

PREKIŲ ŽENKLŲ IR DOMENŲ VARDŲ SANTYKIO PROBLEMINIAI ASPEKTAI

Renata Beržanskienė
SORAINEN partnerė

Vienas iš pagrindinių informacinę visuomenę apibūdinančių požymių yra naudojimas moderniomis informacinėmis technologijomis. Esminę reikšmę informacijos sklaidai turėjo interneto išradimas 1969-iais metais. Šis pasaulinis kompiuterių tinklas, tada vadintas ARPANET, visų pirma buvo skirtas mokslinės informacijos apsikeitimui tarp keturių Jungtinių Amerikos Valstijų universitetų.¹ Su kiekvienu nauju išradimu ateina naujos galimybės, bet tuo pačiu jos atneša ir naujas grėsmes. Ilgainiui internetas tapo prieinamas ne tik mokslininkams, bet ir plačiajai visuomenei. Intelektinės nuosavybės kūrėjams iškilo grėsmė, nes naujosios informacijos sklaidos formos suteikė galimybes įvairiausiai būdais naudotis kitų įmonių intelektine nuosavybe bei ilgamete reputacija. Autorių teisės kartu su prekių ženklais tapo pažeidžiamaisios įmonių nuosavybės dalimi. Joms nespėjus sureaguoti į greitą interneto plėtrą, dauguma susidūrė su neteisėtais „užimtais“ domenų vardais. Paprastai tariant, domenas gali būti suprantamas kaip internetinį puslapį identifikuojantis pavadinimas, kuris dažnai sudaromas iš įmonę identifikuojančio ar konkretaus produkto prekių ženklo. Interneto išplitimas sąlygojo kovos su prekių ženklų savininkų teises pažeidžiančiais domenų vardais, pradžią. Dažniausiai prekių ženklų savininkai yra linkę ginčyti kito asmens registruotą domeno vardą, kuris yra tapatus arba panašus į jų turimą prekių ženklą. Nors domeno vardo ir prekių ženklo santykio problema yra opi, tačiau Lietuvos teisinėje sistemoje šis klausimas iš esmės yra analizuojamas keliose teismų nutartyse.

DOMENO VARDAS IR PREKIŲ ŽENKLAS

Įstatyminių lygiu domeno vardo naudojimas nėra reglamentuotas. Tačiau tai nereiškia, jog dėl tokios įstatymų spragos teisės ir teisėti interesai, susiję su galimai neteisėtu domenų naudojimu, neginami ir negalima taikyti analogijos. Domenas kaip ir kiti intelektinės nuosavybės objektai yra nematerialaus pobūdžio objektas. Prekių ženklas apibūdinamas kaip simbolis, padedantis atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų, turintis ir reklaminę funkciją. Domeno pagalba taip pat identifikuojamas jo vartotojas, todėl šiuo atveju gali būti taikomas panašius intelektinės nuosavybės santykius dėl prekių ženklų reglamentuojantis Prekių ženklų įstatymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-380/2010). Taigi, prekių ženklų teisinius santykius reglamentuojantis įstatymas ginčams dėl domenų vardų taikytas tik kaip įstatymo analogija, pripažinus, kad domenai atlieka dalį funkcijų, būdingų prekių ženklu (skirti identifikuoti įmonę ir jos teikiamas paslaugas) ir nesant domenų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio mėn. 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-90/2012).

Nors kai kurios domeno vardo ir prekių ženklo atliekamos funkcijos sutampa, tačiau jie nėra tapatūs. Domeno funkcija yra platesnė nei vien tik prekės ir paslaugos identifikavimas, be to, domenas nebūtinai yra prekės ar paslaugos identifikuojantis vardas. Jis gali būti informacinio pobūdžio arba nuoroda į kitus šaltinius. Vis dėlto, domeno ir prekių ženklo atliekamų funkcijų panašumas dažnai būna pagrindas pradėti teisinį ginčą. Žiūrint iš vidutinių vartotojų pozicijų,

domenas dažnai yra sutapatinamas su prekių ženklu. Jei asmuo registruoja domeno vardą, kurio pavadinimas sutampa su kito asmens turimu prekių ženklu, gali kilti reali suklaidinimo galimybė. Tai dažnai tampa ginčų dėl domeno vardo pagrindu, kadangi viena iš pagrindinių prekės ženklo funkcijų yra atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba

paslaugų (Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d.). Tačiau reikia pažymėti, kad prekių ženklo ir domeno vardo vienodumas ar panašumas ne visada yra įstatymų pažeidimas. Taip yra dėl to, kad tapatūs prekių ženklai gali būti registruoti skirtingoms prekėms ir paslaugoms žymėti. Analogiškai, jeigu domeno vardas sutampa su registruotu prekės ženklu, tačiau internetiniame puslapyje yra siūlomos kitos prekės ar paslaugos, kurios skiriasi nuo tų, kurioms yra suteikta prekių ženklo registracija, tada Prekių ženklų įstatymo normos nėra pažeidžiamos. Šios nuostatos negalioja tik tiems prekių ženklu, kurie Prekių ženklų įstatymo 9 str. prasme yra pripažinti plačiai žinomais.

Kaip jau minėta aukščiau, nesant tiesioginių teisės normų, reglamentuojančių teisinę apsaugą nuo neteisėto domenų vardų naudojimo bei pažeistų teisių gynimo būdus (reglamentuojama tik domeno „.lt“ registracijos procedūra), Lietuvos Respublikos teismai dar negausioje savo praktikoje sprendami ginčai dėl domenų neteisėto naudojimo taiko įstatymo analogiją: Civilinį kodeksą (nuostatos, reglamentuojančios juridinio asmens teisę į pavadinimą), Prekių ženklų įstatymą (nuostatos, nustatančias prekių ženklo savininko teises) bei Konkurencijos įstatymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio mėn. 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-90/2012). Atsižvelgiant į aukščiau minėtas domeno atliekamas funkcijas, iš šio sąrašo būtent Prekių ženklų įstatymas tampa pats svarbiausias. Lietuvoje, kaip Europos Sąjungos valstybėje narėje, teisės šaltiniais pripažįstami ir Bendrijos teisės aktai. Sprendžiant klausimus, susijusius su domenų registracija yra svarbus 2004 m. balandžio 28 d. Europos Sąjungos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 (Reglamentas), nustatantis „.eu“ aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles ir registraciją. Šis aktas svarbus dar ir tuo, kad jame yra nustatomos domeno registracijos pažeidimui konstatuoti būtinos sąlygos. Reglamento 21 straipsnis „Ginčytini piktnaudžiavimo atvejai“ numato, kad registruotas domeno vardas gali būti panaikintas atitinkama neteismine ar teismine tvarka, kai tas vardas yra toks pat ar klaidinančiai panašus į vardą, į kurį pagal Europos Sąjungos šalių ir (arba) Bendrijos teisę pripažįstama arba nustatoma bet kokia neturinė teisė. Be to, domenas jo savininko turi būti užregistruotas pastarajam neturint į tą vardą teisių ar teisėtų interesų arba kai domenas buvo užregistruotas ar yra naudojamas nesąžiningai.

Teisėti interesai gali būti įrodyti kai:

a. prieš bet kokį įspėjimą apie alternatyvią ginčų sprendimo (AGS) tvarką domeno vardo savininkas naudojo domeno vardą ar pavadinimą, atitinkantį domeno vardą, siūlydamas prekes ar paslaugas, arba rengėsi tai daryti ir tokį rengimąsi galima įrodyti;

b. domeno vardo savininkas, kuris yra įmonė, organizacija ar fizinis asmuo, buvo ir yra plačiai žinomas domeno vardu, netgi kai nėra pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę pripažįstamos ar nustatytos teisės;

¹ Leonard Kleinrock (2005). *The history of the Internet*. http://www.lk.cs.ucla.edu/personal_history.html.

c. domeno vardo savininkas teisėtai ir nekomerciniais tikslais ar sąžiningai naudoja domeno vardą, nesiekdamas suklaidinti vartotojų ar pakenkti vardo, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, reputacijai.

Galima daryti išvadą, kad jeigu asmuo, užregistravęs domeną, turi teisėtą interesą ir netgi esant panašumų su registruotu prekių ženklo pavadinimu, domeno registracija neturėtų būti naikinama, nes domeno savininkas nėra laikomas kaltu. Tačiau teisėtas interesas yra nesuderinamas su domeno savininko nesąžiningumu. Reglamento 21 straipsnio 3 dalis numato, jog nesąžiningumas gali būti įrodytas, kai:

a. iš aplinkybių matyti, kad domeno vardas buvo užregistruotas ar įsigytas visų pirma siekiant parduoti, išnuomoti ar kitaip parduoti tą domeno vardą pavadinimo, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, savininkui; arba

b. domeno vardas buvo užregistruotas siekiant, kad pavadinimo, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, savininkas ar valstybės įstaiga negalėtų parinkti tokį pavadinimą atitinkančio domeno vardo, jeigu:

(i) galima įrodyti, kad besiregistruojantysis elgiasi būtent taip; arba

(ii) domeno vardas tinkamu būdu nebuvo naudojamas ne mažiau kaip dvejus metus po registracijos datos; arba

(iii) yra toks atvejis, kad pradėjus AGS procesą domeno vardo, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė, savininkas arba valstybės įstaigos domeno vardo savininkas paskelbė apie savo ketinimus naudoti tą domeno vardą tinkamu būdu, bet to nepadarė per šešis mėnesius nuo AGS proceso pradžios datos;

c. domeno vardas buvo užregistruotas visų pirma siekiant sužlugdyti profesinę konkurento veiklą; arba

d. domeno vardas buvo sąmoningai naudojamas interneto vartotojams pritraukti siekiant komercinės naudos domeno vardo tinklapio savininkui ar kitai interneto svetainei, sukūrus painiavos su pavadinimu, į kurį pagal šalių teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė arba painiavos su valstybės įstaigos pavadinimu galimybę, kai tokios painiavos galimybė iškyla dėl domeno vardo savininko tinklapio ar svetainės arba jo tinklapyje ar svetainėje siūlomo produkto ar paslaugos šaltinio, finansavimo, ryšių ar paramos.

e. užregistruotas domeno vardas yra asmens vardas, o domeno vardo savininko ir užregistruoto domeno vardo nesieja jokie įrodomi ryšiai.

Šios reglamento nuostatos sprendžiant ginčą dėl domeno su plėtiniais „.eu“ taikomos tiesiogiai, o domeno su plėtiniais „.com“ ir „.lt“ - aktualios kaip įstatymo analogija. Tai galima pagrįsti tuo, kad nors Prekių ženklų įstatyme, pagal bendrą taisyklę konstatuojant registruoto prekių ženklo savininko teisių pažeidimą, nereikia įrodinėti nesąžiningumo, Lietuvos teismai nutartyse dėl registruoto domeno², pažeidžiančio prekių ženklo savininko interesus, konstatavo šalies nesąžiningumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-380/2010).

Atkreiptinas dėmesys, kad teisėtu interesu negali būti domeno vardo, kaip tokio, įregistravimo faktas per se. Domeno vardo

įregistravimas gali būti nulemtas tiek teisėtų, tiek neteisėtų interesų. Pastaruoju atveju, kai yra nustatomas trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų pažeidimas (pvz., intelektinės nuosavybės teisių ar teisės į fizinio asmens vardą pažeidimas), principas „kas pirmas, tas laimi“, kuriuo yra grindžiama domenų vardų registracija, negali būti suvokiamas kaip apskritai užkertantis kelią ginčyti tokio domeno vardo tolimesnį naudojimą. Pastebėtina, kad „Gemius Audience“ 2011 m. lapkričio mėn. apklausos duomenimis iš šimto lankomiausių Lietuvos interneto svetainių trečdalis neturi registruoto prekių ženklo. Tai gali būti paaiškinama tuo, kad priešingai nei domenui, prekės ženklui yra taikomas išskirtinumo ir skiriamąjo požymio reikalavimas, todėl dažnai svetainės vardui tapatus prekių ženklas tiesiog negali būti registruojamas. Iš kitos pusės, domeno vardo registracija, neturint prekių ženklo, gali sukelti papildomų problemų ir paskatinti teisinio ginčo atsiradimą.

DOMENO VARDAS IR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS

Civilinio kodekso 2.42 straipsnyje įtvirtintų asmens teisių į juridinio asmens pavadinimą pažeidimu gali būti pripažinti ir tie atvejai, kai juridinio asmens pavadinimui tapatus ar panašus domeno vardas yra naudojamas kito asmens parduodamų prekių ar paslaugų atskyrimo prasme t. y. kaip vykdomos ūkinės veiklos – verslo – identifikatorius.

Domeno vardas be savo tiesioginės techninės funkcijos atlieka ir bendrovės identifikavimo funkciją bei yra svarbi priemonė, padedanti ūkio subjektui reklamuoti ir realizuoti savo prekes bei paslaugas. Vienoje iš Lietuvos Aukščiausioje teisme nagrinėtų bylų susiklostė situacija, kai vienam verslo subjektui turint teises į juridinio asmens pavadinimą UAB „Baldų centras“, kitas verslo subjektas naudojo domeno vardą www.balducentras.lt (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. birželio mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2009). Teismas nustatė, kad domeno vardo naudojimas turėjo komercinį poveikį, kadangi domeno vardo pagalba buvo pasiekiamas kasatoriaus internetinis tinklalapis, kuriame yra skelbiama komercinio pobūdžio informacija. Taigi, domeno vardas buvo naudojamas ir kaip kasatoriaus vykdomo verslo identifikatorius.

Teismas, nustatęs, jog domeno vardo naudojimas pažeidžia teisės į juridinio asmens pavadinimą, gali pažeidėjui uždrausti naudoti domeno vardą. Apibendrinant galima pasakyti, kad pirmesnė (laiko atžvilgiu) domeno vardo registracija naudojant „svetimo“ juridinio asmens pavadinimą kaip domeno vardo žymenį, neužkertama kelio ginčyti šios registracijos teisėtumo. Dar daugiau, domeno vardo apsauga įmanoma net ir tais atvejais, kai juridinis asmuo neturi įregistruoto prekių ženklo ir šalis, kurios oponentas nesąžiningai ar neturėdamas teisėto intereso naudojasi svetimu domeno vardu, gali sėkmingai ginti savo teisę į šį domeno vardą. Vis dėlto, prekių ženklo registracijos nebuvimas ar vien tik juridinio asmens pavadinimo tapatumas (ar panašumas) gali sukelti papildomų problemų ir teisminiuose ginčiuose šaliai gali tekti didesnė įrodinėjimo našta. Taigi asmenims, siekiantiems veiksmingos domeno vardo apsaugos, rekomenduotina iš anksto registruoti prekių ženklą, atitinkantį domeno vardą.

² Ekonomika.lt. Technologijos. Tyrimas: trečdalis interneto svetainių neturi registruoto prekės ženklo (2012-01-17). <<http://www.ekonomika.lt/naujiena/tyrimas-trecdalis-interneto-svetainiu-neturi-registruoto-prekes-zenklo-19458.html>>, žiūrėta 2012-05-16.).