

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

TEISĖS GRUPĖ

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1981 7 IR 24 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1110“ PROJEKTO
(TAP NR. 22-179; TAIS Nr. 22-893(2))**

2022-03-01 Nr. NV-507

Vilnius

Įvertinę projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams siūlome jį tikslinti pagal teikiamus pasiūlymus.

Projekte dėstoma Vyriausybės išvada dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 7 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1110 iš esmės grindžiama dviem argumentais – Įstatymo projektas nesuderinamas su ES teise (1–6 punktai) ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu (7–8 punktai). Atsižvelgiant į toliau pateiktus argumentus, siūlytume būtent taip projektą ir dėstyti (dviem punktais), o konkrečius argumentus dėl nesuderinamumo pateikti kaip šių punktų papunkčius. Be to, jei būtų konstatuotas nesuderinamumas su ES teise, neatitikimas Teisėkūros pagrindų įstatyme išdėstytiems principams galėtų būti dėstomas kaip papildomas argumentas, nes jei į jį ir būtų atsižvelgta, vis vien Vyriausybės išvada turėtų būti nepritariama projektui dėl jo nesuderinamumo su ES teise.

1. Projekto 1 punkte teigiama, kad Įstatymo projektu siūlomi pakeitimai nėra suderinami su Direktyvos (ES) 2015/2436 nuostatomis (4 straipsnio 1 dalies g punktu ir 20 straipsnio a punktu) tuo pagrindu, kad juo išplečiamas aplinkybių, susijusių su atsisakymo registruoti prekių ženklą arba jo registracijos pripažinimo negaliojančia dėl galimo visuomenės suklaidinimo pagrindu, sąrašą, taip pat aplinkybių, susijusių su ženklo registracijos panaikinimo, jam tapus bendrinio pavadinimu arba klaidinančia nuoroda, pagrindu, sąrašą. Atkreipiame dėmesį, kad toks teiginys nėra pagrįstas, nes Direktyvos (ES) 2015/2436 4 straipsnio 1 dalies g punkte yra numatytas ne baigtinis (išsamus), o *pavyzdinis sąrašas* – „prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę, *pavyzdžiui*, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės“. Todėl vienos ar kitos papildomos aplinkybės numatymas įstatyme perkeliant direktyvą pats savaime nepadaro įstatymo prieštaraujančiu direktyvai. Dar daugiau, Lietuvos institucijos, taikydamos galiojančio įstatymo nuostatą, negali apsiriboti vien tik trimis pavyzdinėmis jame nurodytomis aplinkybėmis ir, registruodamos prekės ženklą, turėtų atsižvelgti į visas aplinkybes (netgi iš esmės ir tas, kurios nurodytos įstatymo projekte) siekdamos nustatyti, ar prekės ženklas gali suklaidinti visuomenę.

2. Projekto 2 punkte pateikiama išvada, kad „Įstatymo projekte numatytos nuostatos nebūtų suderinamos su galiojančios prekių ženklų apsaugos sistemos tikslais, paskirtimi ir funkcijomis“, nes „prekių ženklais nėra siekiama užtikrinti išsamios informacijos vartotojams apie prekių ženklais žymimų prekių ar paslaugų savybes, ypatybes, pobūdį, sudėtį, gamybos ar paruošimo būdą pateikimo“, nėra pagrįsta. Šiuo atžvilgiu atkreipiame dėmesį, kad nors projekte ir teisingai nurodoma pagrindinė prekių ženklų paskirtis (atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas

nuo kito asmens prekių arba paslaugų), vis dėlto tiek pagal Direktyvą (ES) 2015/2436, tiek pagal ją įgyvendinantį Prekių ženklų įstatymą, tiek pagal projekte nurodomą Reglamentą (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, be šios pagrindinės prekių ženklų paskirties prekių ženklui yra keliami ir daugiau reikalavimų, be kita ko, ir draudimas juo klaidinti visuomenę. Be to, abejotina išvada, kad įstatymo projekto nuostatomis, atsižvelgiant į jų vietą Prekių ženklų įstatyme, tikrai nėra siekiama „užtikrinti *išsamios informacijos* vartotojams“ apie prekes pateikimą – juo, kaip minėta šios išvados 1 punkte, siekiama užtikrinti kitus prekių ženklui keliamus reikalavimus, t.y. užtikrinti, kad juo nebūtų klaidinama visuomenė.

3. Projekto 3 punkte nurodoma, kad atitinkamos Prekių ženklų įstatymo nuostatos ir jomis įgyvendinamos atitinkamos Direktyvos (ES) 2015/2436 nuostatos sutampa su Reglamento (ES) 2017/1001 nuostatomis ir todėl pritarus Įstatymo projektui „nebūtų įmanoma užtikrinti vienodo Prekių ženklų įstatymo nuostatų, įgyvendinančių Direktyvos (ES) 2015/2436 nuostatas, ir Reglamento (ES) 2017/1001 nuostatų aiškinimo“. Manome, kad tokia išvada yra nepagrįsta.

Šiuo atžvilgiu atkreipiame dėmesį, kad minėtuose sprendimuose aiškindamas Reglamento [(ES) 2017/1001] nuostatas ES Teisingumo Teismas rėmėsi savo praktika, suformuota aiškinant atitinkamas (analogiškas) Direktyvos nuostatas. Pažymime, kad, pirma, visuose nurodytuose ES Teisingumo Teismo sprendimuose buvo aiškinamos visiškai kitos nuostatos, nei tos, su kuriomis susijęs Įstatymo projektas (bet tai, savaime suprantama, nepaneigia projekte pateikiamo pagrindinio teiginio apie vienodą ir nuoseklų abiejų ES teisės aktų – direktyvos ir reglamento – aiškinimą). Antra, negalima pritarti teiginiui, kad Direktyvos (ES) 2015/2436 aiškinimas Teisingumo Teisme, kuris iš esmės visais atvejais būna susijęs su ją įgyvendinančiais nacionalinės teisės aktais ir (ar) jų taikymu ir atliekamas pagal prejudicinio sprendimo procedūrą, galėtų kaip nors pažeisti vienodą Prekių ženklų įstatymo, juo įgyvendinamų Direktyvos (ES) 2015/2436 nuostatų ir jas atitinkančių Reglamento (ES) 2017/1001 nuostatų aiškinimą. Tokią išvadą būtų galima daryti tik tokiu atveju, jei būtų pateikti įrodymai, kad Įstatymo projekto nuostatos neatitiktų ES Teisingumo teismo praktikos, aiškinančios atitinkamas Reglamento (ES) 2017/1001 nuostatas. Šiuo aspektu taip pat norime nurodyti, kad internete viešai prieinamuose EUIPO (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos) darbiniuose dokumentuose komentuojuant Reglamento (ES) 2017/1001 nuostatas dėl visuomenę klaidinančių prekių ženklų taip pat minimi atvejai, kai ji gali būti klaidinama dėl prekių savybių ar sudėties ([https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/21_part_b_examination_section_4_AG_chap_8_article_7\(1\)\(g\)_clean_lr2_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/21_part_b_examination_section_4_AG_chap_8_article_7(1)(g)_clean_lr2_en.pdf)). Tokių pavyzdžių, kai prekės dėl Įstatymo projekte nurodytų aplinkybių gali klaidinti visuomenę, taip pat galima rasti ir kituose viešai prieinamuose tokios nuostatos komentaruose.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiame projekto punkte nurodoma ES Teisingumo Teismo praktika buvo suformuota iš esmės iki Direktyvos (ES) 2015/2436 ir Reglamento (ES) 2017/1001 taikymo ir ją aiškinami analogiškas nuostatas turėję kiti ES teisės aktai, todėl šiuo aspektu projektas turėtų būti tikslinamas.

4. Projekto 4 punkte pateikiami argumentai niekaip nepatvirtina Įstatymo projekto nesuderinamumo su ES teise ir paneigia šios išvados 1 punkte nurodytų argumentų, kad įgyvendinant Direktyvos (ES) 2015/2436 4 straipsnio 1 dalies g punkte pateiktą pavyzdinį sąrašą aplinkybių, dėl kurių prekių ženklai gali suklaidinti visuomenę, valstybė gali numatyti vieną ar kelias papildomas aplinkybes ar, bet kuriuo atveju, atitinkamos valstybės institucijos turi į jas atsižvelgti registruodamos prekių ženklą.

5. Projekto 5 punkte nurodoma, kad Įstatymo projekto nuostatos, jei joms būtų pritarta, „ne tik pažeistų absoliučių ir santykinų atsisakymo registruoti ženklą ir jo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindų pusiausvyrą, bet ir padidintų administracinę naštą patiems pareiškėjams, apsunkintų prekių ženklų registravimą bei sumažintų prekių ženklų registravimo galimybes“. Tokie teiginiai turėtų būti pagrįsti argumentais, be to, jie neatitinka šios išvados 1 punkte nurodytų argumentų. Kaip minėta, absoliutus atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindas dėl visuomenės klaidinimo numato tik trumpą pavyzdinį sąrašą, todėl registruojant prekių ženklą tikrai turi būti vertinama ir kitos aplinkybės be nurodytųjų šiame pavyzdiniame sąrašė. Kita vertus būtų galima pritarti nuomonei, kuri nėra tiesiogiai pateikta projekte, kad tokias aplinkybes būtų geriau dėstyti Prekių ženklų įstatymo taikymo „vadovuose“ atsižvelgiant į prekių ženklų registravimo Lietuvoje, kitose valstybėse ar EUIPO praktiką bei teismų praktiką nei bandyti kiekvieną kartą pildyti įstatymą viena ar kita aplinkybe žinant, kad įtvirtinti išsamų jų sąrašą niekada nebus galima nei faktiškai, nei teisės požiūriu.

6. Projekto 6 punkte nurodoma, kad Įstatymo projektas tiek, kiek juo numatomas galimas visuomenės suklaidinimas dėl prekių ar paslaugų tapatumo, nėra suderinamas su Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose bei Direktyvos (ES) 2015/2436 5 straipsnio 1 dalyje nustatytais santykiniais atsisakymo registruoti prekių ženklą ir jo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindais. Abejotume tokia išvada, nes Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose reglamentuojami atvejai, kai ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu prekės ženklas yra „tapatus ankstesniam ženkliui“, tuo tarpu Įstatymo projekte minimas nebūtinai tapatus prekės ženklas, kuris gali suklaidinti visuomenę dėl prekių ar paslaugų tapatumo.

7. Dėl aukščiau pateiktų argumentų tik iš dalies galima pritarti Projekto 7 punkte pateiktai išvadai, kad Įstatymo projektu siekiama spręsti problemas, kylančias dėl prekių ženklų naudojimo, o ne dėl jų registravimo, nes būtent registravimo metu yra suteikiama teisė konkrečių prekių ženklą naudoti konkrečiai prekių ar paslaugų klasei. Be to, šiame projekto punkte nurodyti argumentai, kad tam tikrų prekių ženklų naudojimą prižiūri kitos institucijos (pavyzdžiui, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lošimų priežiūros tarnyba, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas) yra taip pat tik iš dalies pagrįstas, nes šios institucijos iš esmės prižiūri ne tai, ar šie prekių ženklai klaidina visuomenę, bet ar jie nepažeidžia specialiųjų įstatymuose numatytų prekių ženklinimo, reklamos ir pan. reikalavimų. Manome, kad tiek Valstybinis patentų biuras (pagal Prekių ženklų įstatymą), tiek kitos institucijos (pagal specialiuosius įstatymus) turi užtikrinti, kad prekės ženklas atitinka visus jų keliamus reikalavimus tiek registracijos, tiek naudojimo etape, be kita ko, ar jis neklaidina visuomenės.

8. Projekto 8 punktas, mūsų nuomone, galėtų būti esminis argumentas, kartu su visais kitais papildomais argumentais dėl netikslingumo įstatymą pildyti konkrečiomis visuomenės klaidinimo aplinkybėmis, dėl kurio būtų galima nepritarti Įstatymo projektui.

Teisės grupės vyriausiasis patarėjas

Deividas Kriaučiūnas