, kad visų patvirtintų domenų vardų sąrašus registраторiai pateikia icann.org arba internic.int.

39. Ar įmonė gali suteikti kitoms įmonėms leidimą naudotis savo prekių ženklu?

Ženklo savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui savanorišką išimtinę ar neišimtinę licenciją visoms arba daliai prekių ir (arba) paslaugų žymėti visoje Lietuvos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje. Tokiu atveju, prekių ženklo savininkas išlieka ženklo, kuriuo naudotis buvo suteikta licencija, savininku, ir sutinka, kad viena ar daugiau įmonių naudos prekių ženkłą savo prekėms ar paslaugoms, o taip pat ir jų daliai žymėti. Paprastai prekių ženklo naudojimo sąlygos išdėstomos licencinėje sutartyje, kurios duomenys įrašomi į Lietuvos prekių ženklių registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu. Priklausomai nuo licencinės sutarties sąlygų, licencijos davėjas, tai yra ženklo savininkas, paprastai išsaugo teisę **kontroliuoti** prekių ženklo naudojimą tam, kad būtų išlaikyta tam tikra prekių ar paslaugų kokybė.

Praktikoje su prekių ženklu susijusios licencijos neretai yra įtrauktos į platesnių licencijos sutarčių sąlygas, pavyzdžiui, į franšizės sutartis arba sutartis, kuriose numatytas kitų intelektualinės nuosavybės teisių, pavyzdžiui, patentų, o taip pat ir komercinių paslapčių perdavimas ar tam tikro lygio techninės pagalbos, reikalingos konkrečios prekės gamybai, suteikimas.

Ypač naudinga prekių ženklo licencijavimo forma yra prekyba **kitomis (papildomomis) prekėmis, kurios pažymėtos prekių ženklu**. Ši forma – tai tam tikra rinkodaros strategija, kuria intelektualinės nuosavybės

teisės (paprastai prekių ženklas, pramoninis dizainas ir/ arba autorių teisės) yra naudojamos siekiant sustiprinti gaminio patrauklumą. Universitetų logotipai, komiksai, aktoriai, popmuzikos žvaigždės, sporto įžymybės, garsūs paveikslai, skulptūros ir daugelis kitų atvaizdų naudojami ant įvairių prekių, tokių kaip marškinėliai, žaislai, raštinės reikmenys, kavos puodeliai, plakatai. Prekių ženklo ant šių išvardytų objektų naudojimas reikalauja išankstinio leidimo (sutikimo) naudotis įvairiomis teisėmis, tokiomis kaip autorių teisės, pramoninis dizainas arba prekių ženklas. Įmonė turi būti ypač atsargi, jei nori savo prekių ar paslaugų pirkimo skatinimui naudoti žymių asmenų atvaizdus, nes šių asmenų teisė į privatų gyvenimą bei jų atvaizdo naudojimą yra saugomi įstatymų.

Licencijos prekių ženklu suteikimas gali būti ir papildomų pajamų šaltinis:

- įmonėms, kurios yra plačiai žinomų prekių ženklo savininkės (tokioms kaip sporto komandos, universitetai, populiarūs atlikėjai/animacinių filmų herojai), prekių ženklo licencijų suteikimas potencialiems pardavėjams gali suteikti galimybę gauti **didelius licencinius mokesčius ir atlyginimą, susijusį su teisėmis į nuosavybę perleidimu**. Tai taip pat suteikia įmonei galimybę gauti pajamų iš naujų prekių rinkų palyginti nerizikingu ir rentabiliu būdu;
- įmonė, kuri gamina pigias masinės gamybos prekes, tokias kaip kavos puodeliai, saldainiai arba marškinėliai, gali padaryti savo prekes patrauklesnes, naudodamos ant jų gerai žinomą logotipą arba prekių ženkłą.

40. Ką bendro franšizės sutartis turi su prekių ženklais?

Priklausomai nuo įmonės paslaugų pobūdžio, franšizės sutartis su kitomis įmonėmis gali būti naudingas alternatyvus būdas uždirbti pajamas iš įmonės prekių ženklo Lietuvoje, o taip pat užsienyje. Franšizės atveju franšizės davėjas suteikia kitam asmeniui (franšizės gavėjui) teisę naudoti jo verslo vykdymo būdą (įskaitant prekių ženklus, komercines paslaptis, įskaitant „know-how“, klientų aptarnavimą, programinę įrangą, parduotuvių dekoravimą ir pan.) laikantis nustatytų sąlygų už tam tikrą piniginę kompensaciją arba mokesį, susijusį su teisės į nuosavybę perleidimu. Prekių ženklo licencijavimas yra vienas svarbiausių elementų franšizės sutartyje. Franšizės sutartyse prekių ženklo savininko **kontrolės**, vykdomos franšizės gavėjo atžvilgiu, lygis yra dažnai aukštesnis nei kitų rūšių prekių ženklų licencijavimo sutartyse. Dėl franšizės sutarčių sudarymo, sąlygų bei vykdymo konsultuokitės su vietos teisininku.

41. Ar egzistuoja kokie nors apribojimai, taikomi įmonės prekių ženklo pardavimui kitai įmonei?

Galimybės parduoti arba perleisti teises į prekių ženklą, nepriklausomai nuo įmonės, kuriai šiuo metu toks ženklas priklauso, nuolat didėja. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje licencinė sutartis tretiesiems asmenims

įsigalioja nuo jos įrašymo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą dienos. Licencinės sutarties įrašymo duomenys skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

42. Ar gali kita įmonė be leidimo perparduoti įmonės prekes, pažymėtas prekių ženklu?

Jei toks perpardavimas įvyksta toje pačioje šalyje, atsakymas visuomet yra teigiamas. Kitoje šalyje atsakymas gali būti *arba taip, arba ne*, priklausomai nuo toje šalyje galiojančių įstatymų. Plėsdama savo eksporto strategiją, įmonė turėtų patikrinti (pasikonsultuojant su teisininku), ar kažkas kitas gali teisėtai perparduoti prekes, kurios kitoje šalyje apsaugotos teisių į prekių ženklą, nupirkta iš jūsų įmonės negavus įmonės sutikimo. Taip pat, jei įmonė planuoja pirkti prekes, ant kurių yra prekių ženklas, priklausantis kitai įmonei, tuomet ši įmonė turi išsiaiškinti, ar ji privalo gauti išankstinį, formalų prekių ženklo savininko sutikimą prieš jai parduodant tokias prekes užsienyje. Įmonė turėtų žinoti, kad atsakymai į šiuos klausimus yra pakankamai sudėtingi ir įvairiose šalyse gali skirtis. Daugelyje šalių taikomos taip vadinamos „**teisių išsėmimo**“ arba „**pirmojo pardavimo**“ doktrinos, kurios reguliuoja, kada prekių ženklo savininkas gali, o kada negali imtis veiksmų prieš jo prekių perpardavėjus.

Paralelinio importo ir „teisių išsėmimo“ doktrina

Paralelinis importas (kartais vadinamas „pilkosios rinkos“ padariniu) pasitaiko tais atvejais, kai prekės, pažymėtos prekių ženklu, yra importuojamos į rinką ir parduodamos be prekių ženklo savininko sutikimo. Paralelinio importo atveju prekės yra „originalios“ (nesuklastotos prekės), nes jos buvo pagamintos paties prekių ženklo savininko arba pagal jo licenciją. Tačiau šios prekės galėjo būti sukurtos, supakuotos ir paruoštos konkrečiai šaliai/rinkai ir po to importuojamos į kitą rinką nei ta, į kurią jas importuoti ketino prekių ženklo savininkas.

Paralelinis importas dažniausiai pasitaiko dėl dviejų priežasčių: 1) **skirtingos prekių versijos** yra gaminamos pardavimui skirtingose rinkose ir 2) įmonės nustato **skirtingas kainas** savo prekėms skirtingose rinkose. Importuotojai, vykdantys paralelinį importą, paprastai įsigyja prekes vienoje šalyje už vieną kainą (K1), kuri yra mažesnė nei kaina, už kurią jos yra parduodamos kitoje šalyje (K2), importuoja prekes į kitą šalį, ir parduoda prekes toje šalyje už kainą, kurios dydis paprastai svyruoja tarp K1 ir K2.

Intelektinės nuosavybės teisių „išsėmimas“ yra susijęs su intelektinės nuosavybės teisių turėtojų teisių

apimtimi, kuria jie gali kontroliuoti savo prekių ženklais pažymėtų prekių platinimą. Remiantis „teisių išsėmimo“ doktrina, kai intelektinės nuosavybės teisių turėtojai parduoda prekę, kuriai yra suteiktos jų intelektinės nuosavybės teisės, jie privalo leisti perparduoti šią prekę toje jurisdikcijoje, kurioje šios teisės saugomos, kadangi intelektinės nuosavybės teisės, taikomos šiai konkrečiai prekei, po pirmojo pardavimo yra „išsemtos“.

Yra du teisių „teisių išsėmimo“ režimai: valstybinis (arba regioninis) ir tarptautinis. Klausimas, kuriam iš šių režimų turėtų būti teikiama pirmenybė, yra prieštaringa.

- *Valstybinis (arba regioninis) „teisių išsėmimas“:* šio režimo laikosi šalys ir regionai, kurie leidžia perparduoti prekių ženklais pažymėtas prekes, kurioms teisės yra išsemtos, tik toje valstybėje arba, Europos Sąjungos atveju, regioninėje zonoje, iš kurios yra kilusios prekės (vidaus rinkoje). Jis neleidžia perparduoti prekių už šios zonos ribų.
- *Tarptautinis (arba globalus) „teisių išsėmimas“:* šio režimo laikosi šalys ir regionai, kurie leidžia perparduoti prekių ženklais pažymėtas prekes, kurioms teisės yra išsemtos, kituose regionuose nei prekių kilmės šalis/regionas.

V. Teisių į prekių ženklus gynimas

43. Kodėl svarbu nustatyti teisių pažeidimus?

Konkurentas savo prekes gali pateikti kaip jūsų įmonės, naudodamas panašų prekių ženklą. Ši situacija sukelia dvi problemas. Pirmoji, konkurentas naudoja jūsų įmonės geru vardu, kad sumažintų jūsų įmonės **pardavimus**. Antroji, jei konkurentas parduoda blogesnės kokybės prekes, tai kenkia jūsų įmonės **geram vardui**. Todėl įmonė turi nuolat stebėti klaidinančiai panašių prekių ženklų naudojimą, kurį vykdo kitos įmonės. Tai galima daryti šiais būdais:

- nuolat vykdyti tokio paties prekių ženklo paieškas (kaip nurodyta šio leidinio 13 skyriuje),
- stebėti internete esančią informaciją ir įprastas įmonės prekių realizavimo rinkas bei
- naudotis specialių organizacijų ar konsultantų paslaugomis, siekiant nustatyti įmonės teisių į prekių ženklą (-ų) pažeidimus.

44. Kada kitas prekių ženklas pažeidžia įmonės kaip prekių ženklo savininko teises?

Įmonės prekių ženklo teisės yra pažeidžiamos, kai konkurentas naudoja *tokį pat* arba *klaidinančiai panašų* prekių ženklą *toms pačioms* arba *panašioms* prekėms šalyje, kurioje įmonės prekių ženklas yra saugomas

(žr. šio leidinio 7 skyriuje). Daugeliu atvejų iškyla klausimas, ar konkretus prekių ženklas yra toks panašus į jūsų įmonės, kad vartotojai *gali būti suklaidinti*. Klaidinimas taip pat gali būti tais atvejais, kai konkurento prekės yra tokios pačios kaip ir jūsų įmonės, arba kai konkurento įmonė yra kokiu nors būdu susijusi su jūsų įmone. Toliau išvardyti veiksniai nurodo, kad egzistuoja padidinta klaidinimo tikimybė.

- **Jei įmonė turi „stiprų“ prekių ženklą.** Prekių ženklo teisinis „stiprumas“ priklauso nuo to, ar įmonė įregistravo prekių ženklą, kiek ženklas yra išskirtinis siūlomų prekių ar paslaugų atžvilgiu (žr. šio leidinio 9-11 skyrius) nuo tada, kai įmonė pradėjo naudoti prekių ženklą, koks įmonės reklamos mastas.
- **Jei du prekių ženklai yra labai panašūs.** Panašumai gali būti susiję su prekių ženklo išvaizda (du panašūs logotipai), skambesiu arba prasme.
- **Jei prekės yra labai panašios.** Jei prekės konkuruoja tiesiogiai, vartotojai gali būti klaidinami, nes gali manyti, jog gamintojai yra susiję.
- **Jei yra faktinio klaidinimo įrodymų.** Visi klaidingai adresuoti laišakai, faksai, elektroninio pašto žinutės ir telefono skambučiai, o taip pat bet kokie vartotojų skundai, yra naudingi įvertinant tam tikro visuomenės sluoksnio vartotojų klaidinimo lygį. Vartotojų nuomonės tyrimai yra naudingi siekiant nustatyti vartotojų suklaidinimą.
- Jei prekės yra **platinamos tais pačiais platinimo kanalais**.

Tačiau tradicinis apsaugos lygis nėra pakankamas siekiant apsaugoti plačiai žinamus prekių ženklus nuo nesąžiningų bandymų pasipelnyti iš jų arba sumenkinti jų gerą vardą. Daugelyje šalių šiems ženklams taikoma stipresnė apsauga (žr. šio leidinio 28 skyrių).

45. Ką įmonė turi daryti tais atvejais, kai prekių ženklų be leidimo naudojami kiti asmenys?

Pirmiausia yra naudinga pasikonsultuoti su prekių ženklų konsultantu, jei toks yra įmonėje, bei su teisininku, jei įmonė mano, kad kažkas pažeidžia jos teises į prekių ženklą. Teisininkas, besispecializuojantis intelektinės nuosavybės srityje, yra labiausiai tinkantis asmuo, kuris gali suteikti įmonei informaciją apie visas galimybes imtis veiksmų prieš bet kokių teisių pažeidimą ir patarti įmonei dėl konkrečių teisių gynimo būdų.

Jei įmonė susiduria su savo prekių ženklo teisių **pažeidimu**, pirmiausia ji gali pasirinkti pradėti savo veiksmus nuo tam tikro laiško (dažnai vadinamo „laisku-įspėjimu“) išsiuntimo įtariamam pažeidėjui, informuojant apie nustatytą teisių pažeidimą. Rengiant tokio pobūdžio laišką, ypač rekomenduojama naudotis prekių ženklų apsaugos srityje dirbančio teisininko paslaugomis.

Jei įmonė mano, kad pažeidimas padarytas **tyčia** ir žino vietą (patalpas), kurioje vykdoma su pažeidimu susijusi veikla, tuomet ji gali kreiptis į policijos ar prokuratūros

pareigūnus su prašymu atlikti patikrinimą pažeidėjo patalpose be išankstinio įspėjimo pažeidėjui (įmonei ar asmeniui), kuris yra įtariamasis padaręs ar darantis konkretų pažeidimą. Be to, Lietuvoje kaip ir daugelyje kitų Europos Sąjungos valstybių, tokį patikrinimą gali atlikti ir pati įmonė, prekių ženklų savininkė, jei priimama teismo nutartis, leidžianti išsaugoti visus su daromu ar grėsiančiu pažeidimu susijusius įrodymus dar prieš ieškinio pateikimą.

Teisėsaugos institucijos gali priversti pažeidėją informuoti apie asmenų, kurie dalyvavo gaminant ir platinant suklastotas prekes arba teikiant neteisėtas paslaugas, tapatybę ir jų platinimo kanalus. Efektyvi atgrasinio nuo pažeidimų priemonė gali būti teisėsaugos institucijų nurodymas, įmonės prašymu, sunaikinti prekes ir medžiagas arba išimti jas iš prekybos kanalų be jokios kompensacijos pažeidėjui.

Siekiant užkirsti kelią **suklastotų prekių ženklų pažymėtų prekių** importui, prekių ženklų savininkai daugelyje šalių gali pasinaudoti priemonėmis pasienyje, tarpininkaujant nacionalinėms muitinės tarnyboms. Lietuvoje ši procedūra reglamentuojama Europos Sąjungos reglamentu, kuris leidžia muitinės tarnyboms apieškoti, patikrinti ir konfiskuoti prekes, kurios jų įtarimu pažeidžia teises į prekių ženklus.

Muitinės tarnybų veiksmai paprastai yra atliekami prieš tas prekes, kurios yra importuojamos į šalį, tačiau jos gali sulaukyti įtartinas prekes, kurios yra

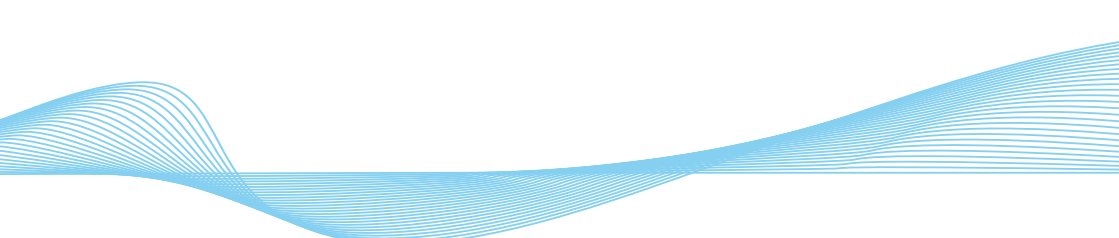
gabamos tranzitu arba eksportuojamos. Muitinės pareigūnai gali suteikti didžiulę pagalbą prekių ženklų savininkams ir suteikti vertingos informacijos, siekiant padėti vykdyti teisių gynimą konkrečioje šalyje. Jei pageidaujate sužinoti daugiau informacijos apie neteisėtų prekių sulaikymo muitinėje sistemą rekomenduojame:

- susisiekti su atitinkamomis muitinės tarnybomis, siekiant gauti informacijos apie galimybes sulaikyti neteisėtas prekes, t.y. pažeidžiančias teises į prekių ženklus, muitinėje,
- pateikti išankstinį prašymą muitinės tarnyboms dėl neteisėtų prekių sulaikymo muitinėje (daugiau apie tokių prašymų parengimą bei jiems keliamus reikalavimus galite rasti adresu: www.cust.lt),
- pateikti kaip įmanoma daugiau informacijos, kad muitinės pareigūnams būtų lengviau atpažinti prekes, kurios pažeidžia teises į prekių ženklus (pvz., išsamią informaciją apie prekių asortimentą, kuriam įmonės ženklai yra naudojami, informaciją apie skiriamuosius požymius, kuriais tam tikros prekės skiriasi nuo suklastotų, suklastotų prekių pavyzdžius, informaciją apie suklastotų prekių buvimo vietą ir paskyrimo vietą, ir kt.) bei
- sumokėti nustatytus mokesčius už prašymų muitinei pateikimą.

Kai kuriais atvejais, efektyvus kovos su pažeidimais būdas yra **arbitražas arba tarpininkavimo procedūra**. Arbitražo procedūros pranašumas yra tas, kad šioje

Gera prekių ženklų strategija: esminiai aspektai

1. Pasirinkite veiksmingą ir „stiprų“ prekių ženklą. Apsvarstykite būsimas įmonės eksporto rinkas.
2. Atlikite prekių ženklo paiešką savo šalyje ir potencialiose eksporto rinkose bei verslo plėtros kryptyse.
3. Įregistruokite prekių ženklą anksčiau nei prieš gaminio išleidimą į rinką. Atminkite, kad įmonė, norėdama įregistruoti prekių ženklą tarptautiniu mastu, paprastai turi **šešis mėnesius** nuo tos datos, kurią ji pateikė prašymą dėl teisių į prekių ženklą apsaugos pirmojoje šalyje, pateikti prašymą dėl **prioriteto** į prekių ženklo apsaugą kitose šalyse. Jei pageidaujate, pratęskite galiojančias prekių ženklų registracijas.
4. Naudokite ® simbolį ir neleiskite įmonės prekių ženklui tapti bendrinio.
5. Paverskite įmonės kapitalu savo prekių ženklo licencijavimą.
6. Neleiskite kitoms įmonėms klaidinti visuomenės. Nustatykite netinkamą jūsų įmonės prekių ženklo naudojimą ir nedelsiant ieškokite būdų, kaip šią situaciją išspręsti.
7. Kreipkitės į muitinės tarnybą, jei siekiate užkirsti kelią prekių, kurios pažeidžia jūsų įmonės teises į prekių ženklus, importui ir (arba) eksportui.



procedūroje, lyginant ją su teismo procedūra, yra mažiau formalumų, ji yra greitesnė ir pigesnė.

Be to, arbitražo sprendimas neretai yra lengviau įgyvendinamas tarptautiniu mastu. Tarpininkavimo procedūros pranašumas yra tas, kad šalys išlaiko tam tikrą priimamo sprendimo iškilusiame ginče kontrolę. Tokia kontrolė gali padėti išsaugoti gerus verslo santykius su kita įmone, su kuria jūsų įmonė gali pageidauti bendradarbiauti ateityje.

Daugiau informacijos galite rasti WIPO Arbitražo ir tarpininkavimo centro internetiniame puslapyje adresu:

www.wipo.int/amc.

Priedas I – Naudingi internetiniai puslapiai

- Informacija apie intelektinę nuosavybę verslui:
www.wipo.int/sme
- Bendra informacija apie prekių ženklus:
www.wipo.int/about-ip
www.inta.org (Tarptautinė prekių ženklų organizacija)
- Praktiniai su žymenų registracija regioniniu arba nacionaliniu lygiu susiję aspektai (nacionalinių intelektinės nuosavybės institucijų pateikiama informacija):
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
- Madrido sistema dėl tarptautinės ženklų registracijos:
www.wipo.int/madrid
- Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija ženklų registravimo reikmėms pagal Nicos sutartį (Nicos klasifikacija):
www.wipo.int/classifications
- Tarptautinė vaizdinių ženklų elementų klasifikacija pagal Vienos sutartį:
www.wipo.int/classifications
- Informacija apie galimus konfliktus tarp prekių ženklų ir domenų vardų:
www.wipo.int/amc/en/domains
www.icann.org
- Internetinių prekių ženklų duomenų bazių sąrašas, kuris pateikiamas nacionalinių intelektinės nuosavybės institucijų:
www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html
- WIPO Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos nuostatų:
www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw
- WIPO Bendra rekomendacija dėl prekių ženklų licencijų:
www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw
- WIPO Bendra rekomendacija dėl ženklų ir kitų pramoninės nuosavybės teisių į žymenis internete apsaugos nuostatų:
www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw
- Informacija apie tarptautines sutartis prekių ženklų apsaugos srityje, prie kurių prisijungusi Lietuvos Respublika, bei apie Europos Sąjungos dokumentus šioje srityje:
www.vpb.gov.lt

Priedas II – Nicos klasifikacija

Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija ženklų registravimo reikmėms pagal Nicos sutartį (Nicos klasifikacija)

PREKĖS

- 1 klasė. Chemijos produktai, naudojami pramonės, mokslo reikmėms, fotografijoje, žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje; neapdirbtos sintetinės dervos ir plastikai; trąšos; ugnies gesinimo mišiniai; metalų grūdimo ir litavimo preparatai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; rauginės medžiagos; klijai pramonės reikmėms.
- 2 klasė. Dažai, politūros, lakai; antikorozinės medžiagos ir medieną nuo imimo saugančios medžiagos; dažymo medžiagos; beica; neapdorotos gamtinės dervos; metalų folija ir milteliai dažytojams, dekoratoriams, spaustuvinkams ir dailininkams.
- 3 klasė. Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilai; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos.
- 4 klasė. Techniniai aliejai, riebalai ir tepalai; dulkių sugeriamieji, drėkinamieji ir rišamieji mišiniai; degalai (tarp jų variklių benzinas) ir apšvietimo medžiagos; apšvietimo žvakės ir dagčiai.
- 5 klasė. Farmacijos ir veterinarijos preparatai; higienos preparatai medicinos reikmėms; dietiniai produktai (medicinos reikmėms), kūdikių maistas; pleistrai, tvarsliaiva; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos; dezinfekavimo preparatai; kenkėjų naikinimo preparatai; fungicidai, herbicidai.
- 6 klasė. Ne brangieji metalai ir jų lydiniai; metalinės statybinės medžiagos; kilnojamieji metaliniai statiniai; bėgių metalai; ne elektriniai metaliniai lynai ir viela; smulkūs geležies dirbiniai ir smulkios metalinės detalės; metaliniai vamzdžiai; seifai; ne brangiųjų metalų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; rūdos.
- 7 klasė. Mašinos ir staklės; varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); mašinų sankabų ir pavarų elementai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); žemės ūkio padargai (išskyrus rankinius); perėtuvai.
- 8 klasė. Įrankiai ir padargai (rankiniai); peiliai, šaltieji ginklai; skustuvi.
- 9 klasė. Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatai; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų doravimo įrenginiai ir kompiuteriai; gesintuvai.
- 10 klasė. Chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai; rankų ir kojų protezai, akių ir dantų protezai; ortopediniai gaminiai; žaizdų siuvimo medžiagos.
- 11 klasė. Apšvietimo, šildymo, garų gamybos, valgio virimo, šaldymo, džiovavimo, vėdinimo, vandens tiekimo ir sanitariniai įrenginiai.

12 klasė. Transporto priemonės; sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės.

13 klasė. Šaunamieji ginklai; šaudmenys ir sviediniai; sprogstamosios medžiagos; fejerverkai.

14 klasė. Brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų arba jais padengti dirbiniai, nepriskirti prie kitų klasių; juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai; laikrodžiai ir kiti laikmačiai.

15 klasė. Muzikos instrumentai.

16 klasė. Popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; spaudiniai; įrašymo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); šriftai; klišės.

17 klasė. Kaučiukas, gutaperčia, guma, asbestas, žėrutis ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; plastikų pusgaminiai; užpildai, sandarinimo ir izoliacinės medžiagos; ne metaliniai lankstieji vamzdžiai.

18 klasė. Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai ir balnojimo reikmenys.

19 klasė. Statybinės medžiagos (ne metalinės); statybiniai standieji ne metaliniai vamzdžiai; asfaltas, dervos ir bitumas; kilnojamieji ne metaliniai statiniai; ne metaliniai paminklai.

20 klasė. Baldai, veidrodžiai, paveikslų rėmai; medžio, kamščio, maldų, nendrių, gluosnių, rago, kaulo, dramblio kaulo, banginio ūsų, vėžlio šarvo, kriauklių, gintaro, perlamuto, jūros putų dirbiniai, šių medžiagų pakaitalų arba plastikų gaminiai (nepriskirti prie kitų klasių).

21 klasė. Namų apyvokos arba virtuvės reikmenys ir indai; šukos ir kempinės; šepečiai (išskyrus teptukus); šepečių medžiagos; valymo reikmenys; metaliniai raizginiai šveistukai; neapdirbtas arba iš dalies apdirbtas stiklas (išskyrus statybinį); stiklo, porceliano ir keramikos gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių.

22 klasė. Lynai, virvės, špagatai, tinklai, palapinės, stoginės, brezentas, burės, maišai (nepriskirti prie kitų klasių); kamšalai (išskyrus guminius ir plastikinius); pluoštinė tekstilės žaliava.

23 klasė. Tekstilės vėpalai ir siūlai.

24 klasė. Audiniai ir tekstilės gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; lovatiesės ir staltiesės.

25 klasė. Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai.

26 klasė. Nėriniai, siuvinėti gaminiai, kaspiniai, juostos; sagos, kabliukai, kilputės, smeigtukai, adatos; dirbtinės gėlės.

27 klasė. Kilimai, dembliai, patiesalai, linoleumas ir kitos grindų dangos; sienų apmušalai (ne tekstiliniai).

28 klasė. Žaidimai ir žaislai; gimnastikos ir sporto reikmenys, nepriskirti prie kitų klasių; Kalėdų egliųčių papuošalai.

29 klasė. Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėrienė; mėsos ekstraktai; konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, kompotai; kiaušiniai, pienas ir pieno produktai; maistiniai aliejai ir riebalai.

30 klasė. Kava, arbata, kakava, cukrus, ryžiai, tapijoka, sago kruopos, kavos pakaitalai; miltai ir grūdų produktai, duona, pyragas ir konditerijos gaminiai, ledai; medus, sirupas; mielės, kepimo milteliai; druska, garstyčios; actas, padažai; prieskoniai; ledas.

31 klasė. Žemės ūkio, sodo, miško produktai ir grūdai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvi gyvūnai; švieži vaisiai ir daržovės; sėklos, gyvi augalai ir gėlės; pašarai; salyklos.

32 klasė. Alus; mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai.

33 klasė. Svaigieji gėrimai (išskyrus alų).

34 klasė. Tabakas; rūkymo reikmenys; degtukai.

PASLAUGOS

35 klasė. Reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla.

36 klasė. Draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos.

37 klasė. Statyba; taisymas (remontas); įtaisymo ir įrengimo paslaugos.

38 klasė. Telekomunikacijos.

39 klasė. Vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas.

40 klasė. Medžiagų apdirbimas ir apdorojimas.

41 klasė. Švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla.

42 klasė. Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas.

43 klasė. Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos; laikinas apgyvendinimas.

44 klasė. Medicinos paslaugos; veterinarijos paslaugos; žmonių ar gyvūnų higieninė ir grožio priežiūra; žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės paslaugos.

45 klasė. Juridinės paslaugos; asmenų ir nuosavybės apsaugos paslaugos; asmeninės ir visuomeninės kitų teikiamos paslaugos, susijusios su individų poreikių tenkinimu.

Remiantis WIPO pateikiama informacija, 2010 rugsėjo mėn. prie Nicos sutarties buvo prisijungusios 83 šalys.

Daugiau informacijos apie šią sutartį bei jos pagrindu veikiančią Nicos klasifikacijos sistemą galite rasti adresu:

<http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>.

„Intelektinė nuosavybė verslui“ seriją sudarantys WIPO leidiniai anglų kalba:

- Prekių ženklo sukūrimas: Įvadas į prekių ženklus smulkioms ir vidutinėms įmonėms. WIPO leidinys Nr. 900(E).
- Patrauklus gaminys: Įvadas į dizainą smulkioms ir vidutinėms įmonėms. WIPO leidinys Nr. 498(E).
- Kuriant ateitį: Įvadas į patentus smulkioms ir vidutinėms įmonėms. WIPO leidinys Nr. 917(E).
- Kūrybinė išraiška: Įvadas į autorių ir gretutines teises smulkioms ir vidutinėms įmonėms. WIPO leidinys Nr. 918(E).
- Dygsnis laiku: Sumanus intelektinės nuosavybės naudojimas tekstilės įmonėse. WIPO leidinys Nr. 794(E).
- Konfidencialiai: Įvadas į komercines paslaptis smulkioms ir vidutinėms įmonėms. WIPO leidinys Nr. 929 (rengiamas).

Šiuos bei kitus smulkiajam ir vidutiniam verslui skirtus WIPO leidinius anglų kalba galite rasti adresu: www.wipo.int/sme/en/.

WIPO leidžiamą smulkioms ir vidutinėms įmonėms skirtą nemokamą mėnesinį informacinį biuletenį galite rasti adresu: www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html.

Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO):

Adresas:

Small and Medium-Sized Enterprises Division
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Ženeva
Šveicarija

Telefonas:

+41 22 338 91 11

Faksas:

+41 22 733 54 28

Info el. paštas:

wipo.mail@wipo.int

Norėdami gauti daugiau informacijos bei nemokamai gauti šį leidinį, kreipkitės į Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą:

Adresas:

Kalvarijų g. 3
LT-09310, Vilnius
Lietuva

Telefonas:

(8 5) 278 02 90

Faksas:

(8 5) 275 0723

Info. el. paštas:

info@vpb.gov.lt