

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
VERSLO TEISĖS KATEDRA

RAMINTA KLUMBYTĖ

Magistratūros dieninių studijų
Civilinės teisės programos
II kurso CVTmd6-01 gr. studentė

Prekių ženklų klaidinamas panašumas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovas:
Asist. Virginijus Bitė

Konsultantas:
Lekt. Vadimas Toločko

Vilnius
2007

TURINYS

IVADAS	3
1. PREKIŲ ŽENKLŲ KLAIDINAMO PANAŠUMO SAMPRATA IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS	7
1.1. Prekių ženklų klaidinamo panašumo samprata	7
1.2. Prekių ženklų klaidinamo panašumo reglamentavimas tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu	12
2. APLINKYBĖS LEMIANČIOS PREKIŲ ŽENKLŲ KLAIDINAMĄ PANAŠUMĄ.....	16
2.1. Ženklų panašumas	16
2.1.1. Vizualus, fonetinis ir konceptualus ženklų panašumas	18
2.1.2. Kiti ženklų panašumo vertinimo aspektai	24
2.2. Prekių ir paslaugų panašumas	27
2.3. Klaidinimas.....	35
2.3.1. Relevantiška visuomenė ir „vidutiniai vartotojai“	38
2.3.2. Aplinkybės, lemiančios visuomenės suklaudinimo galimybę.....	40
2.3.3. Prekių ženklų ir prekių panašumo laipsnis	41
2.3.4. Ženklo išskirtinumas	42
2.3.5. Vartotojų išprusimo ir pastabumo lygis	45
2.3.6. Visuomenės apklausos.....	47
3. PROBLEMAS BYLOSE DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ KLAIDINAMO PANAŠUMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO PRAKTIKOJE.....	52
3.1. Materialinės teisės problemos prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose.....	52
3.2. Procesinės teisės problemos prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose.....	55
IŠVADOS	57
PASIŪLYMAI	59
LITERATŪROS SĄRAŠAS	60
SANTRAUKA	67
SUMMARY	68

*Dieve, maloniai leisk ramiai priimti viską,
ko negaliu pakeisti, duok drąsos pakeisti,
ką galiu, ir išminties, kad atskirčiau
vieną dalyką nuo kito*

Šv. Augustino malda

ĮVADAS

Intelektinės nuosavybės reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, o ypač verslo srityje, nuolat auga. Jau beveik 500 metų inovacijų plėtrą pasaulyje užtikrina intelektinės nuosavybės sistema, skirta skatinti išradymus, kūrybos procesus, apsaugoti jų rezultatus ir paversti naujas žinias prekėmis ir paslaugomis. Išsivysčiusiose valstybėse intelektinė nuosavybė yra esminis visuomenės ir valstybės gerovės šaltinis, didžiųjų pasaulio korporacijų ir smulkaus verslo pagrindas¹. Ir nors patentai, prekių ženklai, pramoninis dizainas ir kiti intelektinės nuosavybės objektai yra pripažįstami nematerialiu turtu, tačiau socialiniuose – ekonominiuose santykiuose dalyvauja taip pat, kaip ir materialus turtas, t.y. turi savo savininką ir vertę, juos galima pirkti, parduoti, skolinti už užstatą, perduoti testamentu ir pan.

Prekių ženklai sudaro itin ženklų ir svarbią intelektinės nuosavybės dalį. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos statistiniais duomenimis, vidutinis vartotojas kasdien susiduria su apytiksliai 1500 prekių ženklų². Atsižvelgiant į tai, yra ypač svarbu užtikrinti tinkamą šių intelektinės nuosavybės objektų naudojimą, visuomenės apsaugą nuo sąmoningo klaidinimo, naudojant panašius prekių ženklus skirtingų įmonių gaminamoms panašioms prekėms žymėti.

Gerai žinomas, išskirtinis ir reputaciją turintis prekių ženklas didina prekių konkurencingumą, jų kainą ir, savaime suprantama, paties prekių ženklo vertę. Rinkos tyrimų kompanijos "Millward Brown" atliktų tyrimų duomenimis, brangiausiai pasaulyje vertinamo prekių ženklo "Google" vertė siekia 66.4 milijardus dolerių³. Tokie reputaciją turintys prekių ženklai pasižymi vadinamu „komerciniu magnetizmu“, traukiančiu kitus rinkos dalyvius, kurie savo prekių išskirtinumui ir perkamajai galiai sukurti, dažnai pasinaudoja panašiu į rinkoje jau žinomą ir vartotojų palankumą jau pelniusį prekių ženklą. Taip gaunama vadinamoji „neužsitarnauta nauda“.

¹ Žilinskas V., Kasperavičius P., Kiškis M., Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. P. 10.

² WIPO DL101 „General Course on Intellectual Property“. Ženeva. 2006 m. spalio 1 d. – lapkričio 15 d. P. 24.

³ <http://www.millwardbrown.com/sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2007-Top100PressRelease.pdf> // prisijungimo laikas 2007-05-14.

Temos aktualumas. Magistro baigiamojo darbo tema ypatingai aktuali šiandieninei Lietuvai. Augant Lietuvos ekonomikai, šaliai vis labiau integruojantis į tarptautinę bendruomenę, ypatingai svarbu yra užtikrinti tinkamą visų rinkos dalyvių interesų apsaugą, įskaitant prekių ženklų savininkų teises ir ypatingai vartotojų, kurie rinkdamiesi produktus turi būti apsaugoti nuo sąmoningo klaidinimo, interesus. Tuo atžvilgiu labai svarbiu tampa teisingas ir tinkamas prekių ženklų klaidinamo panašumo reglamentavimas ir taikymas.

Magistro baigiamojo darbo tema yra svarbi ir teoriniu aspektu. Atsižvelgiant į tai, kad tema yra nauja ir nenagrinėta Lietuvos teisinėje literatūroje, šis magistro baigiamasis darbas, analizuojantis pakankamai specifinį, tačiau labai svarbų prekių ženklų teisės institutą yra vertingas indėlis į specializuotos literatūros prekių ženklų tema sąrašą.

Magistro baigiamojo darbo objektas – prekių ženklų ir jų teisinės apsaugos institutas.

Magistro baigiamojo darbo dalykas - prekių ženklų klaidinamas panašumas, jo samprata, tikslai, reglamentavimas, veiksniai⁴, lemiantys klaidinamą panašumą.

Magistro baigiamojo darbo tikslas – kompleksiskai išanalizuoti prekių ženklų klaidinamo panašumo veiksnius ir sąlygas, jų taikymą praktikoje, nustatyti su tuo susijusias problemas, pateikti nustatytų problemų galimus sprendimo būdus.

Siekiant šio tikslo, magistro baigiamojo darbo autorė kelia tokius *uždavinius*:

1) apibrėžti prekių ženklų klaidinamą panašumą, apžvelgti jo reglamentavimo teisės aktuose ypatybes;

2) išanalizuoti sąlygas ir kriterijus, lemiančius prekių ženklų klaidinamą panašumą, taip pat Europos Teisingumo Teismo, Pirmosios Instancijos Teismo, Europos Sąjungos Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos⁵, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro praktiką šios kategorijos bylose;

3) išsiaiškinti problemas, susijusias su prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto taikymu Lietuvos teismų ir Valstybinio patentų biuro praktikoje;

4) tyrimo eigoje gautų išvadų pagalba pateikti pasiūlymus nagrinėjama tema.

⁴ Toliau šiame magistro baigiamajame darbe sąvokos „veiksniai“, „aplinkybės“, „faktorai“ ir „kriterijai“ naudojamos kaip sinonimai.

⁵ OHIM įsteigta 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo. Tai institucija, veikianti Europos Sąjungos rėmuose, kurios pagrindinis tikslas yra remti, skatinti ir tvarkyti prekių ženklų ir dizaino apsaugą Europos Sąjungoje. Į šios institucijos kompetenciją patenka ir bylų dėl prekių ženklų ir dizaino registracijų pripažinimo negaliojančiomis nagrinėjimas pagal suinteresuotų asmenų prašymus.

Darbe yra keliama *hipotezė*, jog prekių ženklų klaidinamo panašumo samprata ir taikymas Lietuvos teismų ir Valstybinio patentų biuro praktikoje nėra nuoseklus ir ne visiškai atitinka tarptautinę ir Europos Bendrijos formuojamą praktiką.

Iškeltiems uždaviniams įgyvendinti ir minėtam tikslui pasiekti autorė magistro baigiamajame darbe naudoja tokius teorinius ir empirinius mokslinio tyrimo *metodus*: 1) istorinį (šis metodas taikytas, apžvelgiant skirtingus prekių ženklų klaidinamo panašumo reglamentavimo laikotarpius, aiškinantis istorijos eigoje vykusius šio klausimo reguliavimo ir sampratos pokyčius); 2) lyginamąjį (šis metodas naudotas, aiškinantis prekių ženklų klaidinamo panašumo aspektų reglamentavimą skirtingose teisės tradicijose ar jurisdikcijose, taip pat pateikiant skirtingų autorių nuomones prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimais); 3) analizės (šis metodas taikytas, skaidant prekių ženklų klaidinamo panašumo sąvoką į tam tikras dalis, siekiant jas geriau pažinti ir išanalizuoti, taipogi su tikslu jų tarpusavio santykiams nustatyti); 4) apibendrinimo (šis metodas taikytas, apibendrinant magistro baigiamajame darbe analizuojamų mokslininkų nuomones, teismų praktikos išaiškinimus, taip pat formuluojant baigiamąsias išvadas bei pasiūlymus); 5) dokumentų analizės (šis metodas naudotas, analizuojant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei tarptautinius teisės aktus, taip pat teismų praktikos šaltinius prekių ženklų klaidinamo panašumo tema).

Pažymėtina, jog magistro baigiamojo darbo tema yra labai plati ir gali būti sėkmingas tolimesnių ir nuodugnesnių mokslinių tyrimų objektas. Atsižvelgiant į ribotą šio darbo apimtį, kai kurie klausimai, kurie nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjama tema ir neatsako į temos klausimus, paliekami nenagrinėti. Pirmiausia tai klausimai, susiję su prekių ženklų savininkų teisių apsaugos būdais. Nors šios temos ir yra glaudžiai susijusios, tačiau kiekviena jų sudaro savarankišką prekių ženklų teisės institutą, todėl kokybiškai abiejų institutų analizei šio mokslinio tiriamojo darbo apimties nepakanka. Antra, darbe taipogi nėra analizuojamos situacijos, kai tapačiais prekių ženklais žymimos tapačios prekės. Tokios situacijos nepatenka į prekių ženklų klaidinamą panašumą griežtąją šio instituto prasme, o teisės doktrinoje analizuojamos daugiau kaip savarankiškas mokslinio tyrimo objektas. Pagrindinė to priežastis, jog minėtose situacijose visuomenės klaidinimo elemento įrodymas nėra reikalingas.

Magistro baigiamojo darbo šaltiniai. Nors ir akivaizdus didelis Lietuvos visuomenės susidomėjimas prekių ženklais ir jų apsaugos klausimais, negalime pasigirti specialios literatūros gausa šia tema. Dar nedaug Lietuvos teisininkų specializuojasi intelektinės nuosavybės srityje, o kalbėti apie specializaciją tokioje specifinėje plotmėje kaip prekių ženklų klaidinamas panašumas apskritai dar nėra realu. Todėl rašant šį darbą specialiosios literatūros sąrašo pagrindą sudarė užsienio autorių vadovėliai, monografijos ar moksliniai straipsniai. Taip pat šiame darbe remiamasi

tarptautiniais, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos teismų, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro sprendimais.

Svarbu pažymėti, jog prekių ženklų teisė, lyginant su kitais civilinės teisės institutais, pasižymi itin aukštu harmonizavimo lygiu, todėl Europos Sąjungos bei tarptautinių teisės aktų gausa ir įtaka nacionalinei teisei bei teismų praktikai šios kategorijos bylose yra labai svarbi. Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinė prekių ženklų teisė yra ilgamečio teisės unifikavimo ir harmonizavimo šioje srityje rezultatas, taip pat į tai, kad Lietuva yra Europos Sąjungos narė, Paryžiaus konvencijos, TRIPS sutarties ir kitų tarptautinių dokumentų intelektinės nuosavybės srityje dalyvė, atsižvelgiant į siekį perkelti Europos Bendrijos *acquis communautaire*⁶ į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, svarbu, jog prekių ženklų teisės nuostatos būtų aiškinamos ir taikomos tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės kontekste. Tai savo praktikoje yra pabrėžęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Atsižvelgiant į visa tai, šiame magistro baigiamajame darbe yra plačiai remiamasi Europos Teisingumo Teismo, Pirmosios Instancijos Teismo, Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos sprendimais ir išaiškinimais.

Lyginamaisiais tikslais autorė remiasi prekių ženklų klaidinamo panašumo reglamentavimo ypatumais Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ši valstybė pasirinkta neatsitiktinai – tai šalis, kuri didžiuojasi pačia seniausia prekių ženklų teisės istorija pasaulyje.

Magistro baigiamojo darbo struktūra. Magistro baigiamąjį darbą struktūriškai sudaro įvadas, trys dalys bei išvados ir pasiūlymai. Darbas pradedamas nuo prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto sampratos, teisinio reglamentavimo ypatumų, reikšmės ir pan. Antrojoje dalyje aptariamos aplinkybės, lemiančios prekių ženklų klaidinamą panašumą. Trečiojoje dalyje analizuojamos problemos, susijusios su prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto taikymu Lietuvos teismų ir Valstybinio patentų biuro praktikoje. Darbas užbaigiamas esminėmis tyrimo eigoje padarytomis išvadomis ir pateikiamais pasiūlymais.

⁶ *Europos Bendrijos teisė.*

1. PREKIŲ ŽENKLŲ KLAIDINAMO PANAŠUMO SAMPRATA IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

1.1. Prekių ženklų klaidinamo panašumo samprata

Prekių ženklo samprata. Prekių ženklų klaidinamo panašumo nagrinėjimas neįmanomas bent trumpai neatskleidus prekių ženklo sampratos ir jo funkcijų.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (toliau – „Prekių ženklų įstatymas“)⁷ *prekių ženklą* apibrėžia kaip bet kokią žymenį, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas⁸ nuo kito asmens prekių ar paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Paprastai prekių ženklų teisės doktrina išskiria tokius pagrindinius prekių ženklo požymius⁹:

- prekių ženklas – tai tam tikras simbolis, kuriuo yra žymima pagaminta produkcija, suteikiamos paslaugos;
- prekių ženklu pripažįstamas tik toks žymuo, kurį galima išreikšti grafiškai;
- prekių ženklu pripažįstamas tik toks žymuo, kuris gali atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų;
- prekių ženklu gali būti laikomas tik toks žymuo, kuris yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka¹⁰.

Pagrindinė prekių ženklo atliekama funkcija yra *skiriamoji*, t.y. individualizuoti prekes ar paslaugas idant vartotojai galėtų neklysdami atskirti vieno prekių gamintojo ar paslaugų tiekėjo prekes (paslaugas) nuo kito. Tai esminė prekių ženklo funkcija, kurios reikšmė dažnai pabrėžiama ir Lietuvos teismų praktikoje¹¹. Ši prekių ženklo funkcija yra itin svarbi prekių ženklų klaidinamo panašumo kontekste.

Skiriamąją prekių ženklo funkciją papildo dar trys prekių ženklų atliekamos funkcijos – *kilmės šaltinio, kokybės ir reklamos*¹².

Prekių ženklas ne tik atskiria vienas prekes nuo kitų prekių, bet taip pat atlieka ir šių prekių gamintojo identifikavimo funkciją, o kadangi ilgainiui rinkoje prekių ženklas imamams sieti dar ir su tam tikromis tik jam būdingomis savybėmis bei reputacija, jis užtikrina ir atitinkamą prekės kokybę. Kokybės funkcija – tai simbolizuojama kokybė, kurią vartotojai sieja su preke ir kuri

⁷ Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.

⁸ *Toliau prekės ir paslaugos nesant būtinybės jas kaip tam tikrą visuomenei pagamintą ar suteiktą produktą išskirti į dvi atskiras kategorijas patogumo tikslais vadinamos vienu terminu „prekės“.*

⁹ Dr. Jūratės Usonienės paskaitų tezės „Prekių ženklų ir dizaino teisinis reglamentavimas“.

¹⁰ *Išskyrus plačiai žinomus prekių ženklus.*

¹¹ Pavyzdžiui, LAT 2003-01-07 nutartis byloje Nr. 3K-3-167/2003, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2006-12-27 nutartis byloje Nr. 2A-479/2006 ir kt.

¹² Plačiau žr. Truskaitė J. Prekės ženklo funkcijos //Justitia, 2003, Nr. 1 – 2. P. 96-98.

garantuoja, kad prekės atitiks jų lūkesčius¹³. LAT (toliau – „LAT“) pabrėžė, jog prekių ženklas turi ir reklamos požymį, tuo buvo akcentuota prekių ženklo atliekama reklamos funkcija¹⁴. Anot C. Bernard, prekės ženklas yra simbolis dėl kurio reklamuojant produktą yra vykdomos investicijos¹⁵.

Prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto tikslai. Kaip jau buvo paminėta aukščiau, pirminė ir pagrindinė prekių ženklo funkcija yra suteikti juo žymimoms prekėms identiškumo garantiją, t.y. individualizuoti prekę, kuri leistų vartotojui neklįstant atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo prekių. Tam, kad prekių ženklas galėtų įgyvendinti savo pagrindinį vaidmenį rinkoje, būtina užtikrinti, jog visos panašios prekės ar paslaugos, žymimos tuo pačiu prekių ženklu, būtų kilusios iš to paties gamintojo ar tiekėjo.

Prekių ženklų klaidinamo panašumo institutas, apimantis visumą teisės normų, reglamentuojančių galimybę suklaidinti visuomenę dėl panašiais ar tapačiais¹⁶ prekių ženklais žymimų panašių ar tapačių¹⁷ prekių, yra vienas iš saugiklių, užtikrinančių šios prekių ženklo pirminės funkcijos tinkamą įgyvendinimą ir gynimą.

Prekių ženklų teisėje, įtvirtinant prekių ženklų klaidinamo panašumo institutą, *visų pirma* siekiama apsaugoti visuomenę nuo dviejų ar daugiau panašių ženklų naudojimo panašioms prekėms, gaminamoms skirtingų gamintojų, žymėti, kuomet vartotojams šie ženklai yra tokie panašūs, jog jie suklysta dėl jais žymimų prekių kilmės šaltinio. Kartais prekių ženklai, žymintys atitinkamas prekes yra tokie panašūs, jog identifikuoti jų skirtingą kilmės šaltinį protingam, gerai informuotam ir apdairiam vartotojui yra praktiškai neįmanoma. Tokiu būdu yra klaidinama visuomenė, o prekių ženklas praranda savo tikrąją prasmę. *Pirminis prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto tikslas – apsaugoti vartotojo teisę neklįstant atskirti vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo prekių, užtikrinti visuomenės teisę į sąžiningo pasirinkimo galimybę.*

Kiekviena įmonė, siekdama iškovoti vietą rinkoje savo gaminamoms prekėms, siekdama įgyti vartotojų pasitikėjimą ir palankumą jų atžvilgiu, priversta kurti ir išsaugoti prekių skiriamuosius požymius, įvaizdį ir reputaciją, tik tokiu būdu prekės gali būti pastebėtos tarp galybės

¹³ Barnard C. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturios laisvės. Laisvas prekių judėjimas. Vilnius: Eurgrimas, 2005. P. 212.

¹⁴ LAT 1999-06-28 nutartis byloje Nr. 3K-3-337.

¹⁵ Barnard C. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturios laisvės. Laisvas prekių judėjimas. Vilnius: Eurgrimas, 2005. P. 212.

¹⁶ *Toliau sąvokos „identiškas“ ir „panašus“, nesant būtinybės jas išskirti į dvi atskiras kategorijas, patogumo tikslais apibendrintai įvardijamos vienu terminu - „panašus“, atsižvelgiant į tai, jog „identiškas“ ir „panašus“ yra skirtingos to paties reiškimo kategorijos, skirtingi dviejų objektų artimumo vienas kitam laipsniai, „identiškas“ – „tolygus, toks pats, tapatus“, panašus – „turintis tų pačių artimų savybių“.*

¹⁷ *Ibid.*

kitų konkuruojančių produktų¹⁸. Dažniausiai įmonės to siekia, investuodamos nemenkas lėšas į prekių ženklų kūrimą, registravimą, reklamavimą.

Žinomi ir rinkoje įsitvirtinę prekių ženklai pasižymi vadinamuoju „komerciniu magnetizmu“. Tačiau ženklo žinomumas, išskirtinumas, geras vardas bei reputacija traukia ne tik tuo ženklu žymimų prekių vartotojus, bet ir kitus ūkio subjektus - tiek tiesioginius konkurentus, tiek ir nesančius konkurentais, kurie, siekdami identifikuoti savo gaminamas prekes, tam panaudoja kitam asmeniui priklausantį ar į jį klaidinančiai panašų prekių ženklą. Taip vienas subjektas savo prekių ženklo išskirtinumui ir atpažinimui visuomenėje sukurti, pasinaudoja kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo jau sukurtu žinomumu, išskirtinumu, geru vardu bei reputacija, t. y. neteisėtai pasinaudojama kito asmens pasiekimais (vadinamoji „*free riding*“ teorija). Tokiu būdu yra gaunama vadinamoji „neužsitarnauta“ ir netgi nesąžininga nauda, klaidinama visuomenė ir aišku kenkiama teisėto prekių ženklo savininko interesams¹⁹. Prekių ženklų klaidinamo panašumo institutas – tai vienas iš būdų tokių veiksmų išvengti ir teisėto prekių ženklo savininko teisėms apginti. Prekių ženklų klaidinamo panašumo nustatymas sukuria juridinį pagrindą prekių ženklo savininkui uždrausti kitam asmeniui naudoti prekių ženklą, kuris vartotojų sąmonėje kuria klaidingas asociacijas su jo naudojamu prekių ženklu. *Taigi, antrinis prekių ženklų klaidinamo panašumo institutas tikslas - teisėto prekių ženklo savininko privačių interesų apsauga.*

Prekių ženklų klaidinamo panašumo samprata. Prekių ženklų klaidinamas panašumas tiesiogiai neapibrėžiamas nei tarptautiniuose, nei Europos Bendrijos (toliau – „EB“), nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Prekių ženklų klaidinamo panašumo samprata – tai intelektinės nuosavybės teisės doktrinos ir teismų praktikos analizės objektas.

Pažymėtina, jog teisinių terminų žodynuose²⁰ prekių ženklų klaidinamas panašumas yra apibrėžiamas kaip situacija, kuomet prekių ženklas yra tiek panašūs į komerciniuose santykiuose jau egzistuojantį ankstesnį prekių ženklą, naudojamą panašioms prekėms žymėti, kad gali būti suklaidinta visuomenė.

R. Kirkpatrick pabrėžia, jog prekių ženklų klaidinamas panašumas nustatomas tada, kai atitinkamų vartotojų tarpe tam tikras prekių ženklas imamas klaidingai sieti, būti painiojamas su kitu

¹⁸ Guobys V. Prekių ženklų vaidmuo marketinge // <http://search.delfi.lt/cache.php?id=CE222B0447E21279>; prisijungimo laikas 2007-08-08.

¹⁹ LAT 2006-03-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-209/2006.

²⁰ Teisinių terminų žodynai: <http://dictionary.law.com/>; <http://www.legal-explanations.com/>; <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/>; prisijungimo laikas 2007-08-09.

prekių ženklų, kai vartotojai dėl jų sąmonėje susiformavusios psichologinės nuostatos, apsirinka dėl prekių ženklo ar jo kilmės šaltinio, supainiodami jį su kitu prekių ženklu ar jo kilmės šaltiniu²¹.

A. R. Miller ir M. Davis, analizuodami prekių ženklų klaidinamo panašumo sampratą, pabrėžia, kad tais atvejais, kai akivaizdus skaičius vartotojų suklysta ar susimaišo, tam tikrą prekių ženklą nepagrįstai susiedami su ankstesniu prekių ženklu, konstatuojamas prekių ženklų klaidinamas panašumas²².

Europos Teisingumo Teismas (toliau – „ETT“) ne vienoje byloje yra analizavęs prekių ženklų klaidinamo panašumo sampratą. Anot ETT, prekių ženklų klaidinamas panašumas konstatuojamas tada, kai nustatoma tikimybė, jog visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės, pažymėtos panašiais ar tapačiais prekių ženklais, yra pagamintos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Šią prekių ženklų klaidinamo panašumo sąvoką ETT pirmą sykį pateikė *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* („Canon“) byloje²³, vėliau ja remtasi ir daugelyje kitų ETT²⁴ bei Pirmosios Instancijos Teismo (*angl. The Court of First Instance*) (toliau – „FCI“) nagrinėtų bylų²⁵. Pažymėtina, jog ja vadovaujasi ir Europos Sąjungos Vidaus Rinkos Harmonizavimo tarnyba (*angl. The Office of Harmonization for the Internal Market*) (toliau – „OHIM“)²⁶.

Nors LAT praktikoje yra stengiamasi orientuotis į ETT išaiškinimus prekių ženklų bylose, tačiau minėtu ETT išaiškinimu tiesiogiai remtasi nebuvo. Visgi teismų praktikos analizė rodo, jog netiesiogiai juo vis dėlto yra vadovujamasi. LAT „*Latvijas Keramika A*“ SIA v. JSC „*Latvijas Balzams*“ byloje pažymėjo, jog „klaidinimo (suklaidinimo) teisinė kategorija, <...> reiškia klaidinimą dėl dviejų skirtingiems asmenims priklausančių teisių, kurias visuomenė (pvz., dėl dviejų prekių ženklų tapatumo ar panašumo) dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali sieti su vienu ir tuo pačiu asmeniu“²⁷. Teismas šioje byloje pažymėjo, kad klaidinimas (suklaidinimas) paprastai įvardijamas *confusion*, t. y. kaip *painiava dėl dviejų prekių ženklų tapatumo ar panašumo tapačioms ar panašioms prekėms*²⁸.

²¹ Kirkpatrick R.L. Likelihood of confusion in Trademark Law. San Francisco: Practising Law Institute, 2005. P. xx.

²² Miller A., Davis M. Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell. St. Paul: West Publishing Co, 1990. P. 256.

²³ ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Para: 29.

²⁴ Pz., ETT 1999-06-22 sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co v. Klijsen Handel BV.* Para: 17.

²⁵ Pz., FCI 2005-05-11 sprendimas byloje Nr. T-31/03 *Grupo Sada v. OHIM – Sadia (GRUPO SADA).* Para: 42, FCI 2005-07-14 sprendimas byloje Nr. T-126/03 *Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN).* Para: 78.

²⁶ Pz., OHIM 2006-07-25 sprendimas byloje Nr. B782138, OHIM 2002-02-06 sprendimas byloje Nr. R 729/2001-3.

²⁷ LAT 2006-05-02 nutartis byloje Nr. 3K-3-275/2006.

²⁸ *Ibid.*

Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – „VPB“) Apeliacinis skyrius minėtu ETT išaiškinimu jau yra tiesiogiai rėmęsis savo sprendimuose²⁹.

Apibendrinus aukščiau pateiktus teismų praktikos ir teisės doktrinos išaiškinimus, galima teigti, jog *prekių ženklų klaidinamas panašumas – tai situacija, kuomet prekių ženklai, žymintys panašias ar tapačias prekes, dėl savo panašumo ar tapatumo gali suklaidinti visuomenę*. Vartotojai gali klaidingi pamanyti, kad tam tikru prekių ženklu, kuris yra panašus į ankstesnį prekių ženklą, žymimos prekės yra kilusios iš tos pačios įmonės ar ekonomiškai susijusių įmonių kaip ir ankstesniu prekių ženklu žymimos panašios prekės.

Prekių ženklų klaidinamas panašumas – tai teisėto ankstesnio prekių ženklo savininko teisių pažeidimas³⁰. Prekių ženklų klaidinamo panašumo nustatymas - tai juridinis pagrindas: a) vėlesnio prekių ženklo registracijai panaikinti ar b) vėlesnio prekių ženklo naudojimui uždrausti³¹.

Prekių ženklų klaidinamo panašumo ir ženklų panašumo santykis. *Labai svarbu pabrėžti, jog prekių ženklų klaidinamas panašumas jokiais būdais negali būti tapatinamas su ženklų panašumu per se, nors kaip rodo Lietuvos Respublikos teismų praktika (žr. trečią šio darbo skyrių) šios dvi teisinės kategorijos yra labai dažnai suvienodinamos.*

Autorės nuomone, ženklų panašumą galima apibrėžti kaip grafiškai išreikštų žymenų, naudojamų prekėms identifikuoti, vizualinių, fonetinių ir semantinių elementų panašumą. Tačiau žymenų panašumas nebūtinai sąlygoja visuomenės suklaidinimo tikimybę, kuri reikalinga prekių ženklų klaidinamui panašumui pagrįsti, t.y. prekių ženklai, kaip tam tikri grafiniai simboliai, gali būti panašūs, tačiau nebūtinai jie bus klaidinančiai panašūs.

Klaidinimas – tai socialinio pobūdžio faktorius, kuris apsprendžia vartotojo santykį su atitinkamais panašiais prekių ženklais, todėl klaidinimo nustatymas turi remtis vartotojo požiūriu ir rinkos, kuriame naudojami atitinkami prekių ženklai, sąlygomis, o ne išimtinai detalio ženklų *per se* analize. Negalima konstatuoti prekių ženklų klaidinamo panašumo vien dėl pačių žymenų panašumo.

Be to, prekių ženklų klaidinamas panašumas neatsiejamas ne tik nuo žymenų panašumo ir visuomenės suklaidinimo galimybės, bet ir nuo prekių, kurioms žymėti naudojami šie ženklai, panašumo ar tapatumo. ETT pažymėjo, jog prekių ženklų klaidinamas panašumas galimas tik tada, kai prekių ženklai naudojami panašioms ar tapačioms prekėms žymėti³². Ženklų panašumas – tai tik

²⁹ Pavyzdžiui, VPB 2005-09-20 sprendimas Nr. 2AP-806.

³⁰ Radack D. Likelihood of Confusion — the Basis for Trademark Infringement // JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. T. 54, 2002 gruodis, Nr. 12. P. 80.

³¹ Kirkpatrick R.L. Likelihood of confusion in Trademark Law. San Francisco: Practising Law Institute. 2005. P. 1-2.

³² ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Para: 22.

vienas iš elementų, lemiančių prekių ženklų klaidinamą panašumą, tačiau prekių ženklų klaidinamas panašumas yra siejamas ir sąlygojamas ir daug kitų faktorių ne tik paties žymenų panašumo.

1.2. Prekių ženklų klaidinamo panašumo reglamentavimas tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu

Prekių ženklų klaidinamas panašumas tarptautinėse sutartyse. Prekių ženklų klaidinamo panašumo doktrinos ištakos siekia dar 1883 m., kai Prancūzijoje buvo pasirašyta viena pirmųjų ir svarbiausių intelektinės nuosavybės klausimus reglamentuojančių sutarčių – Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos³³ (toliau - „Paryžiaus konvencija“). Pažymėtina, jog šiuo metu prie konvencijos yra prisijungusi 171 valstybė³⁴, įskaitant ir Lietuvą³⁵.

Paryžiaus konvencijoje vietą, nors ir nežymią, rado ir prekių ženklų klaidinamo panašumo institutas. Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. 1 d. numato, jog „sajungos šalys įsipareigoja arba administracijos iniciatyva, <...> arba suinteresuoto asmens prašymu atmesti arba pripažinti registraciją negaliojančia ir uždrausti naudoti prekių ženklą, jeigu *ženklas atkartoja, imituoja kitą ženklą arba yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su juo <...>*“. Taip pat konvencijos 10^{bis} str. 3 d. 1 p. draudžia „visus veiksmus, dėl kurių bet kuriuo būdu *gali būti supainiotos įmonės, gaminiai arba konkurento pramoninė ar prekybinė veikla*“.

Šių Paryžiaus konvencijos nuostatų analizė rodo, jog jau XIX a. prekių ženklų teisės kūrėjai suvokė prekių ženklų klaidinamo panašumo doktrinos reikšmę ir įtvirtino ją tarptautiniu lygmeniu kaip pagrindą, kuris lemia tiek ženklo savininko, tiek ir visuomenės apskritai interesų pažeidimą.

1994 m. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) valstybės narės, siekdamos skatinti efektyvią ir tinkamą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, taip pat suprasdamos daugiašalių principų, taisyklių ir metodų sistemos įdiegimo reikalingumą kovai su tarptautine prekyba suklastotomis prekėmis, pasirašė Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisės aspektų, susijusių su prekyba (toliau - „TRIPS sutartis“)³⁶. Prie šios sutarties yra prisijungusi 151 valstybė³⁷, taip pat ir Lietuva³⁸.

Sutarties 16 str. 1 d. nustato, kad „įregistruoto prekės ženklo savininkas turi išimtinės teises *neleisti jokiai trečiajai šaliai, neturinčiai savininko sutikimo, naudoti prekyboje tapačius arba pana-*

³³ Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.

³⁴ 2007 m. rugpjūčio 10 d. WIPO duomenimis // <http://www.wipo.int>; prisijungimo laikas 2007-08-10.

³⁵ Lietuva šią konvenciją ratifikavo 1996 m. balandžio 18 d. // http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26628; prisijungimo laikas 2007-08-10.

³⁶ Valstybės žinios, 2001, Nr. 46 – 1620.

³⁷ 2007 m. liepos 27 d. PPO duomenimis // <http://www.wipo.int>; prisijungimo laikas 2007-08-10.

³⁸ Lietuva sutartį ratifikavo 2001 m. balandžio 24 d. // [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=139053&p_query=&p_tr2=;](http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=139053&p_query=&p_tr2=) // <http://www.wipo.int>; prisijungimo laikas 2007-08-10.

šius žymenis prekėms ar paslaugoms, kurie yra tapatūs ar panašūs į tuos, kuriais buvo užregistruotas prekių ženklas, jei toks naudojimas keltų pavojų šiuos ženklus supainioti“.

Pažymėtina, jog prekių ženklų klaidinamo panašumo sąlyga TRIPS sutartyje, lyginant su Paryžiaus konvencija, formuluojama daug aiškiau ir tiksliau, atskleidžiami visi pagrindiniai šio teisinio instituto bruožai ir sąlygos, ko Paryžiaus konvencijos nuostatose dar pasigendama. Autorės nuomone, akivaizdi daugiau nei šimto metų riba, skirianti minėtus tarptautinės teisės dokumentus bei sparti intelektinės nuosavybės raida XX a., pasireiškusi intelektinės nuosavybės ekspansija ir diversifikacija, skatinusia efektyvių ir tinkamų teisinių intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių kūrimą, ir lėmė skirtingą prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto įtvirtinimo aukščiau minėtuose tarptautiniuose teisės aktuose lygį. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog TRIPS sutartis nebuvo kokybiškai naujas teisinės apsaugos instrumentas, ji rėmėsi visomis Paryžiaus konvencijos materialinės teisės nuostatomis (TRIPS sutarties 2 str.1d.).

Prekių ženklų klaidinamas panašumas EB *acquis communautaire*. Regioniniu Europos Sąjungos (toliau – „ES“) lygmeniu prekių ženklų klaidinamas panašumas įtvirtinamas dviejuose svarbiausiuose prekių ženklų teisės klausimus reglamentuojančiuose teisės aktuose: (i) 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmojoje direktyvoje 89/104/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su prekių ženklais, suderinimo (toliau - „Direktyva“)³⁹ ir (ii) 1993 m. gruodžio 20 d. Reglamente (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau - „Reglamentas“)⁴⁰.

Prekių ženklų klaidinamo panašumo institutas įtvirtinamas⁴¹:

1) nuostatose, reglamentuojančiose prekių ženklo apsaugą nuo neteisėtos kito prekių ženklo registracijos:

- Direktyvos 4 str. 1 d. (b) p. nustato, kad „prekių ženklas *nebus registruojamas* arba, jeigu įregistruotas, registracija bus paskelbiama negaliojančia, jeigu *dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį atitinkamos visuomenės, arba gali būti klaidingai susiejamas su ankstesniu prekių ženklu*“;
- Reglamento 8 str. 1 d. (b) p. nustato, kad ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, *neregistruojamas*, jeigu *dėl savo*

³⁹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:LT:HTML>; prisijungimo laikas: 2007-08-01.

⁴⁰ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0040:LT:HTML>; prisijungimo laikas: 2007-08-01.

⁴¹ Pažymėtina, jog tiek vienu, tiek kitu atveju prekių ženklų klaidinamas panašumas nustatomas kaip teisinis pagrindas pažeistų prekių ženklo savininko teisių gynybai (neteisėto prekių ženklo registracijos panaikinimui ar naudojimo uždraudimui).

panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti atitinkamą visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

2) nuostatose, įtvirtinančiose prekių ženklo apsaugą nuo neteisėto kito prekių ženklo naudojimo:

- Direktyvos 5 str. 1 d. (b) p. nustato, kad „įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį ir savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekyboje bet kokį 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 atitinkama visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu“;
- Reglamento 9 str. 1 d. (b) p. nustato, kad „Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį ir savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuomet dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklu ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad atitinkama visuomenė gali šiuos ženklus supainioti; tikimybė supainioti atsiranda ir dėl ženklų susiejimo tikimybės“.

Prekių ženklų klaidinamas panašumas Lietuvos teisėje. 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapo ES nare. Prisijungimas prie EB, be kita ko, reiškė ir Lietuvos nacionalinės materialinės teisės, įskaitant ir intelektinės, harmonizavimą su *acquis communautaire*. Tuo tikslu 2000 m. spalio 10 d. Seimas patvirtino naują Prekių ženklų įstatymo redakciją. Jos parengimas buvo numatytas nacionalinėje *Acquis* priėmimo programos (NAPP) 1999 m. Teisės derinimo plane⁴². Priėmus įstatymą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų teisė tapo visiškai harmonizuota su Direktyvos bei TRIPS sutarties nuostatomis, o tai atitinkamai lėmė ir prekių ženklų klaidinamą panašumą reglamentuojančių nuostatų suderinimą su aukščiau aptartų ES antrinių teisės aktų normomis.

Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. numato, jog „ženklų **registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklu tapatioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu**“.

⁴² Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė *Acquis* priėmimo programa) teisės derinimo priemonių 1999 m. planų patvirtinimo“ Nr. 1076, 3.1.1.3-T-A2 // Valstybės žinios, 1999, Nr. 83-2473.

Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 2 p. numato, jog „įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje **naudoti** bet koki žymenį, kuris yra *tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu*“.

Pažymėtina, jog iki 2000 m. spalio 10 d. patvirtintos Prekių ženklų įstatymo redakcijos galiojęs 1993 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas⁴³ (toliau - „Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas“) taip pat reglamentavo prekių ženklų klaidinamą panašumą. Tačiau šis reglamentavimas pasižymėjo tam tikra specifika. *Prekių ženklų klaidinamas panašumas buvo nustatytas kaip pagrindas ginčyti prekių ženklo **naudojimą**, tačiau ne kaip pagrindas prekių ženklo **registracijai protestuoti**.*

Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo 20 str. numatė, jog „be registruoto ženklo savininko sutikimo *niekas neturi teisės **naudoti** savo veikloje žymens, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui panašių prekių ar paslaugų atžvilgiu, panašus į įregistruotą ženklą tų pačių ar panašių prekių bei paslaugų atžvilgiu, jei yra tikimybė, kad **visuomenė gali juos supainioti**, kai žymėjimas asocijuojasi su ankstesniu prekių ar paslaugų ženklu*“. Tuo tarpu Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo 4 str. numatė, kad „prekių ir paslaugų ženklais **negalima registruoti** žymenų, kurie yra tapatūs ar panašūs į jau užregistruotus arba pareikštus registruoti Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure prioriteto teisę turinčius ženklus tokioms pat ar panašioms prekėms ar paslaugoms“. Taigi, ginčijant prekių ženklo registraciją klaidinamo panašumo tarp prekių ženklų reikalaujama nebuvo, užtekdamo vien panašumo tarp prekių ir jais žymimų žymenų įrodymo. Tai demonstruoja akivaizdžią to meto Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo spragą.

Apibendrinama pirmąjį šio darbo skyrių, autorė pažymi, jog dabartinės prekių ženklų klaidinamą panašumą reglamentuojančios Prekių ženklų įstatymo nuostatos pilnai atitinka tarptautines ir ES normas.

⁴³ Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507.

2. APLINKYBĖS LEMIANČIOS PREKIŲ ŽENKLŲ KLAIDINAMĄ PANAŠUMĄ

Prekių ženklų klaidinamo panašumo tyrimas šiuolaikinėje teisėje remiasi ne tik panašumo tarp pačių žymenų nustatymu, bet ir daugeliu kitų kriterijų, kurie teisės aktų ar teismų praktikos pripažinti reikšmingais tokio pobūdžio klausimų sprendime. Pažymėtina, jog priklausomai nuo vyraujančios teisinės tradicijos ar jurisdikcijos skaičius kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas ar kita kompetentinga institucija, sprendama prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą skiriasi.

ETT pabrėžė, jog norint įvertinti, ar tam tikri prekių ženklai yra klaidinančiai panašūs, būtina atsižvelgti į ženklų panašumą, prekių (paslaugų) panašumą, visuomenės asociacijas šių ženklų atžvilgiu, ankstesnio ženklo stiprumą⁴⁴. Anglo - amerikiečių teisės sistemoje, o visų pirma Jungtinėse Amerikos Valstijose, išskirtini *inter alia* šie kriterijai prekių ženklų klaidinamui panašumui nustatyti: ženklų panašumas, prekių (paslaugų) panašumas, ankstesnio ženklo „stiprumas“, vartotojų atidumas, vėlesnio prekių ženklo savininko ketinimai, faktiniai duomenys apie visuomenės suklydimą⁴⁵. Remiantis skirtingais šaltiniais, JAV išskiriama nuo 7 iki 13 faktorių, reikšmingų sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą⁴⁶.

Nepaisant tam tikrų skirtumų dėl kriterijų, reikšmingų prekių ženklų klaidinamui panašumui nustatyti, tiek anglo – amerikiečių, tiek kontinentinės teisės sistemoje pripažįstama, kad prekių ženklų klaidinamą panašumas konstatuojamas, esant šių trijų aplinkybių visumai:

- 1) ženklų panašumas;
- 2) prekių panašumas;
- 3) pagrįstos tikimybės, kad visuomenė gali suklysti, nustatymas.

2.1. Ženklų panašumas

Ženklų panašumas – tai vienas iš vertinamųjų kriterijų, sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą, sudarantį pagrindą prekių ženklo registracijai panaikinti ar ženklo naudojimui uždrausti.

⁴⁴ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. Para: 22; ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*. Para: 17.

⁴⁵ Stim R. *Intellectual property: patents, trademarks, and copyrights*. Albany (New York): West/Thomson Learning, 2001. P. 390 – 393.

⁴⁶ Merges R. P., Menell P. S., Lemley M.A. *Intellectual property in the new technological age*. New York : Aspen law & Business. 2006. P. 682 (*išskiriami 8 faktoriai*); Beran M.J. *Third party trademarks – a factor against confusion or just a confusing factor?* // *The Trademark Reporter*. 1965, T. 55. P. 2-3 (*išskiriami 7 faktoriai*); Phillips J. *Strong trade marks and likelihood of confusion in European law* // *Journal of Intellectual Property Law and Practise*. 2006, T.1, Nr.6. P. 349 (*išskiriama 13 faktorių*).

Tai *conditio sine qua non*⁴⁷ prekių ženklų klaidinamui panašumui įrodyti⁴⁸. R. L. Kirkpatrick pabrėžia, jog žymenų panašumas – tai pagrindas, kuriame slypi prekių ženklų klaidinamo panašumo šaknis, visi kiti klaidinamo panašumo kriterijai neturi jokios įrodomosios galios, jei panašumas tarp pačių ženklų nėra nustatomas⁴⁹. Neįrodžius ženklų panašumo, viena iš sąlygų, reikalingų prekių ženklų klaidinamui panašumui konstatuoti netenkinama ir ieškinys dėl prekių ženklų klaidinamo panašumo yra atmetamas⁵⁰.

Viena pirmųjų ir reikšmingiausių ETT bylų, kurioje nagrinėtas prekių ženklų klaidinamo panašumo ir jo vertinimo kriterijų klausimas – tai 1997 m. lapkričio 11 d. *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*⁵¹ (toliau - „*Sabel*“) byla.

Šioje byloje teismas pažymėjo, jog *ženklų panašumo vertinimas privalo remtis vizualiniu, fonetiniu ir konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų lyginimu. Visapusiškas žymenų vertinimas privalo būti pagrįstas jų daromu bendru išpūdžiu, atsižvelgiant visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus, taip pat į ženklo išskirtinumą. Ženklų panašumas privalo būti vertinamas iš vidutinio vartotojo perspektyvos, kuris, kaip pažymėjo teismas, paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo atskirų detalių.*

Pažymėtina, jog identiški ženklų panašumą sąlygojantys kriterijai formuluojami ir LAT bei VPB praktikoje.

1996 m. liepos 11 d. VPB direktoriaus įsakymu Nr. 28 buvo patvirtinti „Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo“⁵² (toliau - „Metodiniai nurodymai“). Nors šis dokumentas ir neturi įstatymo galios, tačiau, jis yra puikus *soft law*⁵³ šaltinis, kuriame yra įtvirtintos rekomendacinio pobūdžio nuostatos, sprendžiant prekių ženklų panašumo ir tapatumo klausimus. Pažymėtina, jog šie Metodiniai nurodymai parengti remiantis Danijos, Beneliukso valstybių, Rusijos Federacijos intelektinės nuosavybės žinybos institucijų praktika. LAT, Apeliacinio teismo, VPB praktika rodo, jog Metodiniais nurodymais, nagrinėjant prekių ženklų klaidinamo panašumo bylas, yra labai plačiai remiamasi. Atsižvelgiant į tai, jų analizei autorė skiria didelį dėmesį.

⁴⁷ *Conditio sine qua non* – tai lotynų kalbos teisinis terminas, reiškiantis „sąlyga, be kurios negalima, t.y. būtina sąlyga“. Veličkienė A.T. Lotynų kalba. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2005. P.222.

⁴⁸ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Ženklų panašumas. 2007-06-22. P. 3.

⁴⁹ Kirkpatrick R.L. Likelihood of confusion in Trademark Law. San Francisco: Practising Law Institute. 2005. P. 4-1.

⁵⁰ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Ženklų panašumas. 2007-06-22. P. 3.

⁵¹ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. Para: 23.

⁵² <http://www.vpb.gov.lt/teisesaktai/docs/137.doc>; prisijungimo laikas: 2007-08-06.

⁵³ *Soft law* – tai teisinis terminas, apibūdinantis kvazi-teisinius šaltinius, neturinčius privalomosios, įpareigojančios galios // Wikipedia <http://en.wikipedia.org>; prisijungimo laikas: 2007-08-07.

Metodinių nurodymų 2.1 p. nustato, jog *ženklų panašumą lemia juose sutampančių elementų bendrumas. Panašumui turi įtakos sutampančių ir nesutampančių elementų santykis, taip pat jų svarba ženklų kompozicijoje. Bendriausias ženklų panašumo kriterijus yra bendras suvokimo išpūdis, kurį sukelia ženklas ir jo vaizdo prasmė, dėl ko vartotojai ūkinėje veikloje gali ženklus supainioti, nepaisant tam tikrų juos sudarančių elementų skirtumų.* Metodiniai nurodymai nustato taisykles vizualiai, fonetinei ir prasminei ženklų analizei.

Svarbu pabrėžti ir tai, jog vienoje iš pagrindinių anglosaksiškos teisės sistemos valstybių – Jungtinėse Amerikos Valstijose, pasižyminčioje seniausia ir plačiausiai išplėtotą prekių ženklų teisės doktrina ir teismų praktika, ženklų panašumo vertinimo kriterijai ir principai yra beveik identiški tiems, kurie suformuluoti ir EB. Vertinant ženklų panašumą, teismai remiasi jų skambesio, prasmės ir išvaizdos panašumais. Ženklų panašumo vertinimas atliekamas, vadovaujantis jų bendru kuriamu išpūdžiu, o ne detaliu atskirų sudedamųjų dalių nagrinėjimu⁵⁴.

2.1.1. Vizualus, fonetinis ir konceptualus ženklų panašumas

Vizualus panašumas. Prekių ženklų vizualus elementas turi tam tikrų pranašumų prieš fonetinį ar konceptualų (dar kitaip vadinamą - prasminį, semantinį) prekių ženklų elementą. Ženklo vizualaus elemento turinys yra daug įvairiapusiškesnis nei fonetinio ar konceptualiojo – jį sudaro grafiniai užrašai, spalvos ar jų deriniai, geometrinės formos, siluetai, kontūrai, linijos ir pan., tuo tarpu į fonetinio elemento turinį įeina tik tam tikras garsinis komponentas (tonas, jo aukštis, stiprumas), prasminis ženklo elementas apskritai negali būti išreiškiamas jokia fiziškai apčiuopiama forma ir tiesiogiai priklauso nuo kognityvių vartotojo gebėjimų iš ženklo vaizdinės ar garsinės raiškos suprasti ženklo prasmę⁵⁵. Dėl geriausiai išreikštos savo formos, vaizdinio prekių ženklų elemento pastebimumas vartotojų tarpe dažnai yra geriausias.

OHIM pastebėjo, jog negalima neigti to, kad dažniausiai prekių ženklai yra suvokiami būtent per vizualų jų komponentą – jie yra grafinės išraiškos priemonės, kuriose naudojami tam tikri pašybos elementai, spalvos, taigi vartotojų dėmesys į juos yra atkreipiamas lengviausiai⁵⁶. Tačiau tai nereiškia, jog vaizdinis elementas, kaip taisyklė, visais atvejais yra reikšmingesnis už likusius. LAT pabrėžė, jog nepagrįsta teigti, kad vizualus, fonetinis ir semantinis elementas yra nelygiaverčiai

⁵⁴ Halpern S.W., Nard C.A., Port K.L. Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, and trademark. Hague London Boston: Kluwer Law International. 1999. P. 343.

⁵⁵ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 322.

⁵⁶ OHIM 2001-10-03 sprendimas byloje Nr. R 433/2000-1. Para:22.

ir kuris nors vienas jų yra mažiau reikšmingas nei kitas⁵⁷. Pažymėtina, jog, kuris iš elementų turės didžiausią įtaką prekių ženklų panašumui konstatuoti, priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių.

Vaizdinių prekių ženklų⁵⁸ vizualus panašumas vertinamas lyginant sutampančių ir nesutampančių juos sudarančių vizualiųjų komponentų santykį: geometrines formas, jų išdėstymą, spalvų gamas ir pan.⁵⁹ Žodiniuose ženkluose vizualus elementas suprantamas kaip ženklo žodinės dalies grafinis išpildymas – raidžių išdėstymas viena kitos atžvilgiu, šrifto rūšis, grafinis užrašymas, atsižvelgiant į raidžių rūšį (spausdintos ar rašytos, didžiosios ar mažosios), abėcėlė, kurios raidėmis užrašytas žodis, užrašo ilgis ir pan.⁶⁰

Ar egzistuoja vizualus panašumas tarp prekių ženklų yra sudėtingiau vertinti tais atvejais, kai vienas iš nagrinėjamų prekių ženklų yra vaizdinis, tuo tarpu kitas – žodinis. Kitaip tariant, ar egzistuoja vizualus panašumas tarp žymenų, kurių vieną sudaro tam tikras žodinis elementas, o kitą – žodinis elementas, apipavidalintas tam tikromis grafinės išraiškos priemonėmis? FCI byloje *Vedial SA v. OHIM* paneigė pareiškėjo teiginį, jog tarp žodinių ir vaizdinių prekių ženklų vizualaus panašumo būti negali ir pabrėžė, kad vizualųjį panašumą tarp žodinių ir vaizdinių ženklų įvertinti įmanoma, kadangi tiek vienos, tiek kitos rūšies ženkluose būdinga tam tikra grafinė išraiška⁶¹. Kaip turi būti vertinamas šis panašumas išaiškinta kitoje FCI byloje *Faber Chimica Srl v. Vidasus rinkos harmonizavimo tarnyba*, kurioje teismas pabrėžė, jog norint nustatyti vaizdinio ir žodinio prekių ženklų vizualaus panašumo laipsnį reikia lyginti žodinio prekių ženklų žodinio elemento vizualųjį panašumą į vaizdinio prekių ženklų žodinio elemento panašumą⁶².

Pavyzdžiui, byloje *Simonds Farsons Cisk plc v. OHIM* teismas pripažino, jog žodinis prekių ženklas „Kinnie“ yra panašus į vaizdinį prekių ženklą „Kinji“⁶³.

Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas
	KINNIE

Lentelė Nr. 1

Fonetinis panašumas. Ženklų fonetinį panašumą lemia artimi arba sutampantys garsai (raidės, skiemenys) ženkluose, jų vieta kiekviename ženkle, panašiai tariamų raidžių ir skiemenų

⁵⁷ LAT 2004-11-22 nutartis byloje Nr. 3K-3-595.

⁵⁸ Pagal žymenų išraiškos būdą, visi prekių ženklai skirstomi į žodinius prekių ženklus (sudarytus iš žodžių, raidžių, skaitmenų, ir pan.), vaizdinius prekių ženklus (sudarytus iš piešinių, emblemų ir pan.), erdvinius prekių ženklus (gaminių pakuotės) ir kombinuotus prekių ženklus (sudarytus iš įvairių elementų derinių). Klimkevičiūtės D. Paskaitų tezės.

⁵⁹ Metodinių nurodymų 3.2.1. p.

⁶⁰ *Ibid* 3.1.1. p.

⁶¹ FCI 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. T-110/01 *Vedial SA v. OHIM*. Para: 50 ir 51.

⁶² FCI 2005 m. balandžio 20 d. sprendimas byloje Nr. T-211/03 *Faber Chimica Srl v. OHIM*. Para: 39 ir 40.

⁶³ FCI 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T - 3/04 byloje *Simonds Farsons Cisk plc v. OHIM*.

išdėstymas vienas kito atžvilgiu, skiemenų skaičius ženkle, sutampančių ženklų dalių pobūdis, kirtis ir pan.⁶⁴

Remiantis Metodinių nurodymų 3.1.2 p. pažymėtina, jog dažnai pagrindas pripažinti žodinius ženklus fonetiškai panašiais gali būti žodžių pradžios ar pabaigos sutapimas, tuo tarpu rečiau panašumas konstatuojamas sutapus ženklo vidurinėms dalims. EB formuojama praktika rodo, jog dažniausiai ženklai pripažįstami fonetiškai panašiais, kai sutampa pirmasis ženklų skienuo, tuo tarpu panašumas konstatuojamas rečiau, kai yra panašūs ženklų paskutiniai skiemenys⁶⁵. Pavyzdžiui, ženklus „Bud“ ir „Budmen“ FCI įvertino kaip fonetiškai panašius⁶⁶, tuo tarpu tarp ženklų „Nutride“ ir „Tufftride“ fonetinio panašumo nustatyta nebuvo⁶⁷. Būtina pažymėti, jog pastarajai pozicijai pritaria ir Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (toliau – „WIPO“)⁶⁸.

Labai svarbus ir sutampančių skiemenų skaičius ženkluose. Pvz., FCI nusprendė, jog prekių ženklas „Giorgo Aire“ nėra fonetiškai panašus į ženklą „Miss Giorgi“, kadangi tik vienas skienuo iš keturių yra panašus⁶⁹.

OHIM pažymėjo, jog žodžio balsių sutapimas vaidina svarbesnį vaidmenį, vertinant ženklų fonetinį panašumą, nei priebalsės⁷⁰, o priešdėlių sutapimas turi didesnę įrodomąją galią nei priesagų⁷¹.

Metodinių nurodymų 3.1.1 p. pabrėžia, jog nagrinėjant ženklus būtina įvertinti vizualaus panašumo ryšį su fonetiniu, kadangi grafinis vaizdas gali sustiprinti fonetinį panašumą ir kartu sustiprinti bendrą ženklų panašumą.

Lietuvos apeliacinio teismo byloje *Spirits International N.V. v. Zakrytoe aktsionerhoe obschestvo „Gruppa Predpriyatii „ OST“* nusprendė, jog prekių ženklas „STOLNAYA“ ir prekių ženklas „STOLNICHNAYA“ yra fonetiškai panašūs, nes šių žodžių pradžios ir pabaigos tarimas sutampa. Tačiau vizualus bei semantinis šių žymenų panašumas nustatytas nebuvo, todėl bendras ženklų panašumas taip pat nebuvo konstatuotas⁷².

Dėl vis spartėjančios socialinės ir ekonominės globalizacijos vis didesnę prekių ženklų dalį nacionalinėse rinkose užima užsienio valstybių kalbų pagrindu, ypač anglų kalbos pagrindu,

⁶⁴ Metodinių nurodymų 3.1.2. p.

⁶⁵ Bently L. Sherman B. Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press. 2004. P.856.

⁶⁶ FCI 2003-07-03 sprendimas byloje Nr. T-129/01 *José Alejandro SL v.OHIM*.

⁶⁷ FCI 2003-04-09 sprendimas byloje Nr. T-224/01 *Durferrit GmbH v.OHIM*.

⁶⁸ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication Nr. 489, 2004 // <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>; prisijungimo laikas: 2007-09-05. P. 87.

⁶⁹ FCI 2003-07-09 sprendimas byloje Nr. T-156/01 *Laboratorios RTB, SL v.OHIM*. Para: 77.

⁷⁰ OHIM 1998-08-06 sprendimas byloje Nr. 57/1998. P. 5.

⁷¹ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication Nr. 489, 2004 // <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>; prisijungimo laikas: 2007-09-05. P. 87.

⁷² Lietuvos apeliacinio teismo 2006-12-27 nutartis byloje Nr. 2A-479/2006.

sudaryti prekių ženklai. Pasitaiko taip, jog originalus tokio „tarptautinio“ ženklo tarimas yra panašus į toje valstybėje registruoto kito asmens prekių ženklo tarimą (pavyzdžiui ženklas „LAKE“ (angliškai tariamas „leik“) ir nacionalinis dirbtinio žodžio pagrindu sudarytas ženklas „LEIKAN“). Taikant teisingą abiejų prekių ženklų tarimą, minėti ženklai fonetiškai yra panašūs. Tačiau kyla klausimas, ar turėtų būti konstatuotas ženklų fonetinis panašumas, turint omeny, jog vienas prekių ženklas yra sudarytas iš užsienio kalbos žodžio, tačiau ne visi vartotojai geba identifikuoti, kokios kalbos žodis ir kaip teisingai tariamas jis yra, ar net nesugeba apskritai identifikuoti, jog tai yra užsienio kalbos žodis (ne visi vartotojai suvokia, jog ženklas „LAKE“ turi būti tariamas kaip „leik“, o ne kaip „lake“) J. Phillips nuomone, tuo atveju, jei vidutinis vartotojas žino ar turėtų žinoti, jog atitinkamas žodis, sudarantis prekių ženklą yra kilęs iš užsienio kalbos, sprendžiant fonetinio ženklų panašumo klausimą turi būti vadovaujama originaliu to žodžio tarimu, tačiau tais atvejais, kai vartotojams nėra pagrindo įtarti, jog minėtas žodis yra kilęs iš užsienio kalbos, fonetinis panašumas vertinamas pagal tai, kaip tas žodis tariamas, vadovaujantis nacionalinės kalbos taisyklėmis⁷³. OHIM nuomonė šiuo klausimu panaši - kai ženklą sudaro užsienio kalbos žodis, turi būti preziumuojama, jog visuomenei ta kalba arba nesuprantama, arba net jei ir suprantama vis tiek žodžiai tariami vadovaujantis gimtosios kalbos taisyklėmis, nebent yra aišku, jog visuomenė tikrai žino tą kalbą ir teisingą atitinkamo jos žodžio tarimą⁷⁴.

Konceptualus panašumas. Mokslininkai pateikia net keletą skirtingų konceptualaus (dar kitaip vadinamo – semantinio ar prasminio) prekių ženklų panašumo klasifikacijų. J. Phillips prasminį ženklų panašumą klasifikuoja į a) prasminį panašumą, remiantis ženklų turiniu; b) prasminį panašumą, remiantis to paties žodinio elemento inkorporavimu į du skirtingus vaizdinius prekių ženklus; c) prasminį panašumą, remiantis kultūrinėmis asociacijomis⁷⁵.

Vadovaujantis Metodinių nurodymų 3.1.3 p., galima išskirti konceptualaus panašumo klasifikaciją į (i) ženklų prasminį panašumą dėl žodžių prasmės panašumo arba (ii) ženklų prasminį panašumą dėl žodžių prasmės priešingumo.

Pabrėžtina, jog ženklų semantinis panašumas yra konstatuojamas tada, kai abu prekių ženklai yra žodiniai ir jų prasmė sutampa arba, kai abu ženklai yra vaizdiniai ir visuomenei perduoda tą pačią „žinutę“. Ženklų semantinis panašumas nustatomas ir tada, kai vienas prekių ženklas yra sudarytas iš vizualaus elemento, kuris išreiškia tam tikrą prasmę (pavyzdžiui, šuns iliustracija), o kitas žymuo yra sudarytas iš tą pačią prasmę turinčio elemento, tik ne vaizdinio, o žodinio („šuo“).

⁷³ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 324.

⁷⁴ OHIM 1999-11-23 sprendimas byloje Nr. 1197/1999. P. 6.

⁷⁵ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 325-327.

ETT nėra detalizavęs, ar ženklai laikytini semantiškai panašiais, kuomet vienas žymuo sudarytas iš žodinio elemento išreiškiančios tam tikrą prasmę (šuo), tuo tarpu kitas iš tą pačią prasmę, tačiau perkeltine prasme išreiškiančio vaizdinio elemento (pavyzdžiui, šuns antkaklio iliustracija)⁷⁶.

Kaip kad ir fonetinio panašumo vertinimo atveju, iškyla klausimas, ar turi būti konstatuojamas prasminis panašumas tarp prekių ženklo, kurį sudaro užsienio kalbos žodis ir ženklo, kurį sudaro gimtosios kalbos žodis, jei tų žodžių prasmė yra vienoda (pavyzdžiui, ženklas „Century“ (anglų kalboje reiškia „amžius“) ir ženklas „Amžius“). Autorės nuomone, šiuo atveju turi būti pasitelkiama ta pati taisyklė, kuri taikoma ir sprendžiant klausimą dėl fonetinio panašumo, t.y. protingų lūkesčių principas dėl visuomenės gebėjimo suprasti atitinkamą kalbą. Tokią pat nuomonę šiuo klausimu reiškia ir OHIM, nurodydama, kad konceptualus ženklų panašumas gali būti nustatytas tarp skirtingos kalbos žodžių tuo atveju, jei protinga manyti, jog abiejų žodžių reikšmės vartotojams yra pažįstamos⁷⁷. Praktikoje, tokios situacijos paprastai susiklosto, kuomet prekių ženklų prasminio panašumo vertinimo klausimas iškyla dvikalbėje valstybėje ar valstybėje, kurioje abu žodžiai vartotojams yra gerai pažįstami ar net vartojami jų kasdieninėje kalboje⁷⁸.

Pavyzdžiui, VPB pripažino, jog prekių ženklas „Vodka Pravilnaya“ yra semantiškai panašus į ankstesnį prekių ženklą „TEISINGA“. Abu prekių ženklai buvo registruoti alkoholiniams gėrimams žymėti⁷⁹.

Tačiau nelaikoma, jog du prekių ženklai yra konceptualiai panašūs, jei nė vienas iš jų neturi jokios prasmės⁸⁰.

Vizualaus, fonetinio ir konceptualaus panašumo reikšmė, vertinant visuminį ženklų panašumą. Apibrėžus vizualaus, fonetinio ir konceptualaus ženklų panašumo sampratą, būtina nustatyti kiekvieno iš šių kriterijų teisinę galią bendrame ženklų panašumo vertinimo procese.

ETT, suformulavęs minėtus kriterijus *Sabel* byloje, nepasisakė dėl kiekvieno jų teisinės reikšmės. Kaip rodo praktika, LAT remiasi šiais kriterijais, sprenddamas prekių ženklų panašumo klausimą, tačiau kokią reikšmę kiekvienas jų turi, taip pat neapibrėžia. Pažymėtina, jog tokia teismų pozicija yra pagrįsta ir suprantama - nustatyti universalią taisyklę, reglamentuojančią kiek kuris

⁷⁶ Pacini P. Magistro tezė: „Likelihood of confusion in the judgements of the European Courts and in the decisions of the OHIM“. Stokholmas, 2005 // <http://www.jur.lu.se/Internet/english/essay/Masterth.nsf/0/96246C99929F909FC12570120069B4C5/?OpenDocument>; prisijungimo laikas: 2007-09-15. P. 30.

⁷⁷ OHIM 2000-09-15 sprendimas byloje Nr. 2032/2000. P. 8; OHIM 2000-10-31 sprendimas byloje Nr. R0310/2000-4. P. 5.

⁷⁸ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Ženklų panašumas. 2007-06-22. P. 14.

⁷⁹ VPB 2006-11-08 sprendimas Nr. 2Ap-904.

⁸⁰ OHIM 2000-09-05 sprendimas byloje Nr. R 273/1999-1. Para: 17.

kriterijus yra svarus, reikšmingas ar mažiau reikšmingas yra neįmanoma - kiekvienas atvejis yra individualus ir skirtingas. Kiekvieno iš šių trijų kriterijų reikšmė priklauso nuo konkrečios situacijos ir aplinkybių⁸¹.

Metodinių nurodymų 3.1 p. pabrėžia, jog dažniausiai ženklų panašumas atsiranda, kai veikia visi trys kriterijai, tačiau gali užtekti ir vieno iš jų, kad ženklai būtų panašūs. Tos pačios pozicijos laikosi ir OHIM bei ETT, pabrėžiantys, kad nebūtina, jog egzistotų visi minėti ženklų panašumo aspektai ženklų visuminiam panašumui nustatyti⁸². ETT *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*⁸³ (toliau - „Lloyd“) byloje pabrėžė, kad tam tikromis aplinkybėmis gali užtekti vien fonetinio panašumo tarp ženklų prekių ženklų panašumui konstatuoti.

Mokslininkų atlikta įvairių valstybių teismų praktikos šiuo klausimu analizė visgi leidžia išskirti tam tikras vizualaus, fonetinio ir konceptualaus panašumo taikymo praktikoje tendencijas⁸⁴.

Paprastai ženklų panašumas konstatuojamas, kai ženklai yra vizualiai ir fonetiškai panašūs, nepaisant to, kad semantinio panašumo tarp jų nėra⁸⁵. Ženkilai gali būti pripažįstami panašūs net ir tais atvejais, kai egzistuoja vien vizualus panašumas⁸⁶. Praktikoje retai pasitaiko atvejai, kuomet nustatytas vien fonetinis panašumas ir nesant jų vizualaus ir prasminio panašumo, konstatuojamas žymenų panašumas, tačiau kaip rodo ETT išaiškinimas *Lloyd* byloje tokia galimybė yra įmanoma. Pavyzdžiui, FCI pripažino, jog ženklai „Mystery“ ir „Mixery“ yra panašūs vien dėl jų fonetinio panašumo, nors vizualaus ir semantinio panašumo nustatyta nebuvo⁸⁷. Kaip pažymi J. Phillips, praktikoje retai pasitaiko situacijos, kuomet vien semantinis panašumas gali nulemti visuminio panašumo tarp prekių ženklų egzistavimą⁸⁸. Tačiau tai anaipol nereiškia, jog tokių atvejų negali pasitaikyti apskritai. ETT *Sabel* byloje konstatavo, jog vien tik semantinis panašumas gali būti pagrindas prekių ženklų klaidinamui panašumui konstatuoti, jei ankstesnis prekių ženklas turi stiprų skiriamąjį požymį *per se* ar yra įgijęs tam tikrą reputaciją visuomenės tarpe⁸⁹.

Visgi teismų praktikos nevienodumas rodo, jog precedentų tokio pobūdžio klausimų sprendime nėra ir būti negali, nė vienas iš kriterijų (vizualus, fonetinis ar semantinis panašumas) iš anksto negali būti įvertintas kaip turintis svarbesnę reikšmę nei kiti. Teismų praktika tokio pobūdžio

⁸¹ Bently L. Sherman B. Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press. 2004. P.855.

⁸² OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Ženklų panašumas. 2007-06-22. P. 8.

⁸³ ETT 1999-06-22 sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen Handel BV*. Para: 28.

⁸⁴ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 327-333.

⁸⁵ OHIM 1999-03-31 sprendimas byloje Nr. 151/1999. P. 5-6.

⁸⁶ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 329.

⁸⁷ FCI 2003-01-15 sprendimas byloje Nr. T-99/01 *Mystery drinks GmbH v. OHIM*.

⁸⁸ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 330.

⁸⁹ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. Para: 24.

klausimų sprendime yra svarbi ne tiek precedentų kūrimu, kiek pačios vizualaus, fonetinio ir konceptualaus ženklų panašumo doktrinos plėtojimu ir aiškinimu⁹⁰. Visapusiškas ženklų panašumo įvertinimas yra atliekamas tik tada, kai išnagrinėjamas kiekvienas iš aukščiau apibūdintų ženklų panašumo aspektų⁹¹. A.R.Miller ir M.H.Davis pabrėžia, jog kuo daugiau ženklų panašumo aspektų nustatoma tuo labiau tikėtina, kad ženklai yra panašūs, kuo mažiau šių aspektų randama – tuo panašumas darosi mažiau tikėtinas, bet nebūtinai neįmanomas⁹².

2.1.2. Kiti ženklų panašumo vertinimo aspektai

Vartotojai. ETT pabrėžia, jog teismai ženklų panašumą turi vertinti *vidutinio vartotojo akimis*⁹³. Byloje *Procter & Gamble Company v. OHIM* ETT, remdamasis *Sabel* ir *Lloyd* byloje priimtais išaiškinimais, pažymėjo, kad vidutinis vartotojas paprastai suvokia prekės ženklą pagal jo bendrą vaizdą, neanalizuodamas kiekvienos jo detalės atskirai⁹⁴. Teismas pažymėjo, kad vertinant prekių ženklų klaidinamo panašumo tikimybę reikia atsižvelgti į tai, jog paprastas vartotojas tik retai turi galimybę, rinkdamasis prekes, pažymėtas atitinkamu prekių ženklu palyginti jį su anksčiau matytu galimai panašiu prekių ženklu, identifikuojančiu prekes, kurias jis norėjo įsigyti. Paprastai vartotojas remiasi netobulai prisimenamu prekių ženklų vaizdu⁹⁵. Vidutinis vartotojas turi ir vidutinę atmintį⁹⁶.

Matomas prekių ženklas ir „nepilnai atmintyje išlikęs“ anksčiau matytas žymuo yra tie pagrindai, remiantis kuriais vartotojai vertina, ar atitinkami ženklai yra panašūs ar ne⁹⁷.

Šiuo ETT išskirtu vidutinio vartotojo kriterijumi remiasi ir Lietuvos teismai: LAT jo svarbą pabrėžė *Anheuser-Busch Incorporated v. Budejovicky Budvar N. P* byloje⁹⁸, *Torgovyy dom potomkov postavščika dvora ego imperatorskogo veličestva p.a. Smirnova v. UDV North America, Inc.* byloje⁹⁹ ir kt.

⁹⁰ Bently L. Sherman B. Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press. 2004. P.857.

⁹¹ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Ženklų panašumas. 2007-06-21. P. 9.

⁹² Miller A., Davis M. Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell. St. Paul: West Publishing Co, 1990. P. 257.

⁹³ Bainbridge D., Intellectual Property, 6th edition. Harlow: Longman. 2006. P. 637.

⁹⁴ ETT 2004-04-29 sprendimas byloje Nr. C-468/01 *Procter & Gamble Company v OHIM*. Para: 31.

⁹⁵ ETT 1999-06-22 sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen Handel BV*. Para: 26.

⁹⁶ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication Nr. 489, 2004 // <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>; prisijungimo laikas: 2007-09-10. P. 87.

⁹⁷ ETT 1999-06-22 sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen Handel BV*. Para: 26.

⁹⁸ LAT 2000-05-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-554 /2000.

⁹⁹ LAT 2003-01-07 nutartis byloje Nr. 3K-3-167/2003.

JAV teismų praktika akcentuoja, jog vartotojas yra „neapdairus pirkėjas“, kuris neturi nei laiko, nei noro atidžiai analizuoti galimai panašius prekių ženklus. Negalima traktuoti, jog vartotojas atmintyje išlaiko labai išsamų anksčiau matyto prekių ženklo vaizdą¹⁰⁰.

Taigi, ženklų panašumas vertinamas iš vidutinio vartotojo, turinčio „vidutinę“ atmintį perspektyvos.

Bendras įspūdis. Metodinių nurodymų 2.5 a) p. pabrėžia, jog nežymūs ženklų elementų skirtumai neturėtų vaidinti lemiančios vaidmens nustatant ženklų panašumą, kadangi vartotojas dažniausiai negali palyginti dviejų ženklų, o vadovaujasi *bendru įspūdžiu* apie anksčiau matytą ženklą. Jeigu remiantis pirmuoju įspūdžiu ženklai yra panašūs, tai būtent juo ir reikėtų remtis, nepaisant tam tikrų ženklų elementų skirtumų.

Ta patį pabrėžia ir EB teisę aiškinančios institucijos. ETT *Lloyd* byloje pažymėjo, kad vartotojai rinkdamiesi prekes, kurios yra pažymėtos galimai klaidinančiais ženklais jų detaliam nelygina su anksčiau matytais prekių ženklais. Susidurdami su tam tikru prekių ženklu jie dažnai jį lygina su tokiu jiems jau žinomu, ankstesniu, prekes individualizuojančiu prekių ženklu, kurio vaizdinys jiems yra „netobulai“ užsifiksavęs atmintyje. Vartotojai negali tiksliai atsiminti kiekvienos lyginamojo žymens detalės, o dažniau vadovaujasi *bendru įspūdžiu* apie anksčiau matytą ženklą. Taigi teismai, analizuodami ženklų panašumą, visų pirma privalo remtis bendru žymenų kuriamu įspūdžiu.

Dominuojantys ir skiriamieji ženklo elementai. ETT jau minėtoje *Sabel* byloje pabrėžęs, jog žymenų vertinimas turi būti pagrįstas jų daromu bendru įspūdžiu, *atsižvelgiant visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus*, taip pat į ženklo išskirtinumą, nedetalizavo sąvokų „dominuojantis“ ir „skiriamasis“ elementas sampratos. Ir dabar teismų praktikoje šios sąvokos yra mažai nagrinėjamos, nors dauguma teismų vadovaujasi minėtu ETT išaiškinimu.

Autorės nuomone, ženklo dominuojantis elementas, remiantis teismų praktikos analize ir lingvistiniu sąvokos aiškinimu, galėtų būti apibrėžiamas kaip ženklo sudėtinė dalis, kuri vartotojų yra labiausiai pastebima ir akcentuojama atitinkamame prekių ženkle. Paprastai tai yra toks elementas, kuris struktūrine prekių ženklo elementų išdėstymo prasme užima svarbiausią ir didžiausią vietą prekių ženkle. Tarptautinių žodžių žodynas pateikia tokią sąvokos „dominuoti“ reikšmę: „vyrauti, būti aukščiau ko nors“¹⁰¹. Kaip pabrėžė FCI sudedamoji ženklo dalis kvalifikuojama kaip dominuojantis elementas, kai ši dalis gali dominuoti prekių ženklo vaizdinio,

¹⁰⁰ Miaoulis G., D'Amato N. Consumer confusion and trademark infringement // Journal of Marketing, 1978 balandis. P. 49.

¹⁰¹ Tarptautinių žodžių žodynas (atsakingasis redaktorius V. Kvietkauskas) // Vyriausioji enciklopedijų redakcija. Vilnius: VER. 1985. P. 119.

kurį įsimeina atitinkama visuomenė, atžvilgiu taip, kad visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys palyginus su ja yra nereikšmingos bendrame pastarojo ženklo sukurtame įspūdyje¹⁰².

Skiriamasis elementas, autorės nuomone, galėtų būti apibrėžiamas kaip ženklą santykiyje su kitu prekių ženklu individualizuojanti jo sudėtinė dalis, skirianti jį nuo kito prekių ženklo.

ETT išaiškinimai rodo, jog nagrinėjant ženklų panašumo klausimą visų pirma turi būti vertinami ne ženklus atskiriantys elementai, o jų panašumai¹⁰³. Vartotojas, matydamas prekių ženklus, yra linkęs pastebėti jų panašumus, o ne skirtumus¹⁰⁴. Tos pačios pozicijos laikosi ir JAV teismai, nagrinėdami prekių ženklų klaidinamo panašumo bylas, dažnai pabrėžiantys, jog panašumai tarp ženklų turi didesnę galią bendrame ženklų panašume nei jų skirtumai¹⁰⁵. Tačiau Lietuvos teismai ne visada linkę sutikti su tokia tarptautine praktika. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, jog „nėra pagrindo sutikti, kad prekių ženklų ir jų elementų skirtumas nėra esminis kriterijus vertinant vartotojų suklaidinimo tikimybę“¹⁰⁶.

Iki ETT sprendimo *Medion* byloje paskelbimo¹⁰⁷, buvo laikoma, jog tuo atveju, jei tam tikras prekių ženklas yra identiškas vienai iš ankstesnio kombinuoto prekių ženklo sudėtinių dalių, ženklai gali būti laikomi panašiais tik tuo atveju, jei ta sudėtinė dalis, vadovaujantis bendru prekių ženklų kuriamu įspūdžiu, sudaro dominuojantį prekių ženklo elementą¹⁰⁸. Tai yra, prekių ženklai buvo pripažįstami panašiais, tik kuomet panašios detalės juose kartu buvo ir dominuojantys prekių ženklų elementai. Tačiau priėmus minėtą sprendimą *Medion* byloje, situacija pasikeitė. ETT pabrėžė, kad panašumui tarp prekių ženklų nustatyti nebūtina, jog ta dalis, kuri daro du prekių ženklus panašiais, dominuotų ankstesniame prekių ženkle. Pakanka, jog ta dalis užimtų nepriklausomą išskirtinę poziciją prekių ženkle¹⁰⁹. Taigi, teismas iš esmės praplėtė prekių ženklų panašumo konstatavimo galimybes pripažindamas, jog prekių ženklai gali būti laikomi panašiais, kai elementai, darantys juos panašiais, užima išskirtinę padėtį prekių ženkluose, tačiau nebūtinai dominuojančią.

¹⁰² FCI 2005-07-07 sprendimas byloje Nr. T-385/03 *Miles Handelsgesellschaft International mbH v. OHIM*. Para: 39.

¹⁰³ Pacini P. Magistro tezė: „Likelihood of confusion in the judgements of the European Courts and in the decisions of the OHIM“. Stokholmas, 2005 // <http://www.jur.lu.se/Internet/english/essay/Masterth.nsf/0/96246C99929F909FC12570120069B4C5/?OpenDocument>; prisijungimo laikas: 2007-09-15. P. 16.

¹⁰⁴ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Ženklų panašumas. 2007-06-21. P. 5.

¹⁰⁵ Merges R. P., Menell P. S., Lemley M.A., Jorde Th. M. Intellectual property in the new technological age. New York : Aspen law & Business. 2006. P. 683.

¹⁰⁶ Lietuvos apeliacinio teismo 2004-10-11 nutartis byloje Nr. 2A-323/2004.

¹⁰⁷ Folliard-Monguiral A., Rogers D. Significant 2005 case law on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM // Journal of Intellectual Property Law and Practise. 2006, T.1, Nr.5. P. 323.

¹⁰⁸ FCI 2002-10-23 sprendimas byloje Nr. T-6/01 *Matratzen Concord GmbH v. OHIM*. Para: 33.

¹⁰⁹ ETT 2005-10-06 sprendimas byloje Nr. C-120/04 *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*. Para: 32-33.

Tuo tarpu Lietuvos teismai yra linkę formalizuoti dominuojančio elemento svarbą prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose ir kartais neįvertinti šio kriterijaus tikrosios prasmės ir reikšmės. ETT pabrėžė dominuojančio elemento svarbą prekių ženklų panašumo vertinimo procese būtent dėl to, jog vartotojas yra linkęs akcentuoti tas prekių ženklo dalis, kurios labiausiai išsiskiria ir kurias dėl to lengviausia supainioti. Visgi nebūtinai elementas, kuris nėra dominuojantis, negali būti akcentuojamas vartotojo ir lemti ženklų panašumą, ypač jei jis taipogi užima išskirtinę padėtį prekių ženkle. Autorės nuomone, kritikuotina LAT nutartis byloje *UAB „Somera“ v. AB „Pieno žvaigždės“*, kurioje teismas pernelyg formaliai pažvelgė į prekių ženklus ir konstatavo, jog žodinis žymuo „Pasaka“ nelaikytinas dominuojančiu išskirtiniu elementu ir ženklai negali būti laikomi panašiais¹¹⁰, teismas neįvertino, jog minėti elementai jei ir nėra dominuojantys, tai bent išskirtiniai, juos vartotojas lengvai įsimena, jų pagalba kuria bendrą tiek vieno, tiek kito prekių ženklo vaizdą. Būtent dėl jų reikšmės ir panašumo vartotojai gali klaidingai pamanyti, jog vienu prekių ženklu žymimos prekės yra kilę iš to paties gamintojo kaip ir antru prekių ženklu žymimos prekės.

Ieškovo prekių ženklas	Ginčijamas prekių ženklas
PASAKA	

Lentelė Nr. 2

Apibendrinama 2.1 skirsnį, autorė pabrėžia, jog ženklų panašumas – tai viena iš būtinų sąlygų prekių ženklų klaidinamui panašumui nustatyti. Ženklų panašumo vertinimas remiasi vizualiu, fonetiniu ir prasminiu ženklų panašumu, dominuojančiais ir skiriamaisiais nagrinėjamų ženklų elementais ir, aišku, prekių ženklų kuriamu bendru išpūdžiu.

2.2. Prekių ir paslaugų panašumas

Prekių ir paslaugų panašumas – tai dar vienas svarbus įrodinėjimo dalykas, *conditio sine qua non* prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose.

Labai svarbu pažymėti, jog prekių panašumas prekių ženklų bylose nėra vertinamas bendrine sąvokos „panašumas“ prasme. Tai, kas kasdieniniame gyvenime suprantama kaip „panašios prekės“, ne visada yra kvalifikuojama kaip „panašumas“ prekių ženklų teisės kontekste. Prekių vertinimas iš esmės skiriasi nuo šio darbo 2.1. skirsnyje aptarto ženklų panašumo vertinimo. Jei ženklų panašumo vertinimas grindžiamas „bendrojo išpūdžio“ principu, tai prekių panašumo analizė reikalauja analitinio mąstymo įgūdžių, itin detalaus prekių charakteristikų tyrimo. Siekiant nustatyti galimą

¹¹⁰ LAT 2004-11-22 nutartis byloje Nr. 3K-3-595.

prekių panašumą, būtina loginiais ryšiais apjungti visas nagrinėjamas prekes apibūdinančias savybes, iširti jų bendrybes ir skirtumus bei apibendrintai įvertinti prekių panašumo laipsnį. Prekių panašumo vertinimas prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose yra daug kuo panašus į prekių panašumo vertinimą konkurencijos teisės bylose¹¹¹.

Prekių panašumo vertinimas – teismų, nacionalinių intelektinės nuosavybės žinybos institucijų, kitų kompetentingų organų prerogatyva. Prekių panašumas vertinamas atsižvelgiant į rinkos realijas, susiformavusią verslo praktiką, taip pat į tam tikrus kriterijus, kuriuos suformulavo teismų praktika¹¹². Būtina pabrėžti, jog šie kriterijai yra rekomendacinio pobūdžio ir negali būti vertinami kaip įpareigojantys ar vieninteliai reikšmingi sprendžiant prekių ar paslaugų panašumo klausimą¹¹³.

Viena pirmųjų reikšmingų ETT bylų, kurioje nagrinėtas prekių panašumo klausimas – tai jau minėtoji *Canon* byla. Teismas pažymėjo, jog vertinant prekių ir paslaugų panašumą, privalo būti atsižvelgiama į visus šioms prekėms ir paslaugoms reikšmingus faktorius. Šie faktoriai *inter alia* yra *prekių (paslaugų) rūšis, prekių (paslaugų) tikslas, naudojimo būdas, aplinkybė, kad šios prekės (paslaugos) yra konkuruojančios viena kitos atžvilgiu ar papildančios viena kitą*¹¹⁴.

OHIM byloje *Alpabob AG v. Cobra Beer Limited* prie aukščiau minėtų kriterijų taip pat priskyrė ir *prekių (paslaugų) realizavimo sąlygas, prekių (paslaugų) kilmę*¹¹⁵ ir *vartotojų, kuriems potencialiai skirtos šios prekės (paslaugos), grupę*¹¹⁶.

Metodinių nurodymų 4.1 p. taip pat išvardija atitinkamus kriterijus, remiantis kuriais turėtų būti sprendžiamas prekių ar paslaugų panašumo klausimas – tai *a) prekių (paslaugų) rūšis; b) prekių (paslaugų) paskirtis; c) realizavimo sąlygos*. Pastebėtina, jog visi šie kriterijai turi atitikmenis ETT bei OHIM pateiktuose išaiškinimuose dėl faktorių, reikšmingų prekių panašumui vertinti. Kita vertus, minėtų Metodiniuose nurodymuose apibrėžtų kriterijų sąrašas yra gerokai per siauras ir, autorės nuomone, Lietuvos teismai ar VPB, aiškindamiesi prekių panašumą klausimą, privalo atsižvelgti ir į ETT praktikoje išskirtus faktorius.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Metodiniuose nurodymuose vietoj „prekių ir paslaugų panašumo“ sąvokos yra naudojama sąvoka „prekių ar paslaugų vienarūšiškumas“¹¹⁷. Autorės nuomone, ši sąvoka yra ydinga. Lietuvių kalbos žodynas terminą „vienarūšis“ apibrėžia kaip „kuris

¹¹¹ Miller A., Davis M. Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell. St. Paul: West Publishing Co, 1990. P. 262.

¹¹² OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 187.

¹¹³ *Ibid.* P. 190.

¹¹⁴ ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Para: 23.

¹¹⁵ „Prekių kilmės“ sąvoka naudojama prekių gamintojų/ paslaugų tiekėjų prasme.

¹¹⁶ OHIM 1999-09-23 sprendimas byloje Nr. 811/1999. P. 4.

¹¹⁷ *Ibid.* IV sk.

vienos, tos pačios rūšies, kategorijos, vienodas“, tuo tarpu terminą „panašus“ – „turintis tokių pat ypatybių, bruožų“¹¹⁸. Ne tik bendrąja lingvistine, bet ir prekių ženklų teisės terminologijos prasme šios dvi sąvokos yra skirtingos. Apelsinų sultys, mineralinis vanduo ir alus nėra vienuose prekės, tačiau tai nereiškia, jog jos nėra panašios (tokią išvadą padarė OHIM byloje *Alpabob AG v. Cobra Beer Limited*¹¹⁹). Neteisingas sąvokos „prekių ir paslaugų vienuose“ naudojimas iškreipia vienuose prekių ženklų teisės sąvokų mechanizmo funkcionavimą. Pastebėtina, kad Prekių ženklų įstatyme, taip pat Lietuvos teismų praktikoje yra naudojamas terminas „prekių ir paslaugų panašumas“, tačiau VPB praktikoje vis dar pasitaiko atveju, kai prekių ar paslaugų panašumui įvardinti pasitelkiamas „vienuose“ terminas¹²⁰. Autorės nuomone, ši teisių sąvokų kolizija turėtų būti pašalinta.

Svarbu pabrėžti ir tai, jog Jungtinėse Amerikos Valstijose prekių panašumo vertinimo kriterijai ir principai yra labai panašūs. Paprastai išskiriamos dvi pagrindinės veiksniai, turinčių įtakos prekių panašumo įrodinėjimo procese, grupės: a) prekių artumą pagrindžiantys veiksniai ir b) prekių konkuruojimą pagrindžiantys veiksniai¹²¹. Pastebėtina, kad nors lingvistine išraiška šie kriterijai skirtingi, tačiau savo turiniu daugelis jų identiški tiems, kuriuos išskiria ir EB *acquis communautaire*. Tai dar kartą patvirtina faktą, jog intelektinės nuosavybės teisė yra viena labiausiai harmonizuotų teisės šakų pasaulyje.

Prekių rūšis¹²². Tai vienas iš kriterijų, reikšmingų prekių panašumui įvertinti. Metodinių nurodymų 4.3 p. pabrėžia, jog *prekių rūšis* apima medžiagos, iš kurios pagaminta prekė, ir prekės išvaizdos sąvokas. OHIM plačiau apibrėžia šio kriterijaus sudedamąsias dalis ir nurodo, kad prekės rūšį apibūdina¹²³: a) prekės sudėtis; b) veikimo principas; c) prekės fizinė būseną; d) prekės išvaizda (dizainas); e) prekės vertė.

Prekės sudėtis – tai prekės sandara: žaliavos, iš kurios pagamintas produktas, taip pat prekės sudedamosios dalys. Kelių skirtingų prekių sudėčių sutapimas gali būti pagrindas prekių rūšių panašumui konstatuoti, tačiau, būtina pažymėti, kad identiška ar panaši prekių sudėtis nebūtinai

¹¹⁸ Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas / redaktorių kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2005 // www.lkz.lt; prisijungimo laikas: 2007-10-04.

¹¹⁹ OHIM 1999-09-23 sprendimas byloje Nr. 811/1999. P. 5.

¹²⁰ VPB 2007-02-23 sprendimas Nr. 2Ap-935 byloje.

¹²¹ Stim R. Intellectual property: patents, trademarks, and copyrights. Albany (New York): West/Thomson Learning. 2001. P. 392.

¹²² Pabrėžtina, jog išaiškinimai dėl faktorių, reikšmingų prekių panašumo nustatinėjimo procese mutatis mutandis taikomi ir panašumui tarp paslaugų įvertinti. Dėl ribotos šio darbo apimties autorė paslaugų panašumo klausimo atskirai neaptaria. Taip pat būtina pažymėti, jog gali būti lyginamos ne tik prekės su prekėmis bei paslaugos su paslaugomis, bet atitinkamai ir prekės su paslaugomis. Pavyzdžiui, FCI byloje *Institut für Lernsysteme GmbH v. OHIM* nustatė, jog nuotolinių mokymosi kursų vykdymas, kaip paslauga, ir mokymosi vadovėliai, kaip prekė, yra panašūs.

¹²³ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 192.

lems jų vienarūšiškumą¹²⁴. Taigi, prekės sudėtis *per se* nėra pagrindas prekių rūšiniam panašumui pagrįsti. Pavyzdžiui, OHIM, lygindama gyvūnams skirtus produktus ir miltų, grūdų gaminius, skirtus žmonėms naudoti, pažymėjo, jog, nepaisant to, kad šių prekių sudėtis dažnai sutampa, tai yra nepakankamas faktas minėtų prekių rūšiniam panašumui konstatuoti¹²⁵.

Prekės veikimo principas¹²⁶ taip pat įtakoja prekių rūšinį panašumą. Pavyzdžiui, OHIM pripažino, jog motorinis įrenginys ir rankinis prietaisas (atsuktuvai, replės ir pan.) nėra vienarūšės prekės, atsižvelgiant į skirtingą jų veikimo principą¹²⁷.

Prekės fizinė būsena – tai agregatinė medžiagos būsena, kuri gali būti skysta, kieta ar dujinė. Šokoladas, kaip produktas, rūšies atžvilgiu buvo pripažintas nepanašiu į gėrimus, nes nustatyta skirtinga šių prekių fizinė būsena¹²⁸.

Pabrėžtina, kad tam tikros prekės yra daug svarbesnės savo išvaizdos nei sudėties aspektu (pavyzdžiui, žaislai), todėl tokių prekių panašumai jų dizaino atžvilgiu turės svaresnę reikšmę prekių vienarūšiškumui nustatyti nei jų vidinė sandara bei medžiagos, iš kurių ta prekė yra pagaminta¹²⁹.

Tam tikrais atvejais prekės kaina taipogi gali sąlygoti prekių rūšinį panašumą ar skirtingumą¹³⁰. Nors eiliniam vartotojui pakankamai sunku įsivaizduoti, jog, pavyzdžiui, dvi poros auskarų gali būti pripažintos skirtingomis prekėmis, tačiau tuo atveju, jei viena pora auskarų yra nebrangi bižuterija, tuo tarpu antroji – vertingas menininko kūrinys, minėtos prekės gali būti pripažintos skirtingomis. Tai dar kartą patvirtina jau minėtą faktą, kad prekių ženklų byloje panašumas nėra vertinamas bendrine šios sąvokos prasme. Tai, kas kasdieniniame gyvenime suprantama kaip „panašios prekės“, ne visada yra kvalifikuojama kaip „panašumas“ prekių ženklų teisės kontekste.

Prekių tikslas. Metodinių nurodymų 4.2 p. pabrėžia, jog prekių *paskirtis (tikslas)* - tai prekės panaudojimo sritis ir jos funkcija.

Pažymėtina, jog dažnai prekės pripažįstamos panašiomis, kai jų tikslas sutampa, nepaisant to, kad rūšis yra skirtinga. Byloje *Avex Inc. v. Adolf Ahlers AG* konstatuota, jog rūbai yra panašūs į avalynę, nes tiek vienu, tiek kitų prekių paskirtis yra tapati - žmonėms dėvėti, kita vertus šių prekių tikrai negalima pavadinti vienarūšėmis¹³¹. FCI taip pat konstatavo, kad rūbai yra panašūs į avalynę,

¹²⁴ *Ibid.* P. 196.

¹²⁵ OHIM 2000-02-03 sprendimas byloje Nr. 162/2000.

¹²⁶ *Paprastai išskiriami tokie prekių veikimo principai: a) mechaninis; b) optinis; c) elektroninis; d) biologinis; e) cheminis* (žr. OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 197).

¹²⁷ OHIM 2000-08-21 sprendimas byloje Nr. 1797/2000. P. 7.

¹²⁸ OHIM 2001-08-07 sprendimas byloje Nr. 1985/2001. P. 5.

¹²⁹ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 198.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ OHIM 2000-10-19 sprendimas byloje Nr. R 634/2001-1. Para: 32 ir 34.

nors panašumo laipsnis ir nėra didelis¹³². Tuo tarpu VPB šias prekes, t.y. rūbus ir avalynę, visgi įvertino kaip skirtingus ir nepanašius gaminius, motyvuodamas tuo, jog jos nėra konkuruojančios viena kitos atžvilgiu ir nepasižymi alternatyviu vartojimu¹³³.

Prekės tikslas dažnai įvardijamas kaip reikšmingiausias faktorius, nustatinėjant prekių panašumo laipsnį, nes būtent per prekės atliekamą paskirtį, žmonės identifikuoja ir pačią prekę. Be to, prekės tikslas paprastai apsprendžia ir šios prekės vartotojų ratą¹³⁴. Tai dar 1996 m., priimdamas Metodinius nurodymus, pastebėjo ir VPB, 4.2 p. nustatydamas, jog „prekės paskirtis apima ir vartotojo sąvoką“. Kita vertus, autorės nuomone, tai kiek per drąši išvada. Neneigtina, jog šie faktoriai yra glaudžiau susiję, tačiau jų savarankiškumas taip pat gana ryškus, todėl ETT šį kriterijų išskiria kaip atskirą faktorių.

Prekių naudojimo būdas. *Prekių naudojimo būdas* – tai metodas, remiantis kuriuo naudojama prekė tam, kad būtų įgyvendinta jos paskirtis¹³⁵.

Šis faktorius yra labai glaudžiai susijęs su kitais dviem prieš tai aptartais faktoriais: a) prekių rūšimi ir b) prekių tikslu, todėl dažnai neturi savarankiškos reikšmės prekių panašumo nustatinėjimo procese. Paprastai net tais atvejais, kai nustatomas identiškąs kelių prekių naudojimo būdas, vieno šio faktoriaus nepakanka visuminiam prekių panašumui konstatuoti¹³⁶. Pavyzdžiui, žoliapjovės ir vaiko vežimėlio naudojimo būdas sutampa, nes tam, kad atliktų savo paskirtį abu objektai turi būti stumiami, tačiau identiškąs šių prekių naudojimo būdas dar nėra pakankamas pagrindas prekių panašumui konstatuoti¹³⁷.

Papildantys produktai. Papildantys produktai – tai glaudžiai tarpusavyje susijusios prekės, vienos iš kurių naudojimas yra neatsiejamas nuo kitos arba labai svarbus jai. Vartotojai tokiu atveju yra linkę manyti, kad prekės yra kilusios iš to paties gamintojo¹³⁸, o tai gali būti pakankamas pagrindas prekių panašumui konstatuoti.

Byloje *J. Floris Limited v. Istrad Limited* OHIM pripažino, kad maudimosi kostiumai ir rankšluosčiai yra viena kitą papildančios, todėl ir panašios prekės¹³⁹. Faktas, jog prekės yra *papildančios* viena kitą dažnai sąlygoja išvadą, jog jos yra panašios, nepaisant to, kad jų rūšis, tikslas gali skirtis ar, kad jos nėra konkuruojančios viena kitos atžvilgiu. Tai yra svarbus faktorius,

¹³² FCI 2005-03-08 sprendimas byloje Nr. T-32/03 *Leder & Schuh v OHIM*. Para: 50.

¹³³ VPB 2006-09-21 sprendimas byloje Nr. 2Ap-886.

¹³⁴ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 201.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 202.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.* P. 204.

¹³⁹ OHIM 2001-02-21 sprendimas byloje Nr. 435/2001 *J. Floris Limited v. Istrad Limited*. P. 7.

kuris gali lemti net labai aukštą prekių panašumo laipsnį¹⁴⁰. Tačiau negalima kategoriškai teigti, kad papildančio prekės pobūdžio nustatymas visais atvejais lems prekių panašumą, lygiai kaip negalima preziumuoti prekių skirtingumo, nenustačius jų papildančio pobūdžio. Būtina atsižvelgti į visas aplinkybes ir išanalizuoti visas nagrinėjamos prekės būdingas savybes, kad būtų galima įvertinti bendrą prekių panašumą.

Pavyzdžiui, FCI nustatė, kad medicininiai preparatai akių ligų gydymui yra panašūs į širdies ir kraujagyslių ligų gydymui skirtus farmacinius preparatus, nes prekės yra tos pačios rūšies (farmacijos prekės), turi tą pačią paskirtį arba naudojimo būdą (sveikatos sutrikimų gydymas), skirtos tiems patiems vartotojams (medicinos srities specialistams, įskaitant pacientus) ir naudojami tais pačiais platinimo kanalais (paprastai vaistinėse), nors šios prekės nėra nei papildančios vienos kitas, nei konkuruojančios¹⁴¹.

Konkuruojantys produktai. Jungtinių Amerikos Valstijų teismai šį faktorių laiko pačiu svariausiu, vertinant galimą prekių ar paslaugų panašumą¹⁴².

Prekės yra laikomos *konkuruojančiomis*, kai yra skirtos tai pačiai vartotojų grupei, kuri gali vieną prekę pakeisti kita, t.y. viena prekė gali būti kitos substitutas. Paprastai prekės yra pripažįstamos konkuruojančiomis, kai jų paskirtis sutampa, o kainų lygis taip pat yra panašus¹⁴³. Pavyzdžiui, OHIM pripažino, kad tapetai ir tekstiliniai sienų apmušalai - panašios prekės, nes yra konkuruojančios viena kitos atžvilgiu¹⁴⁴.

Realizavimo sąlygos. Šio faktoriaus „gimtine“ laikoma Jungtinė Karalystė, kurioje jis žinomas ir prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose naudojamas jau labai seniai¹⁴⁵. Prekių realizavimo sąlygas apibūdina *inter alia* jų pardavimo kanalai, parduotuvės, kuriose prekėmis prekiaujama, prekių išdėstymas pardavimo vietose. Galima išskirti tokius prekių pardavimo kanalus: a) tiesioginė prekyba (nenaudojant tarpininko); b) didmeninė prekyba; c) mažmeninė prekyba; d) mišri prekyba¹⁴⁶. Prekių pardavimas tuo pačiu prekybos kanalu gali skatinti vartotojus manyti, jog prekės yra kilusios iš to paties gamintojo, o tai yra reikšmingas kriterijus nustatant jų panašumą.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija pabrėžia, jog šiais laikais daug prekių parduodama vienoje vietoje - dideliuose prekybos centruose, todėl faktas, jog atitinkamos prekės yra

¹⁴⁰ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 205.

¹⁴¹ FCI 2005-11-17 sprendimas byloje Nr. 154/03 *Biofarma SA v. OHIM*. Para: 48 ir 49.

¹⁴² Halpern S.W., Nard C.A., Port K.L. *Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, and trademark*. Hague London Boston: Kluwer Law International. 1999. P. 344.

¹⁴³ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 210.

¹⁴⁴ OHIM 2002-05-27 sprendimas byloje Nr. 1496/2002.

¹⁴⁵ *Šaltiniai mini 1946 m.* - Phillips J. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 336.

¹⁴⁶ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 211.

realizuojamos toje pačioje parduotuvėje gali mažai lemti bendrą jų panašumą¹⁴⁷. Daug svaresnis argumentas prekių panašumui nustatyti yra prekių išdėstymas prekybos vietoje. Kaip pabrėžia J. Phillips, nors viena šalia kitos parduodamos prekės fiziškai gali būti ir nepanašios, tačiau jas gali sieti tam tikra bendra pardavimo koncepcija, kuri prekes daro panašiomis, nes vartotojas pirksdamas vieną prekę ima ją asocijuoti su kita preke¹⁴⁸.

Vartotojai. Nors ir netiesiogiai, tačiau šį faktorių ETT taip pat išskyrė kaip dar vieną kriterijų, kuris yra vertinamas, sprendžiant prekių panašumo klausimą. Faktas, jog tiek vienos, tiek kitos prekės yra orientuotos į tą patį vartotoją, pavyzdžiui, maisto papildai ir sporto inventorių sportuojančius asmenis, gali lemti šių prekių panašumą. Pažymėtina, jog tai nėra stiprusis veiksnys, galintis lemti prekių panašumą, tačiau tam tikrais atvejais vartotojų grupių sutapimas lyginamų prekių kategorijoje gali prisidėti prie bendro prekių panašumo konstatavimo.

Įprastinė kilmė. Remdamasis OHIM išaiškinimu dėl „įprastinės kilmės“ faktoriaus kaip vieno iš kriterijų, sprendžiant prekių ar paslaugų panašumo klausimą, J. Phillips daro išvadą, jog net ir tais atvejais, kai prekės netenkina visų aukščiau pateiktų kriterijų, sąlygojančių jų panašumą, tai neužkerta kelio jas pripažinti panašiomis, jei yra tikimybė manyti, jog vartotojai šias prekes ar paslaugas kildins iš to paties gamintojo, kas lems jų panašumą¹⁴⁹.

Remdamasis „įprastinės kilmės“ faktoriumi, FCI konstatavo, jog alus ir kiti gėrimai yra panašūs, nes „tikėtina, jog alus bei kiti gėrimai gali būti kilę iš tos pačios įmonės“¹⁵⁰.

Būtina atriboti „įprastinės kilmės“ faktorių nuo tikimybės, kad vartotojai bus suklaidinti dėl tam tikrais ženklais pažymėtų prekių kilmės apskritai. „Įprastinės kilmės“ faktorius gali lemti atitinkamų prekių panašumą, tačiau ne prekių ženklų klaidinamą panašumą, t.y. ne faktą, jog tais ženklais pažymėtas prekes vartotojai kildins iš tos pačios ar ekonomiškai susijusių įmonių. Kaip jau buvo minėta, prekių ženklų klaidinamas panašumas vertinamas atsižvelgiant ne tik į prekių panašumą, bet ir į ženklų panašumą. Galima situacija, kuomet nustatomas prekių panašumas dėl jų „įprastinės kilmės“, t.y. vartotojai linkę manyti, jog prekės yra gaminamos tos pačios įmonės, tačiau ženklų panašumas nėra konstatuojamas ir tai lemia, kad prekių ženklų klaidinamo panašumo nėra, t.y. vartotojai nėra linkę manyti, kad atitinkamais ženklais pažymėtos prekės yra kilusios iš to paties gamintojo.

¹⁴⁷ WIPO Introduction to Trademark Law and Practise. The Basic Concepts. A WIPO Training Manual. Ženeva. 1998. 6.2.1 p.

¹⁴⁸ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 336-337.

¹⁴⁹ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 339.

¹⁵⁰ FCI 2003-01-15 sprendimas byloje Nr. T-99/01 *Mystery drinks GmbH v.OHIM*. Para: 40.

Faktorių reikšmė. Būtina pažymėti, jog aptartų kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir institucija, vertinanti prekių panašumą gali ir turi atsižvelgti į visus kitus veiksnius, galimai įtakosiančius prekių panašumą. Be to, kiekvieno iš šių faktorių reikšmė atitinkamai nuo aplinkybių ir prekių yra skirtinga. Paprastai „stiprieji“ kriterijai, lemiantys prekių panašumą, yra a) prekės naudojimo tikslas ir b) prekės rūšis, o „silpnieji“: a) prekės naudojimo būdas, b) realizavimo sąlygos ir c) vartotojų grupė, tačiau atsižvelgiant į konkrečią nagrinėjamą situaciją minėtų kriterijų įrodomoji galia gali būti ir kitokia. Be to, faktoriai ne tik tiesiogiai veikia atitinkamų prekių panašumą ar skirtumus, bet ir yra glaudžiai susiję tarpusavyje, t.y. vieno faktoriaus tarp prekių atitikimas gali sąlygoti ir kito faktoriaus atitikimą¹⁵¹.

Nicos klasifikacijos¹⁵² reikšmė. EB teismai pabrėžia, jog prekių ar paslaugų priklausymas tai pačiai Nicos klasifikacijos klasei, nelemia jų tarpusavio panašumo. Nicos klasifikacija buvo sukurta administraciniais tikslais, tuo tarpu prekių ir paslaugų panašumas – teisės klausimas¹⁵³. Argumentas dėl prekių panašumo remiantis jų priklausymu vienai Nicos klasifikacijos klasei gali pasiteisinti tik tais atvejais, kai prekės (paslaugos) priklauso klasei, apimančiai sąlyginai homogeninius produktus (pavyzdžiui, 15 klasė: muzikos instrumentai), visgi retai priklausymas vienai klasei turi reikšmės prekių panašumui nustatyti, kuomet ta Nicos klasifikacijos klasė apima sąlyginai skirtingus ir įvairius produktus (pavyzdžiui, 5 klasė: farmacijos ir veterinarijos preparatai; dietiniai produktai (medicinos reikmėms), kūdikių maistas; dezinfekavimo preparatai; kenkėjų naikavimo preparatai; fungicidai, herbicidai)¹⁵⁴. Pažymėtina, jog dažnai panašios prekės patenka į skirtingas Nicos klasifikacijos klases, tuo tarpu akivaizdžiai skirtingos prekės į tą pačią Nicos klasifikacijos klasę (pavyzdžiui, kompiuteriai, akiniai, gaisro gesintuvai ir telefonai patenka į viena – 9 Nicos klasifikacijos klasę)¹⁵⁵.

Metodinių nurodymų 4.2 p. taip pat pabrėžia, jog tikrinant ženklus būtina atkreipti dėmesį, kad prekės ar paslaugos, kurioms įregistruoti ar pareikšti registruoti ženklai, gali būti įvairiose tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasėse, tačiau prekes (paslaugas) būtina išnagrinėti, nepaisant klasių, kurioms jos priklauso.

Apibendrinama šio magistrinio baigiamojo darbo 2.2. skirsnį, autorė pabrėžia, jog vertinant prekių panašumą, privalu atsižvelgti į visus šioms prekėms reikšmingus faktorius, kurie inter alia

¹⁵¹ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ir paslaugų panašumas. 2007-06-21. P. 239-240.

¹⁵² Nicos klasifikacija – tai tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija, patvirtinta 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartimi dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti.

¹⁵³ Bently L., Sherman B. Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press. 2004. P. 860.

¹⁵⁴ Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 338.

¹⁵⁵ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication Nr. 489. 2004 // <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>; prisijungimo laikas: 2007-10-10. P. 85.

yra: prekių rūšis, prekių paskirtis, naudojimo būdas, realizavimo sąlygos, kilmė, prekių vartotojai, aplinkybė, kad prekės yra konkuruojančios viena kitos atžvilgiu ar papildančios viena kitą.

2.3. Klaidinimas

Klasikine prekių ženklų klaidinamo panašumo doktrinos prasme, klaidinimas reiškia neteisingą vidutinio vartotojo įsivaizdavimą, jog tam tikrais panašiais ar tapačiais prekių ženklais žymimos panašios ar tapačios prekės yra kilusios iš *tos pačios įmonės*¹⁵⁶. Atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir spartų ekonominių procesų vystymąsi, modernioji prekių ženklų klaidinamo panašumo doktrina praplėtė šį tradicinį sąvokos „klaidinimas“ aiškinimą, nustatydama, jog klaidinimas apima ir neteisingą vidutinio vartotojo manymą, jog tam tikrais panašiais ar tapačiais prekių ženklais žymimos panašios ar tapačios prekės yra kilusios iš *ekonomiškai susijusių įmonių*.

Būtina pabrėžti, kad ETT nėra analizavęs termino „ekonomiškai susijusios įmonės“ prasmės prekių ženklų klaidinamo panašumo kontekste, tačiau šios sąvokos reikšmė buvo atskleista byloje dėl laisvo prekių ir paslaugų judėjimo bendrojoje rinkoje. Teismas pažymėjo, jog sąvoka „prekės, kilusios iš ekonomiškai susijusios įmonės“ gali apimti įvairias situacijas – tai gali būti prekės, išleistos į rinką tos pačios įmonės, tos pačios įmonės motininės įmonės, tos pačios įmonės dukterinės įmonės, tos pačios įmonės licencijato ar išimtinio distributoriaus¹⁵⁷. Svarbiausia, jog abu produktai būtų išleisti į rinką įmonių, kurios yra kontroliuojamos to paties subjekto¹⁵⁸.

Pažymėtina, jog šią klaidinimo rūšį yra išskyręs ir LAT byloje „*Legosta*“ v. „*Kirbki A/S*“: „viena iš klaidinimo rūšių yra ir vadinamasis „klaidinimas dėl kokių nors tarpusavio sąsajų“ (arba dar kitaip tariant – „klaidinimas dėl bendradarbiavimo“) (angl. *confusion as to affiliation*)“¹⁵⁹.

Prekių ženklas „IN SAS“ buvo pripažintas klaidinančiai panašus į garsiai Skandinavijos avialinijų grupei priklausantį prekių ženklą „SAS“. Byloje konstatuota, jog vėliau registruoto ženklo „IN SAS“ žodinė dalis „IN“ vartotojus gali versti klaidingai manyti, jog šiais prekių ženklais žymimos prekės yra kilusios iš ekonomiškai susijusių įmonių¹⁶⁰. Anglų kalbojerieveiksmis „in“ reiškia „esantis viduje, vidinis“¹⁶¹, o tai kuria klaidingas asociacijas, jog „SAS“ ir „IN SAS“ savininkai turi tam tikrą tarpusavio sąsajų.

¹⁵⁶ Bently L., Sherman B. Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press. 2004. P. 862.

¹⁵⁷ ETT 1994-06-22 sprendimas byloje Nr. 9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*. P. 34.

¹⁵⁸ *Ibid.* P. 37.

¹⁵⁹ LAT 2006-03-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-209/2006.

¹⁶⁰ OHIM 2006-07-25 sprendimas byloje Nr. B782138. P. 4.

¹⁶¹ Piesarskas B. Didysis anglų – lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma litera. 2004. P. 455.

Taigi tuo atveju, kai nustatoma, jog vartotojai gali neteisingai pamanyti, kad tam tikrais panašiais ar tapačiais prekių ženklais žymimos panašios ar tapačios prekės yra kilusios iš *tos pačios įmonės ar ekonomiškai susijusių įmonių* konstatuojamas prekių ženklų klaidinamas panašumas.

Pažymėtina, jog tiek teisės aktų, reglamentuojančių prekių klaidinamą panašumą analizė¹⁶², tiek teismų praktika patvirtina, jog prekių ženklų klaidinamui panašumui konstatuoti nereikalaujama, kad visuomenės suklaidinimas būtų realiai įvykęs, užtenka, jog tokia galimybė būtų *tikėtina*. FCI byloje *Sadas SA v. LTJ Diffusion* pažymėjo, jog „kaip aiškiai matyti iš Reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir iš nusistovėjusios teismų praktikos, būtina nustatyti ne tai, kad įvyko tikras suklaidinimas, bet tai, kad yra galimybė suklaidinti“¹⁶³. Visgi tam, kad būtų konstatuota visuomenės suklydimo galimybė nepakanka nustatyti tam tikro hipotetinio galimumo supainioti panašiais prekių ženklais žymimų prekių gamintojus, būtina identifikuoti apčiuopiamą tikimybę, kad taip tikrai gali atsitikti. Labai teisingai pabrėžia R. Kirkpatrick teigdamas, jog „negalima spekuliuoti tik įsivaizduojamu klaidinimu“¹⁶⁴.

Pažymėtina, jog tiek Reglamento, tiek Direktyvos, tiek Prekių ženklų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios prekių ženklų klaidinamą panašumą nustato, jog suklaidinimo galimybė apima ir *susiejimo (asociacijos) su ankstesniu prekių ženklu galimybę*¹⁶⁵. Minėta nuostata į EB *acquis communautaire* buvo perkelta iš Beneliukso šalių teisės sistemos¹⁶⁶. Nei Paryžiaus konvencija, nei TRIPS sutartis tokios sąlygos nenumato¹⁶⁷. Taigi, ar iš tiesų vien asociacijos pakanka prekių ženklų klaidinamui panašumui nustatyti?

Asociacija – tai psichologinis sąryšis tarp atskirų sąmonės vaizdinių¹⁶⁸. Prekių ženklų asociacija – tai konceptualus vieno prekių ženklo susiejimas su kitu prekių ženklų, nemaišant šiais prekių ženklais žymimų prekių gamintojų (*angl. non-origin association*)¹⁶⁹.

Anglijos aukščiausiasis teismas (*angl. English High Court*) pirmasis bandė aiškinti šių tiek Reglamente, tiek Direktyvoje įtvirtintų žodžių prasmę. 1996 m. teismas *Wagamama Limited v. City*

¹⁶² Pavyzdžiui, *Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. numato, jog „ženklų registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu“.*

¹⁶³ ETT 2005-11-24 sprendimas byloje Nr. T-346/04 *Sadas SA v. LTJ Difussion*. Para: 69.

¹⁶⁴ Kirkpatrick R.L. *Likelihood of confusion in Trademark Law*. San Francisco: Practising Law Institute. 2005. P. 1-3.

¹⁶⁵ Pavyzdžiui, *Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 2 p. numato, jog „įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet koki žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu“.*

¹⁶⁶ Phillips J. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 355.

¹⁶⁷ Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. 1 d.; TRIPS sutarties 16 str. 1 d.

¹⁶⁸ Dabartinės lietuvių kalbos žodynas // redaktorių kolegija: Keinys S. (vyriausiasis redaktorius), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2000. P. 42.

¹⁶⁹ Gielen C. *Likelihood of Association: What does it mean?* // *Trademark World*. 1996 vasaris. P. 20.

Centre Restaurants Plc (toliau - „*Wagamama*“) byloje nusprendė, jog minėta sąlyga dėl asociacijos iš esmės nieko naujo į klasikinę prekių ženklų klaidinamo panašumo sampratą neįnešė¹⁷⁰.

ETT pirmą kartą su minėta Reglamento ir Direktyvos nuostata susidūrė 1998 m., nagrinėdamas *Sabel* bylą, kurioje sprendė klausimą, ar asociacijos galimybė yra pakankamas pagrindas prekių ženklų klaidinamam panašumui konstatuoti. Tokiam aiškinimui nepritarė ne tik Jungtinė Karalystė, jau išreiškusi savo poziciją šiuo klausimu *Wagamama* byloje, bet ir Europos Bendrijos Komisija¹⁷¹.

Šioje byloje ETT pažymėjo, jog „asociacijos galimybė nėra klaidinimo galimybės alternatyva, o yra skirta apibrėžti klaidinimo galimybės turinį“¹⁷². Daugelis mokslininkų kritikuoja šį teismo išaiškinimą kaip neaiškų ir dviprasmišką¹⁷³. Tačiau teismas aiškiai pažymėjo, kad *vien abstrakčios vartotojų asociacijos tarp vieno ženklo ir kito ženklo, nesant aiškaus klaidingo vartotojų įsivaizdavimo, jog tais ženklais žymimos panašios prekės yra kilusios iš tos pačios įmonės ar ekonomiškai susijusių įmonių nepakanka klaidinamui panašumui konstatuoti*¹⁷⁴. Ši pozicija buvo dar sykį išreikšta ir *Marca Mode CV v. Adidas AG* (toliau - „*Marca Mode*“) byloje¹⁷⁵.

Manytina, jog tam tikra painiava dėl šios sąlygos sampratos kilo dėl nepakankamai kvalifikuoto minėtos nuostatos perkėlimo į EB antrinius teisės aktus iš Belgijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų prekių ženklų įstatymų. Visgi, ETT aiškiai pažymėjo, jog vien asociacijos prekių ženklų klaidinamam panašumui nustatyti neužtenka, todėl tam tikra prasme kelias spekuliacijoms dėl asociacijos galimybės kaip pagrindo visuomenės klaidinimui konstatuoti buvo užkirstas. Nepaisant to, teisės doktrinoje vis dar netyla diskusijos šia tema. Pažymėtina, jog vieno prekių ženklo asocijavimas su kitu prekių ženklu gali turėti įtakos jais žymimų prekių panašumui įrodyti, tačiau ne bendram prekių ženklų klaidinamam panašumui konstatuoti¹⁷⁶.

Praktika rodo, jog nors ir nėra reikalinga įrodyti, jog visi atitinkamais prekių ženklais žymimų prekių vartotojai gali suklysti dėl jų kilmės šaltinio, tačiau tam, kad būtų konstatuotas prekių ženklų klaidinamas panašumas turi būti nustatyta, jog *reikšminga* vartotojų dalis gali būti suklaidinta¹⁷⁷. Pažymėtina, jog nors Prekių ženklų įstatymo analizė neatskleidžia, kokio kiekio vartotojų suklydimo tikimybės reikalaujama prekių ženklų klaidinamam panašumui konstatuoti

¹⁷⁰ Phillips J. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 356.

¹⁷¹ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. Para: 17.

¹⁷² *Ibid.* Para: 18.

¹⁷³ Barnard C. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturios laisvės. Laisvas prekių judėjimas // Vilnius, Eurgrimas, 2005. P. 238 taip pat J. Phillips. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 358.

¹⁷⁴ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. Para: 26.

¹⁷⁵ ETT 2000-06-22 sprendimas byloje Nr. 425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG*. Para: 41.

¹⁷⁶ Bainbridge D. *Intellectual Property*, 6th edition. Harlow: Longman. 2006. P. 634.

¹⁷⁷ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 A skyrius. P. 175.

(„<...>dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę<...>“¹⁷⁸), visgi LAT praktikos analizė rodo, jog yra reikalingas tik *dalies visuomenės* suklydimas. *Torgovyj dom potomkov postavščika dvora ego imperatorskogo veličestva p.a. Smirnova v. UDV North America, Inc.* byloje teismas pažymėjo, jog suklaudinimo galimybė turi būti nustatyta *dalies* visuomenės atžvilgiu¹⁷⁹.

2.3.1. Relevantiška visuomenė ir „vidutiniai vartotojai“

Reglamentas, Direktyva ir Prekių ženklų įstatymas nustato, jog ženklo registracija pripažįstama negaliojančia arba ženklo naudojimas uždraudžiamas, kuomet ženklas dėl savo tapatumo ankstesniam ženklui ar panašumo į jį ir dėl prekių, kuriais žyminii tie ženkliai tapatumo ar panašumo sukelia tikimybę, kad *visuomenė* gali juos supainioti¹⁸⁰.

Nors teisės aktai neidentifikuoja, tačiau ETT praktika rodo, jog prekių ženklų klaidinamas panašumas konstatuojamas tada, kai suklydimas tikimybė nustatoma ne visuomenės *apskritai*, o būtent *relevantiškos* visuomenės atžvilgiu (*angl. relevant public*), t.y. tarp tokių asmenų, kurie, vykdydami ūkinę veiklą, tenkindami asmeninius, šeimyninius ar profesinius poreikius, tiesiogiai susiduria su prekių ženklais, kurių atžvilgiu yra sprendžiamas klaidinamo panašumo klausimas, ir kurie faktiškai gali būti suklaidinti¹⁸¹. Sąvokos „*relevantiška visuomenė*“ prasmė atskleista 1999 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generalinės asamblėjos priimtoje rekomendacijoje dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų. Ši rekomendacija nustato, jog *relevantiškos* visuomenės sluoksniui priklauso, bet jais neapsiriboja: a) faktiniai ir (arba) potencialūs prekių ir (arba) paslaugų, kurios žymimos prekių ženklu, rūšies *vartotojai*; b) asmenys, prisidedantys prie prekių ir (arba) paslaugų, kurios žymimos ženklu, rūšies platinimo; c) verslininkų sluoksnis, prekiaujantis tokios rūšies prekėmis ir (arba) paslaugomis, kurios žymimos tuo prekių ženklu¹⁸².

Pažymėtina, jog žodį „vartotojai“ reikia suprasti plačiąja prasme, o ne kaip apibrėžiantį vien tuos asmenis, kurie faktiškai ir fiziškai naudoja prekę ar vien fizinius asmenis, veikiančius asmeniniais, šeimos ar namų ūkio tikslais ir neturinčiais specialių žinių atitinkamoje srityje. *Prekių ženklų klaidinamo panašumo byloje „vartotoju“ laikomas kiekvienas asmuo, kuris priklauso relevantiškos visuomenės sluoksniui ir juo gali būti laikomas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, tiek*

¹⁷⁸ Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. ir 38 str. 1 d. 2 p.

¹⁷⁹ LAT 2003-01-07 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-167/2003.

¹⁸⁰ *Direktyvos 4 str. 1(b) p. ir 5 str. 1 (b) p.; Reglamento 8 str. 1(b) p. ir 9 str. 1(b)p.; Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p ir 38 str. 1 d. 2 p.*

¹⁸¹ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 A skyrius. P. 171.

¹⁸² Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Asamblėjos ir WIPO Generalinės asamblėjos 1999 m. rugsėjo 20-29 d. WIPO valstybių narių asamblėjų trisdešimt ketvirtojoje posėdžių sesijoje priimta Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų 2 str. 2 p. // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm; prisijungimo laikas 2007-11-05.

užsiimantis komercine veikla, tiek veikiantis buitinais ar asmeniniais interesais. Todėl Lietuvos vyriausio administracinio teismo pateikta vartotojo kaip *socialiai aktyvaus, pakankamai išsilavinusio, tačiau neturinčio specialių žinių atitinkamoje srityje žmogaus*¹⁸³ sąvoka prekių ženklų teisės kontekste turėtų būti taikoma atsargiai.

Kadangi prekių ar paslaugų, kurioms registruotas ženklas, pobūdis gali būti gana įvairus, kiekvienu konkrečiu atveju *relevantiška* visuomenė, o taip pat ir faktiškai ir (arba) potencialūs vartotojai, taipogi skirsis. Pavyzdžiui, nagrinėjant prekių ženklų „Sodexho“ ir „Sodeco“, registruotų verslo vadybos paslaugoms žymėti, klaidinamo panašumo klausimą, OHIM *relevantiška* visuomene, kurios atžvilgiu turi būti sprendžiamas galimybės suklaidinti klausimas, pripažino verslo ir ekonomine veikla užsiimančius asmenis¹⁸⁴, prekių ženklų „AMS“ ir „AMS Advanced Medical Services“, registruotų chirurginiams, medicininiais aparatams žymėti atveju *relevantiška* visuomene laikyti medicinos srityje veikiantys specialistai¹⁸⁵. LAT *Sanofi-Synthelabo v. Egis Gyogyszergyar* byloje, nagrinėdamas prekių ženklų, registruotų farmaciniais preparatams žymėti, klaidinamo panašumo klausimą pabrėžė, jog vidutiniai vartotojai nagrinėjamu atveju jokia būdu neapsiriboja asmenimis, turinčiais specialių žinių farmacijos srityje (gydytojai, farmacijos specialistai ir pan.), nors atsižvelgiant į prekių specifiką, dalis asmenų, turinčių specialių žinių farmacijos srityje, taip pat sudarys tam tikrą nedidelę dalį vidutinių šių prekių vartotojų. Didžioji dalis šios kategorijos prekių vidutinių vartotojų, nors ir protingai gerai informuotų, atidžių ir apdairių, tačiau neturinčių kokių nors specialių žinių farmacijos srityje, bus asmenys, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių tam tikri vaistai yra reikalingi: jie juos perka, vartoja patys ar, prižiūrėdami kitus sergančius asmenis, rūpinasi, kad jie tinkamai vartotų tam tikrus vaistus¹⁸⁶.

Taigi, sąvokos „*relevantiška* visuomenė“ ir „vartotojai“ turinys privalo būti nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą. Faktiškų ir (arba) potencialių vartotojų grupes galima identifikuoti pagal tokius parametrus, kaip tikslinė prekių ar paslaugų, kurioms naudojamas ženklas, grupė ar faktiškų pirkėjų grupė¹⁸⁷.

ETT pabrėžia, jog teismai prekių ženklų klaidinamą panašumą turi vertinti *vidutinio* vartotojo (*angl. „average consumer“*) akimis¹⁸⁸. Tai reiškia, jog klaidinamas panašumas turi būti

¹⁸³ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-11-17 nutartis byloje Nr. A1-930/2005.

¹⁸⁴ OHIM 1998-04-07 sprendimas byloje Nr. 23/1998 *Sondexho v. Sondeco*. P. 3.

¹⁸⁵ FCI 2007-10-17 sprendimas byloje Nr. 425/03 *AMS Advanced Medical Services GmbH v. OHIM*. Para: 51.

¹⁸⁶ LAT 2006-03-22 nutartis byloje Nr. 3K-3-202/2006.

¹⁸⁷ Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Asamblėjos ir WIPO Generalinės asamblėjos 1999 m. rugsėjo 20-29 d. WIPO valstybių narių asamblėjų trisdešimt ketvirtojoje posėdžių sesijoje priimta Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų 2.12 p. // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm; prisijungimo laikas 2007-11-05.

¹⁸⁸ Bainbridge D. *Intellectual Property*, 6th edition. Harlow: Longman. 2006. P. 637.

nustatytas ne bet kokių *relevantiškos* visuomenės atstovų, o būtent *relevantiškos* visuomenės *vidutinių vartotojų* atžvilgiu. ETT vidutinį vartotoją apibrėžia kaip *protingą gerai informuotą, atidų ir apdairų asmenį*¹⁸⁹. Tokiu pat standartu remiasi ir LAT¹⁹⁰, Apeliacinis teismas¹⁹¹, VPB¹⁹².

Taigi apibendrinant galima pažymėti, kad prekių ženklų klaidinamas panašumas konstatuojamas, kuomet ženklas dėl savo tapatumo ankstesniam ženklui ar panašumo į jį ir dėl prekių, kuriais žymini tie ženklai tapatumo ar panašumo sukelia tikimybę, kad *reikšminga dalis tų prekių ar paslaugų vidutinių vartotojų gali klaidingai pamanyti, jog prekės yra kilusios iš tos pačios įmonės ar ekonomiškai susijusių įmonių*.

2.3.2. Aplinkybės, lemiančios visuomenės suklaidinimo galimybę

Tai, ar egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybė dėl prekių ženklų panašumo, turi būti vertinama, remiantis¹⁹³: 1) *prekių ženklų ir prekių panašumo laipsniu*; 2) *ankstesnio prekių ženklo išskirtinumu*; 3) *prekių vartotojų atidumo laipsniu*; 4) *visuomenės apklausomis*; 5) *įrodymais dėl jau realiai įvykusio visuomenės suklaidinimo (angl. actual confusion)* ir kt.

Pabrėžtina, jog, remiantis M. Bierman ir J. Wexler pasiūlytu prekių ženklų klaidinamą panašumą lemiančių kriterijų klasifikacijos metodu¹⁹⁴, 1, 2 ir 3 kriterijus galima priskirti prie analitinio pobūdžio kriterijų, tuo tarpu 4 ir 5 kriterijus prie empirinio pobūdžio kriterijų.

Pažymėtina, jog teismas gali ir turi atsižvelgti ir į *kitus veiksnius*, galinčius įtakoti suklaidinimo tikimybės atsiradimą (pavyzdžiui, kitų šalių teismų sprendimus klaidinamo panašumo bylose dėl tų pačių prekių ženklų)¹⁹⁵. Pavyzdžiui, LAT *Julius Meinel International AG v. Gustav Paulig Ltd* byloje atsižvelgė į Latvijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimą dėl tų pačių prekių ženklų, kuriame nuspręsta, jog lyginamieji ženklai nėra klaidinančiai panašūs. Tai turėjo įtakos pripažinti, jog ir Lietuvoje nėra kliūčių rinkoje egzistuoti abiemis prekių ženklams¹⁹⁶.

¹⁸⁹ ETT 1998-11-16 sprendimas byloje Nr. C-210/96 *Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung*. P. 31, ETT 2000-01-13 sprendimas byloje Nr. 220/98 *Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH*. P. 27 ir kt.

¹⁹⁰ LAT 2003-01-07 nutartis byloje Nr. 3K-3-167/2003.

¹⁹¹ Lietuvos apeliacinio teismo 2004-10-11 nutartis byloje Nr. 2A-323/2004.

¹⁹² VPB 2006-01-16 sprendimas Nr. 2Ap-829.

¹⁹³ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. Para: 22; ETT 1999-06-22 sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v .Klijsen Handel BV*. Para: 26; OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2A skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Bendrosios nuostatos. 2004-03. P. 168.

¹⁹⁴ Bierman M.H., Wexler J.D. Toward a reformulation of the test for determining trademark infringement // *The Trademark Reporter*. 2006. T. 80. P. 1.

¹⁹⁵ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 D skyrius. P. 18.

¹⁹⁶ LAT 2005-03-21 nutartis byloje Nr. 3K-3-135/2005.

2.3.3. Prekių ženklų ir prekių panašumo laipsnis

Prekių ženklų klaidinamui panašumui nustatyti nepakanka konstatuoti, jog ženklai ir prekės yra panašios. Ženklų ir prekių panašumas automatiškai nesąlygoja ir klaidinimo galimybės visuomenės tarpe atsiradimo. Šiuo aspektu kritikuotini daugelis VPB sprendimų, kuriuose nustačius prekių ženklų ir prekių panašumą išsyk daroma išvada ir apie visuomenės klaidinimo galimybę (plačiau apie tai šio magistro baigiamojo darbo trečiame skyriuje). Be to, kad nustatomas ženklų ir prekių panašumas, būtina įvertinti, ar šio panašumo laipsnis yra pakankamas visuomenės suklaudinimo tikimybei atsirasti.

Ženklų panašumo ir prekių ar paslaugų panašumo vertinimas yra dvi viena nuo kitos priklausančios prekių ženklų klaidinamo panašumo nustatinėjimo stadijos. Jų tarpusavio ryšys apibrėžtas ETT sprendime *Canon* byloje. Šioje byloje teismas pažymėjo, *jog mažas prekių ženklais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu, ir atvirkščiai*¹⁹⁷. Šiuo išaiškinimu vėliau remtasi daugelyje kitų ETT ir FCI sprendimų: *Marca Mode* byloje¹⁹⁸, *Matratzen Concord* byloje¹⁹⁹, *Lloyd* byloje²⁰⁰ ir t.t. Minėtas ETT išaiškinimas reiškia, jog:

1. Visuomenės klaidinimo galimybė gali kilti ir ten, kur pačių ženklų panašumo laipsnis yra neaukštas, tačiau dideliu panašumu pasižymi šiais ženklais žymimos prekės; arba, kur prekių panašumas nedidelis, tačiau jas identifikuojančių ženklų panašumo laipsnis yra aukštas;
2. Kita vertus, visuomenės klaidinimo galimybė gali ir neatsirasti, nepaisant to, kad ženklai (atitinkamai - prekės) yra panašūs, jei prekių (atitinkamai - ženklų) panašumo laipsnis yra labai mažas.

Šį ETT išaiškinimą puikiai iliustruoja dvi OHIM nagrinėtos bylos.

OHIM byloje *Vintalia Weinhandels GmbH v. Grupo Omniflife, S.A. de C.V.* nustatė, jog vaizdinis prekių ženklas „B.L.U.“ yra klaidinančiai panašus į ankstesnį vaizdinį prekių ženklą „Blu“. Šioje byloje nustatyta, jog nepaisant ne itin aukšto ženklų panašumo laipsnio, didelis prekių panašumas sąlygoja, jog visuomenės klaidinimas yra tikėtinas²⁰¹.



¹⁹⁷ ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Para: 17.

¹⁹⁸ ETT 2000-06-22 sprendimas byloje Nr. C-425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG.* Para: 40.

¹⁹⁹ FCI 2002-10-23 sprendimas byloje Nr. T-6/01 *Matratzen Concord v. OHIM*. Para: 25.


²⁰⁰ Pavyzdžiui, ETT 1999-06-22 sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co v. Klijsen Handel BV.* Para: 19.

²⁰¹ OHIM 2001-08-09 sprendimas byloje Nr. 1999/2001. P. 6.

	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas
Ženklas		
Prekės	Alkoholiniai gėrimai	Alus; mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai.

Lentelė Nr. 3

Kita vertus, OHIM byloje *Chio Pitta v. Chipita* pripažino, jog žodinis ženklas “CHIO PITTA” nėra klaidinančiai panašus į vaizdinį prekių ženklą „CHIPITA“, nes ženklų panašumo laipsnis labai didelis, nepaisant to, kad prekės, kurioms registruoti ženklai yra panašios²⁰²:

	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas
Ženklas	CHIO PITTA	
Prekės	Kepiniai iš grūdų ir bulvių	Bulvių traškučiai, grūdų produktai

Lentelė Nr. 4

Ženklų ir prekių (paslaugų) tarpusavio ryšys ir jo įtaka visuomenės klaidinimo tikimybei atsirasti atsispindi Priede Nr. 1 pateikiamame grafike.

Nemažai daliai Europos valstybių šis ETT išaiškinimas dėl ženklų ir prekių panašumo koreliacijos buvo pakankamai netikėtas. Tokių sąsajų tarp prekių ženklų ir prekių iki tol nebuvo išvelgę net Anglijos teismai²⁰³, kurie didžiuojasi ypatingai sena prekių ženklų teisės istorija, ką jau kalbėti apie Lietuvos Respublikos teismus. Visgi JAV teisei šis ryšys jau buvo pažįstamas²⁰⁴.

2.3.4. Ženklo išskirtinumas

Tradiciškai prekių ženklų teisės doktrinoje prekių ženklai skirstomi į „stipriuosius“ prekių ženklus ir „silpnus“ prekių ženklus²⁰⁵, arba į prekių ženklus, turinčius stiprų skiriamąjį požymį ir prekių ženklus, pasižyminčius silpnu skiriamuoju požymiu²⁰⁶. Pavyzdžiui, JAV teismai prekių ženklo „stiprumą“ vertina visus prekių ženklus klasifikuodami į a) „diskrecinius“ (*angl. arbitrary*), b) „naujadarus“ (*angl. fanciful*), c) sugestyvius (*angl. suggestive*) ir d) aprašomuosius (*angl. descriptive*). Kuo ženklas artimesnis pirmųjų dviejų kategorijų prekių ženklu, tuo jis laikomas

²⁰² OHIM 2001-10-22 sprendimas byloje Nr. R 1022/2000-2. Para: 14.

²⁰³ Bently L., Sherman B. Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press. 2004. P. 861.

²⁰⁴ Miller A., Davis M. Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell. St. Paul: West Publishing Co. 1990. P. 259.

²⁰⁵ Ši klasifikacija būdingesnė anglosaksiškai teisės sistemai.

²⁰⁶ Ši klasifikacija pagrįsta ETT išaiškinimais. Pavyzdžiui, ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Para: 18.

„stipresniu“²⁰⁷. Metodiniai nurodymai taipogi skirsto prekių ženklus pagal jų skiriamąją gebą bei pabrėžia, kad stipriems prekių ženkams yra būdingas originalumas bei skambesio savitumas²⁰⁸.

Ampafrance v. OHIM byloje teismas pažymėjo, jog siekiant nustatyti prekių ženklo skiriamąjį požymį ir jo stiprumą, būtina įvertinti ženklo gebėjimą identifikuoti jais žymimas prekes, kaip pagamintas konkrečios įmonės, taip pat jo gebėjimą atskirti šias prekes nuo kitų įmonių prekių²⁰⁹. ETT pabrėžė, kad vertinant prekių ženklo skiriamąjo požymio stiprumą būtina atsižvelgti į *inter alia* prekių ženklo vidines savybes ir į jo žinomumą visuomenėje, kuri lemia rinkos dalis, kurioje naudojamas prekių ženklas, jo naudojimo dažnumas, geografinės ribos, šio prekių ženklo naudojimo trukmė, įmonės investicijų, skirtų prekių ženklo reklamai, dydis, kiekis asmenų, kurie dėl ženklo atskiria prekes ar paslaugas²¹⁰. Pažymėtina, jog prekių ženklas gali pasižymėti stipriu skiriamuoju požymiu dėl savo vidinių savybių (originalių žodžių, grafinės išraiškos ir pan.) arba dėl plataus žinomumo vartotojų tarpe (pavyzdžiui, *Coca-cola*, *BMW* ir pan.)²¹¹.

Canon byloje ETT pabrėžė, kad ryškiu skiriamuoju požymiu pasižymintys prekių ženklai turi teisę į didesnę teisinę apsaugą nei tie ženklai, kurių skiriamieji požymiai nėra ryškūs²¹². Tokios pačios pozicijos laikosi ir JAV teismai, kur „stiprių“ prekių ženklų didesnė teisinė apsauga pripažįstama kaip nekvestionuotinas faktas²¹³.

Pažymėtina, jog prekių ženklo skiriamasis požymis yra ypatingai svarbus, sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą. Amerikiečių mokslininkas R. Stim akcentuoja, jog „silpnų“ prekių ženklų savininkams prekių ženklų klaidinamo panašumo įrodinėjimas yra daug sudėtingesnis nei „stipriųjų“ prekių ženklų²¹⁴. Dar *Sabel* byloje ETT pažymėjo, kad *kuo ryškesnį skiriamąjį požymį turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra visuomenės suklaidinimo tikimybė*²¹⁵. Tokią pačią prekių ženklo skiriamųjų savybių reikšmę ETT vėliau pabrėžė daugelyje kitų bylų: *Canon*²¹⁶, *Lloyd*²¹⁷, *Picasso*²¹⁸ ir t.t. Tai, jog visuomenės klaidinimo tikimybė yra realesnė, kuomet ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį pabrėžia ir OHIM. Pavyzdžiui, *Hugo Boss AG v. Bossi S.p.O.*

²⁰⁷ Halpern S.W., Nard C.A., Port K.L. Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, and trademark. Hague London Boston: Kluwer Law International. 1999. P. 344.

²⁰⁸ Metodinių nurodymų 3.1.2.p.

²⁰⁹ FCI 2005-04-21 sprendimas byloje Nr. T-164/03 *Ampafrance v. OHIM*. Para: 71.

²¹⁰ ETT 1999-05-04 sprendimas byloje Nr. C-108/97 ir C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber*. Para: 51.

²¹¹ Bently L., Sherman B. Intellectual property law. Oxford: Oxford University Press. 2004. P. 857.

²¹² ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Para: 18.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ Stim R. Intellectual property: patents, trademarks, and copyrights. Albany (New York): West/Thomson Learning. 2001. P. 391.

²¹⁵ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. Para: 24.

²¹⁶ ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Para: 18.

²¹⁷ ETT 1999-06-22 sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen Handel BV*. Para: 20.



²¹⁸ ETT 2006-01-12 sprendimas byloje Nr. C-361/04P *Ruiz-Picasso v. OHIM*. Para: 30.

byloje buvo pripažinta, jog prekių ženklas „Hugo Boss“ dėl žinomumo visuomenėje turi stiprų skiriamąjį požymį, todėl kitam asmeniui priklausančio vėlesnio panašaus prekių ženklo „Bossi“ naudojimas galėtų suklaidinti visuomenę. OHIM šioje byloje konstatavo prekių ženklų klaidinamą panašumą²¹⁹.

Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas
	


Lentelė Nr. 5

Tuo tarpu kitoje byloje, nors iš pirmo žvilgsnio ir panašūs prekių ženklai „bank 24 dk“ ir „bank 24“, nebuvo pripažinti klaidinančiais panašiais. Abu ženklai pasižymėjo labai silpnu skiriamuoju požymiu, kadangi buvo sudaryti iš bendrinių, aprašomojo pobūdžio žodžių bei žinių apie paslaugas, kurias jie identifikuoja (finansinės paslaugos), o tai lėmė, jog visuomenės suklaidinimo tikimybė nėra reali²²⁰. Paprastai dideliu išskirtinumu pasižymi prekių ženklai sudaryti iš dirbtinių, „išgalvotų“ žodžių²²¹.

Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas
	

Lentelė Nr. 6

Pastebėtina, kad taipogi ir LAT yra akcentavęs prekių ženklo išskirtinumo reikšmę, sprendžiant visuomenės klaidinimo klausimą²²². Viena iš nedaugelio bylų, kurioje prekių ženklo skiriamoji geba buvo vertinamasis faktorius, sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą - *Julius Meinel International AG v. Gustav Paulig Ltd*²²³. Šioje byloje LAT pabrėžė, jog ankstesnis prekių ženklas „President“ neturi stipriai išreikšto skiriamąjo požymio, todėl tai yra viena iš aplinkybių, jog visuomenės klaidinimas yra mažai tikėtinas.

Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas
PRESIDENT	

Lentelė Nr. 7

²¹⁹ OHIM 1999-12-02 sprendimas byloje Nr. 1340/1999. P. 9.

²²⁰ OHIM 2002-06-11 sprendimas byloje Nr. R 1011/2001-1. P. 20.

²²¹ Bently L., Sherman B. Intellectual property law. Oxford: Oxford University Press. 2004. P. 858.

²²² LAT 2000-05-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-554.

²²³ LAT 2005-03-21 nutartis byloje Nr. 3K-3-135/2005.

Ne visi prekių ženklų teisės praktikai bei teoretikai yra linkę sutikti su minėtu ETT išaiškinimu. Jungtinės Karalystės teisėjas J. Pumfrey pabrėžė, jog „tai nuostabą keliantis teiginys, turint omeny tai, kad paprastai vartotojui kaip tik yra paprasčiau atskirti gerai žinomą prekių ženklą nuo kito galimai į jį panašaus prekių ženklo“²²⁴. Tokią pačią abejonę išreiškė ir J. Phillips. Jo nuomone, kuo labiau prekių ženklas vartotojui yra pažįstamas, kuo išskirtinesnis jis yra, tuo labiau vartotojas įsidėmi jo sudėtinius elementus ir tuo lengviau jį atskirti nuo kitų prekių ženklų, taigi tuo mažesnė klaidinamo panašumo tikimybė egzistuoja²²⁵.

Autorė taipogi pritaria šiai aukščiau nurodytų asmenų reiškiamai kritikai. Negalima ginčyti fakto, jog „stipresni“ prekių ženklai turi teisę į platesnę teisinę apsaugą, tačiau tokių ženklų savininkų interesai yra ir turi būti ginami remiantis kitais prekių ženklų teisės institutais, vadinamąja prekių ženklo „blankinimo“ teorija (*ang. dilution*), kuri įtvirtinta Prekių ženklų įstatymo 7 str. 2 d. 7 p. bei 38 str. 1 d. 3 p., taip pat plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos institutu (Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 3 p. ir 9 str.). Be to, galima pasinaudoti ir gynyba nesąžiningų ketinimų pagrindu (Prekių ženklų įstatymo 7 str. 3p.). Vien faktas, jog prekių ženklas pasižymi stipria skiriamąja geba negali sąlygoti dirbtinių sąsajų su visuomenės klaidinimo galimybe. Autorė dar kartą pabrėžia, jog prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto pirminis tikslas ne privataus, o viešojo intereso gynyba. Tuo tarpu turtinių prekių ženklo savininko teisių apsauga yra pirminis prekių ženklo „blankinimo“ teorijos bei plačiai žinomų prekių ženklų doktrinos tikslas.

Visgi nepaisant visų šių abejonių, prekių ženklo išskirtinumas vaidina labai svarbų vaidmenį, sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą tiek EB, tiek JAV.

2.3.5. Vartotojų išprusimo ir pastabumo lygis

Šio darbo 2.1.2. skirsnyje jau buvo pažymėta, kad prekių ženklų klaidinamas panašumas vertinamas tų prekių *vidutinio vartotojo* (angl. „*average consumer*“) akimis. ETT vidutinį vartotoją apibrėžia kaip *protingą gerai informuotą, atidų ir apdairų asmenį*²²⁶. Tokiu pat standartu, kaip minėta, remiasi ir Lietuvos teismai. Charakteristika „protingas gerai informuotas“ apibūdina vartotojo išprusimo (išmanymo) lygį, tuo tarpu „atidus ir apdairus“ jo pastabumo laipsnį²²⁷.

²²⁴ Bently L., Sherman B. Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press. 2004. P. 857.

²²⁵ Phillips J. Strong trade marks and likelihood of confusion in European law // Journal of Intellectual Property Law and Practise. 2006. T.1. Nr.6. P. 395.

²²⁶ ETT 1998-07-16 sprendimas byloje Nr. C-210/96 *Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung*. Para: 31, ETT 2000-01-13 sprendimas byloje Nr. 220/98 *Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH*. Para: 27 ir kt.

²²⁷ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Bendras vertinimas. 2007-06-21. P. 9.

Pažymėtina, jog priklausomai nuo prekių ar paslaugų kategorijos, skirsis ir tų prekių ar paslaugų vidutiniai vartotojai, o taip pat ir jų išprusimo bei pastabumo laipsnis. *Lloyd* byloje ETT pabrėžė, jog vartotojo pastabumo lygis, priklausomai nuo prekių ar paslaugų kategorijos, gali būti skirtingas²²⁸.

Sprendžiant suklaudinimo galimybės klausimą, yra ypatingai svarbu įvertinti panašiais prekių ženklais žymimų prekių ar paslaugų vartotojų turimas žinias apie tas prekes bei jų dėmesingumą tų prekių atžvilgiu, nes nuo to priklauso tiesioginė jų suklydimo tikimybė.

Vartotojų išprusimo lygis. Bendroji aksioma teigia, jog kuo didesnis vartotojo išprusimo²²⁹ laipsnis, tuo mažesnė suklaudinimo tikimybė egzistuoja. Pažymėtina, jog masinio naudojimo prekių atveju vidutiniam vartotojui, kuris yra bet kuris plačiosios visuomenės atstovas, nebūdingas didelis išprusimo laipsnis, tačiau jei prekių tikslinė auditorija pasižymi didesne specifika, tikėtina, jog šių asmenų išmanymo lygis bus gerokai aukštesnis. Pavyzdžiui, *Maxdata Computer GmbH-Austria v. Hildaville BV* byloje OHIM pažymėjo, jog duomenų apdorojimo įrangos ir kompiuterių, garso bei vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūros, kompiuterių programų ir programinė įrangos atveju vidutinis vartotojas dėl minėtų prekių specifikos pasižymės didesniu žinių lygiu, todėl ir prekes rinksis rūpestingiau, geriau analizuodamas jų funkcijas bei, aišku, atkreipdamas didesnę dėmesį į prekes identifikuojančius prekių ženklus²³⁰. Tokį vartotoją suklaidinti bus žymiai sudėtingiau. Taigi tuo atveju, kai vidutinis vartotojas turi gilesnes žinias tam tikrų prekių atžvilgiu, jo suklydimo tikimybė yra mažesnė.

Vidutinio vartotojo išprusimo lygis yra aukštesnis ir tuo atveju, kai tikslinę prekių ar paslaugų pirkėjų grupę sudaro verslo sluoksnio atstovai – įmonės, įstaigos, organizacijos ar tam tikros srities profesionalai, o ne fiziniai asmenys, kurie tik faktiškai ir fiziškai naudoja prekes²³¹.

Vartotojų pastabumo lygis. Kuo didesnis vartotojo pastabumo (atidumo) laipsnis, tuo mažesnė suklaudinimo tikimybė. Paprastai didesnis vartotojų atidumas yra siejamas su trijų rūšių pirkiniais: a) brangiomis prekėmis (pavyzdžiui, kompiuteriais); b) nedažnai įsigijamomis prekėmis ar paslaugomis (pavyzdžiui, teisinės pagalbos paslaugos) arba c) pavojingais pirkiniais (pavyzdžiui,

²²⁸ ETT 1999-06-22 sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen Handel BV*. Para: 26.

²²⁹ Anot Artūro Blinstrubo, bendrasis išprusimas – tai labiausiai kultūriškai prisodrintas asmenybės bendrasis gebėjimas (intelektu kultūrinė komponentė), kurio pagrindas – sistemškai sutvarkyta, apibendrinta ir semantiškai įprasminta informacija (dėsniai, susijusios sąvokos, įvairūs simboliai, taisyklės ir t.t.), laikoma ilgalaikėje žmogaus atmintyje ir prireikus veiksmingai atkurama. – Blinstrubas A. Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas // *Actio Paedagogica Vilnensia*. 2002. Nr.9. P. 54.

²³⁰ OHIM 2002-02-06 sprendimas byloje Nr. R 729/2001-3. Para: 44.

²³¹ OHIM Rekomendacijos. 2 dalis. 2 skyrius. Prekių ženklų klaidinamas panašumas. Bendras vertinimas. 2007-06-21. P. 10.

receptiniais vaistais). Didesnis vartotojų pastabumas paprastai būdingas ir renkantis prekes su kuriomis vartotojus sieja tam tikri emociniai santykiai²³².

Nedidelis vartotojų pastabumas egzistuoja masinio naudojimo produktų kategorijoje. FCI pabrėžė, jog atsižvelgiant į tai, kad alyvuogių aliejus yra kasdieninio vartojimo prekė Ispanijoje, paprasto vartotojo pastabumo lygis jų atžvilgiu yra mažesnis²³³. Todėl ir suklaidinimas yra realesnis. Teismas pabrėžė, kad kalbant apie kasdieninio vartojimo prekes, vidutinio vartotojo pastabumo laipsnis yra mažesnis nei ilgalaikio vartojimo arba tiesiog didelės vertės ar išskirtinio naudojimo prekių atžvilgiu²³⁴. Metodinių nurodymų 2.5 b) p. taipogi pabrėžia, kad pigių ir trumpalaikio vartojimo prekių atveju yra didesnė visuomenės supainiojimo galimybė.

Pažymėtina, kad tuo atveju, kai atitinkamu ženklu žymimų prekių tikslinę auditoriją sudaro verslo subjektai ar tam tikros srities profesionalai laikoma, kad egzistuoja didesnis pastabumo laipsnis, renkantis panašiais ženklais pažymėtas prekes, nes šie asmenys sistematiškiau ir apdairiau renkasi prekes nei fiziniai asmenys, be to jiems taikomi aukštesni *bonus pater familias* standartai²³⁵.

Taigi, vartotojų išprusimo bei pastabumo lygis yra ypatingai svarbūs veiksniai, sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą - priklausomai nuo prekių ženklais žymimų prekių vidutinių vartotojų turimų žinių apie tas prekes, taip pat vartotojų dėmesingumo laipsnio, renkantis minėtas prekes, priklauso ir galimybės juos suklaidinti realumas.

2.3.6. Visuomenės apklausos

Teismas ar kita kompetentinga institucija, nagrinėjanti prekių ženklų klaidinamo panašumo bylą, vertindama visuomenės klaidinimo tikimybės klausimą paprastai remiasi bylos nagrinėjimo metu nuodugniai atliktos prekių ženklų analizės išvadomis, o taip pat papildomais faktiniais įrodymais (visuomenės apklausomis, vartotojų skundais, liudijimais ir pan.)²³⁶, pagrindžiančiais ar paneigiančiais suklaidinimo galimybę.

Veiksniai, lemiantys visuomenės klaidinimą buvo aptarti ankstesniuose šio darbo skirsniuose. Teismas, atsižvelgdamas į juos ir remdamasis savo vidiniu įsitikinimu, „vidutinio vartotojo“ akimis, vertina, ar egzistuoja pagrįsta tikimybė, kad panašiais prekių ženklais žymimų panašių prekių vartotojai gali suklysti dėl šių prekių gamintojų bei, ar reikalinga konstatuoti prekių ženklų klaidinamo panašumo faktą.

²³² *Ibid.* P. 11.

²³³ FCI 2007-09-12 sprendimas byloje Nr. T-363/04 *Koipe Corporación, SL v.OHIM*. Para: 108.

²³⁴ FCI 2007-10-10 sprendimas byloje Nr. T-460/05 byloje *Bang & Olufsen A/S v.OHIM*. Para: 33.

²³⁵ Vilniaus apygardos teismo 2005-02-09 sprendimas byloje „*Ūkio banko investicinė grupė*“ v. *UAB „MAS Consult“*.

²³⁶ Mitchell V. A critique of legal measures of brand confusion // *Journal of products and brands management*. 2002. T. 11. Nr. 6. P. 357.

Pažymėtina, jog, siekiant nustatyti klaidinimo tikimybės klausimą, dažnai yra pasitelkiamos ir papildomas priemonės – faktiniai įrodymai, atskleidžiantys vartotojų nuomonę konkrečiu prekių ženklų panašumo klausimu. Lietuvoje tokio pobūdžio įrodymai prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose yra ypatingai reikšmingi.

Prekių ženklų teisėje egzistuoja labai daug mechanizmų, skirtų vartotojų santykiui su prekių ženklais įvertinti bei galimam klaidinimui nustatyti. Pradedant vienais paprasčiausių – liudytojų parodymais bei visuomenės apklausomis ir baigiant sudėtingomis technikomis, skirtomis galimam vartotojų klaidinimui nustatyti²³⁷. Pastarosios priemonės plačiai išvystytos ir įgyvendinamos JAV.

Visgi pats populiariausias faktinis įrodymas, pasitelkiamas prekių ženklų klaidinamam panašumui įrodyti, kuris plačiai naudojamas ir Lietuvoje – visuomenės apklausa. Visuomenės apklausa – tai reprezentatyvi akivaizdinė gyventojų apklausa, atliekama suinteresuoto asmens prašymu, siekiant nustatyti vartotojų požiūrį į atitinkamus prekių ženklus²³⁸. Paprastai vartotojui yra pateikiami du lyginamųjų prekių ženklų pavyzdžiai ir atitinkamai užduodami su jais susiję klausimai (*Ar nurodyti ženklai jums panašūs? Ar manote, kad jūs suklystumėte pirkdamas prekę, pažymėta tokiais prekių ženklais? Kaip manote, ar prekes, žymimas šiais ženklais gamina skirtingi gamintojai? ir pan.*). Pirmą kartą visuomenės apklausa prekių ženklų klaidinamo panašumo byloje buvo panaudota 1969 m., nagrinėjant prekių ženklo *GE* bylą Amerikoje²³⁹.

Visuomenės apklausos, kaip įrodymas, pagrindžiantis klaidinimo galimybės faktą, pasižymi tam tikrais *privalumais*²⁴⁰.

Pirma, tinkamai parengtų ir gerai atliktų visuomenės apklausų rezultatai gali pateikti objektyvius įrodymus apie vartotojų klaidinimą konkrečių prekių ženklų atžvilgiu.

Antra, skirtingai nei teismai, teoriškai vertinantys, ar „vidutinio vartotojo“ akimis egzistuoja tikimybė būti suklaidintam, visuomenės apklausos gali betarpiškai atskleisti šį faktą.

Kita vertus, visuomenės apklausos pasižymi ir dideliais *trūkumais*²⁴¹.

²³⁷ Pavyzdžiui, a) Miaolis&D'Amato diagnostinis metodas, sukurtas 1978 m., kuris grindžiamas vartotojų apklausomis, rengiamomis jiems iškart išgijus panašiu prekių ženklu žymimą prekę ir dar nespėjus jos suvartoti; b) Boal „Kuponų gražinimo“ metodika, sukurta 1983 m.; c) Loken „Skaidrių“ metodika, sukurta 1986 m.; d) Kapferer „Tachitoskopo“ metodas, sukurtas 1995 m ir t.t. – Plačiau žr. Mitchell V. A critique of legal measures of brand confusion // Journal of products and brands management. 2002. T. 11. Nr. 6. P. 361 – 366.

²³⁸ Lietuvoje dažniausiai yra naudojami *Omnibus tyrimai*.

²³⁹ Mitchell V. A critique of legal measures of brand confusion // Journal of products and brands management. 2002. T. 11. Nr. 6. P. 370.

²⁴⁰ Robins M. D. Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 2004. T. 2.

²⁴¹ Berger J.T. 10 Easy Ways to Blow Away A Survey // <http://www.iplsn.com/documents/10-ways-to-blow-away-a-survey.shtml>; prisijungimo data: 2007-11-08.

Pirma, labai dažnai minėtos apklausos atliekamos pažeidžiant esminius apklausų rengimo reikalavimus: neteisingai, neobjektyviai ir dviprasmiškai formuluojami klausimai bei atsakymų variantai, klausimai dažnai būna menamo pobūdžio, apklausa pasižymi reprezentatyvumo stoka ir pan. Tokios apklausos negali turėti įrodomosios galios, sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą, nes yra iš esmės ydingos.

Antra, dažnai apklausos vykdomos tinkamai neapmokytų žmonių, kurie neturi ne tik teisinių žinių, bet ir savo netinkama elgsena gali įtakoti respondentų atsakymus (balsas, išvaizda, bendravimo kultūra ir kt.). Taigi, siekiant minėtų apklausų objektyvumo, autorės nuomone, reikalinga aukšta apklausos vykdytojų profesinės ir tyrimų metodikos įvaldymo kvalifikacija. Svarbus ir teisininko dalyvavimas šios apklausos rengime²⁴².

Trečia, labai sunku nustatyti gautų duomenų patikimumo lygį ir atskleisti apklausos vykdytojo padarytas klaidas.

Ketvirta, apklausų metu gauti rezultatai negali pilnai atspindėti tikrosios vartotojų elgsenos realiomis rinkos sąlygomis: vartotojams pateikiami ir prašomi palyginti prekių ženklai dažnai yra atsiejami nuo daugelio su jais esminiais ryšiais susijusių elementų: prekių ar paslaugų, kuriuos jie ženklina, nuo aplinkos, kurioje jie veikia (pardavimo vietos, jais žymimų prekių išdėstymo sąlygų ir pan.). O tai, kaip minėta, yra ypatingai svarbūs faktoriai, lemiantys klaidinimo tikimybę. Be to, pavyzdiniai prekių ženklų modeliai, pateikiami vartotojams palyginti, dažnai yra sumažinami ir tai slopina vartotojų dėmesingumą bei dirbtinai didina klaidinimo tikimybę²⁴³. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, vartotojų apklausos metu gauti duomenys dažnai gali neatspindėti tikrosios vartotojų elgsenos, įskaitant ir klaidinimo, realiomis rinkos sąlygomis.

Penkta, paprastai visuomenės apklausos reikalauja ne tik daug laiko, bet ir piniginių resursų²⁴⁴, todėl ne visiems prekių ženklų savininkams pavyksta pasinaudoti šia įrodinėjimo priemone. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklų byloje visuomenės apklausos yra svarus įrodymas (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, jog tokio pobūdžio ginčiuose esminę įrodomąją vertę turi vartotojų apklausos rezultatai²⁴⁵) bei į faktą, jog dažnai šių įrodymų nepateikimas vienareikšmiškai sąlygoja teismo išvadą, kad klaidinimo galimybė yra nenustatyta, autorės

²⁴²Deeth D. Survey Evidence in Canada: knowing who to ask. // www.ficpi.org/library/APAA_FICPI_Newport/T5_Deeth.ppt; prisijungimo data: 2007-11-10.

²⁴³Iwase Y. Use of Survey Evidence in Japanese Trademark Litigation // AIPLA išankstinis suvažiavimas. 2004 m. spalio // [www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/200412/2004_AIPLA_Annual_Meeting_JPC_Pre-Meeting1/Presentations/TMSurveyEvidence\(YoshiIwase1006\).ppt](http://www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/200412/2004_AIPLA_Annual_Meeting_JPC_Pre-Meeting1/Presentations/TMSurveyEvidence(YoshiIwase1006).ppt); prisijungimo data: 2007-11-10.

²⁴⁴Robins M. D. Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 2004. T. 2.

²⁴⁵Lietuvos apeliacinio teismo 2006-03-14 nutartis byloje Nr. 2A-141/2006.

nuomone, minėtų apklausų naudojimu iškreipiamas asmenų teisminės gynybos prieinamumo ir procesinio šalių lygiateisiškumo principas.

Visgi nepaisant visų šių trūkumų, visuomenės apklausa yra ypatingai svarus įrodymas prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose daugelyje jurisdikcijų. Tai, jog visuomenės apklausa tapo labai svaria klaidinimo įrodinėjimo priemone pabrėžia ir WIPO²⁴⁶. Visgi nepaisant visuomenės apklausų reikšmės, paprastai privalomo reikalavimo pateikti jas teismo nagrinėjimo metu nėra²⁴⁷. Tačiau autorė pažymi, jog Lietuvos teismų praktikos analizė tam tikrais atvejais verčia tuo abejoti (plačiau apie tai šio darbo trečiame skyriuje).

Labai daug problemų kyla sprendžiant klausimą, kokio procento visų apklausoje dalyvavusių vartotojų suklydimo pakanka visuomenės klaidinimo tikimybei pagrįsti. Tiek ETT praktika, tiek JAV teismai pabrėžia, jog „reikšminga vartotojų dalis turi būti suklydinta“. Tačiau, ką ši formuluo­ tė reiškia dažnai yra neaišku. Kartais teismų praktikoje pasitaiko itin kontraversiš­ kų sprendimų. Pavyzdžiui, *Wendy's International, Inc. v. Big Bite, Inc.* byloje 7.3% apklausoje dalyvavusių respondentų suklydo identifikuodami atitinkamais prekių ženklais žymimų prekių šaltinį – tokio kiekio pakako bendram prekių ženklų klaidinamam panašumui konstatuoti²⁴⁸. Tuo tarpu, LAT *Sanofi-Synthelabo v. Egis Gyogyszergyar* byloje, nagrinėjusiam prekių ženklų, registruotų farmaciniam preparatams žymėti, klaidinamo panašumo klausimą, 7.5% apklausoje dalyvavusių respondentų suklydimo jau nepakako visuomenės klaidinimui konstatuoti²⁴⁹. JAV paprastai 25 – 50% riba yra pakanka prekių ženklų klaidinamam panašumui pagrįsti²⁵⁰. ETT nėra tiesiogiai sprendęs šio klausimo. Tačiau, nagrinėdamas bylas, susijusias su prekių ženklo reputacija, kuriose viešosios nuomonės tyrimai naudojami ypatingai plačiai, pažymėjo, jog negalima nustatyti jokių konkrečių standartų, kokie kiekybiniai rezultatai turėtų būti gauti ženklo reputacijai pagrįsti, tai sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes²⁵¹. Autorės nuomone, šis išaiškinimas pagal analogiją galėtų būti taikomas ir klaidinamo panašumo bylose.

²⁴⁶ WIPO svetainė // <http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/judiciary/faq10.html>; prisijungimo data: 2007-11-08.

²⁴⁷ Ann E. Strategies for Winning (Or Not Losing) Your Trademark Case with a Motion for Preliminary Injunction // AIPLA suvažiavimas. 2005 m. gegužės 12 d. // http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Spring_Meeting/20057/Morgan_ElizabethPPT.pdf.

²⁴⁸ Hoffman J. L. Republic of Lithuania memorandum on trademarks. Coalition for Intellectual Property Rights, Niujorkas. 1999. P. 23.

²⁴⁹ LAT 2006-03-22 nutartis byloje Nr. 3K-3-202/2006.

²⁵⁰ Iwase Y. Use of Survey Evidence in Japanese Trademark Litigation // AIPLA išankstinis suvažiavimas. 2004 m. spalio // [www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/200412/2004_AIPLA_Annual_Meeting_JPC_Pre-Meeting1/Presentations/TMSurveyEvidence\(YoshiIwase1006\).ppt](http://www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/200412/2004_AIPLA_Annual_Meeting_JPC_Pre-Meeting1/Presentations/TMSurveyEvidence(YoshiIwase1006).ppt); prisijungimo data: 2007-11-10.

²⁵¹ ETT 1999-09-14 sprendimas byloje Nr. C-375/97. Para: 25 ir 26.

Apibendrinama autorė pabrėžia, kad visuomenės apklausos ir jų metu gauti duomenys prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose turi būti vertinami atsargiai ir kritiškai, privalu atsižvelgti į jų metu naudotas klausimų formuluotes²⁵², taip pat aplinkybes dėl apklausų vykdymo tvarkos, tyrimų validumo, patikimumo rodiklius. Pavyzdžiui, Japonijoje vidutiniškai 65 procentų tokių apklausų dėl tam tikrų trūkumų yra pripažįstami neatitinkančiais nustatytų reikalavimų ir neturinčių įrodomosios galios²⁵³.

Labai svarbus reprezentatyvumo užtikrinimas minėtose apklausoje²⁵⁴, t.y., atrinktų dalyvauti tyrime individų grupė savo savybėmis turi atitikti nagrinėjamą aibę - nagrinėjamais prekių ženklais žymimus prekių vartotojus.

Autorės nuomone, atsižvelgiant į šių įrodinėjimo priemonių problematiškumą ir ne visada aukštą patikimumo lygį, sprendžiant visuomenės klaidinimo klausimą, negalima remtis vien jų metu gautais duomenimis prekių ženklų klaidinamui panašumui pagrįsti (paneigti).

Apibendrinant būtina pažymėti, jog teismas vertindamas visuomenės klaidinimo tikimybę turi įvertinti visus jai atsirasti reikšmingus veiksnius ir remdamasis šių veiksnių tarpusavio sąsajomis apibendrintai nustatyti, ar visuomenės suklaudinimo tikimybė yra reali.

²⁵² Weight Watchers' survey evidence lacked weight. P. 3 // http://www.dundas-wilson.com/news/bulletins/ipit/IPIT_TechTalk_0503.pdf; prisijungimo data: 2007-11-08.

²⁵³ Iwase Y. Use of Survey Evidence in Japanese Trademark Litigation // AIPLA išankstinis suvažiavimas. 2004 m. spalio // [www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/200412/2004_AIPLA_Annual_Meeting_JPC_Pre-Meeting1/Presentations/TMSurveyEvidence\(YoshiIwase1006\).ppt](http://www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/200412/2004_AIPLA_Annual_Meeting_JPC_Pre-Meeting1/Presentations/TMSurveyEvidence(YoshiIwase1006).ppt); prisijungimo data: 2007-11-10.

²⁵⁴ Civilka M. Ginčai dėl prekių ženklų ir patentų: kai kurie praktiniai aspektai // www.vpb.lt/news/nfiles/20070502_7.ppt; prisijungimo data: 2007-11-11.

3. PROBLEMOS BYLOSE DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ KLAIDINAMO PANAŠUMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO PRAKTIKOJE

Būtina pabrėžti, jog Lietuvoje teismų praktika prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose dar tik formuojasi. LAT iki šiol nagrinėtų bylų, kuriose buvo tiesiogiai sprendžiamas prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimas, skaičius nesiekia dvidešimties (pagrindinių LAT ir Apeliacinio teismo bylų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 2 ir Priede Nr. 3). Akivaizdu, jog dėl patirties stokos ir didelės prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto specifikos, teismų praktika nėra nuosekli, o klaidų joje taip pat neišvengiama.

Lietuvos teismų, taip pat VPB praktikoje pastebimos gana ryškios prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto sampratos spragos: netiksliai naudojamos teisinės sąvokos, visuomenės suklaudinimo tikimybė vertinama per daug ribotai, bendras prekių ženklų klaidinamo panašumo nustatymas dažnai būna pernelyg fragmentuotas, koncentruojamasi į atskirus veiksnius ir vengiama atsižvelgti į jų tarpusavio sąsajas.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinė prekių ženklų teisė yra ilgamečio teisės unifikavimo ir harmonizavimo šioje srityje rezultatas, taip pat į tai, kad Lietuva yra ES narė, Paryžiaus konvencijos, TRIPS sutarties ir kitų tarptautinių dokumentų intelektinės nuosavybės srityje dalyvė, atsižvelgiant į siekį perkelti EB *acquis communautaire* į Lietuvos nacionalinę teisę, svarbu, jog prekių ženklų teisės nuostatos būtų aiškinamos ir taikomos tarptautinės ir ES teisės kontekste. Tai savo praktikoje yra pabrėžęs ir LAT²⁵⁵. Būtina nepamiršti ir to, kad ETT ir FCI sprendimai yra privalomi visose EB narėse, taip pat ir Lietuvoje, todėl į juos turi būti atsižvelgiama ir jų paisoma.

3.1. Materialinės teisės problemos prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose

Problemos, susijusios prekių ženklų klaidinamo panašumo ir ženklų panašumo samprata ir atribojimu. Vieną iš pažangiausių sprendimų prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimu LAT priėmė byloje *Anheuser-Busch Incorporated v. Budejovicky Budvar N. P.* (toliau – „*Budejovicky Budvar*“). Šioje byloje teismas, remdamasis ETT išaiškinimais pabrėžė, kad visuomenės klaidinimo tikimybė turi būti globali ir yra nustatoma atsižvelgiant į visas bylai turinčias reikšmės aplinkybes. Teismas pažymėjo, kad būtent vidutinio vartotojo nuomonė, kaip nurodo savo sprendimuose ETT, turi lemiamą reikšmę sprendžiant, ar prekių ženklas gali klaidinti visuomenę. LAT pabrėžė, kad nepakanka *įrodyti dviejų prekių ženklų panašumo ar kitokio ryšio fakto, o būtina įrodyti, jog dėl šio*

²⁵⁵ LAT 2000-05-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-554.

ryšio ar panašumo atsirado visuomenės suklaudinimo tikimybė²⁵⁶. Deja, į pastarąjį LAT sprendimą ne visada atsižvelgia ne tik VPB ar kiti žemesnės instancijos teismai, šio sprendimo išaiškinimais dažnai „pamiršta“ vadovautis ir pats LAT.

Viena pagrindinių problemų, kuri išryškėja analizuojant Lietuvos teismų praktika, yra neteisingas sąvokos „klaidinamas panašumas“ naudojimas. Labai dažnai, ypač VPB praktikoje, pastebima tendencija, nustačius nagrinėjamų prekių ženklų panašumą, iškart „ pridėti“ žodį „klaidinamas“, nors nei prekių panašumo ar tapatumo, nei galimo visuomenės klaidinimo galimybės klausimas dar nėra išspręstas. Pavyzdžiui, byloje *Kaleva Koru OY v. Tatjana M 710 VPB*, atlikęs ženklo „Kalevala“ ir „Kaleva Kaleva“ panašumo ekspertizę, konstatavo: „darytina išvada, kad protestuojamas prekių ženklas „Kaleva Kaleva“ yra klaidinančiai panašus į suinteresuoto asmens ženklą „Kalevala“²⁵⁷, tokią pačią išvadą VPB padarė ir kitoje byloje, atlikęs prekių ženklų „Sergio Rossi“ ir „Gino Rossi“ panašumo ekspertizę²⁵⁸, nors tik po to buvo vertinamas prekių panašumas bei visuomenės suklaudinimo galimybė. Tokias pat klaidas dažnai daro ir Lietuvos teismai²⁵⁹.

Tokia praktika paneigia paties prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto prasmę, prieštarauja ETT sprendimams bei aukščiau minėtam LAT išaiškinimui, nustatančiam, jog negalima konstatuoti prekių ženklų klaidinamo panašumo vien dėl pačių žymenų panašumo.

Konstatavus prekių ženklų klaidinamą panašumą jau pirmojoje prekių ženklų analizės stadijoje, t.y. įvertinus tik vizualų, fonetinį ar semantinį žymenų panašumą, sekančios analizės stadijos – prekių panašumo tyrimas ir visuomenės klaidinimo vertinimas, praranda savo prasmę, nes, kaip žinia, „ženklų klaidinamas panašumas“ jau yra konstatuotas, o tai reiškia, jog ankstesnio prekių ženklo savininko teisių pažeidimas yra nustatytas. *Budejovicky Budvar* byloje pažymėta, jog dėl klaidinimo turi būti sprendžiama remiantis vartotojo požiūriu, o ne ieškovo, t.y. ne pavienio asmens, požiūriu. Teismai ar VPB nustatę ženklų panašumo klausimą neturi prerogatyvos išsyk konstatuoti ir jų klaidinamą panašumą. Vien lingvistinė sąvokos „klaidinimas“ prasmė rodo, jog tai visuomeninę prigimtį turintis faktorius, sąlygotis būtinybę įvertinti visuomenės poziciją šiuo klausimu.

Atsižvelgiant į tai, autorės nuomone, tiek Lietuvos Respublikos teismai, tiek VPB turėtų atsargiau ir atsakingiau naudoti sąvoką „klaidinamas panašumas“. Prekių ženklų klaidinamas panašumas konstatuotinas tik įvertinus visas bylos aplinkybes, t.y. ženklų panašumą, prekių panašumą, klaidinimo tikimybę, o ne vien nustačius žymenų panašumą. Kaip pažymėjo LAT

²⁵⁶ LAT 2000-05-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-554.

²⁵⁷ VPB 2007-01-31 sprendimas Nr. 2Ap-922.

²⁵⁸ VPB 2006-01-03 sprendimas Nr. 2Ap-826.

²⁵⁹ Pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2004-05-24 nutartis byloje Nr. 2A-149/2004, taip pat LAT 2004-09-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-461/2004.

Torgovjy dom potomkov postavščika dvora ego imperatorskogo veličestva p.a. Smirnova v. UDV North America, Inc. ir kitose bylose būtent vidutinio vartotojo nuomonė turi lemiamą reikšmę, sprendžiant, ar prekių ženklas gali klaidinti visuomenę²⁶⁰.

Problemos, susijusios su prekių panašumo vertinimu. Tam tikrų problemų pasitaiko ir vertinant prekių panašumą. Pvz., *UAB „Somera“ v. AB „Pieno žvaigždės“* byloje viena iš aplinkybių, pagrindžiančių prekių nepanašumą, nurodytas jų priklausymas skirtingoms Nicos klasifikacijos klasėms²⁶¹. Atsižvelgiant į tai, kad EB teismų praktika aiškiai išreiškia poziciją, jog prekių priklausymas tai pačiai Nicos klasifikacijos klasei, nelemia jų tarpusavio panašumo, ši Apeliacinio teismo išvada yra kritikuotina. Tokio pobūdžio klaidų pasitaikė ir kitose bylose²⁶².

Lietuvos teismų praktikos analizė rodo, jog teismai prekių panašumą vertina labai paviršutiniškai dažnai nepateikia jokių argumentų, kodėl nagrinėjamos prekės yra panašios, o apsiriboja vien šio fakto konstatavimu. Atsižvelgiant į tai, kai kurie teismų sprendimai gali sukelti pagrįstą abejonių dėl jų teisingumo²⁶³. Autorės nuomone, būtina plačiau remtis ETT, OHIM išaiškinimais dėl prekių panašumo kriterijų (juos autorė aptarė šio darbo 2.2. skirsnyje).

Problemos, susijusios su visuomenės klaidinimo vertinimu. Lietuvos teismai, nagrinėdami prekių ženklų klaidinamo panašumo bylas, nors ir sprendžia panašiais ženklais žymimų prekių panašumo klausimą, tačiau tai daro pernelyg atsietai nuo pačių ženklų panašumo vertinimo. Dažna VPB klaida – automatiškas klaidinimo galimybės konstatavimas, nustačius ženklų ir prekių panašumą. Pavyzdžiui, byloje *„Naujoji Rūta“ v. „Akmedita“ VPB*, nustatęs, jog prekių ženklai „Sniegelis“ ir „Sniegutis“ yra panašūs bei konstatavęs, jog prekės yra panašios („konditerijos gaminiai“ ir „miltai ir grūdų produktai“) išsyk nustatė: „apibendrinus tai, kad nustatyta, jog protestuojamas ženklas yra panašus į ankstesnį suinteresuoto asmens prekių ženklą ir yra skirtas panašioms prekėms žymėti, todėl galima daryti išvadą, kad egzistuoja galimybė suklaidinti visuomenę“²⁶⁴. Tokias pat „skubias“ išvadas, neįvertinus nei ženklų ir prekių panašumo laipsnio nei kitų svarbių aplinkybių klaidinamui panašumui konstatuoti, VPB padarė ir *Cartridge World Pty Ltd v. Cartridge Land Sia* byloje²⁶⁵, *H.D. Lee Company v. Dyag Stock SA* byloje²⁶⁶ ir daugelyje kitų.

Tai nėra teikianti optimizmo praktika, kadangi, kaip pažymėjo ETT ne viename sprendime, vertinant prekių ženklų klaidinamą panašumą būtina susieti ženklų ir jais žymimų prekių panašumą,

²⁶⁰ LAT 2003-01-07 nutartis byloje Nr. 3K-3-167/2003.

²⁶¹ Lietuvos apeliacinio teismo 2004-05-24 nutartis byloje Nr. 2A-149/2004.

²⁶² Pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2007-09-11 nutartis byloje Nr. 2A-373.

²⁶³ Pvz., Vilniaus apygardos teismo 2007-03-21 nutartis byloje *UAB „Restoranų grupė Fortas“ v. AB „Ragutis“*.

²⁶⁴ VPB 2007-02-06 sprendimas Nr. 2Ap-923.

²⁶⁵ VPB 2007-01-08 sprendimas Nr. 2Ap-917.

²⁶⁶ VPB 2005-08-19 sprendimas Nr. 2Ap-796.

siekiant tinkamai įvertinti visuomenės klaidinimo galimybę. Prekių ženklų klaidinamui panašumui nustatyti nepakanka konstatuoti, jog ženklai ir prekės yra panašios, būtina įvertinti ir šio panašumo laipsnį, nuo kurio būtent ir priklauso visuomenės suklaudinimo galimybės buvimas ar nebuvimas.

3.2. Procesinės teisės problemos prekių ženklų klaidinamo panašumo byloje

Problemų, susijusių su įrodinėjimo priemonėmis. Direktyvos preambulėje yra nustatoma, kad klaidinimo galimybės nustatymo būdai ir įrodinėjimo naštos paskirstymo klausimai yra ne Direktyvos, o nacionalinės teisės reguliavimo dalykas. Taigi, *acquis communautaire* nenustato jokių įrodinėjimo taisyklių šios kategorijos bylose.

Pažymėtina, jog Lietuvos teismų praktikoje, nagrinėjant prekių ženklų klaidinamo panašumo bylas, ypatingai svarią galią, nustatant visuomenės klaidinimo galimybę, turi visuomenės apklausos dėl galimo žymenų klaidinamo panašumo.

LAT AB „*Panerių investicijos*“ v. UAB „*Samsonas*“ byloje nurodė, jog nagrinėjant bylą teisme galima naudotis visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, taigi ir rašytiniais įrodymais, visuomenės nuomonės apklausomis. Kita vertus, įrodinėjimo tikslas *tam tikrais atvejais*, atsižvelgiant į konkrečioje byloje susiklosčiusias aplinkybes, gali būti pasiektas ir tokių rašytinių įrodymų nepateikus, bet remiantis kitomis įrodinėjimo priemonėmis²⁶⁷. Kitose LAT nutartyse pozicija dėl visuomenės apklausų pateikimo formuluojama daug griežčiau. Pavyzdžiui, *Budejovický Budvar* byloje pažymėta, kad tokios kategorijos bylose ieškovas *privalo* pateikti įrodymus, patvirtinančius visuomenės suklaudinimo tikimybę²⁶⁸. Pažymėtina, jog tokių įrodymų nepateikimas dažnai sąlygoja teismų išvadą, jog suklaudinimo tikimybė neįrodyta²⁶⁹.

Negalima neigti to, jog nustatyti įrodinėjimo priemones prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose yra Lietuvos nacionalinės teisės ir teismų praktikos prerogatyva, tačiau dažnai pasitaikanti teismų pozicija nepripažinti prekių ženklų klaidinamo panašumo, nepateikus minėtų visuomenės apklausos duomenų, nėra gera. ETT praktika nustato, jog vertinant visuomenės klaidinimo galimybę reikia atsižvelgti į ženklų ir prekių panašumo laipsnį, ankstesnio ženklo stiprumą, vartotojų dėmesingumo laipsnį ir pan.²⁷⁰. Išvadą dėl prekių ženklų klaidinamo panašumo teismas, remdamasis vidutinio vartotojo perspektyva, gali priimti įvertindamas visumą faktorių, lemiančių šio klaidinimo

²⁶⁷ LAT 2004-09-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-461.

²⁶⁸ LAT 2000-05-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-554.

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ ETT 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. Para: 22; ETT 1998-09-29 sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*. Para: 17.

atsiradimą. Tai, kad teismai savo iniciatyva nėra linkę išanalizuoti klaidinimo galimybes, nesant visuomenės nuomonės tyrimų, rodo pernelyg ribotą teisės normų taikymą.

Pažymėtina, jog tarptautinėje praktikoje susiformavusi tendencija rodo, jog privalomai šių apklausų nėra reikalaujama. Tokią pačią nuomonę Rezoliucijoje dėl klaidinimo prekių ženklų teisėje reiškia ir Tarptautinės intelektualinės nuosavybės apsaugos asociacija (AIPPI)²⁷¹. Taigi Lietuvos teismų praktikoje reiškiamas nuostata dėl privalomo minėtų apklausų pateikimo neatitinka tarptautinių šio klausimo aiškinimo tendencijų. Atsižvelgiant į kritiką, išsakomą visuomenės apklausų, kaip įrodinėjimo priemonių atžvilgiu (šį klausimą autorė analizavo 2.3.2.4. skirsnyje) tokia susiformavusi teismų pozicija gali būti net pavojinga prekių ženklų savininko teisių gynybai.

Be to, praktika rodo, jog kartais minėtas apklausas teismai ir ypač VPB vertina netinkamai. Dažnai visuomenės apklausų metu respondentai yra prašomi įvertinti lyginamųjų ženklų panašumą, tačiau ne faktą, ar jų manymu tais ženklais žymimos prekės yra gaminamos to paties gamintojo ar ekonomiškai susijusių gamintojų, t.y. vartotojai sprendžia tik ženklų panašumo, o ne klaidinimo klausimą. Todėl teismo ar VPB išvada dėl prekių ženklų klaidinamo panašumo, respondentams išreiškus nuomonę tik dėl ženklų panašumo²⁷², yra neteisinga ir nepagrįsta.

Visi šie Lietuvos teismų ir VPB praktikos trūkumai ir išryškėję nenuoseklumai, demonstruoja, jog šioje srityje institucijoms dar trūksta žinių ir įdirbio. Autorės nuomone, siekiant vieningos ir teisingos teismų praktikos prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimais formavimo, turėtų būti plačiau remiamasi ETT išaiškinimais, teisės doktrina ir kitų valstybių patirtimi. Kasacinės instancijos teismas procesinių priemonių pagalba turėtų reaguoti į žemesnės instancijos teismų padarytus materialinės ar proceso teisės normų pažeidimus, turinčius esminės reikšmės vienodam aptariamojo teisės instituto normų aiškinimui ir taikymui. Juolab, jog ir pats LAT yra pabrėžęs, jog vertinant galimą visuomenės klaidinimo faktą dėl panašių prekių ženklų, būtina vadovautis tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinėje teisminėje praktikoje bei teisės doktrinoje suformuluotais principais²⁷³. Svarbu pažymėti, jog prekių ženklų teisė, lyginant su kitais civilinės teisės institutais, pasižymi itin aukštu harmonizavimo lygiu, todėl ES bei tarptautinių teisės aktų gausa bei įtaka nacionalinei teisei bei teismų praktikai šios kategorijos bylose yra labai svarbi. Pažymėtina, jog netinkama teismų praktika dažnai tampa viena svarbiausių kliūčių tinkamam prekių ženklų klaidinamo panašumo institutą sudarančių teisės normų įgyvendinimui ir prekių ženklų savininkų teisių gynimui.

²⁷¹ Rezoliucija dėl klaidinimo prekių ženklų teisėje. 3.3. p. // www.aippi.org/reports/resolutions/Q127_E.pdf; prisijungimo data: 2007-11-15.

²⁷² Pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2004-10-11 nutartis byloje Nr. 2A-323/2004, taip pat VPB 2007-04-17 sprendimas Nr. 2Ap-947.

²⁷³ LAT 2000-05-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-554.

IŠVADOS

1. Prekių ženklų klaidinamas panašumas – tai situacija, kuomet prekių ženklai, žymintys panašias ar tapačias prekes, dėl savo panašumo ar tapatumo gali suklaidinti visuomenę. Tokio panašumo nustatymas yra juridinis pagrindas vėlesnio prekių ženklo registracijai panaikinti bei vėlesnio prekių ženklo naudojimui uždrausti. Lietuvoje priimti prekių ženklų klaidinamą panašumą reglamentuojantys teisės aktai, *atitinka* tarptautinių ir EB dokumentų nuostatas.
2. Išanalizavus sąlygas ir kriterijus, lemiančius prekių ženklų klaidinamą panašumą, taip pat minėtų kriterijų taikymo bei vertinimo praktiką, gali būti išskirti šie svarbiausieji aspektai:
 - nepaisant tam tikrų skirtumų dėl *kriterijų*, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta, sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą, tiek bendrosios, tiek kontinentinės teisės sistemoje *prekių ženklų klaidinamas panašumas konstatuojamas*, nustatčius ženklų panašumą, prekių panašumą ir visuomenės suklaidinimo tikimybę;
 - *ženklų panašumo vertinimas* grindžiamas bendru ženklų kuriamu įspūdžiu, atsižvelgiant visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Ženklų panašumo vertinime nė vieno iš trijų ženklų panašumo kriterijų (vizualaus, fonetinio, semantinio) negalima vertinti kaip turinčio išankstinę didesnę *įrodomąją galią* nei kiti;
 - remiantis pasikeitusia ETT pozicija dėl *dominuojančio elemento reikšmės* prekių ženklų panašumo vertinime (*Medion* byla), prekių ženklų klaidinamui panašumui nustatyti pakanka, jog ta dalis, kuri daro du prekių ženklus panašiais, užimtų nepriklausomą *išskirtinę poziciją* prekių ženkle;
 - *prekių panašumo vertinimo* procese turi būti atsižvelgiama į prekių rūšį, prekių tikslą, naudojimo būdą, aplinkybę, kad prekės yra konkuruojančios viena kitos atžvilgiu ar papildančios viena kita, prekių realizavimo sąlygas, prekių kilmę ir vartotojus. Tuo tarpu Metodiniuose nurodymuose šis sąrašas nepagrįstai susiaurinamas iki trijų kriterijų. Metodiniuose nurodymuose naudojama „prekių ar paslaugų *vienarūšiškumo*“ sąvoka yra ydinga, nes prekių vienarūšiškumas – tik vienas iš kriterijų, lemiančių prekių panašumą. Kita vertus, prekių priklausymas tai pačiai *Nicos klasifikacijos* klasei, nepreziumuoja jų tarpusavio panašumo;
 - sąvoka „klaidinimas“ apima ne tik neteisingą vidutinio vartotojo manymą, jog tam tikrais prekių ženklais žymimos panašios prekės yra kilusios iš *tos pačios įmonės*, bet ir neteisingą manymą, jog prekės yra kilusios iš *ekonomiškai susijusių įmonių*;

- tam, kad būtų konstatuotas Prekių ženklų klaidinamas panašumas, pakanka *tikėtinos* galimybės, jog *reikšminga* vartotojų dalis gali būti suklaidinta, nustatymo. Vien *asociacijos* tarp prekių ženklų klaidinamam panašumui nustatyti nepakanka;
 - suklydimo tikimybė turi būti nustatoma būtent *relevantiškos* visuomenės atžvilgiu. *Relevantiška* visuomenė, kaip ir *vidutiniai vartotojai*, kurių atžvilgiu vertinama klaidinimo tikimybė, kiekvienu konkrečiu atveju yra skirtinga;
 - *visuomenės suklaidinimo galimybė* vertinama remiantis prekių ženklų ir prekių panašumo laipsniu, ankstesnio prekių ženklo išskirtinumu, vartotojų atidumo laipsniu, vartotojų apklausomis ir kt. Šis sąrašas nėra baigtinis;
 - kuo ryškesnį *skiriamąjį požymį* turi ankstesnis prekių ženklas, tuo realesnė yra visuomenės suklaidinimo tikimybė. Visgi šis išaiškinimas stipriai kritikuojamas kai kurių prekių ženklų teisės specialistų. Kita vertus, kuo didesnis *vartotojų išprusimo ir pastabumo laipsnis*, tuo mažesnė suklaidinimo tikimybės grėsmė;
 - nors daugelyje valstybių nėra privalomo reikalavimo pateikti visuomenės apklausų rezultatus, nustatant klaidinimo tikimybės klausimą, Lietuvos teismai linkę to reikalauti. Pažymėtina, jog teismai nėra nustatę kokio konkretaus *procento* visų apklausoje dalyvavusių vartotojų suklydimo pakanka visuomenės klaidinimo tikimybei pagrįsti.
3. Lietuvos teismų, taip pat VPB praktikoje pastebimos gana ryškios prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto *sampratos spragos*:
- *neteisingai vartojama sąvoka „klaidinamas panašumas“* - prekių ženklų klaidinamas panašumas dažnai tapatinamas su ženklų panašumu per se, o tai prieštarauja tarptautinei ir EB praktikai;
 - prekių panašumas vertinamas pernelyg paviršutiniškai: dažnai nepateikiami jokie argumentai, kodėl nagrinėjamos prekės yra panašios, ir apsiribojama vien paties fakto konstatavimu. Neabejotinai, teismams reiktų plačiau remtis ETT, OHIM išaiškinimais dėl prekių panašumo kriterijų;
 - dažnai pasitaikanti Lietuvos teismų pozicija nepripažinti prekių ženklų klaidinamo panašumo, nepateikus visuomenės apklausos duomenų, nėra sveikintina. Be to, kartais visuomenės nuomonės tyrimus teismai ir ypač VPB vertina netinkamai.

Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad šio magistro baigiamojo darbo hipotezė, jog prekių ženklų klaidinamo panašumo samprata ir taikymas Lietuvos teismų ir VPB praktikoje nėra nuoseklus ir ne visiškai atitinka tarptautinę ir EB formuojamą praktiką, pasitvirtino.

PASIŪLYMAI

1. Kaip minėta, Lietuvos teismų praktikos ir VPB praktikos analizė rodo, jog, nagrinėjant prekių ženklų klaidinamo panašumo bylas yra plačiai remiamasi VPB direktoriaus įsakymu patvirtintais Metodiniais nurodymais. Minėti nurodymai patvirtinti dar 1996 m., o nuo to laiko Lietuva ne tik prisijungė prie ES, o nacionalinės teisės nuostatos tapo harmonizacijos su EB *acquis communautaire* objektu, bet ir buvo patvirtinta nauja Prekių ženklų įstatymo redakcija, tarptautiniu ir regioniniu lygmeniu priimta daug pažangių teismų sprendimų prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimais. Visa tai sąlygoja būtinybę tobulinti Metodinių nurodymų nuostatas. Autorė siūlo atnaujinti šį dokumentą, atsižvelgiant į ETT išaiškinimus dėl kriterijų, reikšmingų sprendžiant prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimą (papildyti kriterijų, reikšmingų sprendžiant prekių panašumo klausimą sąrašą, sąvoką „prekių vienarūšiškumas“ keisti į sąvoką „prekių panašumas“, pateikti veiksnius turinčios įtakos klaidinimo galimybei atsirasti ir t.t.).
2. Atsižvelgiant į visuomenės apklausų reikšmę prekių ženklų klaidinamo panašumo bylose, siūlytina Teisingumo ministerijai ar Valstybiniam patentų biurui patvirtinti metodologines rekomendacijas dėl apklausų organizavimo ir vykdymo tvarkos.
3. Šiame darbe atskleisti Lietuvos teismų ir VPB praktikos trūkumai, nagrinėjant prekių ženklų klaidinamo panašumo bylas, rodo, jog minėtoms institucijoms vis dar trūksta žinių šioje srityje. Autorė siūlo Teisingumo ministerijai, Lietuvos teisėjų asociacijai, Teisėjų mokymo centrui skirti didesnę dėmesį teisėjų ir VPB darbuotojų švietimui prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimais: organizuoti specialius seminarus ir paskaitas, skirtas supažindinti su prekių ženklus reglamentuojančiais teisės aktais bei jų taikymo praktika. Tokiu būdu būtų keliama šių asmenų kvalifikacija ir gerinamas teismų darbas.
4. Siekiant vieningos ir teisingos teismų praktikos prekių ženklų klaidinamo panašumo klausimais formavimo, teismai ir VPB turėtų plačiau ir efektyviau remtis ETT išaiškinimais, teisės doktrina, analizuojančia prekių ženklų klaidinamo panašumo institutą, taip pat kitų valstybių patirtimi. Autorė LAT siūlo įstatymuose numatytų procesinių priemonių pagalba aktyviau reaguoti į žemesnės instancijos teismų padarytus materialinės ar proceso teisės normų pažeidimus, turinčius esminės reikšmės vienodam aptariamojo teisės instituto normų aiškinimui ir taikymui.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

I. Teisės aktai:

1. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos // Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796;
2. 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su vėlesniais pakeitimais // Valstybės žinios, 1996, Nr. 73-1755, Nr. 92-2147; 1997, Nr. 14-290;
3. 1994 m. balandžio 15 d. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisės aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios, 2001, Nr. 46 – 1620;
4. 1994 m. spalio 27 d. Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų // Valstybės žinios, 1997, Nr. 109-2762;
5. Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Asamblėjos ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Generalinės asamblėjos 1999 m. rugsėjo 20-29 d. WIPO valstybių narių asamblėjų trisdešimt ketvirtojoje posėdžių sesijoje priimta Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm;
6. Tarptautinės intelektualinės nuosavybės asociacijos (AIPPI) Rezoliucija dėl klaidinimo prekių ženklų teisėje // www.aippi.org/reports/resolutions/Q127_E.pdf;
7. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji direktyva 89/104/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su prekių ženklais, suderinimo // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:LT:HTML>;
8. 1993 m. gruodžio 20 d. Reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0040:LT:HTML>;
9. Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymo // Valstybės žinios, 1993, Nr. 21-507;
10. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844;
11. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas // Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856;
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1076 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė *Acquis* priėmimo programa) teisės derinimo priemonių 1999 m. planų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 1999, Nr. 83-2473;
13. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 1996 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 28 „Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo“ // <http://www.vpb.gov.lt/teisesaktai/docs/137.doc>;
14. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas „Dėl prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679;
15. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo projekto aiškinamasis raštas // 2000 m. liepos 31 d., P-2800;

II. Specialioji literatūra. Monografijos, vadovėliai:

16. Bainbridge D. Intellectual Property. Harlow: Longman, 2006;
17. Barnard C. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturios laisvės. Laisvas prekių judėjimas. Vilnius: Eugrimas, 2005;
18. Bently L., Sherman B. Intellectual property law. Oxford : Oxford University Press, 2004;
19. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas // redaktorių kolegija: Keinys S. (vyriausiasis redaktorius), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2000;
20. Halpern S.W., Nard C.A., Port K.L. Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, and trademark. Hague London Boston: Kluwer Law International, 1999;
21. Hoffman J. L. Republic of Lithuania memorandum on trademarks. Coalition for Intellectual Property Rights. Niujorkas, 1999;
22. Kirkpatrick R.L. Likelihood of confusion in Trademark Law. San Francisco: Practising Law Institute, 2005;

23. Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas // redaktorių kolegija: Naktinienė G. (vyr. redaktorė), Paulauskas J., Petrokienė R., Vitkauskas V., Zabarskaitė J. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 // www.lkz.lt;
24. Merges R. P., Menell P. S., Lemley M.A., Jorde Th. M. Intellectual property in the new technological age. New York : Aspen law & Business, 2006;
25. Miller A., Davis M. Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell. St. Paul: West Publishing Co, 1990;
26. Phillips J. Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford: Oxford University Press, 2003;
27. Piesarskas B. Didysis anglų – lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma littera, 2004;
28. Stim R. Intellectual property : patents, trademarks, and copyrights. Albany (New York): West/Thomson Learning, 2001;
29. Tarptautinių žodžių žodynas (atsakingasis redaktorius Kvietkauskas V.) // Vyriausioji enciklopedijų redakcija. Vilnius: VER, 1985;
30. Veličkienė A.T. Lotynų kalba. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras;
31. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos Rekomendacijos// <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm>;
32. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication Nr. 489, 2004;
33. WIPO Introduction to Trademark Law and Practise. The Basic Concepts. A WIPO Training Manual. Ženeva, 1998;
34. Žilinskas V., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007;

III. Periodika bei informacija iš interneto duomenų bazių:

35. Ann E. Strategies for Winning (Or Not Losing) Your Trademark Case with a Motion for Preliminary Injunction // AIPLA suvažiavimas. 2005 m. gegužės 12 d. // http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Spring_Meeting/20057/Morgan_ElizabethPPT.pdf;
36. Beran M.J. Third party trademarks – a factor against confusion or just a confusing factor? // The Trademark Reporter. 1965. T. 55;
37. Berger J.T. 10 Easy Ways to Blow Away A Survey // <http://www.iplsn.com/documents/10-ways-to-blow-away-a-survey.shtml>;
38. Bierman M.H. Wexler J.D. Toward a reformulation of the test for determining trademark infringement // The Trademark Reporter. 2006, T. 80;
39. Blinstrubas A. Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas // Actio Paedagogica Vilnensia. 2002, Nr.9;
40. Civilka M. Ginčai dėl prekių ženklų ir patentų: kai kurie praktiniai aspektai // www.vpb.lt/news/nfiles/20070502_7.ppt;
41. Deeth D. Survey Evidence in Canada: knowing who to ask // www.ficpi.org/library/APAA_FICPI_Newport/T5_Deeth.ppt;
42. Dr. Jūratės Usonienės paskaitų tezės “Prekių ženklų ir dizaino teisinis reglamentavimas” (2006 m. paskaitų medžiaga);
43. Folliard-Monguiral A., Rogers D. Significant 2005 case law on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM // Journal of Intellectual Property Law and Practise. 2006. T.1. Nr.5;
44. Gielen C. Likelihood of Association: What does it mean? // Trademark World. 1996 vasaris;
45. Guobys V. Prekių ženklų vaidmuo marketinge // search.delfi.lt/cache.php?id=CE222B0447E21279;
46. Iwase Y. Use of Survey Evidence in Japanese Trademark Litigation // AIPLA išankstinis suvažiavimas. 2004 m. spalio // [www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/200412/2004_AIPLA_Annual_Meeting_JPC_Pre-Meeting1/Presentations/TMSurveyEvidence\(YoshiIwase1006\).ppt](http://www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/200412/2004_AIPLA_Annual_Meeting_JPC_Pre-Meeting1/Presentations/TMSurveyEvidence(YoshiIwase1006).ppt);
47. Kessler B. Phonetic comparison algorithms // Transactions of the philological society. 2005. Nr. 103:2;

48. Klimkevičiūtė D. Paskaitų tezės (2007 m. paskaitų medžiaga);
49. Lans M. Survey research can be persuasive evidence // Marketing news. 1994 m. gegužės 9 d. Nr. 28;
50. Leeds D. R. Trademarks – our American concept and confusion and consumer psychology // Trademark Reporter. 1982. T. 72;
51. Matays Ch. Confusing similarity in trademarks: a suggested approach // Cornell law review. 1970;
52. Miaoulis G., D'Amato N. Consumer confusion and trademark infringement // Journal of Marketing. 1978 balandis;
53. Mitchell V. A critique of legal measures of brand confusion // Journal of products and brands management. 2002. T. 11. Nr. 6;
54. Nelson J., Jacobson P. Composite trademarks: deconstructing the similarity of marks element in a trademark infringement action. What really creates a likelihood of confusion // Defense counsel journal. 2005 spalio;
55. Pacini P. Magistro tezė „Likelihood of confusion in the judgements of the European Courts and in the decisions of the OHIM“, Stokholmas, 2005// <http://www.jur.lu.se/Internet/english/essay/Masterth.nsf/0/96246C99929F909FC12570120069B4C5/?OpenDocument>;
56. Phillips J. Strong trade marks and likelihood of confusion in European law // Journal of Intellectual Property Law and Practise. 2006. T.1. Nr.6;
57. Radack D. Likelihood of Confusion — the Basis for Trademark Infringement // JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. 2002 gruodis. T. 54. Nr. 12;
58. Retsky M. Are you actually confused? // Marketing News. 1995 lapkričio 6 d. Nr. 29;
59. Robins M. D. Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A Factor-Based Approach to Valuing Evidence // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 2004. T. 2;
60. Samuels J., Samuels L. Color trademarks: shades of confusion // Trademark report. 1993. Nr. 83;
61. Shuy R. Linguistic battles in trademark disputes // Palgrave Macmillan. 2002;
62. Truskaitė J. Prekės ženklų funkcijos // Justitia. 2003. Nr. 1 – 2;
63. Weight Watchers' survey evidence lacked weight // http://www.dundas-wilson.com/news/bulletins/ipit/IPIT_TechTalk_0503.pdf;
64. WIPO DL101 „General Course on Intellectual Property“. Ženeva. 2006 m. spalio 1 d. – lapkričio 15 d.;
65. Zinkham G. Defending your brand against imitation: consumer behavior, marketing strategies, and legal issues // Journal of marketing. 1997 spalio. Nr. 61;

IV. Teismų praktika:

Europos Teisingumo Teismo praktika:

66. Europos Teisingumo Teismo 1994 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Nr. 9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*;
67. Europos Teisingumo Teismo 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje Nr. C-251/95 *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*;
68. Europos Teisingumo Teismo 1998 m. liepos 16 d. sprendimas byloje Nr. C-210/96 *Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung*
69. Europos Teisingumo Teismo 1998 m. rugsėjo 29 d. sprendimas byloje Nr. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*;
70. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. gegužės 4 d. sprendimas byloje Nr. C-108/97 ir C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber*;
71. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Nr. C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v .Klijsen Handel BV* ;
72. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje Nr. C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA.*;

73. Europos Teisingumo Teismo 2000 m. sausio 13 d. sprendimas byloje Nr. C-220/98 *Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH*;
74. Europos Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Nr. C-425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG*;
75. Europos Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje Nr. C-468/01 *Procter & Gamble Company vs Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
76. Europos Teisingumo Teismo 2005 m. spalio 6 d. sprendimas byloje Nr. C-120/04 *Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*;
77. Europos Teisingumo Teismo 2006 m. sausio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-361/04P *Ruiz-Picasso v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;

Pirmosios Instancijos Teismo praktika:

78. Pirmosios Instancijos Teismo 2002 m. spalio 23 d. sprendimas byloje Nr. T-6/01 *Matratzen Concord GmbH v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
79. Pirmosios Instancijos Teismo 2002 m. spalio 23 d. sprendimas byloje Nr. T-388/00 *Institut für Lernsysteme GmbH v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
80. Pirmosios Instancijos Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. T-110/01 byloje *Vedial SA v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
81. Pirmosios Instancijos Teismo 2003 m. sausio 15 d. sprendimas byloje Nr. T-99/01 *Mystery drinks GmbH v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
82. Pirmosios Instancijos Teismo 2003 m. balandžio 9 d. sprendimas byloje Nr. T-224/01 byloje *Durferrit GmbH v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
83. Pirmosios Instancijos Teismo 2003 m. liepos 3 d. sprendimas byloje Nr. T-129/01 byloje *José Alejandro SL v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
84. Pirmosios Instancijos Teismo 2003 m. liepos 9 d. sprendimas byloje Nr. T-156/01 byloje *Laboratorios RTB, SL v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
85. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. kovo 8 d. sprendimas byloje Nr. T-32/03 *Leder & Schuh v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
86. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. balandžio 20 d. sprendimas byloje Nr. T-211/03 *Faber Chimica Srl v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
87. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. balandžio 21 d. sprendimas byloje Nr. T-164/03 *Ampafrance v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
88. Pirmosios instancijos teismo 2005 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje Nr. T-31/03 *Grupo Sada v. VRDT – Sada (GRUPO SADA)*;
89. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. liepos 7 d. sprendimas byloje Nr. T-385/03 *Miles Handelsgesellschaft International mbH v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
90. Pirmosios Instancijos Teismo 2003 m. liepos 14 d. sprendimas byloje Nr. T-126/03 byloje *Reckitt Benckiser (España) v. VRDT – Aladin (ALADIN)*;
91. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimas byloje Nr. 154/03 *Biofarma SA v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
92. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimas byloje Nr. T - 3/04 *Simonds Farsons Cisk plc v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
93. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimas byloje Nr. T-346/04 *Sadas SA v. LTJ Difussion*;
94. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimas byloje Nr. T-363/04 *Koipe Corporación, SL v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
95. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. spalio 10 d. sprendimas byloje Nr. T-460/05 *Bang & Olufsen A/S v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;
96. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. spalio 17 d. sprendimas byloje Nr. 425/03 *AMS Advanced Medical Services GmbH v. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba*;

Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos praktika:

97. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 1998 m. balandžio 7 d. sprendimas byloje Nr. 23/1998 *Sondexho v. Sondeco*;
98. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 1998 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas byloje Nr. 57/1998 *Brauerei Beck GmbH & Co. v. Gaedertz Rechtsanwälte*;
99. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 1999 m. kovo 31 d. sprendimas byloje Nr. 151/1999 *Dieter Funk v. Drew Seder*;
100. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 1999 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje Nr. 811/1999 *Alpabob AG v. Cobra Beer Limited.*;
101. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 1999 m. lapkričio 23 d. sprendimas byloje Nr. 1197/1999 *Schuhhaus Kämpgen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft v. Camper, S.L.*;
102. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 1999 m. gruodžio 2 d. sprendimas byloje Nr. 1340/1999 *Hugo Boss AG v. Bossi S.p.O.*;
103. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2000 m. sausio 31 d. sprendimas byloje Nr. R0310/2000-4 *Manufacturas Antonio Gassol, S.A. v. GB Clothing Company Limited*;
104. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2000 m. vasario 3 d. sprendimas byloje Nr. 162/2000 *Lidl Stiftung & Co. KG v. Heinz Iberica, S.A.*;
105. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2000 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas byloje Nr. 1797/2000 *Bost Garnache Industries (BGI) v. Fabri Tools S.A.*;
106. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2000 m. rugsėjo 5 d. sprendimas byloje byloje Nr. R 273/1999-1 *CHOAY S. A. v. Boehringer Ingelheim International GmbH*;
107. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2000m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje Nr. 2032/2000 *Société Provençale d' Achat et de Gestion – SPAG SA v. Mr Frank Dann and Mr Andreas Backer*;
108. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2000 m. spalio 19 d. sprendimas byloje Nr. R 634/2001-1 *Avex Inc. v. Adolf Ahlers AG*;
109. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2001 m. vasario 21 d. sprendimas byloje Nr. 435/2001 *J. Floris Limited v. Istrad Limited*;
110. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2001 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas byloje Nr. 1985/2001 *Ferrero oHG mbH v. Cordoniu Napa, Inc.*;
111. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2001 m. rugpjūčio 9 d. sprendimas byloje Nr. 1999 / 2001 *Vintalia Weinhandels GmbH v. Grupo Omnilife, S.A. de C.V. KG.*;
112. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2001 m. spalio 3 d. sprendimas byloje Nr. R 433/2000-1;
113. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2001 m. spalio 22 d. sprendimas byloje Nr. R 1022/2000-2 byloje *Chipita International S.A. v. Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG*;
114. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimas byloje Nr. R 729/2001-3 *Maxdata Computer GmbH-Austria v. Hildaville BV.*;
115. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2002 m. gegužės 27 d. sprendimas byloje Nr. 1496/2002 *Rotel Co Ltd v. Altium Limited*;
116. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2002 m. birželio 11 d. sprendimas byloje Nr. R 1011/2001-1 *Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. Din Bank A/S*;
117. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos 2006 m. liepos 25 d. sprendimas byloje Nr. B782138 *Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden v. Inergy Automotive Systems S.A.*;

Lietuvos teismų praktika:

118. Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. gegužės 24 d. nutartis byloje Nr. 2A-149/2004 *UAB „Somera“ v. AB „Pieno žvaigždės“* ;
119. Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. spalio 11 d. nutartis byloje Nr. 2A-323/2004 *Beiersdorf AG v. AB „Naujoji Ringuva“* ;
120. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 2A-141/2006 *AB „Klaipėdos konditerija“ v. AB „Vilniaus pergalė“* ;

121. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gruodžio 27 d. nutartis byloje Nr. 2A-479/2006 *Spirits International N.V. v. Zakrytoe akcionernoje obschestvo „Gruppa Predpriyatii „OST“* ;
122. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. liepos 13 d. nutartis byloje Nr. 2A-337/2007 *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co v. Akcionerno droujestvo „Sopharma“* ;
123. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 11 d. nutartis byloje Nr. 2A-373 UAB „Restoranų grupė Fortas“ v. AB „Ragutis“ ;
124. Lietuvos Aukščiausio Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-337 AB „Vilniaus degtinė“ v. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;
125. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2000 m. sausio 25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-28 *Individuali įmonė A.Grinčevičiaus Lietuvių saldinių fabrikas "Rūta" v. AB "Naujoji Rūta"*;
126. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2000 m. gegužės 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-554 *Anheuser-Busch Incorporated v. Budejovicky Budvar N. P.*;
127. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2000 m. lapkričio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-1263/2000 UAB „Saulės spektras“ v. AB „TeleMedia“ ;
128. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2003 m. sausio 7 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-167/2003 *Torgovyy dom potomkov postavščika dvora ego imperatorskogo veličestva p.a. Smirnova v. UDV North America, Inc.* ;
129. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-461/2004 AB „Panerių investicijos“ v. UAB „Samsonas“ ;
130. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-595 UAB „Somera“ v. AB „Pieno žvaigždės“ ;
131. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2005 m. kovo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-135/2005 *Julius Meinl International AG v. Gustav Paulig Ltd*;
132. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2006 m. kovo 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-202/2006 *Sanofi-Synthelabo v. Egis Gyogyszergyar*;
133. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2006 m. kovo 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-209/2006 UAB „Legosta“ v. „Kirbki A/S“ ;
134. Lietuvos Aukščiausio Teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-275/2006 „Latvijas Keramika A“ SIA v. JSC „Latvijas Balzams“ ;
135. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutartis byloje Nr. A1-930/2005;
136. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 9 d. nutartis byloje „Ūkio banko investicinė grupė“ v. UAB „MAS Consult“ ;
137. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 21 d. nutartis byloje UAB „Restoranų grupė Fortas“ v. AB „Ragutis“ ;

Valstybinio patentų biuro praktika:

138. Valstybinio patentų biuro 2005 m. rugpjūčio 19 d. sprendimas Nr. 2Ap-796 byloje *H.D. Lee Company, Inc v. Dyag Stock SA*;
139. Valstybinio patentų biuro 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. 2AP-806 byloje *Gerardo Cesari v. „Bennet distributors“* ;
140. Valstybinio patentų biuro 2006 m. sausio 3 d. sprendimas Nr. 2Ap-826 byloje *Sergio Rossi Spa v. Gino Rossi S.A*;
141. Valstybinio patentų biuro 2006 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. 2Ap-829 byloje *Lidl Stiftung & Co. KG v. Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „Vineksim“* ;
142. Valstybinio patentų biuro 2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimas Nr. 2Ap-886 byloje *Stabburet AS v. PlusWarenhandelsgesellschaft mbH*;
143. Valstybinio patentų biuro 2006 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. 2Ap-904 byloje UAB „Belvedere Baltic“ v. UAB „L.I.O.N. gėrimai“ ;
144. Valstybinio patentų biuro 2007 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 2Ap-922 byloje *Kaleva Koru OY v. Tatjana M 710*;

145. Valstybinio patentų biuro 2007 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. 2Ap-917 byloje *Cartridge World Pty Ltd v. Cartridge Land Sia*;
146. Valstybinio patentų biuro 2007 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. 2Ap-923 byloje „*Naujoji Rūta*“ v. „*Akmedita*“;
147. Valstybinio patentų biuro 2007 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. 2Ap-935 byloje *Ranch Master GmbH*;
148. Valstybinio patentų biuro 2007 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. 2Ap-947 byloje *DIY World GmbH v. Dankse Trelast A/S*;

V. Interneto šaltiniai:

149. Advokatų, bespecializuojančių intelektualinės nuosavybės teisėje, asociacijos svetainė: <http://www.aipla.org>;
150. Duomenų bazė. <http://heinonline.org/>;
151. Duomenų bazė. <http://www.blackwell-synergy.com/>;
152. Duomenų bazė. <http://www.emeraldinsight.com/>;
153. Duomenų bazė. <http://www.epnet.com/>;
154. Duomenų bazė. <http://www.westlaw.com/>;
155. Europos Komisijos svetainė: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm;
156. Europos Teisingumo Teismo svetainė: <http://curia.europa.eu/>;
157. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos svetainė: <http://www.lnb.lt>;
158. Lietuvos Respublikos Seimo svetainė: <http://www.lrs.lt/>;
159. Pasaulio intelektualinės nuosavybės organizacijos svetainė: <http://www.wipo.int/>;
160. Patentinės informacijos centro svetainė: <http://www.tb.lt/PIC/PIC.htm>;
161. Tarptautinė prekių ženklų asociacijos svetainė: <http://www.inta.org/>;
162. Teisinių terminų žodynas. <http://dictionary.law.com/>;
163. Teisinių terminų žodynas. <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com>;
164. Teisinių terminų žodynas. <http://www.legal-explanations.com/>;
165. Teismų apžvalgos, konsultacijos, nutarimai, sprendimai, nutartys. <http://www.infolex.lt/praktika/>;
166. Valstybinio patentų biuro svetainė: <http://www.vpb.lt/>;
167. Verslo žinių svetainė: <http://www.vz.lt/archyvas>;
168. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos svetainė: <http://oami.europa.eu/>.

SANTRAUKA

PREKIŲ ŽENKLŲ KLAIDINAMAS PANAŠUMAS: TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI

Santraukoje yra pateikiama trumpa magistro baigiamojo darbo apžvalga. Nurodomas darbo dalykas, tikslas bei hipotezė, trumpai aptariamas darbo turinys bei pagrindiniai nagrinėti aspektai.

Pagrindinės darbe naudojamos sąvokos: prekių ženklas, prekių ženklų klaidinamas panašumas, ženklų panašumas, prekių panašumas, visuomenės klaidinimas.

Magistro baigiamojo darbo dalykas - prekių ženklų klaidinamas panašumas, jo samprata, tikslai, reglamentavimas, veiksnių, lemiančių klaidinamą panašumą analizė. Magistro baigiamojo darbo autorė iškėlė tikslą kompleksiskai išanalizuoti prekių ženklų klaidinamo panašumo veiksnius ir sąlygas, jų taikymą praktikoje, nustatyti su tuo susijusias problemas, pateikti nustatytų problemų galimus sprendimo būdus. Rašant šį darbą, autorė plačiai rėmėsi tarptautiniais, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Teisingumo Teismo, Pirmosios Instancijos teismo, Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos, Lietuvos teismų, VPB sprendimais.

Magistro baigiamajame darbe pateikiama prekių ženklų klaidinamo panašumo samprata, analizuojami šio instituto teisinio reglamentavimo ypatumai. Autorė išsamiai nagrinėja aplinkybes, lemiančias prekių ženklų klaidinamą panašumą, taip pat identifikuoja ir analizuoja problemas, susijusias su prekių ženklų klaidinamo panašumo instituto taikymu Lietuvos teismų ir VPB praktikoje. Magistro baigiamojo darbo autorė pateikia esmines tyrimo eigoje padarytas išvadas, išreiškia tam tikrus pasiūlymus.

Magistro baigiamajame darbe patvirtinama iškelta *hipotezė*, jog prekių ženklų klaidinamo panašumo samprata ir taikymas Lietuvos teismų ir VPB praktikoje nėra nuoseklus ir susiduria su tam tikromis problemomis.

SUMMARY

CONFUSING SIMILARITY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Summary provides with the short overview of the master thesis. It presents the subject matter, purpose and hypothesis of the work, it also contains the brief review of the topics and areas that were analyzed.

Main legal terms that are used in the thesis are the following: trademark, confusing similarity of trademarks, similarity of marks, similarity of goods, likelihood of confusion on the part of the public.

The subject matter of master thesis is confusing similarity of trademarks, its concept, objectives, regulation as well as factors that are considered in determining whether or not there is confusing similarity between trademarks. The author has set up a goal to present a comprehensive analyze on conditions and factors which are relevant in assessing the possibility of confusing similarity. The author seeks to provide with an in-depth analysis of the application of these factors in practice, as well as to identify main problems in relation to this application and to offer some recommendations with regard to that.

The author analyses various international, EU and national legal acts as well as decisions of the European Court of Justice, Court of First Instance, Office of Harmonization for the Internal Market, Lithuanian courts, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania.

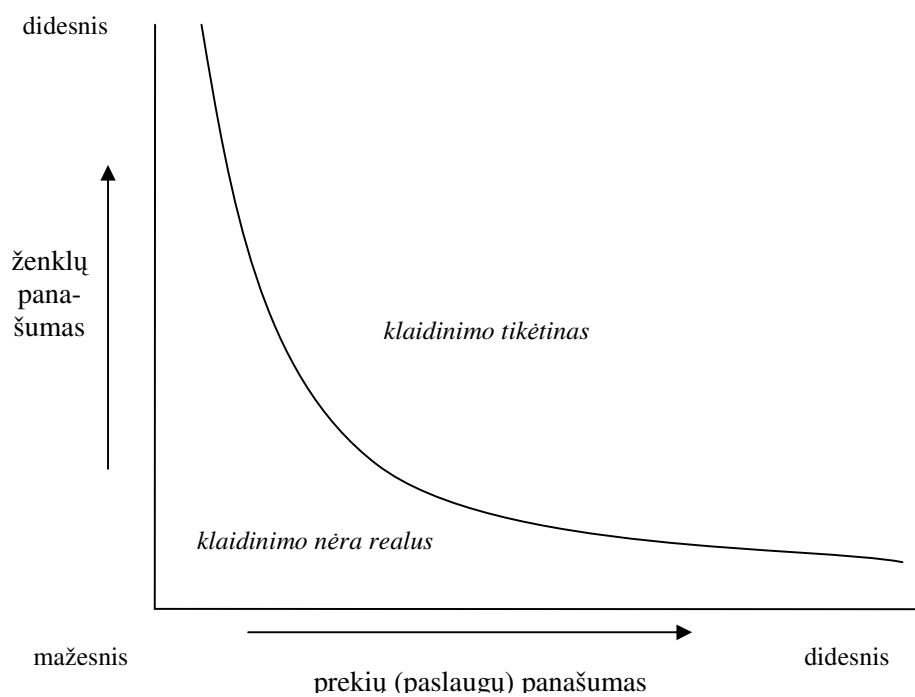
Master thesis presents the concept of confusing similarity, analysis peculiarities of regulation of this institute in various legal acts. Author provides with the comprehensive analysis of conditions that are necessary for the confusing similarity to arise, identifies and analyses problems related to the application of this institute in the case law of the Lithuanian courts as well as the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania. Author presents the main conclusions and possible recommendations.

The research confirms the hypothesis that the concept and application of confusing similarity still lacks of consistency and faces up some problems in the case law of the Lithuanian courts and the State Patent Bureau of Lithuania.

PRIEDAI

PRIEDAS NR. 1

Ženklų ir prekių panašumo koreliacija²⁷⁴



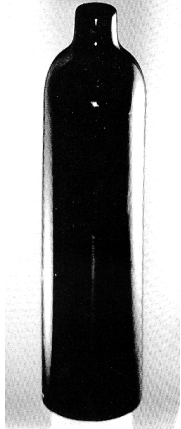




²⁷⁴ Bainbridge D. Intellectual Property, 6th edition. Harlow: Longman. 2006. P. 635.

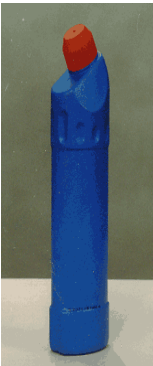

PRIEDAS NR.2

**Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
reikšmingiausių prekių ženklų klaidinamo panašumo bylų
apžvalga**

Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
1.	2005-03-21 Nr. 3K-3-135/2005	PRESIDENT		<i>Nepanašūs</i>	Kava, tirpi kava, kavos pakaitalai	Kava, tirpi kava, kavos pakaitalai	<i>Panašios</i>	<i>Nėra</i>
Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
2.	2004-11-22 Nr. 3K-3-595/2004	PASAKA		<i>Nepanašūs</i>	Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena; mėsos ekstraktai; konservuoti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, vaisių kompotai; kiaušiniai, pienas ir pieno produktai; maistiniai aliejai ir riebalai	Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena; mėsos ekstraktai; konservuoti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, vaisių kompotai; kiaušiniai, pienas ir pieno produktai; maistiniai aliejai ir riebalai	<i>Panašios</i>	<i>Nėra</i>

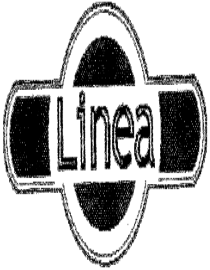

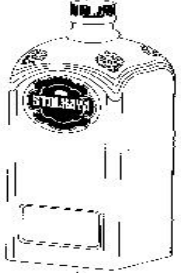
Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo Prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
4.	2000-01-25 Nr. 3K-3-28/2000		RŪTA	<i>Panašūs</i>	Saldainiai	Saldainiai	<i>Panašios</i>	<i>Yra</i>
Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo Prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo Tikimybė
5.	2006-05-22 Nr. 3K-3-275/2006			<i>Nepanašūs</i>	Balzamas	Svaigieji gėrimai (išskyrus alų) Prekių sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių	<i>Nespręsta</i>	<i>Nėra</i>


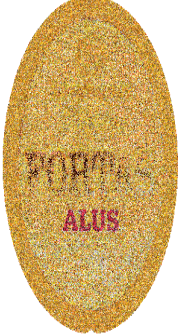
Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo Prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
6.	2000-11-29 Nr. 3K-3-1263/2000	STATYBA 	VISA STATYBA	<i>Nepanašūs</i>	Popierius, kartonas ir jų gaminiai, spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotaukos; raštinės reikmenys; kontoros reikmenys mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės ir kt. (įskaitant informacinio pobūdžio katalogai apie statybos prekes ir paslaugas)	Informacinio pobūdžio katalogą apie statybos prekes ir paslaugas	<i>Nespręsta</i>	<i>Nėra</i>
Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo Prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
7.	2003-01-07 Nr. 3K-3-167/2003	SMIRNOFF		<i>Panašūs</i>	Svaigieji gėrimai (išskyrus alų)	Svaigieji gėrimai (išskyrus alų)	<i>Panašios</i>	<i>Yra</i>

Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo Prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
8.	2004-09-27 Nr. 3K-3-461/2000			<i>Nepanašūs</i>	Detergentai (ne pramonės ir medicinos reikmėms); skalbimo medžiagos ir preparatai; audinių minkštikliai; balikliai; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; dezodorantai (asmeniniai); rankų plovimo preparatai.	Buitinės chemijos priemonės	<i>Nespręsta</i>	<i>Nėra</i>

PRIEDAS NR. 3

**Lietuvos apeliacinio teismo
reikšmingiausių prekių ženklų klaidinamo panašumo bylų
apžvalga**

Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
1.	2004-10-11 Nr. 2A-323/2004	NIVEA		Nepanašūs	Kosmetikos (kūno ir grožio priežiūros) preparatai.	Kosmetikos (kūno ir grožio priežiūros) preparatai.	Nespręsta	Nėra
Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
2.	2006-12-27 Nr. 2A-479/2006			Nepanašūs	Svaigieji gėrimai (išskyrus alų)	Svaigieji gėrimai (išskyrus alų)	Panašios	Nėra

Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo tikimybė
3.	2007-09-11 Nr. 2A-373/2007			Nespręsta	Restoranai, kavinės, viešbučiai.	Alus	Nepanašios	Nėra
Nr	Byla	Ankstesnis prekių ženklas	Vėlesnis prekių ženklas	Prekių ženklų panašumas	Ankstesnio prekių ženklo prekės	Vėlesnio prekių ženklo prekės	Prekių panašumas	Klaidinimo Tikimybė
4.	2007-07-13 Nr. 2A-337/2007	MOBIC	MOVIX МОБИКС	Nepanašūs	Farmacijos preparatai	Farmacijos ir veterinarijos preparatai	Panašios	Nėra