

31989L0104

1989 2 11

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

L 40/1

**PIRMOJI TARYBOS DIREKTYVA**  
**1988 m. gruodžio 21 d.**  
**valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti**  
 (89/104/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą <sup>(1)</sup>,

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu <sup>(2)</sup>,

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę <sup>(3)</sup>,

kadangi dabar valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančiuose įstatymuose yra skirtumų, galinčių sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje; kadangi dėl to, atsižvelgiant į vidaus rinkos sukūrimą bei veikimą, būtina suderinti valstybių narių įstatymus;

kadangi svarbu neignoruoti tų galimybių bei privalumų, kuriuos Bendrijos prekių ženklų sistema gali suteikti įmonėms, norinčioms įsigyti prekių ženklus;

kadangi šiuo metu neatrodo būtina įgyvendinti visišką valstybių narių prekių ženklų įstatymų suderinimą ir visiškai pakaks

apsiriboti tų nacionalinių įstatymų nuostatų, kurios turi tiesioginės įtakos vidaus rinkos funkcionavimui, suderinimu;

kadangi ši direktyva neatima iš valstybių narių teisės ir toliau suteikti apsaugą prekių ženklams, įgytiems juos naudojant, tačiau į juos atsižvelgia, tik įvertindama tokių ir registravimo būdu įgytų prekių ženklų santykį;

kadangi valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra nustatyti registravimo būdu įgyjamų prekių ženklų registravimo, registracijos panaikinimo ir jų paskelbimo negaliojančiais tvarką; kadangi jos, pavyzdžiui, gali nustatyti prekių ženklų registravimo ir registracijos paskelbimo negaliojančia procedūrų formą, nuspręsti, ar ankstesnėms teisėms bus taikoma registravimo procedūra arba panaikinimo procedūra, ar abi, ir jeigu jos leidžia taikyti registravimo procedūrą ankstesnėms teisėms, ar taikyti priešingą procedūrą arba *ex officio* patikrinimo procedūrą ar abi procedūras; kadangi valstybėms narėms paliekama teisė nustatyti prekių ženklų panaikinimo ar paskelbimo negaliojančias pasekmes;

kadangi ši direktyva nepanaikina galimybės prekių ženklams taikyti kitas nei valstybių narių prekių ženklų įstatymų nuostatas, pvz., reguliuojančias nesąžiningą konkurenciją, civilinę atsakomybę arba vartotojų teisių apsaugą;

kadangi šio įstatymų suderinimo tikslams pasiekti reikia, kad registruoto prekių ženklo įgijimo bei jo išlaikymo sąlygos visose valstybėse narėse būtų vienodos; kadangi dėl to būtina išvardyti žymenis, galinčius būti prekių ženklais, su sąlyga, jog tokie žymenys gali atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų; kadangi turi būti pateiktas baigtinis

<sup>(1)</sup> OL C 351, 1980 12 31, p. 1 ir OL C 351, 1985 12 31, p. 4.

<sup>(2)</sup> OL C 307, 1983 11 14, p. 66 ir OL C 309, 1988 12 5.

<sup>(3)</sup> OL C 310, 1981 11 30, p. 22.

atsisakymo registruoti arba registracijos negaliojimo priežasčių, pvz., jokio skiriamąjo požymio nebuvimas arba prieštaravimas tarp prekių ženklo ir ankstesnių teisių, sąrašas, net jeigu kai kurias iš šių priežasčių valstybės narės gali pasirinkti savo nuožiūra ir dėl to galės palikti arba įtraukti šias priežastis į savo įstatymus; kadangi valstybės narės galės savo įstatymuose išlaikyti arba įtraukti į savo įstatymus atsisakymo registruoti prekių ženklą arba registracijos paskelbimo negaliojančia priežastis, susijusias su prekių ženklo įsigijimo ar jo išlaikymo sąlygomis, kurioms nėra taikomos suderinimo nuostatos, pvz., dėl teisės įsigyti prekių ženklą, dėl prekių ženklų galiojimo pratęsimo, mokesčių taisyklės ar taisyklės dėl procedūrinių reikalavimų nesilaikymo;

kadangi, norint sumažinti Bendrijoje įregistruotų ir saugomų prekių ženklų kiekį ir, atitinkamai, tarp jų išskylančių prieštaravimų skaičių, labai svarbu pareikalauti, kad įregistruoti prekių ženklai būtų faktiškai vartojami arba, jeigu nevartojami, kad jų registracija būtų panaikinta; kadangi būtina numatyti, kad prekių ženklas negali būti pripažintas negaliojančiu remiantis nenaudojamo ankstesnio prekių ženklo egzistavimu, nors valstybės narės gali ir savo nuožiūra taikyti tą patį principą prekių ženklo registracijos atžvilgiu; arba nustatyti, kad prekių ženklas negali būti panaudotas pažeidimo procedūroje, jeigu nustatoma, kad prekių ženklas galėjo būti panaikintas; kadangi visais šiais atvejais valstybės narės gali nustatyti atitinkamas proceso taisykles;

kadangi, siekiant palengvinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, labai svarbu užtikrinti, kad nuo šiol įregistruoti prekių ženklai būtų vienodai apsaugoti pagal visų valstybių narių teisinę sistemą; kadangi tai, vis dėlto, neturi sudaryti valstybėms narėms kliūčių savo nuožiūra suteikti didesnę apsaugą gerą vardą turintiems prekių ženkliams;

kadangi apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, kurio funkcija yra nurodyti kilmės vietą, yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų; kadangi apsauga taip pat suteikiama ir esant ženklo panašumui į žymenį ir prekių arba paslaugų panašumui; kadangi būtina pateikti panašumo sąvokos išaiškinimą, kad nebūtų painiavos; kadangi painiavos galimybė, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio elementų, ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, nuo sąsajų, kurios gali būti padarytos su naudojamu ar įregistruotu žymeniu, nuo prekių ženklo bei žymens ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnio, lemia specialias tokios apsaugos sąlygas; kadangi galimybės suklaidinti nustatymo būdai, o ypač įrodinėjimo pareiga, yra reguliuojami nacionalinės tvarkos, kuriai ši direktyva netaikoma;

kadangi siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir neteisingai nepažeisti ankstesnio prekių ženklo valdytojo interesų svarbu numatyti, kad jis negali reikalauti registracijos paskelbimo negaliojančia ir prieštarauti vėlesnių už jo turimų prekių ženklų, apie kuriuos jis žinojo

pakankamai ilgą laiką ir jų naudojimui neprieštaravo, vartojimui, išskyrus atvejus, kai vėlesni prekių ženklai buvo taikomi nesąžiningai;

kadangi visoms Bendrijos narėmis esančioms valstybėms privaloma laikytis Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos; kadangi ši direktyva turi visiškai atitikti Paryžiaus konvencijos nuostatas; kadangi ši direktyva neturi įtakos Konvencija numatytiems valstybių įsipareigojimams; kadangi prireikus taikoma Sutarties 234 straipsnio antra pastraipa,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

### Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma kiekvienam prekių ar paslaugų ženklui, kuris gali būti registruojamas arba gali būti kreipiamasi dėl jo registracijos valstybėje narėje kaip individualaus prekių ženklo, kolektyvinio prekių ženklo ar garantinio arba sertifikacijos ženklo, arba kuris gali būti registruojamas arba kreipiamasi dėl jo registracijos Beniliukso prekių ženklų tarnyboje arba turi valstybėje narėje galiojančią tarptautinę registraciją.

2 straipsnis

### Žymens, sudarantys prekių ženklą

Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent, iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo su sąlyga, kad tokie žymens leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.

3 straipsnis

### Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai

1. Toliau išvardyti žymens nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:

- a) žymens, negalintys sudaryti prekių ženklų;
- b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;
- c) prekių ženklai, susidedantys tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes;

- d) prekių ženklai, susidedantys tik iš tokių žymenų arba požymių, kurie dabartinėje kalboje, sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje tapo įprastiniais;
- e) žymenys, susidedantys vien tik iš:
- formos, kurią nulemia pačių prekių rūšis, arba
  - prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, arba
  - prekėms esminę vertę suteikiančios formos;
- f) viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams prieštaraujantys prekių ženklai;
- g) prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę dėl, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;
- h) prekių ženklai, kurių registravimui kompetentingos valdžios institucijos nedavė savo sutikimo ir kuriuos pagal Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (toliau – Paryžiaus konvencija), 6 *ter* straipsnį turi būti atsisakyta įregistruoti arba kurių registracija turi būti pripažįstama negaliojančia.

2. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, jog prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija bus paskelbiama negaliojančia, jeigu:

- a) tokio prekių ženklo vartojimas gali būti uždraustas kitų valstybės narės ar Bendrijos įstatymų nei prekių ženklų įstatymų nuostatomis;
- b) prekių ženkle yra didelę simbolinę vertę turintis žymuo, ypač jeigu tai religinis simbolis;
- c) prekių ženkle yra kitokių negu 6 *ter* Paryžiaus konvencijos straipsnyje nurodytų ir reikšmingų visuomenei ženklų, emblemų ir herbų, išskyrus atvejus, kada atitinkami valdžios organai valstybės narės įstatymų numatyta tvarka davė tam savo sutikimą;
- d) pareiškėjas nesąžiningai padavė paraišką prekių ženklui įregistruoti.

3. Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį. Bet kuri valstybė narė gali papildomai numatyti, jog ši nuostata taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos registruoti padavimo arba registravimo datos.

4. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad, nukrypstant nuo pirmesnių šio straipsnio dalių, toje valstybėje narėje iki šių direktyvų įgyvendinančių nuostatų įsigaliojimo datos nustatyti atsakymo registruoti paraišką arba jos paskelbimo negaliojančia pagrindai taikomi prekių ženkluoms, kuriems registruoti paraiškos buvo paduotos iki tos datos.

#### 4 straipsnis

### Kiti atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai, susiję su prieštaravimu ankstesnėms teisėms

1. Prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija bus paskelbiama negaliojančia:

- a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ir paslaugos, kurioms jis yra taikomas arba registruojamas, yra tapačios prekėms arba paslaugoms, kurias apsaugo ankstesnis prekių ženklas;
- b) jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės, arba gali būti klaidingai susiejamas su ankstesniu prekių ženklu.

2. 1 dalyje „ankstesnis ženklas“ reiškia:

- a) toliau išvardytus prekių ženklus, kurių paraiškos registruoti padavimo data yra ankstesnė už paraiškos registruoti kitą ženklą padavimo datą, atsižvelgiant prireikus į jiems prašomą suteikti prioritetą:
- i) Bendrijos prekių ženklus;
  - ii) valstybėje narėje arba, jeigu kalbama apie Belgiją, Liuksemburgą ar Olandiją, – Benilukso prekių ženklų tarnyboje įregistruotus ženklus;
  - iii) pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruotus prekių ženklus;
- b) Bendrijos prekių ženklus, kuriems pagal Reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklo teisėtai prašoma suteikti pirmenybę prieš a punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytus ženklus, net jeigu pastarojo buvo atsisakyta arba leista pasibaigti jo galiojimo laikui;
- c) a ir b punktuose nurodytas prekių ženklų paraiškas priklausomai nuo jų registravimo;
- d) prekių ženklus, kurie paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo metu arba prašymo suteikti prioritetą registruotam prekių ženklui metu yra plačiai žinomi valstybėje narėje, kai sąvoka „plačiai žinomi“ vartojama Paryžiaus konvencijos 6 *bis* straipsnio prasme.

3. Be to, prekių ženklas nėra registruojamas arba jo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu 2 dalies prasme jis yra tapatus ar panašus į Bendrijos prekių ženklą ir turi būti arba buvo įregistruotas tokioms prekėms ar paslaugoms, kurios nėra panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas turi gerą vardą ir jeigu dėl vėlesnio prekių ženklo vartojimo be tinkamos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti ankstesnio Bendrijos prekių ženklo skiriamuosius bruožus ar gerą vardą.

4. Be to, bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad prekių ženklas nebus registruojamas arba jo registracija bus pripažįstama negaliojančia, jeigu:

- a) jis yra tapatus arba panašus į ankstesnį nacionalinį prekių ženklą kaip jis apibrėžiamas 2 dalyje ir turi būti arba buvo registruotas prekėms ar paslaugoms, nepanašioms į prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu toje valstybėje narėje jis turi gerą vardą ir jeigu dėl vėlesnio prekių ženklo panaudojimo be tinkamos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo skiriamuosius bruožus ar gerą vardą;
- b) teisės į prekyboje naudojamą neregistruotą prekių ženklą arba į kitą žymenį buvo įgytos iki paraiškos registruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo datos arba iki datos, kai buvo kreiptasi dėl prioriteto suteikimo vėlesniam prekių ženklui ir jeigu neįregistruotas prekių ženklas ar kitoks žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti vartoti vėlesnį prekių ženklą;
- c) galima uždrausti vartoti prekių ženklą dėl anksčiau turimų, nei 2 dalyje ir 4 dalies b punkte nurodytų teisių, būtent dėl:
  - i) teisės į vardą;
  - ii) teisės į asmens atvaizdą;
  - iii) autoriaus teisių;
  - iv) pramoninės nuosavybės teisių;
- d) prekių ženklas yra tapatus arba panašus į ankstesnį kolektyvinį prekių ženklą, suteikiantį teises, kurių galiojimas pasibaigė ne anksčiau kaip prieš tris metus iki paraiškos padavimo;
- e) prekių ženklas yra tapatus arba panašus į ankstesnį garantinį ar sertifikacijos ženklą, suteikiantį teises, kurių galiojimas pasibaigė per laikotarpį iki paraiškos padavimo, kurio trukmę nustatė valstybė narė;
- f) prekių ženklas yra tapatus ar panašus į ankstesnį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms įregistruotą prekių ženklą, kurio suteiktų teisių galiojimas pasibaigė, kadangi nebuvo pratęstas galiojimas per ne ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį iki paraiškos padavimo, išskyrus atvejus, kada ankstesnio prekių ženklo savininkas leido įregistruoti vėlesnį ženklą arba savo ženklo nevartotojo;
- g) prekių ženklą galima sumaišyti su paraiškos padavimo dieną užsienyje vartotu prekių ženklu ir kuris ten dar yra vartojamas su sąlyga, kad paraiškos padavimo dieną pareiškėjas elgėsi nesąžiningai.

5. Valstybės narės gali leisti, kad, esant atitinkamoms aplinkybėms, jeigu ankstesnio prekių ženklo ar anksčiau turimų teisių savininkas sutinka su vėlesnio ženklo įregistravimu, nebūtina atsisakyti įregistruoti prekių ženklą arba jo registraciją pripažinti negaliojančia.

6. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad, nukrypstant nuo 1–5 dalių, iki šia direktyva reikalaujamų laikytis nuostatų įsigaliojimo datos numatyti atsisakymo registruoti paraišką arba jos pripažinimo negaliojančia pagrindai bus taikomi prekių ženkams, kuriems paraiškos buvo paduotos iki tos datos.

## 5 straipsnis

### Prekių ženklo suteikiamos teisės

1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teisės į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

- a) bet kokių žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet kokių žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokių žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

- a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;
- b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;
- c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
- d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.

4. Jei pagal valstybės narės įstatymus žymens naudojimas 1 dalies b punkte ir 2 dalyje nurodytomis sąlygomis gali būti neuždraustas iki šią direktyvą įgyvendinančių nuostatų įsigaliojimo toje valstybėje narėje, prekių ženklo suteikiamos teisės negali būti panaudotos užkirsti kelią toliau naudoti tokį žymenį.

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

#### 6 straipsnis

### Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas

1. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti:

- a) savo vardą arba adresą;
- b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;
- c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį;

su sąlyga, kad toks vartojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

2. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudotis ankstesnėmis tiksliai tam tikroje vietovėje taikomomis teisėmis, jeigu tokią teisę pripažįsta tos valstybės įstatymai ir jei ji taikoma tik toje teritorijoje, kurioje ji yra pripažįstama.

#### 7 straipsnis

### Prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas

1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklininti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtą priežastį nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.

#### 8 straipsnis

### Licencijavimas

1. Licencija gali būti suteikiama prekių ženklu žymėti visas arba tiksliai kai kurias prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, naudoti jį visoje valstybėje narėje arba tik jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

2. Prekių ženklo savininkas gali panaudoti to ženklo suteikiamas teises prieš licencijos turėtoją, pažeidusį bet kurią sutarties dėl licencijos nuostatą, atsižvelgiant į jos trukmę, prekių ženklo naudojimo formą, nurodytą registracijoje, prekių ir paslaugų, kurioms yra suteikta licencija, paskirtį, teritoriją, kurioje prekių ženklas gali būti naudojamas, licencijoje nurodytų pagamintų prekių ar paslaugų kokybę.

#### 9 straipsnis

### Apribojimas dėl neprieštaravimo

1. Jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, nors apie tai ir žinodamas, 5 metus leido naudoti toje valstybėje narėje įregistruotą vėlesnį prekių ženklą, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu, prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauti vėlesniam prekių ženklo naudojimui prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas iki tol buvo naudojamas, ženklinimui, išskyrus atvejus, kada vėlesnio prekių ženklo registracija buvo naudojama nesąžiningai.

2. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad 1 dalies nuostatos bus taikomos *mutatis mutandis* 4 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyto ankstesnio prekių ženklo savininkui arba kitoms ankstesnėms teisėms, nurodytoms 4 straipsnio 4 dalies b ir c punktuose.

3. 1 ir 2 dalyje nurodytais atvejais vėliau įregistruoto prekių ženklo savininkas neturės teisės prieštarauti ankstesnių teisių naudojimui, net jeigu jomis nebegalima daugiau pasinaudoti vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu.

#### 10 straipsnis

### Prekių ženklų naudojimas

1. Jeigu per penkerius metus po registravimo procedūros pabaigos savininkas nepradėjo valstybėje narėje iš tikrųjų prekių ženklu žymėti prekes ar paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės, ženklui taikomos šia direktyva numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kada buvo nenaudojama dėl tinkamų priežasčių.

2. 1 dalyje naudojimu taip pat laikoma:

- a) prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji požymiai;
- b) prekių arba jų pakuočių toje šalyje narėje žymėjimas šiuo prekių ženklu išimtinai eksporto tikslais.

3. Jeigu prekių ženklas naudojamas turint jo savininko arba įgalioto leisti naudoti kolektyvinį, garantijos ar sertifikacijos ženklą asmens sutikimą, bus laikoma, kad jį naudoja pats savininkas.

4. Kai prekių ženklai buvo įregistruoti iki šia direktyva įgyvendinančių nuostatų įsigaliojimo konkrečioje valstybėje datos:

- a) jeigu iki tos datos galiojusios nuostatos numato sankcijas už prekių ženklo nepertraukiamą nenaudojimą, laikoma, kad 1 dalyje nurodytas penkerių metų laikotarpis prasidėjo kartu su bet kuriuo tada jau prasidėjusiu nenaudojimo laikotarpiu;
- b) jeigu nėra galiojančios nuostatos dėl nenaudojimo iki tos datos, laikoma, kad 1 dalyje nurodytas penkerių metų laikas prasideda nuo šios datos.

#### 11 straipsnis

### Teisinės ir administracinės sankcijos dėl prekių ženklo nenaudojimo

1. Prekių ženklas negali būti pripažintas negaliojančiu dėl to, kad egzistuoja prieštaraujantis ankstesnis ženklas, jeigu pastarasis neatitinka 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse arba 10 straipsnio 4 dalyje keliamų reikalavimų.

2. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad neleidžiama atsisakyti registruoti prekių ženklą tuo pagrindu, kad egzistuoja prieštaraujantis ankstesnis prekių ženklas, jeigu pastarasis neatitinka 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse arba 10 straipsnio 4 dalyje keliamų reikalavimų.

3. Nepažeisdama 12 straipsnio, kada yra paduotas priešiškinis dėl panaikinimo, bet kuri valstybė narė gali nustatyti, jog prekių ženklas negali būti panaudotas pažeidimo procedūroje, jeigu yra nustatyta, kad prekių ženklas gali būti panaikintas pagal 12 straipsnio 1 dalį.

4. Jeigu ankstesnis ženklas buvo naudojamas žymėti tik dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, taikant 1, 2 ir 3 dalis bus laikoma, jog jis yra įregistruotas tik tai prekių ar paslaugų daliai.

#### 12 straipsnis

### Panaikinimo pagrindai

1. Prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu penkerius metus iš eilės jis nebuvo faktiškai naudojamas valstybėje narėje žymėti prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas ir jeigu nebuvo

tinkamų priežasčių jo nenaudoti; tačiau niekas negali reikalauti, kad būtų panaikintos savininko teisės į prekių ženklą, jeigu laikotarpiu nuo penkerių metų nenaudojimo pasibaigimo ir paraiškos panaikinti registraciją padavimo iš tikrųjų buvo pradėtas arba atnaujintas prekių ženklo naudojimas; nebus atsižvelgta į naudojimą, pradėtą ar atnaujintą trijų mėnesių laikotarpyje iki kreipimosi dėl panaikinimo pateikimo, kuris buvo paduotas pasibaigus nepertraukiamam penkerių metų nenaudojimo laikotarpiui, jeigu savininkas ėmėsi priemonių dėl šio prekių ženklo naudojimo tik sužinojęs apie galimą kreipimąsi dėl panaikinimo.

2. Prekių ženklas taip pat galės būti panaikintas, jeigu po registravimo datos:

- a) dėl savininko veiksmų ar neveikimo jis tapo bendrinium pavadinimu prekyboje toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas;
- b) paties savininko arba su jo sutikimu prekių ženklas buvo naudojamas žymėti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, taip, kad galėjo suklaidinti visuomenę ypač dėl tų prekių pobūdžio, kokybės ar geografinės kilmės vietos.

#### 13 straipsnis

### Atsisakymo registruoti ženklą, registracijos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančia tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms pagrindai

Jeigu pagrindai, dėl kurių atsisakoma įregistruoti prekių ženklą, panaikinti registraciją ar pripažinti negaliojančia, egzistuoja tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis įregistruotas, atsisakymas įregistruoti, registracijos panaikinimas ar pripažinimas negaliojančia taikomas tik toms prekėms ar paslaugoms.

#### 14 straipsnis

### Prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia arba panaikinimas *a posteriori*

Jeigu prašoma pripažinti Bendrijos prekių ženklo pirmenybę prieš ankstesnį prekių ženklą, kurio buvo atsisakyta arba kurio galiojimo trukmei buvo leista pasibaigti, galima šio ankstesnio prekių ženklo registraciją pripažinti negaliojančia arba panaikinti *a posteriori*.

#### 15 straipsnis

### Specialios nuostatos kolektyviniams prekių ženkluams, garantijos ir sertifikacijos ženkluams

1. Nepažeisdamos 4 straipsnio valstybės narės, kurių įstatymai leidžia įregistruoti kolektyvinius prekių ženklus, garantijos ar

sertifikacijos ženklus, gali numatyti, kad tokie ženklai nebus registruojami, jų registracija panaikinama arba pripažįstama negaliojančia ir kitais nei 3 ir 12 straipsniuose nurodytais pagrindais, jeigu to reikalauja šių ženklų atliekama funkcija.

2. Nukrypdomas nuo 3 straipsnio 1 dalies c punkto valstybės narės gali numatyti, kad tokie žymenys arba požymiai, kuriais prekyboje galima nurodyti geografinę prekių ar paslaugų kilmės vietą, gali sudaryti kolektyvinius, garantijos ar sertifikacijos ženklus. Toks ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai naudoti tokius žymenis ar požymius prekyboje, jeigu ji laikosi sąžiningos praktikos pramoninėje ir komercinėje veikloje; ypač toks ženklas negali būti panaudotas prieš trečiąją šalį, kuri turi teisę naudoti geografinį pavadinimą.

#### 16 straipsnis

#### **Nacionalinės nuostatos, kurios turi būti priimtos pagal šią direktyvą.**

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1991 m. gruodžio 28 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Gavusi Komisijos pasiūlymą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali atidėti 1 dalyje nurodytą laiką iki ne vėliau kaip 1992 m. gruodžio 31 dienos.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

#### 17 straipsnis

#### **Adresatai**

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1988 m. gruodžio 21 d.

*Tarybos vardu*

*Pirmininkas*

V. PAPANDREOU