

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS KATEDRA

GINTAUTĖ ŠAKINYTĖ

(Intelektinės nuosavybės teisės specializacija, dieninės studijos)

**PREKIŲ ŽENKLO TEISINĖS APSAUGOS RIBOS:
PROBLEMATIKA**

Magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovė -

Lekt. D. Klimkevičiūtė

Konsultantė -

Prof. dr. D. Ambrasienė

VILNIUS, 2009

TURINYS

Išvadas	3
I. Įprastinės prekių ženklo teisinės apsaugos ribos	6
II. Plačiai žinomo prekių ženklo teisinės apsaugos ribos tarptautinės teisės aktuose	12
2.1 Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo: platesnės prekių ženklo teisinės apsaugos ribos	12
2.2 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba: platesnės prekių ženklo teisinės apsaugos ribos.....	20
III. Prekių ženklo, turinčio reputaciją, teisinės apsaugos ribos Europos Sąjungos teisės aktuose	27
IV. Platesnės prekių ženklų apsaugos ribos nacionalinėje teisėje	42
4.1 Plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ribos nacionalinėje teisėje, kreipiantis dėl uždraudimo naudoti vėlesnį prekių ženklą (PŽĮ 9 str. 4, 5 d.)	43
4.2 Plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ribos nacionalinėje teisėje: prekių ženklo apsaugos ribos, kreipiantis dėl registracijos panaikinimo (PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p.)	51
4.3 Prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos ribos nacionalinėje teisėje.....	55
Išvados	62
Šaltinių sąrašas	65
Santrauka lietuvių kalba	72
Santrauka anglų kalba	73
Summary	73

ĮVADAS

Prekių ženklas, prieš daugelį amžių paprastas simbolis, naudotas patvirtinti nuosavybės teisę į gaminamus produktus ar turimą turtą, virto nematerialiuoju kompanijų aktyvu, kuris balanse neretai viršija materialaus turto vertę.¹ Dar visai neseniai vienareikšmiškai vertintas kaip kilmės nurodymo funkciją atliekantis identifikatorius, šiais laikais, prekių ženklo savininko investicijų bei išradingumo dėka, prekių ženklas atlieka Dėl besikeičiančių verslo sektoriaus ekonominių poreikių keitėsi ir teisinis prekių ženklo apsaugos reguliavimas. Skatinama nacionalinio ir tarptautinio prekių ženklų teisinės apsaugos reguliavimo kryptimi tapo lygiavertė užsienio prekių ženklų apsauga.²

Šiandien prekių ženklų vystymui skiriami didžiuliai rinkodaros resursai ir jiems tapus plačiai žinomais, įgijus tam tikrą reputaciją reklaminę, kokybės, investicinę funkcijas. tarp vartotojų, jų kuriama pridėtinė vertė laikoma didele kompanijų vertybe, kurios reikšmė didesnė nei tik, įprastai pagrindine laikoma, prekių ženklo kilmės identifikavimo funkcijos teikiama nauda. Dėl verslo globalizacijos pirmiausia atsirado poreikis plačiau saugoti tą pačią prekių ženklo kilmės funkciją – Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. išplėtė plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, paneigdamas registracijos bei teritorialumo principus. TRIPS sutarties 16 str. ne tik plėtojo konvencijoje įtvirtintą apsaugą, bet ir įtvirtino apsaugą peržengiant specifikacijos principą, kuri laikoma apsauga nuo prekių ženklo silpninimo, saugant jau ne kilmės identifikavimo funkciją. Lietuvos Respublika yra šių sutarčių narė ir jų reguliavimą yra perkėlusį į nacionalinius teisės aktus. Be tarptautinių aktų, Lietuvos nacionalinę teisę veikia ir Europos Sąjungos (toliau ES) teisės aktai: tiek tiesiogiai taikomas 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas 40/94/EB dėl Bendrijos prekių ženklo, tiek 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti numato reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugą. Direktyvos nuostatos perkeltos į nacionalinę teisę.

Tema „Prekių ženklo teisinės apsaugos ribos: problematika“ yra **aktuali** ir teoriniu, ir praktiniu požiūriu. Moksliniu požiūriu - svarbus tarptautinio, ES bei nacionalinio reguliavimo platesnės apsaugos *rationale* atskleidimas, atskirų, ribas identifikuojančių, kriterijų išskyrimas - tuo remiantis skirtinguose teisės aktuose įtvirtintos apsaugos palyginimas bei vertinimas. Plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos analizė pradedant jos tarptautinio įtvirtinimo istorinėmis

¹ R. Kaziliūnaitė (straipsnio rengėja). Prekių ženklo evoliucija I dalis // Prieiga: http://www.infoverslui.lt/index.php?cid=1070&new_id=1131. Prisijungimo laikas 2009-09-12;

² I. J. Kaufman. International Trademark Protection and Enforcement // Prieiga: <http://www.ladas.com/Trademarks/IntTMProtection/IntlTM01.html>. Prisijungimo laikas 2009-05-12;

ištakomis, reguliavimą nulėmusiais veiksniais bei kvestionuojant pasirinktą reguliavimo apimtį reikšminga siekiant tinkamai interpretuoti atskirus prekių ženklų apsaugos ribų aspektus bei vertinant skirtinguose teisės aktuose įtvirtintas apsaugos ribas. Praktiniu požiūriu tema aktuali, nes nagrinėjimo eigoje atskleisime, su kokiomis sąlygomis siejama platesnė prekių ženklų apsauga, kokios platesnės prekių ženklų apsaugos reguliavimo spragos bei neatitikimai, koks teismo interpretacijų poveikis plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ribų traktavimui. Nors prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga ES teisės aktuose įtvirtinta jau seniai, atrodo, jog šiuo metu yra laikotarpis, kai Europos Teisingumo Teismas (toliau - ETT) priima gairėmis tapsiančius sprendimus. Lietuvos, reputaciją turinčių ženklų apsaugą įtvirtinusios beveik prieš dešimtmetį, teismų praktikoje šios kategorijos ženklų apsaugą numatančių normų taikymas neaptiktas arba minima tik teisės norma. Nors plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą reguliuojančios normos praktikoje taikomos, kai kurios apsaugos sąlygos traktuojamos nevienareikšmiškai arba nesiejant su visos normos tikslais.

Gana išsamiai prekių ženklų apsaugos ribų problematiką yra nagrinėjusi mokslininkė D. Klimkevičiūtė, taip pat dėmesio šiai temai yra skyręs G. Pranevičius. Jų pastebėjimais bei vertinimais bus remiamasi darbe. Vis dėlto, išsamiai plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga, analizuojant jos reguliavimo tikslingumą, skirtingų aktų nustatytos apsaugos apimtį, skirtumus bei santykį, nagrinėjama nebuvo. Taip pat bus remiamasi užsienio autoriais: G. Tritton, C. M. Correa, D. Gervais, D. T. Keeling, J. Antill, A. James, ir kt.

Mokslinio tiriamojo darbo **objektas** – prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: reguliavimas bei problematika.

Mokslinio tiriamojo darbo **dalykas** – plačiai žinomų prekių ženklų bei ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos ribų teisinio reguliavimo ir teisės taikymo problemos. Teisinio reguliavimo problemos bus tiriamos analizuojant tarptautinius, ES bei nacionalinės teisės aktus: 1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija), Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property, toliau – TRIPS sutartis), 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąją Tarybos direktyvą 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti (toliau - Prekių ženklų direktyva), Prekių ženklų įstatymą (toliau - PŽĮ) bei su jo rengimu ir redakcijomis susijusius dokumentus. Taip pat bus nagrinėjama ETT bei nacionalinių teismų praktika, tarptautinių organizacijų bei ES institucijų neprivalomo pobūdžio dokumentai, mokslinė literatūra. Reikia pastebėti, kad darbo tema plati ir ją galima nagrinėti įvairiais aspektais, todėl kai kuriuos susijusius klausimus, kurie tiesiogiai nesusiję su darbo dalyku, paliksime nenagrinėtus.

Magistrinio darbo **tikslas** – įvertinti plačiai žinomo prekių ženklą ir prekių ženklą, turinčio reputaciją, apsaugos ribų santykį.

Magistrinio darbo **uždaviniai**:

1. apžvelgti įprastinės prekių ženklą teisinės apsaugos reguliavimą bei išskirti prekių ženklą teisinės apsaugos ribų elementus, kurie varijuoja, kai prekių ženklui suteikiama platesnė apsauga;
2. nustatyti prekių ženklą platesnės teisinės apsaugos ribas tarptautiniuose teisės aktuose bei įvertinti jas teisinės apsaugos *rationale* kontekste;
3. išnagrinėjus prekių ženklą, turinčio reputaciją, teisinės apsaugos reguliavimą ES teisės aktuose bei atskleidus apsaugos sąlygų interpretavimą ES teisminių institucijų praktikoje, palyginti su tarptautinių aktų įtvirtinta plačiai žinomo prekių ženklą apsauga;
4. remiantis tarptautinių teisės aktų analize, išnagrinėti plačiai žinomo prekių ženklą teisinės apsaugos reguliavimą, apsaugos ribų teismo vertinimo tendencijas bei problematiką nacionalinėje teisėje;
5. atskleidžiant prekių ženklą, turinčio reputaciją, apsaugos ribų nacionalinėje teisėje įtvirtinimą, palyginti reputaciją turinčio ir plačiai žinomo prekių ženklą apsaugą.

Įprastine prekių ženklą apsauga šiame darbe laikysime tokią apsaugą, kuri suteikiama įregistruotam prekių ženklui, neišsiskiriančiam savo reputacija ar žinomumu. *Platesne* prekių ženklą apsauga laikysime apsaugą, suteikiamą plačiai žinomiems prekių ženklams bei ženklams, turintiems reputaciją.

Moksliniame tiriamajame darbe yra keliami **hipotezė** – prekių ženklą, turinčio reputaciją, apsaugos nustatymas nacionalinėje teisėje nėra tikslingas.

Tyrimo **metodologija**. Siekiant išanalizuoti prekių ženklą apsaugos ribų reguliavimą skirtingose teisės aktuose naudojamas lyginamasis metodas: lyginamos tarptautiniuose bei ES teisės aktuose įtvirtintos prekių ženklą apsaugos ribos, skirtingų nacionalinės teisės normų, įtvirtinusių platesnę prekių ženklą apsaugą, reguliavimas. Darbe naudojamas sisteminės analizės metodas padeda prekių ženklą apsaugos ribų reguliavimą įvertinti visos prekių ženklą teisinės apsaugos sistemoje. Teleologinio metodo pagalba siekiama išsiaiškinti konkrečios prekių ženklą apsaugos apimties nustatymą skirtinguose teisės aktuose nulėmusius veiksniai, nustatyti, kokių tikslų buvo siekiama įtvirtinant konkrečias prekių ženklą apsaugos sąlygas. Aiškinant prekių ženklą apsaugos sąlygas remiamasi lingvistiniu metodu. Taip pat naudojami istorinis, loginis ir kt. metodai.

Magistrinio darbo **struktūra**: darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis, kuri susideda iš keturių skyrių, bei išvados. Tyrimą pradėsime nuo įprastinės prekių ženklų apsaugos reguliavimo apžvalgos; antrojoje dalyje analizuosime tarptautinės teisės aktuose įtvirtintą plačiai žinomų prekių ženklų teisinę apsaugą; trečiojoje - bus nagrinėjama ES teisėje įtvirtinta prekių ženklų, turinčių reputaciją, kategorija; ketvirtoji dalis skirta nacionalinėje teisėje įgyvendintos - plačiai žinomų bei reputaciją turinčių ženklų – platesnės nei įprasta prekių ženklų teisinės apsaugos bei jos ribų analizei.

I. ĮPRASTINĖS PREKIŲ ŽENKLO TEISINĖS APSAUGOS RIBOS

Siekiant nustatyti, kada prekių ženklo apsauga apsiriboja įprasta įregistruotam prekių ženklo teikiama apsauga, o kada peržengia jos ribas ir ženklas saugomas platesne apimtimi, analizę pradėsime nuo įprastinės prekių ženklo apsaugos bei ją grindžiančių principų apžvalgos. Įprastine prekių ženklo apsauga šiame darbe laikysime tokią apsaugą, kuri pagal PŽĮ 7 str. 1 d. 1, 2 p., 38 str. 1 d. 1, 2 p., suteikiama įregistruotam prekių ženklo, neišsiskiriančiam savo reputacija ar žinomumu. Platesne prekių ženklų apsauga laikysime apsaugą, suteikiamą plačiai žinomiems prekių ženkloms bei ženkloms, turintiems reputaciją, kuri, matysime, paneigdamą prekių ženklų teisės principus, peržengia įprastinės apsaugos ribas.

Atskleidę teisinį įprastos apsaugos reguliavimą, išskirsime apsaugos sąlygas, kurios lemia prekių ženklo apsaugos apimtį ir ribas ir varijuoja, kai prekių ženklo suteikiama platesnė apsauga. Šiame skyriuje siekiama susikurti prekių ženklo apsaugos ribų analizės „instrumentus“ - nustatyti, kokie prekių ženklo teisinės apsaugos reguliavimo elementai gali būti laikomi ribų nustatymo kriterijais, kuriuos vėlesniuose skyriuose, pritaikant lyginamąjį metodą, būtų galima panaudoti tiriant atvejus, kai prekių ženklo suteikiama platesnė apsauga.

Prekių ženklo apsaugos apimtį analizuosime per prekių ženklo savininkui suteikiamas teises, kuriomis jis gali naudotis gindamas prekių ženklą. Apibendrintai galima išskirti dvi įregistruoto prekių ženklo savininko apsaugines teises: kreiptis dėl vėlesnės registracijos pripažinimo negaliojančia ir teisę kreiptis dėl prekių ženklo pažeidimo, kai prekių ženklas yra naudojamas trečiųjų asmenų.³ Pirmuoju atveju, reguliavimas nustatytas PŽĮ 7 str. 1 d., antruoju – PŽĮ 38 str. 1 d. Šie straipsniai yra suderinti ir turi atitikti atitinkamai: Prekių ženklų direktyvos⁴ 4

³ J. Antill, A. James. Registrability and the scope of protection // E.I.P.R. 2004, Nr. 26(4). P. 157-161;

⁴ 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

str. 1 d. (a), (b) p. ir 5 str. 1 d. (a), (b) p. Kadangi abejuose straipsniuose teisės siejamos su tapačiomis sąlygomis, nagrinėsime tik vieną iš straipsnių.

PŽĮ 38 str. 1 d. numatytos ženklo savininko teisės uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra: tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms (1 p.); 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 asociaciją su įregistruotu ženklu (2 p.).⁵

Taigi, prekių ženklo savininkas gali kreiptis dėl vėlesnio naudojimo uždraudimo, jei egzistuoja tokios sąlygos: tapatus ženklas tapačioms prekėms (PŽĮ 38 str. 1 d. 1 p.). Pagal PŽĮ 38 str. 1 d. 2 p., teisinės apsaugos sąlygas, remiantis teisės akto formuluote apibrėžti sudėtingiau. Lingvistiškai aiškinant atrodytų, jog ankstesnio prekių ženklo apsauga galima esant tokioms situacijoms: tapatus ženklas panašioms prekėms (a), panašus ženklas tapačioms prekėms (b), panašus ženklas panašioms prekėms (c), jei visais šiais atvejais yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.

Tuo pagrindu galima išskirti tokias ankstesnio prekių ženklo savininko teises:

- Teisė uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms;
- Teisė uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms, kai dėl to yra visuomenės suklaidinimo galimybė;
- Teisė uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra panašus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms kai dėl to yra visuomenės suklaidinimo galimybė;
- Teisė uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra panašus įregistruotam ženklui panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms, kai dėl to yra visuomenės suklaidinimo galimybė.

Išskirtose teisinės apsaugos situacijose atsispindi tiek prekių ženklo savininkui suteikiamos įprastos prekių ženklo teisinės apsaugos apimtis, tiek tos apsaugos ribos. Prekių ženklo apsaugos apimtis – mastas, kuriuo ženklas yra saugomas - išreikšta prekių ženklo savininkui suteikiamomis teisėmis. Kadangi galėjimas pasinaudoti tomis teisėmis siejama su tam tikromis įrodinėtinomis aplinkybėmis (ženklų tapatumu/panašumu, prekių tapatumu/panašumu, suklaidinimo galimybė), galima teigti, jog apsauga siejama su tam tikromis sąlygomis. Trečias

⁵ Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

aspektas, jog sąlygos, šiuo atveju išplaukusios iš prekių ženklo apsaugos apimties (prekių ženklo savininkui suteikiamų teisių), kartu reiškia ir tai, jog platesne apimtimi apsauga negalima, todėl jos laikytinos ir prekių ženklo apsaugos ribas nusakančiais kriterijais.

Atliktu apibendrinimu remiantis, išskirtini tokie prekių ženklo apsaugos ribų kriterijai, su kurių arba jų kombinacijų buvimu siejama įprasta prekių ženklų apsauga:

- ženklo tapatumas/panašumas;
- prekių/paslaugų tapatumas/panašumas;
- visuomenės suklaidinimo galimybė.

Šios sąlygos apsaugai taip pat išskiriamos ir LAT praktikoje⁶. Kai ženklai ir prekės, kurioms jie naudojami yra tapatūs (PŽĮ 7 str. 1 d. 1 p., 38 str. 1 d. 1 p.), vartotojo suklaidinimas preziumuojamas ir tai nėra papildomai įrodinėtina sąlyga. Būtinybė įrodyti suklaidinimo galimybę išskyla PŽĮ 7 str. 1 d. 2 p., 38 str. 2 d. atvejais kai: ženklai yra tapatūs, prekės - panašios; prekės yra tapačios, ženklai - panašūs; ženklai yra panašūs, prekės - panašios.⁷ Kitose darbo dalyse analizuosime, kuo ir kaip skiriasi platesnė prekių ženklų apsauga: kokie prekių ženklų apsaugos ribų kriterijai varijuoja ir kaip tai sudaro sąlygas platesnei apsaugai.

Ieškant atsakymo, kodėl būtent su minėtais kriterijais siejama įprastinė prekių ženklo apsauga, pažymėtina, jog LAT praktikoje prekių ženklo pagrindine funkcija laikoma prekių kilmės nurodymo funkcija⁸. Prekių ženklas yra tarsi „laidininkas“, kuris vartotojui „siunčia“ informaciją apie prekės kilmę, net, jei vartotojas sąmoningai jos nesuvokia. Taigi, prekės ženklui esant tarpininkui tarp vartotojo ir ūkio subjekto, gaminančio prekes, siekiant minėtos prekių ženklo funkcijos/poveikio draudžiama tokia situacija, kai gali būti pažeidžiama prekės ženklo siunčiama žinia. Taigi, prekių ženklų apsaugos sistema konstruojama taip, jog sudarytų sąlygas apsaugoti esminę prekių ženklo funkciją – jo galėjimą nurodyti prekių ženklo kilmę.⁹ Darant prielaidą, jog teisių suteikimas nėra savitiksliis ir yra skirtas būtent prekių ženklo vykdomų funkcijos/-jų apsaugai, galima teigti, jog prekių ženklo vykdomų funkcijų apsauga yra prekių ženklo apsaugos tikslas ir lemia teisinės apsaugos apimtį. Kitaip tariant, teisę uždrausti naudoti

⁶ LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civ. b. UAB „Restoranų grupė FORTAS“ v. AB „Ragutis“, bylos Nr. 3K-3-160/2008 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

⁷ Keeling D. T. Intellectual Property Rights in European Union Law, Free Movement and Competition Law. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003. T. 1. P. 182;

⁸ LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civ. b. ZAO "Torgovij dom potomkov dvora ego imperatorskogo veličesva P.A.Smirnova" v. VPB, bylos Nr. 3K-3-167; 2000 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civ. b. „Anheuser-Busch Incorporated v. Budejovicky Budvar N.P.“, bylos Nr. 3K-3-554/2000 // 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Latvijos bendrovė „SIA Stiorlbiofarm Balticum“ v. AB „Sanitas“, AB „Veratrum“; bylos Nr. 3K-3-389/2009 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17, 2009-10-29; LApT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario 24 d. sprendimas, priimtas civ. b. UAB „Boslita“ ir Ko v. AB „Alita“, bylos Nr. 2A-270/2009 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>. Prisijungimo laikas 2009-09-28 ir kt.;

⁹ J. Antill, A. James. Registrability and the scope of protection // E.I.P.R. 2004, Nr. 26(4). P. 157-161;

kitiems tapatų/panašų prekės ženklą tapačioms/panašioms prekėms prekių ženklo savininkas turi, nes tos teisės įgyvendinimas saugo prekių ženklo vykdomą funkciją. Vėlesniuose skyriuose platesnės prekių ženklo teisinės apsaugos ribas analizuosime bei vertinsime taip pat teisinės apsaugos tikslo kontekste.

Pradėdami šį skyrių minėjome, jog platesnės apimties apsauga įprastinės apsaugos ribas peržengia paneigdamą prekių ženklų teisės principus. Trumpai apžvelgsime šiuos principus, jų sąsaja su įprastine prekių ženklų apsauga bei išimtis, kurios, daugiausia, susijusios su platesne prekių ženklų apsauga.

Visų pirma, paminėtina bendra taisyklė, jog „teisės į prekių ženklą atsiradimo pagrindas yra registracija“.¹⁰ Paminėjus, jog Lietuvoje galioja prekių ženklo išimtinių teisių įgijimo registracijos pagrindu principas, pagal kurį teisę į prekių ženklo apsaugą įgyjama nuo registracijos Valstybiniame patentų biure, būtina pažymėti keletą šio principo ypatumų. Pirma, „<...> siekiant atitinkamą žymenį naudoti ūkinėje – komercinėje veikloje, nebūtina jį įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti kaip prekių ženklą, t.y. registracija nėra privaloma žymens teisėto naudojimo sąlyga.“¹¹ Asmuo ženklu komercinėje veikloje gali naudotis jo neįregistravęs ir negali būti „baudžiamas“ vien dėl to, jog dėl kokių nors priežasčių buvo nusprendęs neregistruoti ženklo ar paprasčiausiai pralaimėjo „registracijos lenktynes“¹² tuo atveju, kai sąžiningai žymenį pradeda naudoti ar įregistruoja kitas asmuo. Lietuvoje neregistruoto prekės ženklo savininkas, norėdamas apsaugoti savo žymenį gali remtis konkurencijos teise.¹³ Prekių ženklų teisėje taip pat yra keletas institutų, kuriais be kita ko siekiama užtikrinti, kad prekės ženklo registracijos suteikiamomis teisėmis nebūtų pasinaudota nesąžiningai. Vienas jų – tai reikalavimas, kad paraiška ženklu registruoti būtų paduodama sąžiningai, kuris išplaukia iš PŽĮ 7 str. 3 d. Principo išimtimi laikytina ir plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (PŽĮ 9 str. 4 d.), kurios esmė yra, jog žinomumas, o ne registracija yra apsaugos pagrindas. Mokslininkės D. Klimkevičiūtės vertinimu, tai, jog tam tikri visuomenės sluoksniai prekių ženklą gerai žino, kaip priklausantį tam tikram asmeniui – būtent jo žinomumas, yra teisinės apsaugos pagrindas. „<...> nesuteikimas

¹⁰ LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civ. b. *Latvijos bendrovė „SIA Strolbiofarm Balticum“ v. AB „Sanitas“, AB „Veratrum“*; bylos Nr. 3K-3-389/2009 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-10-29;

¹¹ LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civ. b. *UAB „Kilminė“ v. AB „Vilniaus prekyba“*, bylos Nr. 3K-3-483/2004. Prieiga: <http://www.lat.lt>. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹² L. Čekavičiūtė. Ar neregistruoto prekės ženklo savininkas turi teisę į ženklo apsaugą? // *International Journal of Baltic Law*. 2004, Volume 1 No. 3. Prieiga: www.ceeol.com. Prisijungimo laikas 2009-01-14;

¹³ Konkurencijos įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 30-856. 16 str. 1 d. draudžia ūkio subjektams savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus arba panašus į kito ūkio subjekto...pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, [1] jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla arba [2] jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, [3] arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, [4] arba...susilpnėti žymens skiriamasis požymis.

tokiam ženklui apsaugos paprasčiausiai reikštų nepaisymą visuomenėje (tam tikrame jos sluoksnyje) susiformavusio įspūdžio apie tą prekių ženklą ir juo pažymėtas prekes.¹⁴

Prekių ženklo savininko teisės taip pat ribojamos valstybės teritorija, kurioje prekių ženklas įregistruotas. Kaip, kad LAT yra pasisakęs, „<...> prekių ženklų apsauga *inter alia* grindžiama teritorialumo principu, t.y. ženklas, tam, kad būtų saugomas tam tikros valstybės teritorijoje, nacionalinių ar tarptautinių teisės aktų nustatyta tvarka turi būti toje valstybėje įregistruotas. Antra vertus, ženklo savininkas savo kaip ženklo savininko teises ir gali ginti tik toje teritorijoje, kurioje galioja jo ženklui suteikta teisinė apsauga.“¹⁵ Teritorialumo principas reiškia, kad valstybėje A ženklą įregistravęs prekių ženklo savininkas negalės kreiptis dėl savo prekių ženklo apsaugos valstybėje B, jei prekių ženklo nebus joje įregistravęs. Tokia apsauga, žiūrint iš prekių ženklo kilmės funkcijos apsaugos pozicijos ir nėra būtina, nes, jei tavo gaminama produkcija nėra prekiaujama valstybėje B, grėsmės prekių ženklo kilmės identifikavimo funkcijai nekyla. Kaip matome iš principo apibūdinimo, teritorialumo principas taip pat susijęs su registracijos principu. Galima sakyti, teritorialumo principas nusako prekių ženklo teisinės apsaugos jurisdikciją, kurioje teisinės apsaugos aktyvavimas siejamas su prekių ženklo įregistravimu¹⁶, pagal tos jurisdikcijos taisykles. Principo išimtimi laikytina plačiai žinomo prekių ženklo apsauga, kuri pagal PŽĮ 9 str. 2 d., 4 d. suteikiama neįregistruotam, tačiau plačiai žinomam pripažintam prekių ženklui. Dėl intensyvių verslo globalizacijos procesų bei intensyvaus žmonių judėjimo per valstybių sienas, teritorialumo principas tapo ribotas. Jei tam tikras visuomenės sluoksniu žino nacionalinėje teritorijoje neregistruota prekių ženklą, vadinasi egzistuoja ir tos teritorijos visuomenės interesas, kad to ženklo kuriamos asociacijos su prekių kilme neperimtų kito prekių ženklo savininkas ir nebūtų sudarytos prielaidos klaidinti vartotoją. Tiesa, plačiai žinomo prekių ženklo žinomumą, per prekių/paslaugų kokybę, reputaciją ar jo žinomumo skatinimą, sukūręs prekių ženklo savininkas taip pat turi interesą, kad jo prekių ženklo vykdomos kitos funkcijos (kokybės, reklaminė), į kurias daug investuota, nebūtų nesažiningai perimtos kitų ūkio subjektų.

„Kas pirmas laike, tas pirmas teisėje“ - prekių ženklų teisės principas, reiškiantis, jog pirmumo teisė į prekių ženklą siejama su pirmumu registruojant (paprastai, kontinentinės teisės

¹⁴ D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomam kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija. 2005, Nr. 73(63). P. 38-39.

¹⁵ LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civ. b. *Euroimport Rudorfer GmbH v. UAB "Filipolis"*, bylos Nr. 3K-3-81/2004. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁶ Žvelgiant globaliau dėmesys atkreiptinas į tai, jog prekių ženklo suteikiamų išimtinų teisių apsaugos siejimas su registracijos momentu (angl. k. *first to file*) labiau būdingas kontinentinės teisės tradicijos valstybėse, o bendrosios teisės tradicijos valstybės, kurios seka anglosaksų bendrosios teisės tradicija, pagal kurią teisė tradiciškai atsiradavo iš bendrų papročių, o ne iš formalumų ir kodifikacijos, prekių ženklo teisinė apsauga siejama su pradėjimu naudoti (angl. k. *first to use*) prekių ženklą.

tradicijos valstybėse) ar pirmumu pradėdant naudoti (paprastai, bendrosios teisės tradicijos valstybėse¹⁷) prekių ženklą. Nacionalinėje prekių ženklų teisėje išimtinės teisės į prekių ženklą įgyja asmuo, pirmasis padavęs paraišką įregistruoti prekių ženklą. Principas, kaip sprendžiantis koliziją tarp dviejų pretenduojančių į tą patį prekių ženklą, sąveikauja su aptartuoju, registracijos, principu. Registracijos principas – tarsi teisių įgijimo būdą nusakanti taisyklė, kurios sąlyga yra pirmumas laike. LAT praktikoje principas traktuojamas, kaip vienas iš pagrindinių, tačiau jokių būdų ne absoliučiu prekių ženklų teisės principu. Kaip ir registracijos principo atveju, jo teisinė galia paneigiama atvejais, kai susiduriama su prekių ženklo registracijos pripažinimu negaliojančia dėl nesąžiningos konkurencijos motyvo.¹⁸ Pirmumo principo galiojimas neregistruoto prekių ženklo plačiai žinomumu pripažinimo ir apsaugos tuo pagrindu suteikimo atveju taip pat turi ypatumų. Teisinio ginčo neregistruotas prekių ženklas v. registruotas prekių ženklas, kai ieškovo ženkliui pripažįstamas platus žinomumas, atveju ginamos ne pirmiau įregistruoto prekių ženklo, o pirmiau, teismo vertinimu, plačiai žinomu tapusio prekių ženklo savininko teisės.

Paskutinis - apsaugos pagal prekių ir paslaugų klases principas, kitaip vadinamas „specifikacijos“ principu, reiškia, kad ženklas saugomas tik tų prekių atžvilgiu¹⁹, kurioms žymėti jis yra įregistruotas arba naudojamas (tose valstybėse, kuriose teisės į prekių ženklą gali būti įgyjamos ir naudojimo pagrindu). **Ginčyti vėlesnio prekių** ženklo registraciją, drausti naudojimą galima tik, kai tas ženklas yra registruojamas/registruotas (naudojamas) prekėms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms yra saugomas ankstesnis prekių ženklas.²⁰ Kitai prekių klasei naudoti tapatų ženklą leidžiama, nes paprastai tai nekelia grėsmės, jog vartotojas bus suklaidintas. Kalbant apie šio principo išimtis paminėtina TRIPS sutarties 16 str. 3 d., kuri nustatė plačiai žinomų ženklų apsaugą paneigiant šį principą, taip pat tokia apsauga, įvedus prekių ženklų, turinčių reputaciją, kategoriją, įtvirtinta ir ES teisės aktuose. Nors prekių ženklų, pasižyminčių reputacija, apsauga buvo pasirenkamojo įgyvendinimo nuostata, dauguma ES valstybių narių pasinaudojo tokia galimybe ir perkėlė šią nuostatą į savo įstatymus.²¹ Taigi, pagrindinė taisyklė yra ta, jog prekių ženklo apsaugos apimtis apsiriboja tomis prekėmis ar

¹⁷ Angl. k. *first user of a mark is first in right*. I. J. Kaufman. International Trademark Protection and Inforcement // Prieiga: <http://www.ladas.com/Trademarks/IntTMProtection/IntTM01.html>. Prisijungimo laikas 2009-05-12;

¹⁸ LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civ. b. *Vokietijos bendrovė „Stada Arzneimittel AG“ v. Didžiosios Britanijos bendrovė „Nestra Limited“*, bylos Nr. 3K-3-482/2003. Prieiga: <http://www.lat.lt>. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁹ Taikoma 1957 m. 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;

²⁰ D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos // JUSTITIA. 2008, Nr. 2(68). P. 37.

²¹ G.Tritton. Intellectual Property in Europe // London: Sweet & Maxwell, 2002. P.213;

paslaugomis, kurioms jis yra užregistruotas, bet tam tikrais atvejais, ženklui pasižymint specialiomis savybėmis tokia apsauga gali būti išplėsta.

Kodėl platesnė apsauga suteikiama paneigiant tradicinius prekių ženklų teisės principus bei kieno naudai prekių ženklo funkcijos saugomos? Jei prekių ženklo savininkui suteikiamos teisės skirtos prekių ženklo vykdomos funkcijos (kilmės) apsaugai užtikrinti, kyla klausimas: įprastai suteikiama prekių ženklo teisių apimtis tapo nepakankama tai funkcijai užtikrinti ar tiesiog platesnė apsauga skirta naujoms prekių ženklo funkcijoms apsaugoti? Šiuos klausimus bus bandoma atsakyti tolesnių skyrių nagrinėjime.

II. PLAČIAI ŽINOMO PREKIŲ ŽENKLO TEISINĖS APSAUGOS RIBOS TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTUOSE

Platesnės apimties prekių ženklo apsaugos pradžia siejama su plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos įtvirtinimu tarptautiniuose teisės aktuose: Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str.²² bei, TRIPS sutarties²³ 16 str. 2, 3 d. Paminėtina, kad ES teisės aktai: Prekių ženklų direktyvos²⁴ 4 str. 2 d. (d) p., 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento 40/94/EB dėl Bendrijos prekių ženklo²⁵ (toliau Bendrijos prekių ženklo reglamentas) 8 str. 2 d. (c) p.) šia prekių ženklų kategoriją siedami su Paryžiaus konvencijoje ištirtinta jos samprata ir apsauga, mini tik kaip ankstesnes prekių ženklo teises, kurias įsipareigoja saugoti. Įgyvendinant minėtus teisės aktus, nuostatos, nustatančios plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą įtvirtintos ir nacionalinėje teisėje (PŽĮ²⁶ 7 str. 1 d. 3 p., 9 str.) – būtent, todėl reikšminga šių tarptautinių aktų analizė bei vertinimas.

2.1 PARYŽIAUS KONVENCIJA DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SAUGOJIMO: PLATESNĖS PREKIŲ ŽENKLO TEISINĖS APSAUGOS RIBOS

1883 m. Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. - pirma ir pagrindinė tarptautinės teisės nuostata, numačiusi įpareigojimą konvencijos narėms suteikti plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, jos

²² 1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. Peržiūrėta: Briuselyje 1900 m. gruodžio 14 d., Vašingtone 1911 m. birželio 2 d., Hagoje 1925 m. lapkričio 6 d. Londone 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje 1958 m. spalio 31 d., Stokholme 1967 m. liepos 14 d. // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796 (toliau - 1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796);

²³ Sutartis dėl intelektualios nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

²⁴ 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

²⁵ 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento 40/94/EB dėl Bendrijos prekių ženklo // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

²⁶ Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

nesiejant su registracija toje valstybėje, kurioje apsaugos siekiama. Kadangi šiame akte įtvirtintą apsaugą plėtojo TRIPS sutartis, poskyryje neišvengsime palyginamųjų šių dviejų teisės aktų elementų.

Šioje nagrinėjimo dalyje sieksime atskleisti plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos apimtį, detalizuoti sąlygas, su kuriomis siejama platesnė apsauga, dėmesio taip pat skirsime šios apsaugos įtvirtinimo *raisonale*. Būtent jos kontekste pateiksime 6^{bis} str. įtvirtintos apsaugos ribų bei reikšmės prekių ženklų apsaugos sistemoje vertinimus.

Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. 1 d. įtvirtinta, kad „Sajungos šalys²⁷ įsipareigoja arba administracijos iniciatyva, jeigu tai leidžia tos šalies įstatymai, arba suinteresuoto asmens prašymu atmesti arba pripažinti registraciją negaliojančia ir uždrausti naudoti prekės ženklą, jeigu ženklas atkartoja, imituoja kitą ženklą arba yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su juo, kadangi registravimo arba panaudojimo šalies kompetentingas organas pripažįsta, kad tas ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas, kaip ženklas asmens, kuris naudojasi šios Konvencijos privilegijomis ir panaudoja jį tokiems pat arba panašioms gaminiams. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kada esminė ženklo dalis yra žinomo ženklo atkartojimas arba imitavimas, dėl kurio jis gali būti supainiotas su kitu ženklu.“²⁸

Plačiai žinomo prekių ženklo pagrindinė apsaugos idėja siejama su kilmės šalyje įregistruoto prekių ženklo apsaugos išplėtimu už kilmės valstybės ribų.²⁹ Tokio išplėtimo poreikis siejamas su valstybių sienų neribojamomis komunikacijų galimybėmis bei verslo sektoriaus globalizacija. Juos lydintys procesai – kelionės, žiniasklaidos bei reklamos, naujomis technologinėmis priemonėmis, tarpvalstybinė sklaida, pasaulinių korporacijų kūrimasis - turėjo įtakos, jog, viena vertus, vis daugiau visuomenės galėjo susipažinti su kitų valstybių gamintojų prekių ženklais, kita vertus, patiems gamintojams atsirado galimybė savo produkciją reklamuoti ir siūlyti platesnėms rinkoms.³⁰ Galima teigti, jog Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. nustatyta apsauga buvo siekiama užtikrinti apsaugą tų prekių ženklų savininkų, kurie tapdami pasauliniais, plačiai žinomais gamintojais ir prekes parduodami vis kitose valstybėse dėl kokių nors priežasčių neįregistravo savo prekių ženklų visose valstybėse, kur jų ženklas tampa žinomas. Tai sudaro

²⁷ Lietuva prie šios Konvencijos prisijungė LR Vyriausybės 1994 m. vasario 22 d. potvarkiu Nr. 115p, o ratifikavo 1996 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. I-1349. Konvencija Lietuvoje įsigaliojo 1994 gegužės 22 d.

²⁸ 1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;

²⁹ D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija. 2005, Nr. 73(63). P. 38;

³⁰ F. W. Mostert. Well-Known and famous marks: is harmony possible in the global vilage? The Trademark Reporter. 1996, Vol. 86. P. 103-104.

sąlygas prekių ženklų „piratams“, kurie naudodamiesi registracijos taisyklės privalumu savo vardu užregistruoja plačiai žinomą prekių ženklą.

Apsauga pagal 6 bis str. 1 d. suteikiama esant tam tikroms straipsnyje numatytoms sąlygoms, kurias nuosekliai nagrinėsime. Tačiau, pirmiausia, dėmesys atkreiptinas, jog analizuojama tarptautinės teisės norma neįpareigoja valstybių - konvencijos dalyvių saugoti plačiai žinomų ženklų, skirtų žymėti paslaugoms. Galima sakyti, tai pirmasis plačiai žinomų ženklų apsaugos ribas nusakantis kriterijus, dar vertinamas, kaip reguliavimo ribotumas, kurį pakoregavo TRIPS sutarties 16 str. 2 d., kurį 6 bis str. įpareigojo taikyti ir paslaugoms.

Pradėdami šį skyrių nurodėme, jog būtent Paryžiaus konvencijos 6 bis str. yra platesnės prekių ženklo apsaugos reguliavimo pradžia. Šioje analizės stadijoje reikėtų detalizuoti, jog platesne analizuojamame straipsnyje įtvirtintą apsaugą galime laikyti ne dėl platesnės apimties, palyginus su įprastine prekių ženklo apsauga, teisių (matysime, 6 bis str. teikiama apsauga – nuo vėlesnio panašaus/tapataus ženklo naudojimo/registracijos panašioms/tapačioms prekėms, kurioms skirtas žymėti ir plačiai žinomas prekių ženklas – yra praktiškai analogiška įprastai įregistruoto prekių ženklo apsaugai), o dėl apsaugos taikymo paneigiant pagrindinius prekių ženklų teisės principus, kurie laikomi įprastos registruoto prekių ženklo teisinės apsaugos sąlygomis. Neįregistruoti ir, dažniausiai, toje valstybėje nenaudojami, tačiau dėl savo plataus žinomumo visuomenėje, paprastai, tampantys „ženklų piratų“ taikiniais, pagal Paryžiaus konvencijos 6 bis str. saugomi paneigiant registracijos bei teritorialumo principus. Tiesa, svarbu atkreipti dėmesį, jog ženklo neregistruotumas nėra apsaugos pagal 6 bis sąlyga. Registruotas plačiai žinomas ženklas taip pat gali būti saugomas pagal 6 bis str. Tačiau, kadangi šio straipsnio teikiama apsauga nesuteikia platesnės apsaugos, nei ženkliui suteikia registracija, paprastai nėra poreikio registruoto plačiai žinomo ženklo apsaugai. Vis gi, kaip nurodyta Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos memorandumė, galimi išimtiniai atvejai, kai tokia apsauga yra tikslinga.³¹

Toliau analizuosime 6 bis str. 1 d. numatytas apsaugos sąlygas, t.y., kokiam prekių ženkliui ir kokiai teisinei situacijai esant galima registracijos bei teritorialumo principus peržengianti apsauga. Visų pirma, platesnės apsaugos sąlyga yra platus prekių ženklo žinomumas. Tik įrodžius, jog prekių ženklas yra plačiai žinomas, galima 6 bis str. nustatyta apsauga. Tai yra

³¹ Žiūrėti: Memorandum prepared by the International Bureau (WIPO). WKM/CE/I/2, July 18, 1995. “Protection of Well-known Marks: Results of the Study by International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation”. Committee of Experts On Well-known Marks, Meeting in Geneva, November 13-16. 1995. Paragrafas 7. Prieiga: http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_2_E.pdf. Prisijungimo laikas 2009-04-28 ;

kriterijus, lemiantis neapsiribojimą įprastine prekių ženklo apsauga - būtent plataus žinomumo keliama grėsmė yra pagrindas ženklo apsaugai. Tai, jog ženklas yra plačiai žinomas ir vartotojo siejamas su konkrečiu ūkio subjektu, atvejais kai kiti subjektai siekia pasinaudoti šio ženklo žinomumu ženklindami savo prekes, kelia grėsmę prekių ženklo paskirčiai – vartotojas gali būti klaidinamas dėl prekių kilmės. Deja, analizuojamoje nuostatoje nėra apibrėžta, ką reiškia plataus žinomumo sąvoka: nei koks žinomumo laipsnis reikalingas, nei kokiame sluoksnyje ženklas turi būti žinomas. Plataus žinomumo sąvoka išsamiai darbe nagrinėjama nebus, tačiau vēlesniame skyriuje, nagrinėjant nacionalinių teismų praktiką, bus atskleista pripažinimo plačiai žinomu kriterijų vertinimo įtaka prekių ženklo apsaugos riboms. Šiame skyriuje, trumpai pažymėsime keletą svarbiausių plataus žinomumo sąvokos raidos aspektų. Pradinėje svarstymų dėl sąvokos stadijoje laikytasi pozicijos, jog, nors susitarimas dėl plataus žinomumo sąvokos vargiai pasiekiamas, tam tikras nebaigtinių kriterijų sąrašas, į kuriuos teismai ar kt. nacionalinės institucijoms galėtų atsižvelgti vertindamos, ar prekių ženklas yra plačiai žinomas, tikslingas.³² Tolesnius svarstymus bei WIPO komitetų sesijų darbus³³ 1999 m. vainikavo parengta neprivalomo pobūdžio Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Mark (toliau – Rekomendacija)³⁴. Šis rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuris gana išsamiai aptartas mokslininkės D. Klimkevičiūtės³⁵, detalizuoja ir aiškina Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. įtvirtintą, tačiau jokiais kriterijais neapibrėžtą plataus žinomumo sampratą.

Su plataus žinomumo sąlyga susijęs kitas apsaugos pagal analizuojamą nuostatą galimumo aspektas, sukėlęs daug klausimų, į kuriuos vienareikšmiško atsakymo nėra. Būtent, ar pagal Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. 1 d. platesnei prekių ženklo apsaugai pakanka prekių ženklo žinomumo, ar, be to, jis turi būti naudojamas valstybėje, kurioje siekiama apsaugos. Jei naudojimas būtų būtinas, tai būtų traktuojama, kaip dar viena savarankiška plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos įgijimo sąlyga. 6^{bis} str. 1 d. nustatyta: „<...> ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas, kaip ženklas asmens, kuris naudojasi šios Konvencijos privilegijomis ir panaudoja jį

³² Report adopted by the Committee of Experts on Well-known Marks. WKM/CE/I/3, November 16, 1995. Meeting in Geneva, November 13-16, 1995. Paragrafai: 55, 56, 60, 62 // Prieiga:

http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_3_E.pdf. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

³³ Plačiau žiūrėti: Memorandum by the Director General. A/34/13, August 4, 1999. Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. Assemblies of the Member State of WIPO, Thirty-Fourth Series of Meeting, Geneva, September 20-29, 1999. Paragrafas: 5 //

Prieiga: www.wipo.int/mdocs/mdocs/govbody/en/a_34/a_34_13.doc. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

³⁴ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20-29, 1999. WIPO, Geneva, 2000. (toliau - Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. September 20-29, 1999. WIPO, Geneva, 2000.) Prieiga: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

³⁵ Žiūrėti: D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija. 2005, Nr. 73(63). P. 34-48;

tokiems pat arba panašiams gaminiams.“³⁶ (angl. k. „considered <...> to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods“³⁷). Autorės vertinimu, straipsnio formuluotė nepateikia vienareikšmiško atsakymo, todėl aptartini keletu komentatorių vertinimai, atsižvelgtina į istorinį normos kontekstą bei plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos įtvirtinimo rationale.

WIPO memorandume teigiama, jog analizuojamoje nuostatoje „nėra aiškiai išreikštos sąlygos, reiškiančios, jog prekių ženklo naudojimas nėra apsaugos pagal 6 bis str. 1 d. prielaida“.³⁸ Ilgą laiką buvo teigiama, jog Paryžiaus konvencijos šalys - narės yra laisvos nesuteikti apsaugos prekių ženklui, kuris nėra naudojamas jų teritorijoje. Dėl šios priežasties, 1958 m. peržiūrint Paryžiaus konvenciją Lisabonos diplomatinėje konferencijoje, buvo siūloma 6 bis str. 1 d. papildyti aiškia nuostata, apsaugos nesiejančia su faktiniu prekių ženklo. Deja, dėl nevienbalsiškumo to padaryti nepavyko.³⁹ Šiame istoriniame kontekste TRIPS sutarties komentatoriai, aiškindami pastarosios naujoves, pažymi, kad būtent TRIPS sutartis panaikino Paryžiaus konvencijoje įtvirtintą naudojimo valstybėje, kurioje siekiama apsaugos, reikalavimą, kaip apsaugos ribotumą, kurio nepavyko pakeisti Lisabonos diplomatinėje konferencijoje.⁴⁰ Autorės manymu, 6 bis str. 1 d. formuluotės nevienareikšmiškumas ir neįgyvendintas siekis Lisabonos konferencijoje *expressis verbis* detalizuoti platesnę apsaugą išimtinai siejant tik su plataus žinomumo sąlyga nebūtinai reiškia, jog joje įtvirtintas realaus naudojimo teritorijoje, kurioje siekiama apsaugos, reikalavimas. Lisabonos konferencijos „pataisos“, kurių įgyvendinti nepavyko gali būti traktuojamos ne kaip sąlygų pakeitimas, o tik kaip vienareikšmiškumo ir vienodumo įtvirtinimo siekis. 1995 m. WIPO memorandume pateikiama Paryžiaus konvencijos 5 C(1) str. bei 10 bis str. analizė visos konvencijos kontekste, kuri leidžia daryti išvadą, jog realus naudojimas valstybės teritorijoje nėra apsaugos joje sąlyga. Nurodyta, jog 6 bis str. 1 d. priešingai nei 5 C(1) str., susijęs su registruotais prekių ženklais, nenurodo plačiai žinomo prekių ženklo naudojimo reikalavimo. O kadangi būtent apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos suteikiama naudojimo pagrindu (10 bis str.), tam, kad 6 bis str. 1 d. turėtų savarankišką reikšmę,

³⁶ 1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;

³⁷ Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883) // Prieiga: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

³⁸ Memorandum prepared by the International Bureau (WIPO). WKM/CE/1/2, July 18, 1995. “Protection of Well-known Marks: Results of the Study by International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation”. Committee of Experts On Well-known Marks, Meeting in Geneva, November 13-16. 1995. Paragrafas: 26 // Prieiga: http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_2_E.pdf. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

³⁹ Ten pat Paragrafas: 26;

⁴⁰ Gervais D. The TRIPS AGREEMENT, Drafting, History and Analysis. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003. P. 173;

jis turi būti interpretuojamas, kaip neleidžiantis konvencijos narėms reikalauti realaus prekių ženklo naudojimo kaip sąlygos plačiai žinomo prekių ženklo apsaugai.⁴¹ Be to, ir WIPO plačiai žinomų prekių ženklų ekspertų komiteto pranešime, atspindinčiame įvairių valstybių Paryžiaus konvencijos dalyvių pozicijas, dominuoja požiūris, jog prekių ženklo naudojimas teritorijoje, kurioje siekiama apsaugos nelaikytinas 6 bis str. 1 d. įtvirtintos apsaugos sąlyga. Daugelio pasisakymu, straipsnio formuluotė („<...> tas ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas, kaip ženklas asmens, kuris naudoja šios Konvencijos privilegijomis ir panaudoja jį tokiems pat arba panašiams gaminiam.“⁴²) vertintina kaip prekių ženklo „naudojimas tiekiant ar siūlant prekes“ apskritai.⁴³ Kaip stiprus argumentas, paremiantis požiūrį, jog plačiai žinomas prekių ženklo faktinis naudojimas nėra būtinas, vertintinas argumentuotas komentatorių tvirtinimas, jog „apsauga, suteikiama plačiai žinomiems prekių ženklu, pirmiausiai atsirado dėl jurisdikcijų, kuriose kitokiu atveju apsauga neregistruotiems prekių ženklu nebūtų užtikrinama“. Jų vertinimu dėl šios priežasties valstybėse, kuriose prekių ženklo apsauga suteikiama naudojimo pagrindu, 6 bis str. 1 d. turi mažesnę reikšmę. Tačiau, netgi šiose šalyse, jei neregistruotų prekių ženklų apsaugos sąlyga yra per naudojimą įgyta reputacija, kaip kad yra Didžiojoje Britanijoje, 6 bis str. 1 d. suteikia apsaugą, be šios sąlygos patenkinimo, taip pat yra platesnė.⁴⁴ Naudojimo reikalavimas aptartas ir minėtoje Rekomendacijoje⁴⁵, susijusioje su nuostatomis, reguliuojančiomis plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą. 2 str. 3 d. i) p. nustatyta, jog tam, kad prekių ženklą būtų galima pripažinti plačiai žinomu, neturi būti keliama to ženklo naudojimo valstybėje, kurioje apsaugos siekiama, sąlyga (angl. k. factors which shall not be required). Žinoma, ši rezoliucija tėra rekomendacinio pobūdžio ir jos išaiškinimų galima nepaisyti. Tačiau, mūsų vertinimu, tokioje nevienareikšmiško reglamentavimo situacijoje iš pat pradžių turėjo būti vadovaujama, visų pirma, plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos įtvirtinimo rationale. Naudojimo reikalavimas vertintinas kaip stipriai plačiai žinomo prekių ženklo apsaugą ribojantis reikalavimas, kadangi būtų saugomas tik valstybėje naudojamas/pradėtas naudoti, tačiau

⁴¹Memorandum prepared by the International Bureau (WIPO). WKM/CE/I/2, July 18, 1995. “Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation”. Committee of Experts On Well-known Marks, Meeting in Geneva, November 13-16, 1995. Paragrafai: 27, 28 // Prieiga: http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_2_E.pdf. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

⁴²1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;

⁴³Report adopted by the Committee of Experts on Well-Known Marks. WKM/CE/I/3, November 16, 1995. Meeting in Geneva, November 13-16, 1995. Paragrafas: 75 // Prieiga: http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_3_E.pdf. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

⁴⁴Tritton G., Davis R., Edenboerough M., kt. Intellectual Property in Europe. 3d edition. London: Sweet & Maxwell, 2008. P. 230-231;

⁴⁵Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. September 20-29, 1999. WIPO, Geneva, 2000 // Prieiga: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

prekių ženklų.⁴⁸ Antrasis atvejis, kai apsauga nepanašių prekių atžvilgiu siejama su tam tikromis sąlygomis, kaip teigiama memorandume, - tai TRIPS sutarties⁴⁹ 16 str. 3 d. nustatytas reguliavimas. Šiame straipsnyje įtvirtintos prekių ženklo apsaugos ribas bei jas lemiančius kriterijus analizuosime kitame poskyryje. Kaip matysime, būtent su TRIPS 16 str. 3 d. nuostata daugelis komentatorių sieja 6 bis str. 1 d. nepakankamos apsaugos problemos išsprendimą. Be TRIPS, prie šios platesnės plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos atmainos, galima suprasti, memorandumas priskiria ir Prekių ženklų direktyvoje (4 str. 4 d. (a) p.) bei Bendrijos prekių ženklo reglamente (8 str. 5 d.) įtvirtintą prekių ženklo, turinčio reputaciją apsaugą.⁵⁰

Pagal 6 bis str. 1 d. *expressis verbis* įtvirtintą prekių panašumo/tapatumo sąlygą susidaro išpūdis, jog net esant aptartų veiksmų nulemtam plačiai žinomų prekių ženklų pažeidžiamumui, juos naudojant skirtingoms prekėms ir tokiu būdu pažeidžiant prekių ženklo stiprų skiriamąjį bruožą, reklaminę jo vertę, reputaciją, Paryžiaus konvencijos 6 bis str. buvo pasirinkta plačiai žinomą prekių ženklą saugoti įprastinės prekių ženklo apsaugos apimtimi. Apsaugos numatymas, neperžengiant specifikacijos principo leidžia manyti, jog saugoma tik prekių ženklo kilmės nurodymo funkcija.

Kitos plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos sąlygos – ženklų tapatumas/panašumas ir supainiojimo galimybė. 6 bis str. 1 d. įtvirtina: „<...> jeigu ženklas atkartoja, imituoja kitą ženklą arba yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su juo <...> ir tais atvejais, kada esminė ženklo dalis yra žinomo ženklo atkartojimas arba imitavimas, dėl kurio jis gali būti supainiotas su kitu ženklu.“⁵¹ Vėlesnio ženklo tapatumas/panašumas – pagrįsta prekių ženklo apsaugos sąlyga, su kuria prekių ženklo apsauga siejama visais atvejais. Vėlesnio tapatumas/panašus ženklo žalingas poveikis, neapsiriboja supainiojimu, tačiau, atrodo, būtent, apsauga nuo supainiojimo žymi apsaugos pagal 6 bis str. 1 d. ribą. Plačiai žinomo prekių ženklo savininko pareiga įrodyti suklaidinimo galimybę - analogiška įprastos registruotų prekių ženklų apsaugos sąlygai (pvz., PŽĮ 38 str. 1 d. 2 p.: „<...> klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė

⁴⁸Žiūrėti išnašą 47. Paragrafai: 30, 31; Kalbant apie terminiją, tokie ženklai vadinami: „išskirtinai žinomas prekių ženklas“ (angl. k. *exceptionally well-known*), aukštos reputacijos ženklai (angl. k. *marks with high reputation*) ir pan., o labiausiai sutinkamas terminas - „garsus prekių ženklas“ (angl. k. *famous*) // Granstrand O. (redaktorius) Economics, Law and Intellectual Property. Seeking Strategies for Research and Teaching Developing Field. Netherlands: Kluwer academic publishers. P. 44-45;

⁴⁹ 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

⁵⁰ Memorandum prepared by the International Bureau (WIPO). WKM/CE/1/2, July 18, 1995. “Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation”. Committee of Experts On Well-known Marks, Meeting in Geneva, November 13-16. 1995. Paragrafai: 32, 32, 33 // Prieiga: http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_2_E.pdf. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

⁵¹ 1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;

suklaidinti visuomenę.⁵²). Įprastinės prekių ženklo apsaugos atveju, kai saugoma prekių ženklo kilmės funkcija, prekių ženklas traktuojamas kaip tarpininkas tarp gamintojo ir vartotojo, kuris pastarajam suteikia identiškumo dėl prekės kilmės garantiją. Tuo tarpu, plačiai žinomas ženklas santykyje su vartotoju paprastai atlieka ne vien tarpininko tarp vartotojo ir gamintojo funkciją, kurios pažeidimas reiškia suklaudinimą dėl prekių ženklo siunčiamos asociacijos su prekių kilme. Pats savaime būdamas didelė ekonominė vertybė, prekių ženklas gali būti pažeidžiamas dėl jo, kaip reklaminės priemonės – skiriamojo bruožo bei kuriamo įvaizdžio sumenkinimo, jo reputacijos suteršimo ir t.t.

Įvertinus prieš tai aptartas plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos sąlygas, jas palyginus su įprastine registruoto prekių ženklo apsauga, darytina išvada, jog Paryžiaus konvencijos 6^{bis} 1 d. prekių ženklų apsaugos sistemoje reikšminga, kaip išplėtusi plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą už kilmės valstybės ribų, jos nesiejant su registracija toje valstybėje, kurioje apsaugos siekiama. Tai sudarė sąlygas globalizacijos bei naujų komunikacijų paveiktoje rinkoje užtikrinti prekių ženklo identiškumo garantijos funkciją, t.y. užtikrinti klasikinę prekių ženklo funkcijos apsaugą, kurios apsaugoti tapo nepajėgi registracijos bei teritorialumo principais pagrįsta prekių ženklų teisė. Galima teigti, jog išplėsta prekių ženklo atliekama kilmės funkcijos apsauga, tačiau pačio prekių ženklo, dėl jo reikšmės santykyje su vartotoju pasikeitimo, naujai atliekamos funkcijos bei jų sukurta prekių ženklo vertė pagal Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. 1 d. nesaugoma. Tai byloja apsaugos pagal analizuojamą tarptautinę normą siejimas su suklaudinimo galimybe bei specifikacijos principas kaip sąlyga apsaugai.

2.2 SUTARTIS DĖL INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ ASPEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU PREKYBA: PLATESNĖS PREKIŲ ŽENKLO TEISINĖS APSAUGOS RIBOS

TRIPS sutarties 16 str. 2 ir 3 d.⁵³ vietoj to, jog nustatytą naują nuostatą, įtvirtindamos plačiai žinomo prekių ženklo apsaugą kaip atskaitos tašku remiasi Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. Tai suponuoja, jog 6^{bis} str. interpretavimas turės būti vertinamas ir analizuojant minėtas TRIPS sutarties nuostatas. Pažymėtina, jog, kaip Paryžiaus konvencijoje įtvirtintos plačiai žinomų prekių ženklų plėtojimą, TRIPS sutarties 16 str. 2, 3 d. vertina daugelis mokslininkų.⁵⁴

⁵² Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

⁵³ Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

⁵⁴ Žiūrėti: X. Qing. Protection of well-known trademarks. The comparison of trademark examination standards and trademark law system between Japan and China. P. 7 //

Preiga: http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/asia_ip_e/pdf/jpo/2002_china.pdf. Prisijungimo laikas 2009-06-02; D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos // JUSTITIA. 2008, Nr. 2(68). P. 39-40;

TRIPS sutarties 16 str. 2 d. įtvirtinta: „Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. *mutatis mutandis* taikomas paslaugoms. Valstybės narės nustatydamos, ar prekių ženklas plačiai žinomas, atsižvelgia į tai, kiek žinių apie tą prekių ženklą turi atitinkamas visuomenės sluoksnis, įskaitant žinias atitinkamoje valstybėje narėje, kurios buvo gautos reklamuojant prekių ženklą.“⁵⁵

Ši nuostatos dalis, be abejonės, reikšminga tuo, jog nustatytas Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. nuostatos taikymas ir paslaugų atžvilgiu. Kita svarbi novela – kriterijaus, padedančio identifikuoti prekių ženklo platų žinomumą, nustatymas. Žinomumas tam tikrame visuomenės sluoksnyje, įskaitant žinias gautas iš reklamos - tokia formuluotė svarbi dviem aspektais.

Pirma, minėto kriterijaus *expressis verbis* nustatymas, nors netiesiogiai, tačiau įtvirtino, jog siekiant platesnė prekių ženklo apsaugos faktinis to ženklo naudojimas valstybėje, kurioje siekiama apsaugos, nėra jos įgijimo sąlyga. Kaip minėta, ankstesniame poskyryje nevienareikšmiška Paryžiaus konvencijos formuluotė komentatorių taip pat vertinama skirtingai ir nėra sutariama, kad naudojimo sąlyga 6^{bis} str. yra nustatyta. Kad TRIPS sutarties 16 str. 2 d., taip pat, mūsų manymu, nevienareikšmiška formuluotė reiškia „naudojimo“ kriterijaus, kaip apsaugos sąlygos, atsisakymą, daugelis mokslininkų vertina, remdamiesi tarptautinio reguliavimo vystimosi kontekstu. Daniel Gervais teigimu, į šią nuostatą turi būti žvelgiama bandymo užpildyti Paryžiaus konvencijos spragą, revizuojant konvenciją Lisabonoje 1958 m., kontekste. Šioje konferencijoje pasiūlymas nesieti plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos su jo naudojimu valstybėje, kurioje apsaugos siekiama, atmestas.⁵⁶ Nors autorės vertinimas dėl nevienareikšmiškos 6^{bis} str. 1 d. formuluotės traktavimo jau buvo pateiktas, ryški tendencija, jog šiuo aspektu TRIPS sutartis vertinama, kaip įtvirtinusi aukštesnį plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos standartą. Tiesa, be to, TRIPS komentatoriai kelia klausimą: ar yra apsaugos sąlyga pagal šią nuostatą – prekių ženklo naudojimas reklamuojant toje valstybėje, kurioje siekiama apsaugos, ar prekių ženklui apsauga teikiama ir tais atvejais, kai ženklas toje valstybėje nereklamuojamas, tačiau yra plačiai žinomas dėl kitų priežasčių.⁵⁷ Gali susidaryti išpūdis, jog komentatoriai keldami tokių interpretacijų klausimus aptariamą TRIPS sutarties nuostatą vertina atsietai nuo jos tikslo. Siekiant apsaugoti plačiai žinomą prekių ženklo atliekamą kilmės funkciją būtent tai, jog ženklas vartotojų yra plačiai žinomas ir asocijuojamas su tam tikru gamintoju, rinkoje pasirodžius tapatiems/panašiams ženkams, yra jo pažeidžiamumo prielaida. O tai, kad ženklas valstybėje, kurioje siekia apsaugos turi būti naudojamas ar žinomumas turi būti įgyjamas

⁵⁵ Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

⁵⁶ Gervais D. *The TRIPS AGREEMENT, Drafting, History and Analysis*. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003. P. 173;

⁵⁷ Gervais D. *The TRIPS AGREEMENT, Drafting, History and Analysis*. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003. P. 173;

dėl jo naudojimo, ar žinomumas turi būti įgyjamas dėl jo naudojimo reklamuojant valstybėje, kurioje apsaugos siekiama, be jokio loginio pagrįstumo suvaržytų plačiai žinomo prekių ženklo apsaugą bei net pagrindinė prekių ženklo funkcija būtų apsaugoma retais atvejais, o būtent tais, kai prekių ženklas į valstybės rinką vienokiu ar kitokiu būdu jau būtų įžengęs. Tai niekaip nedera su platesnį reguliavimą įtakojusių pasaulinės rinkos bei komunikacijų plėtros neigiamų efektų neutralizavimo siekiu. Remiantis platesnės prekių ženklų apsaugos *rationale* bei tuo, kas išdėstyta, TRIPS sutarties 16 str. 2 d. laikytina ne nuostata, praplėtusia Paryžiaus konvencijos⁵⁸ 6 bis str. 1 d., tuo aspektu, jog naudojimas nėra apsaugos sąlyga, bet vienareikšmiškumo įnešusia norma.

Antras svarbus aptariamąs formulotės aspektas - plačiai žinomo prekių ženklo žinomumo detalizavimas. Nors TRIPS sutarties 16 str. 2 d., kaip ir Paryžiaus konvencijos 6 bis str. 1 d., neapibrėžia, koks turi būti žinomumo apie prekių ženklą lygis, lokalizuoja žinomumą, kaip žinias apie ženklą, kurias „turi atitinkamas visuomenės sluoksniš“⁵⁹ valstybėje, kurioje siekiama apsaugos. Tokio kriterijaus įtvirtinimas reiškia, jog platesnė prekių ženklo apsauga turi būti užtikrinama ženklams, kurie nebūtinai žinomi plačiai visuomenei, tačiau žinomi tam tikram vartotojų sluoksniui.

Apibendrinant TRIPS sutarties 16 str. 2 d., pažymėtina, kad plačiai žinomų ženklų reguliavimo plėtojimas pasireiškia paslaugų ženklų apsaugos įtvirtinimu - šiuo aspektu apsaugos standartas, palyginus su Paryžiaus konvencijos 6 bis str., padidintas. Žinomumo tam tikrame visuomenės sluoksnyje kriterijus įtvirtinimas detalizavo Paryžiaus konvencijos 6 bis str. 1 d. visiškai neapibrėžtą plataus žinomumo sampratą. Tuo remiantis, galima daryti išvadą, jog analizuota nuostata – Paryžiaus konvencijos 6 bis str. tąsa.

TRIPS sutarties 16 str. 3 d. nustatyta: „Paryžiaus konvencijos 6 bis str. *mutatis mutandis* taikomas prekėms arba paslaugoms, nepanašioms į tas, kurioms žymėti yra įregistruotas prekių ženklas, jei to prekių ženklo naudojimas toms prekėms ar paslaugoms rodytų ryšį (angl. indicate a connection) tarp tų prekių ar paslaugų ir įregistruoto prekių ženklo savininko ir taip tą ženklą naudojant galėtų būti pažeisti registruoto prekių ženklo savininko interesai (angl. k. are likely to be damaged⁶⁰).“⁶¹ Kaip matome, formulotė, analogiškai kaip ir 16 str. 2 d., nukreipia į Paryžiaus konvencijos 6 bis str. Analizuodami TRIPS sutarties 16 str. 3 d. laikysimės tokio

⁵⁸1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;

⁵⁹Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

⁶⁰Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 //

Prieiga: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html. Prisijungimo laikas 2009-04-28;

⁶¹Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

pačio analizės modelio: sieksime atskleisti įtvirtintos apsaugos platesnę, nei įprastų registruotų ženklų, apimtį, detalizuoti jos sąlygas, dėmesio taip pat skirsime šios apsaugos įtvirtinimo teisinei prigimčiai bei palyginimui su šios normos pirmtake (6^{bis} str.). Būtent loginio pagrįstumo bei reguliavimo raidos kontekste pateiksime apsaugos ribų bei reikšmės prekių ženklų apsaugos sistemoje vertinimus.

Kadangi 16 str. 3 d. vertinama kaip plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos plėtojimas, analizuojant šią nuostatą pirmiausiai, lyginsime jos teikiamos apsaugos apimtį su Paryžiaus konvencijos įtvirtinta apsauga. 6^{bis} str. 1 d. platesnė apsauga, palyginus su įprastine prekių ženklo apsauga, pasireiškia registracijos bei teritorialumo principų peržengimu. TRIPS sutarties 16 str. 3 d. apsauga, kaip matome įtvirtino registracijos reikalavimą, kaip sąlygą plačiai žinomo prekių ženklo apsaugai. Taigi, tai, kas buvo esminis 6^{bis} str. 1 d. reguliavimo kokybiškai skirtingas elementas, palyginus su įprastine apsauga, TRIPS sutarties 16 str. 3 d. dingsta. Taip pat šia nuostata plačiai žinomų ženklų apsauga išplečiama prekėms ar paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms registruotas ankstesnis plačiai žinomas ženklas. Registracijos reikalavimas ir specifikacijos principo paneigimas, kuris, kaip vėliau aptarsime, susijęs su supainiojimo reikalavimo modifikavimu, - yra esminiai, platesnės prekių ženklų apsaugos pagal TRIPS sutartį, elementai. Autorės manymu, jau šioje analizės stadijoje susidaro išpūdis, jog TRIPS sutarties 16 str. 3 d., kurios apimtyje *mutatis mutandis* taikoma Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. plėtoja ne Paryžiaus konvencijoje įtvirtintą „plačiai žinomo prekių ženklo“ apsaugą, o platesnę plačiai žinomų ženklų apsaugą apskritai.

Kaip teigia šios straipsnio dalies komentatoriai, ši nuostata - tai apsauga nuo prekių ženklo silpninimo (angl. k. dilution). TRIPS 16 str. 3 d. saugo nuo prekių ženklo silpninimo, įskaitant naudojimą žalingą prekių ženklo reputacijai, jo teikiamai kokybės asociacijai, kas veda į su prekių ženklu siejamos reputacijos sumenkinimą net tais, atvejais, kai nėra vartotojų supainiojimo tikimybės.⁶² „Nuostatos tikslas – uždrausti klaidinantį prekių ženklo naudojimą ir taip apsaugoti prekių ženklą nuo jo išskirtinio privalumo silpninimo (angl. k. of its distinguishing merit).“⁶³ Lieka reziumuoti, jog apsauga skirtingų prekių atžvilgiu reiškia, jog ženklas saugomas ne jo kilmės funkcijos apimtyje – saugomas ne nuo vartotojo suklaudinimo dėl prekių kilmės. Apsauga išplečiamas stipraus prekių ženklo kuriamai pridėtinei vertei, kuri gali būti pažeista ir nesant supainiojimo galimybės. Aptariamo straipsnio apsaugos išplėtimas laikytinas kokybiškai pažangus prekių ženklo apsaugos etapas ta prasme, jog apsauga išplėsta ne tos pačios funkcijos

⁶²Gervais D. *The TRIPS AGREEMENT, Drafting, History and Analysis*. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003. P. 173;

⁶³Correa C. M. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007. P. 192;

apsaugai (kaip Paryžiaus konvencijos atveju), bet saugoti kitas registruoto prekių ženklo funkcijas.

Galimybė plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą išplėsti ir nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu siejama su toliau aptarsimomis sąlygomis: plačiai žinomo prekių ženklo registracija (1), prekių, kurioms naudojamas vėlesnis ženklas, galima sąsaja su registruoto plačiai žinomo prekių ženklo savininku (2) bei tikimybė dėl tos sąsajos pažeisti plačiai žinomo ženklo savininko interesus (3).

Visų pirma, apsauga siejama su prekių ženklo, kuris siekia platesnės apsaugos, registracija („<...> taikomas prekėms arba paslaugoms, nepanašioms į tas, kurioms žymėti yra įregistruotas prekių ženklas <...>“⁶⁴ (16 str. 3 d.)). Registracijos reikalavimas, kaip sąlyga plačiai žinomų prekių ženklų apsaugai, nėra nustatytas nei Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str., nei, kaip teigėme, jo apsaugą išplečiančiame TRIPS sutarties 16 str. 2 d. Carlos M. Correa vertinimu, „16 str. 3 d. iš esmės skiriasi nuo konceptualaus plačiai žinomų prekių apsaugos pagrindo.“ TRIPS komentatorius abejoja ir loginiu šios straipsnio dalies nuorodos į Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. pagrindu.⁶⁵ Aptariamą apsaugos reikalavimą įvertinus kartu su apsaugos nepanašių prekių atžvilgiu reikalavimu, autorė pritaria, jog 16 str. 3 d. įtvirtinta konceptualiai nuo Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. besiskirianti plačiai žinomų ženklų apsauga. Tai patvirtina ir tai, jog TRIPS sutarties 16 str. 2 d., kuri, pripažinome, plėtoja plačiai žinomą prekių ženklo apsaugą, įtvirtintą Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str., registracijos reikalavimo nėra. Pagal savo teikiamos apsaugos apimtį TRIPS sutarties 16 str. 3 d. nepajėgi užtikrinti ne tik prekių ženklo kilmės funkcijos apsaugos, peržengiant teritorialumo principą poreikio, bet ir kilmės funkcijos apskritai. Tuo ji, lyginant su Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str., konceptualiai skiriasi.

Antroji sąlyga apsaugai ir dar vienas apsaugos ribų aspektas – vėlesnio prekių ženklo naudojimas nepanašioms prekėms ar paslaugoms turi rodyti „ryšį tarp tų prekių ar paslaugų ir įregistruoto prekių ženklo savininko“⁶⁶. Remiantis formuluote bei argumentais dėl šios nuostatos *rationale* atrodytų, jog tas ryšys nebūtinai reiškia, jog turi egzistuoti suklaidinimas ar suklaidinimo tikimybė (angl. likelihood of confusion). Komentatoriaus Carlos M. Correa vertinimu, visgi atsižvelgiant į tai, jog 16 str. 3 d. įtvirtinta formuluotė: „Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. taikomas *mutatis mutandis* prekėms arba paslaugoms <...>“, 16 str. 3 d. turėtų būti interpretuojamas kaip reikalaujantis, ne tik jog vėlesnio ženklo naudojimas rodytų ryšį su

⁶⁴Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

⁶⁵Žiūrėti išnašą 63. P. 192-193;

⁶⁶Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001, Nr. 46-1620;

savininku bet taip pat egzistuoja ir suklaidinimo tikimybė.⁶⁷ Šio teiginio pagrįstumas, autorės vertinimu atrodo abejotinas. Kaip buvo pažymėta daug klausimų kelianti yra būtent TRIPS 16 str. 3 d. nuoroda į Paryžiaus konvencijos 6 bis str. („Paryžiaus konvencijos 6 bis str. taikomas *mutatis mutandis* <...>“⁶⁸), kadangi registracijos reikalavimas bei apsauga skirtingų prekių atžvilgiu lemia konceptualiai skirtingą plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą: iš esmės, saugoma ne prekių ženklo identiško garantiškos funkcijos, kurios pažeidimu gresia vartotojo suklaidinimas, o kitos prekių ženklo funkcijos, kurios gali būti pažeistos ir nesant supainiojimo galimybės. Lotyniškas terminas „*mutatis mutandis*“⁶⁹ reiškia: pakeitus keistinus dalykus, su reikiama pakeitimais. Nekvestionuojant TRIPS sutarties 16 str. 3 d. pasirinktos konstrukcijos, autorės vertinimu, pastaroji norma įtvirtindama, kaip manome, kokybiškai skirtingą plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, pakeitė ir 6 bis str. įtvirtintą visuomenės suklaidinimo aspektą, vietoj jo nustatydamas vėlesnio ženklo žalingą poveikį per dvi komuliatyvias sąlygas: prekių, kurioms naudojamas vėlesnis ženklas, galimas susiejimas su registruoto plačiai žinomo prekių ženklo savininku bei galimybė dėl tos sąsajos pažeisti plačiai žinomo ženklo savininko interesus. Toliau aptartina pastaroji sąlyga.

Trečia sąlyga patenkinama, kai vėlesnį ženklą naudojant taip, jog egzistuoja ryšys su prekių ženklo savininku „galėtų būti pažeisti registruoto prekių ženklo savininko interesai“ (16 str. 3 d.)⁷⁰. Iš formuluotės akivaizdu, jog įgyti apsaugą pakanka žalos prekių ženklo savininkui kilimo galimybės ir nebūtina, jog reali žala jau būtų kilusi. Kaip teigia Daniel Gervais, žalos „tikimybė turi būti nustatyta objektyviai ir paremta įrodymais.“⁷¹ Autorės manymu, būtent antroji ir trečioji sąlyga pakeitė 6 bis str. buvusią suklaidinimo tikimybės reikalavimą. Toks interpretavimas dera su TRIPS sutarties 16 str. 3 d. apsaugos tikslais.

Dėl Paryžiaus konvencijos ir TRIPS sutarties plačiai žinomiems prekių ženkliams teikiamos apsaugos santykio („*mutatis mutandis*“), klausimas lieka atviras. Komentaruose svarstoma, jog „16 str. 3 d. galimai buvo siekiama 6 bis str. taikyti nepanašioms prekėms, prekių panašumo reikalavimą pakeičiant komuliatyvių sąlygų „ryšio“ ir „tikėtinos žalos“ testu.“⁷² Autorius tarsi teigia, jog taip traktuojant, Paryžiaus konvencijos 6 bis str. įtvirtinta plačiai žinomo prekių

⁶⁷Correa C. M. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007. P. 193;

⁶⁸Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba //Valstybės žinios. 2001, Nr. 46-1620;

⁶⁹Elektroninis tarptautinių žodžių žodynas //

Prieiga: <http://www.zodziai.lt/reiksme&word=mutatis%20mutandis&wid=13291>. Prisijungimo laikas 2009-09-25;

⁷⁰Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba //Valstybės žinios. 2001, Nr. 46-1620;

⁷¹Correa C. M. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007. P. 193;

⁷²Gervais D. The TRIPS AGREEMENT, Drafting, History and Analysis. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003. P. 174;

ženklų koncepcija būtų išplėsta nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Autorės manymu, jei TRIPS sutarties nuostatoje nebūtų registracijos reikalavimo, tokio pobūdžio plačiai žinomo prekių ženklų apsaugos išplėtimas būtų logiška Paryžiaus konvencijos reguliavimo tąsa. Tačiau, kaip platesnės apsaugos sąlygą TRIPS sutartyje nustačius registracijos reikalavimą,⁷³ manytume, tai reiškia kokybiškai skirtingos prekių ženklų apsaugos koncepcijos įtvirtinimą. Tuo tarpu, vienintelės 6 bis str. „poveikio“ apraiškos („Paryžiaus konvencijos 6 bis str. taikomas *mutatis mutandis* <...>“) 16 str. 3 d. belieka - (1) 6 bis str. nustatyta apsauga „atmesti arba pripažinti registraciją negaliojančia ir uždrausti naudoti prekės ženklą“ taikoma (2) būtent plačiu žinomumu pasižymintiems prekių ir (3) paslaugų ženklu, taip pat 16 str. 2 d. įtvirtintas (4) plataus žinomumo detalizavimas, kuris, kaip sąlyga apsaugai svarbus ir 16 str. 3 d. nustatytos apsaugos taikymui.

Apibendrinant Paryžiaus konvencijos 6 bis str. bei TRIPS sutarties 16 str. 3 d. reguliavimą pažymėtina, jog abiejų tarptautinių teisės aktų užtikrinama prekių ženklų apsaugos apimtis palyginus su įprastine prekių ženklų apsauga yra platesnė, tačiau skiriasi nuo jos skirtingais aspektais. Paryžiaus konvencija užtikrina pagrindinės prekių ženklų identiškumo garantijos funkcijos apsaugą paneigdama teritorialumo bei registracijos principus. TRIPS sutartis nustatė registracijos reikalavimą, tačiau, paneigdama specifikacijos principą bei pakeisdama suklaidinimo galimybės reikalavimą, plačiai žinomo ženklų apsaugą praplėtė, apsaugą suteikdama kitoms prekių ženklų funkcijoms. Nors TRIPS 16 str. 3 d. laikoma Paryžiaus konvencijos 6 bis str. plėtojimu, autorės manymu, būtent registracijos reikalavimas neleidžia daryti tokios išvados. Šis reikalavimas laikytinas TRIPS įtvirtintos apsaugos ribotumu, nes lygiai dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių Paryžiaus konvencijoje įtvirtinta registracijos principą paneigianti - platesnė - plačiai žinomo prekių ženklų kilmės funkcijos apsauga, yra poreikis saugoti ir kitas plačiai žinomų prekių ženklų funkcijas, peržengiant registracijos bei teritorialumo principus. Manytina, jog kitas tarptautinio reguliavimo vystimosi žingsnis turėtų būti plačiai žinomų, reputacija pasižyminčių ženklų apsauga, jos nesiejant su registracijos reikalavimu.

Vis gi, ir esama tarptautinio reguliavimo situacija nėra be išėities. TRIPS sutarties⁷⁴ 1 str. numato, jog sutarties šalys privalo savo nacionalinėje teisėje nustatyti teisės normas, atitinkančias TRIPS sutarties nustatytus standartus bei gali įtvirtinti palankesnę teisinę

⁷³ TRIPS sutarties 16 str. 3 d. nurodos į Paryžiaus konvencijos 6 bis str. („Paryžiaus konvencijos 6 bis str. *mutatis mutandis* taikomas <...>“) loginis pagrįstumumas (angl. k. *rationale*) Carlos M. Correa įvardytas kaip nesuprantamas, kadangi TRIPS sutarties 16 str. 3 d. apsaugos apribojimas registracijos reikalavimu negali būti traktuojamas tik kaip redagavimo klaida. // Correa C. M. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007. P. 192-193;

⁷⁴ Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

reguliuojamą. Mokslininkės D. Klimkevičiūtės nuomone, būtent nacionalinio reguliavimo lygmeniu turėtų būti priimtas sprendimas plačiai žinomų, reputacija pasižyminčių prekių ženklų apsaugos nepanašioms prekėms nesieti su registracija.⁷⁵

III. PREKIŲ ŽENKLO, TURINČIO REPUTACIJA, TEISINĖS APSAUGOS RIBOS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTUOSE

1925 m. revizuojant Paryžiaus konvenciją, įtvirtintas 6^{bis} str. - pirma tarptautinės teisės nuostata, nustačiusi plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą.⁷⁶ 1994 m. pasirašyta TRIPS sutartis⁷⁷ ne tik plėtojo Paryžiaus konvencijoje įtvirtintą apsaugą, tačiau ir įtvirtino kokybiškai skirtingą plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos kryptį. Tarp 1925 m. ir 1994 m. tarptautiniu regioniniu mastu buvo priimta keletas, tarpusavyje, platesnės apsaugos prekių ženkluams suteikimo aspektu, analogiškų teisės aktų. 1988 m. Prekių ženklų direktyva⁷⁸ ir 1993 m. Bendrijos prekių ženklo reglamentas⁷⁹ šalia „plačiai žinomo prekių ženklo“⁸⁰ įtvirtino iki tol nežinomą „prekių ženklo, turinčio reputaciją“ sąvoką.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos specialiai dėl plačiai žinomų prekių ženklų sudarytos ekspertų komisijos parengtame pranešime⁸¹ (1995 m.) ES Europos Komisijos atstovai, minėdami TRIPS sutartyje įtvirtintą prekių ženklų apsaugą nepanašių prekių atžvilgiu, pasisakė, jog ES ši koncepcija jau žinoma ir įtvirtinta naudojant „reputacijos“ sąvoką. Buvo paminėta, jog prekių ženklo, turinčio reputaciją, statuso įgijimui keliami mažesni reikalavimai nei įgyjant plačiai žinomo prekių ženklo statusą. Tačiau, taip pat akcentuota, jog dėl sąlygų⁸², su

⁷⁵D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos // JUSTITIA. 2008, Nr. 2(68). P. 41-42;

⁷⁶1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;

⁷⁷Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620. Pasaulyje pasirašyta 1994 m. balandžio 15 d., sutartis įsigaliojo 1995 m. sausio 1 d.;

⁷⁸1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

⁷⁹1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento 40/94/EB dėl Bendrijos prekių ženklo // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

⁸⁰Kadangi ES teisės aktuose plačiai žinomų ženklų sąvoka vartojama Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio prasme, atskirai jos ES teisės aktų kontekste, dėl magistrinio darbo apimties reikalavimų, nenagrinėsime.

⁸¹Report adopted by the Committee of Experts on Well-Known Marks. WKM/CE/I/3, November 16. 1995. Committee of Experts On Well-Known Marks, Meeting in Geneva, November 13-16. 1995. Paragrafas 18 // Prieiga: http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_3_E.pdf, Prisijungimo laikas: 2009-09-04;

⁸²WIPO memorandume akcentuoti du plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją, skirtumai: reikalavimai prekių ženklui, siekiančiam platesnės apsaugos ir vėlesnio ženklo žalingo poveikio skirtingas nustatymas. Memorandum prepared by the International Bureau (WIPO). WKM/CE/I/2, July 18, 1995. "Protection of Well-known Marks: Results of the Study by International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation". Committee of Experts On Well-Known Marks, Meeting in Geneva, November 13-16. 1995. Pragaf. 34

kuriomis siejama plačiai žinomo prekių ženklo apsauga (pagal TRIPS sutartį), ir sąlygų, įgyti reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugą, formuluočių skirtingumo neturi susidaryti išpūdis, jog minėti direktyva ir reglamentas prieštarauja TRIPS sutarties 16 str. 3 d. Šios išangos tikslas supažindinti su ES teisinio reguliavimo vieta tarptautinio reguliavimo vystimosi laiko juostoje bei Europos Komisijos pozicija, jog TRIPS sutarties 16 str. 3 d. nustatyta plačiai žinomo prekių ženklo apsauga nepanašioms prekėms, tik naudojant kitokią - „reputacijos“ sąvoką, jau įtvirtinta ES teisėje ir, nepaisant tam tikrų skirtumų, neprieštarauja TRIPS sutarčiai.

Šiame poskyryje, daugiausiai remdamiesi ES teisminių institucijų sprendimais, sieksime atskleisti reputaciją turinčio prekių ženklo platesnės teisinės apsaugos tikslus, apimtį, detalizuoti apsaugos ribų kriterijus. Lygindami ES teisės aktų ir TRIPS sutarties nuostatas analizuosime „prieštaravimo dilemą“. Reikalinga atskleisti tiek reputaciją turinčio ženklo teikiamos apsaugos ribas, instituto skirtumus nuo įprastinės apsaugos, tiek apsaugos ribojimąsi su kitais, platesnę prekių ženklų apsaugą reguliuojančiais, teisės aktais. Būtent šiame kontekste pateiksime įtvirtintos apsaugos ribų bei reikšmės prekių ženklų apsaugos sistemoje vertinimus.

Prekių ženklo, turinčio reputaciją, apsaugos apimtis nustatoma dviejų tipų prekių ženklo savininko teises apibrėžiančių Prekių ženklų direktyvos nuostatose: teisės, susijusios su registracijos panaikinimu nustatytos 4 str. 3 d. ir 4 str. 4 d. (a) p.; prekių ženklo savininko teisės, susijusios su prekių ženklo savininko reikalavimu nutraukti vėlesnio ženklo naudojimą, nustatytos 5 str. 2 d. Analogiško turinio teisės nustatytos ir Bendrijos prekių ženklo reglamente: „registracijos stadija“ sureguliuota 8 str. 5 d., o „pažeidimo“ – 9 str. 1 d. (c) p. Kadangi darbo apimtis ribota registracijos ir pažeidimo stadijos reguliavimas, kuris savo ribiniais prekių ženklų apsaugos aspektais yra tapatus⁸³ atskirai nebus nagrinėjamas, kaip atskirai nebus nagrinėjamos direktyvos ir reglamento nuostatos. Prekių ženklo, turinčio reputaciją apsaugos ribų analizei, kaip reguliavimo modelis, pasirinkta Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d., tačiau analizuojant teisinės apsaugos ribas remsimės ir kitų normų (reglamento, registracijos panaikinimą numatančių) pagrindu atsiradusia teisės taikymo praktika.

Prekių ženklų direktyvos⁸⁴ 5 str. 2 d. nustatyta, jog „savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo

//Prieiga: http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_2_E.pdf, Prisijungimo laikas: 2009-09-04;

⁸³Skirtingumas pasireiškia žalos ankstesnio ženklo savininkui įrodinėjimo standartu: „registracijos stadijoje“ (4 str. 3 d. ir 4 str. 4 d. (a) p.) „<...> gali atsirasti galimybė nesažiningai pasinaudoti prekių ženklo privalumais“; „pažeidimo stadijoje“ (5 str. 2 d.) „<...> nesažiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais“;

⁸⁴1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą⁸⁵ valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklų privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklų požymis ar pakenkiama jo geram vardui (angl. k. „<...> where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.“⁸⁶).

Kaip ir ankstesniame skyriuje, analizė, manome, tikslinga pradėti nuo prekių ženklų, pasižyminčio reputacija, teisinės apsaugos prigimties bei tikslo. Pripažįstant, jog pagrindinė prekių ženklų funkcija neginčijamai yra kilmės funkcija, kartu reikia pažymėti, jog prekių ženklas veikia ir kaip komunikacinė priemonė, perduodanti kitas žinutes (angl. k. conveying other messages), susijusias su juo žymimų prekių išskirtinėmis savybėmis arba juo perteikiami tokie įvaizdžiai ir pojūčiai kaip prabanga, konkretus gyvenimo būdas, išskirtinumas, nuotykių, jaunystė. Šia prasme prekių ženklui būdinga ekonominė vertė, kuri yra atskira ir nepriklausoma nuo prekės, kurią žymi ženklas vertės. Ta „informacija“, kurią perduoda reputaciją turintis prekių ženklas arba kuri su juo asocijuojama, suteikia prekių ženklui didelę vertę, kuri nusipelno apsaugos, ypač dėl to, kad daugeliu atvejų prekių ženklų reputacija yra jo savininko didelių pastangų ir investicijų rezultatas. Dėl to prekių ženklui, turinčiam reputaciją, nustatyta apsauga nuo bet kokių tapačių/panašių ženklų, kurie gali neigiamai paveikti ženklo įvaizdį, net jeigu vėlesniu ženklu žymimos prekės nėra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas reputaciją turintis prekių ženklas.⁸⁷

Pirmoji sąlyga prekių ženklui įgyti apsaugą pagal 5 str. 2 d. yra jo registracija valstybėje - narėje, kurioje siekiama platesnės apsaugos. Kaip nagrinėjome, registracija yra taip pat sąlyga plačiai žinomo prekių ženklų apsaugai pagal TRIPS sutarties 16 str. 3 d. Taigi šiuo aspektu lyginami aktai įtvirtino analogiškas nuostatas.

Be registracijos, prekių ženklas turi turėti reputaciją. Kaip matėme, Paryžiaus konvencijoje ir TRIPS sutartyje platesnė prekių ženklų apsauga siejama su plačiai žinomo prekių ženklų samprata. Šioje analizės stadijoje autorė pažymi, jog, kadangi, jos manymu, plačiai žinomo prekių ženklų apsauga pagal Paryžiaus konvenciją ir pagal TRIPS sutartį konceptualiai skiriasi (nors skirti saugoti plačiai žinomus ženklus, juos saugo skirtingais aspektais), apibendrintai plačiai žinomo prekių ženklų ir prekių ženklų, turinčio reputaciją, santykis nebus nagrinėjamas.

⁸⁵Prekių ženklų įstatyme, kuris įgyvendina šią direktyvos nuostatą, naudojamas terminas „reputacija“; direktyvoje anglų kalba – „reputation“; Sąvokos darbe naudojamos kaip sinonimai;

⁸⁶First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks. - OJ EC No L 40 of 11.2.1989, P. 1 // Prieiga: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc.htm>. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

⁸⁷Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas, priimtas byloje *SIGLA SA V. OHIM*, bylos Nr. T-215/03. Paragrafas 35 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-10-19;

Prekių ženklo, turinčio reputaciją, lyginama su jau analizuotais, skirtingose tarptautinės teisės aktuose įtvirtintais reguliavimais bus atskirai ir tik, kai tai tikslinga. Tuo tarpu, kadangi plataus žinomumo samprata yra bendra tiek Paryžiaus konvencijai, tiek TRIPS sutarčiai, jos santykis su reputacijos reikalavimu bus nagrinėjamas tarptautinių teisės aktų neišskiriant.

Pirmoji ir pagrindinė ETT byla, kurioje pasisakyta dėl „reputacijos“ reikalavimo yra General Motors byla⁸⁸. Teismas pasisakė, jog „tam, kad apsauga būtų išplėsta nepanašioms prekėms ar paslaugoms, registruotas prekių ženklas turi būti žinomas reikšmingos visuomenės dalies, susijusios su prekių ženklo žymimomis prekėmis ar paslaugomis“. Teismas akcentavo keletą svarbių dalykų. Pirma, reputacijos reikalavimą nurodė kaip prielaidą žalingam vėlesnio prekių ženklo poveikiui: tik, jei egzistuos tam tikras žinomumo laipsnis vėlesnio ženklo pasirodymas rinkoje galės sukelti žalingą asociaciją ankstesniam ženklui, net jei vėlesnis prekių ženklas žymės nepanašias prekes.⁸⁹ Antra, „susijusi visuomenės dalis“, kurioje prekių ženklas turi būti žinomas, neapribota vien tik tiesioginiais vartotojais (angl. k. public at large), tačiau įtraukta ir specifinė visuomenės dalis (angl. k. specific public), pvz., tam tikro sektoriaus prekybininkai.⁹⁰ Šis aspektas rodo, jog atsižvelgiama ne vien į vidutinį vartotoją, kurio supratimas yra pagrindinis indikatorius, vertinant, ar pažeista prekių ženklo kilmės funkcija. Trečia, Teismas nurodė, jog pagal Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. dvasią negalima daryti išvados, jog ženklas turi būti žinomas tam tikram nustatytam visuomenės dalies procentui.⁹¹ Iš to sekė teismo paaiškinimas, jog vertinant, ar egzistuoja reputacijos sąlyga turi būti vertinamos visos tai bylai svarbios aplinkybės tokios kaip rinkos dalis, naudojimo intensyvumas ir trukmė, geografinis paplitimas, investicijos reklamuojant prekių ženklą.⁹² Šioje byloje, ETT pasisakė tik dėl kiekybinio reputacijos reikalavimo aspekto. Taigi, galima spręsti, jog savo esme reputacijos reikalavimas panašus į plataus žinomumo reikalavimą.

Generalinis advokatas Jacobs, kalbėdamas apie reputacijos reikalavimą, jį siekė atskleisti per santykį su plataus žinomumo samprata. Paminėjęs, jog plačiai žinomas ženklo apsaugos tikslas yra saugoti ženklą, kuris valstybėje, kurioje siekia apsaugos, dar neįregistruotas, šią apsaugą įvardijo kaip išimtinę ir dėl to pateisinančią tokius aukštus žinomumo reikalavimus. Svarstydamas, prekių ženklas, turintis reputaciją, turi pasižymėti kiekybinėmis ar kokybinėmis savybėmis dėl to nepasisakė, tik nurodė, jog prekių ženklas, turintis reputaciją neturi būti taip

⁸⁸Europos Teisingumo teismo 1999 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *General Motors Corporation v. Yplon SA*, bylos Nr. C-375/97 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

⁸⁹Europos Teisingumo teismo 1999 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *General Motors Corporation v. Yplon SA*, bylos Nr. C-375/97. Paragrafas 23 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26

⁹⁰Ten pat. Paragrafas 24;

⁹¹Ten pat. Paragrafas: 25;

⁹²Ten pat. Paragrafas: 27;

plačiai žinomas, kaip plačiai žinomas prekių ženklas.⁹³ Generalinis advokatas taip pat suabejojo, ar būtina nustatyti reikalavimus, kuriuos turi tenkinti prekių ženklas, pasižymintis reputacija. Vietoj to, nurodė, - būtina Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. vertinti kaip visumą: turi būti nustatyta, jog vėlesnis ženklas naudojamas be tinkamos priežasties ir pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui. Šių reikalavimų tinkamas taikymas užtikrins, kad prekių ženkliui, pasižyminčiam ar nepasižyminčiam reputacija, nebus neteisingai suteikiama platesnė apsauga.⁹⁴ Taigi nei teismas, nei generalinis advokatas nepasisakė dėl kokybinio reputacijos aspekto, o dėl kiekybinio pasisakė neapibrėžtai. Reikšmingas generalinio advokato pasisakymas dėl 5 str. 2 d. visuminio vertinimo: jis atspindi reputacijos reikalavimo, kaip sąlygos apsaugai, lankstumą bei dera su teismo išdėstyto reputacijos reikalavimo racionalizavimu („tik, kai ženklas yra pakankamai žinomas visuomenėje – ginčo su vėlesniu ženklu atveju – visuomenė gali susieti prekių ženklus ir vėlesnis ženklas gali būti pažeistas“⁹⁵). Autorės vertinimu, tokio visuminio vertinimo taisyklė reputacijos reikalavimo detalizavimą ar siejimą su tam tikromis kokybėmis tarsi nustumia į antrą planą: jei ženklas yra žinomas ir vertinant 5 str. 2 d. normos taikymo galimybę, nustatoma, kad egzistuoja kitos apsaugos sąlygos, vadinasi ženklas tos apsaugos vertas.

Komentatoriai teigia, jog skirtingai nei TRIPS sutarties 16 str. 3 d. atveju nebūtina įrodyti, jog ženklas yra plačiai žinomas Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. prasme. Tai yra suderinama su TRIPS sutartimi, kadangi ji nustato tik minimalius reikalavimus, o valstybės narės gali suteikti platesnę apsaugą.⁹⁶

Nagrinėdami TRIPS sutarties 16 str. 3 d. apsaugos ribas pažymėjome, jog platesnės nei įprasta registruotų plačiai žinomų prekių ženklo apsaugos esmė specifikacijos principo peržengimas bei jo nulemtas suklaidinimo reikalavimo modifikavimas. Analizuojant apsaugos pagal Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. taikymą nepanašioms prekėms, kaip prekių ženklų apsaugos ribų kriterijų, pažymėtina, jog ETT praktikoje išaiškinta, jog prekių skirtingumas nėra sąlyga platesnei apsaugai. *Davidoff byloje* pasisakyta, jog 5 str. 2 d. formuluotė turi būti aiškinama ne pažodžiui, bet remiantis visa apsaugos sistema, kurios dalis yra aptariamasis straipsnis, ir tos sistemos tikslais. „<...> straipsnis negali būti interpretuojamas tokiu būdu, jog prekių ženklas, pasižymintis reputacija, būtų saugomas mažiau situacijoje, kai ženklas

⁹³Generalinio advokato Jacobs nuomonė byloje *General Motors Corporation v. Yplon SA*, bylos Nr. C-375/97. Paragrafai: 32, 33, 37 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

⁹⁴Ten pat. Paragrafai: 39-42;

⁹⁵Europos Teisingumo teismo 1999 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *General Motors Corporation v. Yplon SA*, bylos Nr. C-375/97. Paragrafas: 23 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

⁹⁶Tritton G., Davis R., Edenboerough M., kt. *Intellectual Property in Europe*. 3d edition. London: Sweet & Maxwell, 2008. P. 333;

naudojamas identiškoms ar panašioms prekėms negu, kai jis naudojamas skirtingoms prekėms.⁹⁷ Teismas užpildė reguliavimo spragą ir užkirto galimybę situacijai, kai prekių ženklų, turinčio reputaciją, savininkas situacijoje, kai vėlesnio ženklo, žyminčio tapačias ar panašias prekes, naudojimas nesukelia visuomenės suklaidinimo, tačiau atitinka 5 str. 2 d. nurodytą žalingą poveikį, neturi jokių gynybos priemonių. Reputaciją turinčių ženklų apsaugą vertinant šios apsaugos *rationale* kontekste sunku įsivaizduoti, kuo galėtų būti grindžiamas reikalavimas, jog vėlesniu ženklu būtų žymimos išimtinai nepanašios prekės. Šiuo aspektu ES reguliavimas, nors *expressis verbis* nesiskiria nuo TRIPS 16 str. 3 d., tačiau ETT interpretavimu išplėstas.

Prekių ženklų panašumas, kaip reikalavimas, reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugai, nėra toks griežtas, kaip įprastinės prekių ženklo apsaugos atveju, kadangi šiuo atveju žalingas vėlesnio ženklo poveikis pasireiškia ne vartotojų suklaidinimo tikimybe, tačiau, kaip ETT nurodė *Marca-Mode byloje*⁹⁸: “specifinė apsaugos sąlyga susideda iš be pateisinamos priežasties ženklo naudojimo, kuriuo nesažiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.“ *Adidas-Salomon byloje* kaip argumentą paminėjęs ankstesnėje praktikoje išsakytą poziciją, jog tais, atvejais, kai pažeidžiamos teisės, susijusios su 5 str. 2 d., tai būna pasekmė tam tikro laipsnio ženklų panašumo, dėl kurio tam tikras visuomenės sluoksnis susieja ženklus tarpusavyje (angl. k. *makes a connection between*), kas sukuria tam tikrą jų sąsają (angl. k. *link*), net jei tai nelemia ženklų supainiojimo.⁹⁹ ETT tai pat nurodė, jog tokios sąsajos buvimas, kaip ir suklaidinimo tikimybė 5 str. 1 d. (b) p. kontekste, turi būti vertinama globaliai, imant domėn visus byloje reikšmingus faktorius.¹⁰⁰ Iš to seka išvada, jog apsaugai pagal 5 str. 2 d. pakankamas toks panašumo laipsnis, kuris tam tikrai visuomenės daliai rodytų sąsają tarp ženklų (angl. k. „*establishes a link*“).¹⁰¹ Tai kartu patvirtina, jog platesnė prekių ženklų, pasižyminčių reputacija, apsauga nėra susijusi su prekių ženklų kilmės funkcija.

Matome, jog ženklų panašumas ir jo kuriama sąsaja tarp ženklų yra vienas su kitu susijusios prekių ženklo apsaugos sąlygos: antroji sąlyga yra pirmosios pakankamumo rezultatas. Jau minėtoje *Adidas-Salomon byloje* teismas pasisakė, jog, jei vėlesnis ženklas vertinamas kaip

⁹⁷ Europos Teisingumo teismo 2003 m. sausio 9 d. prejudicinis sprendimas, byloje *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd*, bylos Nr.: C-292/00. Paragrafai 24-25 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

⁹⁸ Europos Teisingumo teismo 2000 m. liepos 22 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV*, bylos Nr. C-425/98. Paragrafas 36. // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

⁹⁹ Europos Teisingumo teismo 1999 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *General Motors Corporation v. Yplon SA*, bylos Nr. C-375/97. Paragrafas 23. // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;

¹⁰⁰ Europos Teisingumo teismo 2003 m. spalio 23 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd*, bylos Nr. C-408/01. Paragrafai 29-30. // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

¹⁰¹ Ten pat. Paragrafas 31;

prekės papuošimas, tai savaime neužkerta kelio apsaugai pagal 5 str. 2 d. tais atvejais, kaip panašumo laipsnis yra toks, jog ženklas tam tikrame visuomenės sluoksnyje ne vien vertinamas kaip papuošimas bet taip pat sukuria sąsają tarp ženklų. Tai, kad visuomenė ženklą laiko tik papuošimu, teismo įvertinta kaip nepakankamo panašumo laipsnio rezultatas.¹⁰² Vis gi, šioje analizės stadijoje iškyla klausimas, kokio pobūdžio turi būti sąsaja tarp prekių ženklo, turinčio reputaciją, ir vėlesnio ženklo. Ar yra pakankama tokia sąsaja, pavyzdžiui, kai vėlesnis ženklas tiesiog sukelia asociaciją su prekių ženklu pasižyminčiu reputacija? - abejoja direktyvos komentatoriai.¹⁰³ „Tokios sąsajos buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksnius.“¹⁰⁴ Tokiems veiksniams priskirtina: ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis, prekių ar paslaugų, kurioms ginčo ženklai yra registruoti, pobūdis (angl. k. nature), vertinant prekių ar paslaugų panašumą/skirtingumą ir tam tikrą visuomenės sluoksnį - ankstesnio prekių ženklo reputacijos stiprumas, ankstesnio ženklo skiriamą poįžymio laipsnis, nepaisant to jis įgytas dėl naudojimo ar nepriklauso nuo to (angl. k. inherent), galimybės suklaidinti visuomenę buvimas.¹⁰⁵

ETT Intel byloje aiškindamas šiuos veiksnius patvirtino, jog aptariamoms prekių ženklo apsaugos sąlygos – viena su kita susijusios ir vienas kitą lemiančios. Pirma, kuo ženklai panašesni, tuo labiau tikėtina, jog vėlesnis prekių ženklas atitinkamai visuomenei primins gerą vardą turintį ankstesnį prekių ženklą (angl. k. „will bring the earlier mark with a reputation to the mind,“). Tačiau, svarbu, prekių ženklų tapatumo ar, juo labiau, panašumo nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą dėl ginčo ženklų sąsajos.¹⁰⁶ Atrodo, jog šiuo atveju tas būtinas elementas, jog tapatūs/panašūs ženklai visuomenės būtų susieti yra ankstesnio ženklo reputacija, žinomumas visuomenėje.

Vertindamas antrą veiksnį, teismas pažymėjo, jog prekių ženklo reputacija yra vertinama tam tikros visuomenės dalies, susijusios su prekėmis, kurioms ženklas registruotas, atžvilgiu.¹⁰⁷ Todėl yra galima situacija, kai tam tikras visuomenės sluoksnis (angl. k. „the relevant sections of the public“), susijęs su prekėmis, kurioms registruotas ankstesnis ženklas visiškai skiriasi nuo visuomenės dalies, suinteresuotos prekėmis, kurioms registruotas vėlesnis ženklas ir kad ankstesnis prekių ženklas, nepaisant įgytos reputacijos, būtų nežinomas visuomenei, kuriai

¹⁰² Ten pat. Paragrafas 39-40;

¹⁰³ Tritton G., Davis R., Edenboerough M., kt. Intellectual Property in Europe. 3d edition. London: Sweet & Maxwell, 2008. P. 335-336;

¹⁰⁴ Europos Teisingumo teismo 2008 m. lapkričio 27 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd*, bylos Nr. C-252/07. Paragrafas 41 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

¹⁰⁵ Ten pat. Paragrafas 45;

¹⁰⁶ Ten pat. Paragrafai: 44-45;

¹⁰⁷ Ten pat. Paragrafas 46;

skirtas vėlesnis ženklas. Tokiu atveju skirtingos visuomenės dalys, kurioms skirtas vienas iš dviejų ženklų, niekada nesusidurs su kitu prekių ženklu, todėl nesukurs jokio sąsajos.¹⁰⁸ Kita vertus, net jeigu tam tikras visuomenės sluoksnis, prekėms ar paslaugoms, kurioms prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra registruoti, yra tas pats ar tam tikra dalimi sutampa, prekės ar paslaugos gali būti tokios nepanašios, kad vėlesnis prekių ženklas atitinkamai visuomenei neprimins ankstesnio prekių ženklo.¹⁰⁹ Taip, galima sakyti buvo įvesta prekių pobūdžio ir tam tikro visuomenės sluoksnio, kuriame žinomi ženklai neatsieto vertinimo taisyklė. Be to, kai kurie prekių ženklai gali būti įgiję tokią reputaciją, kad jį gali būti žinomas ne tik tam tikram visuomenės sluoksniui (angl. k. „goes beyond the relevant public“), susijusiam su prekėmis, kurioms registruoti ginčo ženklai.¹¹⁰ Taigi, nustatinėjant, ar egzistuoja ryšys tarp ginčo ženklų atsižvelgtina į ankstesnio prekių ženklo reputacijos stiprumą.

Panašiai, kaip stipri ženklo reputacija, vertintinas ir stiprus prekių ženklo skiriamasis bruožas. Kuo stipresnis ankstesniam prekių ženkliui būdingas ar dėl jo naudojimo įgytas skiriamasis požymis, tuo labiau tikėtina, kad susidūrusi su tapačiu arba panašiu vėlesniu prekių ženklu atitinkama visuomenės dalis prisimins ankstesnį prekių ženklą.¹¹¹ Todėl sprendžiant dėl sąsajos reikia patikrinti, ar reputacija pasižymintis ženklas nebuvo niekieno naudojamas kitoms prekėms, nei jį naudoja ankstesnio prekių ženklo savininkas – t.y. ar ankstesnis prekių ženklas yra unikalus arba iš esmės unikalus.¹¹²

Galiausiai, sąsaja tarp prekių ženklų būtina egzistuos atvejais, kai yra galimybė supainioti, tačiau, kaip jau buvo minėta, suklaidinimas nėra prekių ženklo, turinčio reputaciją, apsaugos pagal 5 str. 2 d. sąlyga. Būtent šiuos veiksmus teismas savo ruožtu paminėjo, kaip pagalbinus sprendžiant, ar yra sąsaja tarp ginčo ženklų. Taip pat teismas pasisakė dėl tam tikrų veiksmų pakankamumo. „Faktas, jog vėlesnis prekių ženklas vidutiniam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui primena (angl. k. calls to mind) ankstesnį, reputaciją turintį prekių ženklą, yra prilyginamas sąsajos tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, buvimui.“¹¹³ Autorės vertinimu, sąsajos tarp ginčo ženklų kriterijus – neapčiuopiama prekių ženklo apsaugos sąlyga tarsi neturinti savarankiškos reikšmės: rodo ginčo ženklų panašumo ir reputacijos pakankumą. Vis gi, būtent sąsaja, o ne suklaidinimo tikimybė, yra reikalinga apsaugai pagal 5 str. 2 d. - tai traktuojama, kaip mažesnio standarto įrodinėjimo

¹⁰⁸ Ten pat. Paragrafas 48;

¹⁰⁹ Europos Teisingumo teismo 2008 m. lapkričio 27 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd*, bylos Nr. C-252/07. Paragrafas 49// Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

¹¹⁰ Ten pat. Paragrafas 51;

¹¹¹ Ten pat. Paragrafas 54;

¹¹² Ten pat. Paragrafai: 55-56;

¹¹³ Ten pat. Paragrafai: 63-64;

sąlyga. Šioje analizės stadijoje pažymėtina, jog aptariamoms sąsajoms reikšmė pasireiškia tuo, jog, jeigu tokia sąsaja visuomenei nesukuriamas, dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo taip pat negali būti ir nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui. Tačiau, svarbu, vien sąsajos nepakanka nuspręsti, jog egzistuoja viena iš direktyvos 5 str. 2 d. nurodytų žalos rūšių.¹¹⁴ Taigi, sąsaja – tarsi tarpinė stadija, rodanti, jog egzistuoja vienos iš žalos rūšių galimybė, kurią dar reikia įrodyti. Tuo tarpu, įprastos įregistruoto ženklo apsaugos atveju, suklaudinimo tikimybė – traktuojamas jau kaip žalingo poveikio rezultatas.

Toliau analizuotinos Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d.¹¹⁵ nurodytos trys žalos rūšys: kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, kenkimas prekių ženklo geram vardui (reputacijai), nesąžiningas naudojimas minėto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu. Vienos iš šių žalos rūšių pakanka, kad būtų taikoma 5 str. 2 d.¹¹⁶ Neišskiriant konkrečios žalos rūšies ETT yra pasisakęs, jog, kuo greičiau ir stipriau vėlesnis prekių ženklas primena ankstesnijį, tuo didesnė tikimybė, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo dabar arba ateityje gresia viena iš 5 str. 2 d. nurodytų žalos rūšių. Taip pat yra nurodęs, jog vienos iš žalos rūšių arba rimtos tikimybės, kad tokia žala atsiras ateityje, buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksnius, tarp kurių jau aptarti veiksniai, padedantys nustatyti sąsajos tarp ginčo ženklų buvimą.¹¹⁷ Taigi, vertinama pagal tuos pačius kriterijus kaip ir sąsaja, tačiau šiuo atveju to, jog vėlesnis prekių ženklas paprastam, vidutiniams informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui primena ankstesnį prekių ženklą – nepakanka, kad įrodytų 5 str. 2 d. nurodytą žalą.¹¹⁸ Toliau ir aptarsime tris straipsnyje nurodytas žalos rūšis.

PIRMOJI ŽALOS RŪŠIS - NESĄŽININGAS PASINAUDOJIMAS PREKIŲ ŽENKLO PRIVALUMAIS (angl. k. „takes unfair advantage of the distinctive character or the repute“)

Aptardami šią žalos rūšį naudosime formuluotės anglų kalba „takes unfair advantage of the distinctive character or the repute“ vertimą „nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo

¹¹⁴ Europos Teisingumo teismo 2008 m. lapkričio 27 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd*, bylos Nr. C-252/07. Paragrafai: 31-32 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

¹¹⁵ 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

¹¹⁶ Žiūrėti išnaša 114. Paragrafas 28;

¹¹⁷ Žiūrėti išnaša 114. Paragrafai: 67-68;

¹¹⁸ Žiūrėti išnaša 114. Paragrafas 70;

skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu“, kadangi būtent toks vertimas atitiktų ETT naudojamos formulotės prasmę.

OHIM savo parengtame vadove išskiria nesąžiningą naudojimąsi skiriamuoju bruožu bei nesąžiningą naudojimąsi geru vardu. Nesąžiningas naudojimas skiriamuoju bruožu apima situacijas, kai vėlesnio ženklo savininkas savo prekes žymėdamas tapačiu/panašiu ženklu, kuris plačiai žinomas rinkoje, pasisavina pastarojo patrauklumą ir reklaminę vertę. Nesąžiningas naudojimas geru vardu nuo pirmiau paminėto skiriasi tuo, jog ankstesnio prekių ženklo vertės pasisavinimas labiau susijęs su kokybinėmis savybėmis (angl. k. „quality image“). Toks naudojimas galimas, kai ankstesnis prekių ženklas yra įgijęs ne tik aukštą žinomumą tarp vartotojų, bet taip pat gerą ar kažkokią ypatingą reputaciją, ta prasme, jog jis atspindi patikimumo, kokybės, pranašumo ar kt. įvaizdį, kuris galėtų paskatinti vartotoją rinktis juo pažymėtą prekę. Vėlesnio prekių ženklo savininkas tokiu būdu naudojami investicijomis, kuriomis buvo kurtas ir palaikytas ankstesnio ženklo geras vardas ir tai lemia pardavimus neproporcingai didelius palyginus su investicijomis jų skatinimui.¹¹⁹

Nesąžiningas naudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu, taip pat apibūdinamos žodžiais „parazitavimas“ ir „nemokamas eksploatavimas“ (angl. k. free riding). Svarbu pažymėti, jog aptariama koncepcija susijusi ne su žala prekių ženklui, bet su nauda, kurią trečiasis asmuo gauna naudodamas tapatų ar panašų ženklą.¹²⁰ Nesąžiningas naudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu 5 str. 2 d. prasme turi būti interpretuojamas, kaip nereikalaujantis, kad egzistuotų tikimybė supainioti ir galimybė pakenkti šiam skiriamajam požymiui ar geram vardui arba, apskritai, prekių ženklo savininkui. ETT pažymėjo, jog nauda, kurią trečiasis asmuo gauna naudodamas žymenį, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą, laikoma gauta nesąžiningai, jeigu trečiasis asmuo taip siekia pasinaudoti gerą vardą turinčio prekių ženklo sėkme (angl. k. „to ride on the coat-tails“) tam, kad gautų naudos iš pastarojo patrauklumo, reputacijos ir prestižo, naudotis, be jokios finansinės kompensacijos bei neįdėdamas pastangų, prekių ženklo savininko panaudotais rinkodaros resursais, šio prekių ženklo įvaizdžiui sukurti ir išlaikyti.¹²¹ Taigi, pagal aptartą ETT praktiką galima daryti išvadą, kad pagal formulotę „nesąžiningai pasinaudojama“, kuri tarsi reikalauja, jog žala būtų reali, žalos ženkliui ar jo savininkui įrodyti nereikia. Svarbu, pats nesąžiningo pasinaudojimo faktas – vėlesnio ženklo savininko naudos gavimas. Yra vertinama, jog „ši žalos rūšis reiškia, jog tam ,

¹¹⁹ OHIM The manual concerning opposition. Part 5. Trade Marks with Reputation. Article 8(5) CTMR. P. 40-42 // Prieiga: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf. Prisijungimo laikas 2009-05-13;

¹²⁰ Europos Teisingumo teismo prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *L'Oréal and others v. Bellure and others* bylos Nr. C-487/07. Paragrafas 41 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

¹²¹ Ten pat. Paragrafas 50;

kad būtų pažeidimas pagal 5 str. 2 d. prekių ženklas net neturi nukentėti.¹²² Taigi, atrodytų reklaminė bei investicinė prekių ženklo funkcijos saugomos per tam tikra prasme prekių ženklų teisėje įtvirtintą konkurencinei teisei artimą institutą.

Siekiant nustatyti, ar naudojant žymenį nesąžiningai naudojamasi prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu, reikia atlikti visapusi vertinimą, atsižvelgiant į visus svarbius konkretaus atvejo veiksnys. Be kita ko, atliekant tokį visapusi vertinimą, prireikus galima atsižvelgti ir į prekių ženklo „atskiedimo“ (angl. k. likelihood of dilution) arba juodinimo (angl. k. tarnishment) galimybės buvimą.¹²³ Reikšminga tai, kad naudojant žymenį, panašų į gerą vardą turintį prekių ženklą (Loreal byloje tai buvo pakuotės ir buteliukai, panašūs į imituojamų kvepalų), reklaminiiais tikslais siekiama naudotis (angl. k. „is intended to take advantage, for promotional purposes“) prekių ženklų, kuriais pažymėti parduodami šie kvepalai, skiriamuoju požymiu ir geru vardu.¹²⁴

Kaip matėme svarbus veiksnys vertinant yra vėlesnio ženklo savininko siekis pasinaudoti prekių ženklo privalumais. Manytina, apie siekio buvimą spęstina vertinant objektyvaus pobūdžio aplinkybes. Taip pat paminėtina, jog pasinaudojimas prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu, kaip ir nurodyta 5 str. 2 d. formuluotėje, turi būti nesąžiningas (angl. k. unfair). Kaip teigia komentatoriai, retai galima situacija, kai vėlesnis prekių ženklas, reputaciją turinčio ženklo reklamine verte naudojasi sąžiningai. Tačiau, tam tikromis aplinkybėmis, toks naudojimas gali būti labiau atsitiktinis nei tyčinis. Pavyzdžiui tai galėtų būti atvejai, kai prekių ženklas, pasižymintis reputaciją, pats iš savęs yra aprašomasis, tačiau skiriamąjį bruožą yra įgavęs per naudojimą. Taip pat lyginamosios reklamos atvejais, kai lyginamoji reklama atitinka jos teisėtumo sąlygas.¹²⁵ Matyt šie atvejai, kurių plačiau neaptarinėsiu dėl darbo apimties reikalavimų, ir būtų tie, kuriose objektyvios aplinkybės rodytų ne siekį pasinaudoti, o panašaus vėlesnio ženklo naudojimo pateisinimą.

ANTROJI ŽALOS RŪŠIS – SKIRIAMOJO PREKIŲ ŽENKLO POŽYMIŲ PAŽEIDIMAS (angl. k. „is detrimental to, the distinctive character“)

Ši žalos rūšis literatūroje anglų kalba įvardijama kaip „dilution by blurring“. Prekių ženklo pažeidimas, kai ankstesnis prekių ženklas iš karto nebeasocijuojasi su prekėmis, kurioms jis

¹²² Matthew Arnold & Baldwin. United Kingdom: All Not Smelling Rosy For Cheap Copycat Perfumes, As L'Oréal Battle To Europe Was Really Worth It – L'Oréal v Bellure, European Court Of Justice... Prieiga: http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=84298&email_access=on. Prisijungimo laikas 2009-11-09;

¹²³ Europos Teisingumo teismo prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *L'Oréal and others v. Bellure and others* bylos Nr. C-487/07. Paragrafai: 44-45 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

¹²⁴ Ten pat. Paragrafas 48;

¹²⁵ Tritton G., Davis R., Edenborough M., kt. *Intellectual Property in Europe*. 3d edition. London: Sweet & Maxwell, 2008. P. 339-340;

buvo įregistruotas ir naudojamas. Tai - ankstesnio prekių ženklo „silpninimas“ ar „laipsniškas nykimas“, dėl jo tapatybės ir buvimo visuomenės žinomam išskaidymo. Laikoma, kad skiriamą ženklo požymis pažeidžiamas, kai susilpnėja ženklo galėjimas identifikuoti prekes kaip kilusias iš prekių ženklo savininko. Taip yra būtent tada, kai ankstesnis ženklas, iš karto sukeldavęs asociaciją su prekėmis ar paslaugomis, kurioms jis registruotas, nebegali to padaryti.¹²⁶

5 str. 2 d. formuluotė („<...> pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui <...>“) skirtingai nei normos reguliuojančios „registracijos stadiją“, formuluotė (Prekių ženklų direktyvos 4 str. 4 d. (a) p. „<...> gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti <...>“) reiškia, jog platesnė apsauga pagal aptariamą straipsnį galima tik įrodžius straipsnyje nurodytos žalos realumą. Intel byloje¹²⁷, kuri susijusi su „registracijos stadija“, teismas nurodė, jog turi būti įrodytas prekių, kurioms ankstesnis prekių ženklas registruotas, vidutinių vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo arba rimta galimybė¹²⁸, kad toks pasikeitimas įvyks ateityje. Įvertinus nurodytą 5 str. 2 d. formuluotę, bei ETT „registracijos stadijoje“ reikalingo įrodymo standarto vertinimą, galima svarstyti, jog siekiant platesnės prekių ženklo apsaugos pagal 5 str. 2 d. žala – prekių ženklo silpninimas turi būti įrodytas būtent per vidutinių vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimą, kuriam įtakos padarė vėlesnio prekių ženklo naudojimas. Mūsų manymu, taip pat svarstyti ir galimybė įrodyti nebūtinai patį ekonominio elgesio pokytį (sumažėjusius pardavimus, paklausą), tačiau tai, jog vartotojas nebesusieja prekių ženklo, turinčio reputaciją ir juo žymimų prekių stipriai ir iš karto, kaip kad anksčiau. Nors, atrodo, ETT linksta įrodinėjimą vertinti griežtai net prašymo panaikinti registraciją atveju, kol praktikos, susijusios konkrečiai su prekių ženklo savininko kreipimusi dėl uždraudimo naudotis ženklu pagal Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. (ar analogiška Bendrijos prekių ženklo reglamento nuostata) nėra, vienareikšmiško atsakymo pateikti negalima.

TREČIOJI ŽALOS RŪŠIS – PAKENKIMAS PREKIŲ ŽENKLO GERAM VARDUI (angl. k. „is detrimental to the repute“)

¹²⁶ Europos Teisingumo teismo 2008 m. lapkričio 27 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd*, bylos Nr. C-252/07. Paragrafas 29 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

¹²⁷ Ten pat. Paragrafas 77;

¹²⁸ Tiesa, pažymėtina, jog truputį vėlesnėje *OHIM v. TDK* byloje ETT pasisakė, jog „nėra būtina įrodyti realią ir įvykusią žalą prekių ženklui; pakanka, jei pateiktį įrodymai įgalina padatryti prima facie išvadą, kad egzistuoja nehipotetinė žalos rizika.“ // Europos Teisingumo teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimas, priimtas byloje *OHIM v. TDK Kabushiki Kaisha*, bylos Nr. C-197/07 P. Paragrafas 22 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

Literatūroje anglų kalba ši žalos rūšis įvardijama kaip „dilution by tarnishment“. Ši žalos rūšis susijusi su tomis situacijomis, kai vėlesnio prekių ženklo naudojimas sumenkina įvaizdį bei prestižą, kuriuos prekių ženklas, pasižymintis reputacija, yra įgijęs visuomenėje. Kaip nurodyta OHIM vadove, žalą prekių ženklui kelia būtent neigiama arba netinkama asociacija, kuri nesiderina ar yra priešinga minėtam prekių ženklo įvaizdžiui. Asociacija galima ginčo prekių ženklų arba jais žymimų prekių lygmenyje ir gali pasireikšti tokiomis formomis: vėlesnio prekių ženklo žodiniai ar figūriniai elementai ankstesnį prekių ženklą pateikia neigiamu ar įžeidžiančiu būdu, vėlesnis prekių ženklas naudojamas įžeidžiantiems prekėms žymėti ar tos prekės kelia neigiamą ar nemalonią asociaciją, kuri yra priešinga ankstesnio prekių ženklo įvaizdžiui, vėlesnis ženklas naudojamas prastos kokybės prekėms ar prekėms nesuderinamoms su ankstesniu ženklu žymimų prekių specialiu įvaizdžiu ar kokybe.¹²⁹

Ši žala laikoma padaryta, kai prekės, žymimos prašomu įregistruoti prekių ženklu, „atsišaukia“ visuomenėje taip, jog ankstesnio prekių ženklo patrauklumas sumažėja. Šios žalos galimybė, *inter alia*, gali atsirasti tada, kai prašomu įregistruoti ženklu žymimoms prekėms būdingas požymis arba kokybė gali padaryti neigiamą įtaką gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo reputacijai dėl savo tapatumo ar panašumo į jį.¹³⁰ Kitoje byloje pasisakyta, jog registracijos stadijos reguliavimas atrodo logiškas - žala gali būti tik potenciali kadangi ženklas dar tik registruojamas ir, tikėtina, mažai ar dar išvis nenaudotas. Tuo tarpu, iš 5 str. 2 d. formulotės neatrodo, jog pakankama sąlyga apsaugai būtų potenciali žalos ženklu rizika.¹³¹ Iš tokio teismo pasisakymo šioje ir anksčiau minėtose bylose, susijusiose su registracijos stadija, kur realios žalos prekių ženklui nereikia įrodyti, taip pat įvertinus formuluočių, kreipiantis dėl registracijos panaikinimo ir dėl uždraudimo naudoti ženklą, skirtumus manytina, jog 5 str. 2 d. atveju turėtų būti įrodytas ankstesnio prekių ženklo patrauklumo sumažėjimo nulemtas pasikeitęs vartotojų ekonominis elgesys ar, svarstyтина, pakitęs vartotojų vertinimas. Taip pat įrodinėjant šitą žalą, manytina, ieškovas *inter alia* turėtų argumentuoti, kokią neigiamą ar netinkama asociacija pasižymi vėlesnis prekių ženklas, taip pat nurodyti, kokia prekių ženklo, pasižyminčio reputacija pridėtinė vertė (specialus įvaizdis ar pan.), kurią pažeidžia vėlesnis ženklas. Autorės vertinimu, būtent skirtingų žalos rūšių įrodinėjimas, kuris apima tokių svarbių elementų, kaip specialaus ženklo turimo įvaizdžio, kokybės, stipraus skiriamojo požymio įrodymą tam tikra

¹²⁹ OHIM the Manual Concerning Opposition. Part 5. Trade Marks with Reputation. Article 8(5) CTMR. P. 38-39. Prieiga: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf. Prisijungimo laikas 2009-05-13;

¹³⁰ Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas, priimtas byloje *SIGLA SA v. OHIM*, bylos Nr. T-215/03. Paragrafas 39 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-10-19;

¹³¹ Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnybos Apeliacinio skyriaus sprendimas, priimtas 2003 m. balandžio 1 d. byloje *Elleni Holding B.V. v. SIGLA, S.A.*, bylos Nr. R 1127/2000-3. Paragrafas 44 // Prieiga: <http://oami.europa.eu/>. Prisijungimo laikas 2009-05-11;

prasmė kompensuoja reputacijos, kaip sąlygos apsaugai, įrodinėjimą. ETT, vertindamas reputacijos reikalavimą, jį apibrėžė tik kiekybinėmis savybėmis, tačiau, kaip matome įrodinėjant tiek žalą skiriamajam požymiui, tiek reputacijai, ankstesnio ženklo savininkas turės pagrįsti ir tam tikrus kokybinius reputacijos aspektus.

Visoms trims žalos rūšims bendra tai, jog jos turi būti padarytos „be tinkamos priežasties“ (Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d.) Kadangi ieškovui sudėtinga būtų įrodinėti tinkamos priežasties nebuvimą, įrodinėjimo pareiga tenka atsakovui. Pagal OHIM vadovą bendra taisyklė yra tinkamos priežasties nebuvimo preziumavimas. Tuo tarpu, atsakovas gali paneigti šią prezumpciją, įrodydamas teisėtą tapataus/panašaus ženklo naudojimo pateisinimą.¹³²

Aptarus esminius prekių ženklų, pasižyminčių reputacija, apsaugos sąlygų aspektus, šios apsaugos apimtį tikslinga palyginti su TRIPS sutarties 16 str. 3 d. plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos apimtimi. Kaip matėme pagrindiniai prekių ženklo apsaugos ribų kriterijai yra analogiški – saugoma nuo tapataus/panašaus vėlesnio ženklo registracijos/naudojimo nepanašioms prekėms negu tos, kurias žymi ankstesnis registruotas reputaciją turintis/plačiai žinomas prekių ženklas. Tiesa, ETT nepanašių prekių sąlygą išplėtė, nuroydamas, kad ir ženklą naudojant panašioms prekėms grėsmė, nuo kurios saugoma įtvirtinant nepanašių prekių sąlygą, yra, todėl logiška, jog apsauga turėtų egzistuoti ir jų atžvilgiu. Galima laikyti, jog šiuo aspektu ES reguliavimas platesnis. Vis gi, įvertinus, jog TRIPS sutartis¹³³ nustatė tik minimalius reikalavimus (1 str. 1 d.) manome, jog vadovaujantis 16 str. 3 d. tikslais valstybės, įgyvendinančios šią nuostatą, ją taip pat turėtų traktuoti analogiškai, kaip ETT. Lyginamas normas vertinant vėlesnio ženklo žalingo poveikio aspektu, matome, jog TRIPS sutarties 16 str. 3 d. įtvirtintas supaprastintai „ryšys + galima žala“ modelis atitinka Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. modelį. Sąsaja, kaip būtina sąlyga apsaugai buvo nurodyta ETT praktikoje. Tuo tarpu, kadangi ji nėra pakankama, reikalinga įrodyti ir vieną iš trijų žalos rūšių. Atrodytų, jog TRIPS sutarties 16 str. 3 d. sąlygos yra analogiškos, tik žalos kriterijus čia nėra detalizuotas. Kadangi, analizuodami TRIPS sutartį nurodėme, jog jos teikiama apsauga skirta saugoti prekių ženklą nuo silpninimo (angl. k. dilution), manytina, kad jos žalos kriterijai ta apimtimi, kuria Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. saugo nuo silpninimo – ženklo skiriamojo požymio menkinimo ar reputacijos pažeidimo – sutampa. Tačiau nesąžiningas pasinaudojimas ženklo teikiamais privalumais, kaip žalos rūšis, kuriai esant laikoma, jog yra prekių ženklo pažeidimas pagal

¹³²OHIM The manual concerning opposition. Part 5. Trade Marks with Reputation. Article 8(5) CTMR. P. 44-45 // Prieiga: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf. Prisijungimo laikas 2009-05-13;

¹³³Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d., manome, peržengia TRIPS sutarties¹³⁴ 16 str. 3 d. teikiamos apsaugos „<...> gali būti pažeisti registruoto prekių ženklo savininko interesai.“ apimtį, kadangi, kaip buvo atskleista, įrodinėjant šią žalos rūšį nei žala pačiam ženklui nei jo savininkui neprivalo būti įrodyta. Taigi, galima teigti, kad ir šiuo aspektu, nors ES teisės aktų reguliavimas detalesnis, nuostatos suteikia analogišką apsaugą ir tik nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo teikiamais privalumais žalos rūšis suteikia platesnę apsaugą reputaciją turinčiam prekių ženklui.

Remiantis šiuo lyginamųjų normų sugretinimu atrodo, jog jų teikiama apsaugos apimtis, neskaitant tam tikrų skirtingų reguliavimo bei ETT išaiškinimų niuansų, yra panaši: saugoma nuo tapataus/panašaus ženklo registravimo/naudojimo nepanašioms prekėms, kurioms registruotas ankstesnis ženklas; išlaikytas panašus žalingo vėlesnio ženklo poveikio modelis – „ryšys/ sąsaja + galima/reali žala“. Tam tikri apsaugos ribų elementai rodo platesnę 5 str. 2 d. teikiamą apsaugą, kas pagal TRIPS sutarties 1 str. 1 d. traktuotina, kaip aukštesni ankstesnio prekių ženklo savininko apsaugos standartai ir nelaikytina prieštaravimu 16 str. 3 d.: mažesni žinomumo reikalavimai tenkinti reputacijos sąlyga, apsaugos ir panašių prekių atžvilgiu išplėtimas, taip pat apsauga nuo nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo teikiamais privalumais. Tuo remiantis galima teigti, jog lyginamos prekių ženklo, pasižyminčio reputacija (Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d.), ir plačiai žinomo prekių ženklo (TRIPS sutarties 16 str. 3 d.) būdamos artimos savo teisinio reguliavimo paskirtimi (apsauga nuo prekių ženklo silpninimo, kuri užtikrina kitų prekių ženklo funkcijų saugojimą) yra itin panašios ir savo teikiamos apsaugos apimtimi. Atrodo, galėtų pritarti šio skyriaus pradžioje pateiktam Europos Komisijos tvirtinimui, jog ES teisėje įtvirtinta prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga neprieštarauja TRIPS sutarties 16 str. 3 d. Tačiau, dėmesį atkreipus į žalos įrodinėjimo standartą, pažymėtinas dar vienas lyginamųjų normų skirtumas. Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. reguliuodama prekių ženklo savininko apimtį jam kreipiantis dėl vėlesnio ženklo naudojimo uždraudimo numato, jog žala jau turi būti („<...> ir dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.“), registracijos stadijoje įtvirtintas minėtų žalos rūšių galimybės reikalavimas („<...> gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti <...>“) – taigi, numatomi du įrodinėjimo standartai, kurių vienas yra griežtesnis už TRIPS sutarties 16 str. 3 d. įtvirtintą „<...> gali būti pažeisti <...>“ standartą. Pagal pastarąjį reikalinga tik žalos tikimybė, nesiejant jos su registracijos panaikinimu ar kreipimusi dėl naudojimo nutraukimo. 16 str. 3 d. įtvirtintas vienintelis įrodinėjimo standartas – žalos interesams tikimybė, o kadangi straipsnyje nustatyta, jog „Paryžiaus konvencijos 6^{bis} straipsnis taikomas *mutatis mutandis* <...>“, tai reiškia, jog,

¹³⁴ Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektu, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

kaip ir numatyta 6^{bis} str. („Sajungos šalys įsipareigoja <...> atmesti arba pripažinti registraciją negaliojančią ir uždrausti naudoti prekių ženklą <...>“¹³⁵), jis taikomas abiem atvejais, neišskiriant, kaip kad yra ES teisės aktuose. Nekvestionuojant reputaciją turinčio ženklo apsaugos sąlygos, susijusios su žalos įrodinėjimo standartu, diferencijavimo, kuris atrodo logiškas ir pagrįstas, vis gi, atrodo, kad šiuo aspektu, apimtimi, kuria pagal ES teisės aktus reikalaujama, jog žala jau būtų padaryta, apsaugos apimtis yra siauresnė.

Pirmajame Europos prekių ženklų teisėjų simpoziume buvo išreikšta mintis, jog TRIPS sutarties 16 str. neabejotinai padės saugoti plačiai žinomus ženklus tais atvejais, kai jie, pasinaudojant jų reputacija, bus naudojami trečiųjų šalių nepanašioms prekėms. „Iš principo atrodo, jog buvo „siekiama suteikti apsaugą prekių ženkams, turintiems reputaciją, nes reguliavimas, skirtas plačiai žinomų prekių ženklų apsaugai nebuvo pakankamas. Todėl ir buvo reikalinga ši specifinė koncepcija („specific concept“).“¹³⁶ Šis pasisakymas padeda reziumuoti tiek lygintų prekių ženklų kategorijų panašumą, tiek prekių ženklų apsaugos, peržengusios specifikacijos principą, konceptualų skirtumą nuo plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos pagal Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str.

IV. PLATESNĖS PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGOS RIBOS NACIONALINĖJE TEISĖJE

Prekių ženklų įstatyme platesnė nei įprasta prekių ženklų apsauga įtvirtinta per plačiai žinomo prekių ženklo bei prekių ženklo, turinčio reputaciją, kategorijas. Šie platesnės prekių ženklo apsaugos modeliai perkelti iš tarptautinių bei ES teisės aktų, kuriuos analizavome ankstesniuose skyriuose. Šiame skyriuje, nekartojant to, kas buvo atskleista, sieksime nustatyti šių atskirų institutų apsaugos ribas, jų tarpusavio santykį bei atitikimą tarptautiniams bei ES teisės aktams. Remdamiesi teismine praktika, analizuosime atskirų prekių ženklų apsaugos ribų elementų interpretavimą, reguliavimo bei taikymo problemas.

Plačiai žinomo prekių ženklo apsaugą nustato: Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 3 p. įtvirtina plačiai žinomo prekių ženklo savininko teises, susijusias su registracijos panaikinimu, bei 9 str. – teisę kreiptis dėl ženklo naudojimo uždraudimo. Pažymėtina, jog, nors plačiai žinomas ženklas buvo saugomas ir Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo¹³⁷, šiandien galiojanti

¹³⁵ 1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;

¹³⁶ J. M. S. Robledano. Trade marks with reputation and the likelihood of confusion // Pirmasis Europos prekių ženklų teisėjų simpoziumas. P. 30-31. Prieiga: <http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/S1-2001.pdf>. Prisijungimo laikas 2009-03-10;

¹³⁷ Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 1993, Nr. 21-507;

straipsnio redakcija įtvirtinta naujajame Prekių ženklų įstatyme¹³⁸. Prekių ženklų, turinčių reputaciją, kategorijos senajame įstatyme nebuvo, ji įstatyme įtvirtinta įgyvendinant Prekių ženklų direktyvos¹³⁹ nuostatas. Kaip nurodyta šio įstatymo projekto aiškinamajame rašte¹⁴⁰, naujuoju įstatymu siekiama užtikrinti, kad Prekių ženklų įstatymas visiškai atitiktų Prekių ženklų direktyvos nuostatas bei TRIPS sutarties¹⁴¹ nuostatas.

4.1 PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGOS RIBOS NACIONALINĖJE TEISĖJE, KREIPIANTIS DĖL UŽDRAUDIMO NAUDOTI VĖLESNĮ PREKIŲ ŽENKLĄ (PŽĮ 9 str. 4, 5 d.)

Visų pirma, pažymėtina, jog plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos apimtis pagal 9 str. gali skirtis priklausomai nuo ženklo registracijos fakto. Taigi, išskirtinos 2 kategorijos plačiai žinomų prekių ženklų: neįregistruoti ir įregistruoti plačiai žinomi prekių ženklai.

Neįregistruoto plačiai žinomo prekių ženklo savininkas be PŽĮ 38 str. nustatytų teisių, „<...> turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti pramoninėje ar komercinėje veikloje bet kuri žymenį, kuri galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl tapačių ir (ar) panašių prekių, kurioms plačiai žinomas ženklas naudojamas“¹⁴² (PŽĮ 9 str. 4 d.).

Žinoma, pirmiausia, apsaugos pagal 9 str. sąlyga yra prekių ženklo žinomumas – šią sąlygą aptarsime vėliau. Toliau trumpai aptarsime kitas apsaugos pagal 9 str. 4 d. sąlygas, kurios, kartu, žymi ir apsaugos ribas. Apsaugos ribas nusakančiu kriterijumi, visų pirma, yra prekių, kurių atžvilgiu siekiama saugoti ankstesnį plačiai žinomą ženklą, tapatumas/panašumas. Taigi, apsauga neperžengia specifikacijos principo ir šiuo aspektu yra analogiška įprastinei prekių ženklų apsaugai. Antra, įstatymo formuluotė „<...> galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu <...>“¹⁴³ leidžia daryti išvadą, jog vėlesnis prekių ženklas, nors *expressis verbis* tai tiesiogiai neįtvirtinta, turi būti panašus ar tapatus į plačiai žinoma prekių ženklą. Tokį vertinimą patvirtina ir trečiasis apsaugos ribų kriterijus - galimybė suklaidinti dėl tapačių ir (ar) panašių prekių, kurioms žymėti naudojamas plačiai žinomas prekių ženklas. Būtent ženklų atgaminimo, imitacijos ar vertimo įtakotas ženklų tapatumas/panašumas ir gali lemti

¹³⁸Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844. Įstatymas Valstybės žiniuose paskelbtas 2000 m. spalio 31 d., o įsigaliojo 2001 m. sausio 1 d.;

¹³⁹1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

¹⁴⁰Nors buvo priimtas kitas projektas nei tas, prie kurio pateiktas cituojamas aiškinamasis raštas, analizuojamu normu aspektu, projektai buvo tapatūs. // Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo projekto, publikuotas 2000 m. liepos 31 d., Nr. P-2800 //

Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106237. Prisijungimo laikas 2009-11-17;

¹⁴¹Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

¹⁴²Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

¹⁴³Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-284;

suklaidinimą. Šiais apsaugos ribų kriterijais plačiai žinomo prekių ženklo apsauga nesiskiria nuo įprastinės prekių ženklo apsaugos. Kita vertus, pažymėtina, teikiamos apsaugos apimtimi 9 str. 4 d. artima Paryžiaus konvencijos 6 bis str. 1 d. (pastarąją normą reikia vertinti kartu su TRIPS sutarties 16 str. 2 d. novela – apsaugos išplėtimu ir paslaugų ženklų atžvilgiu) – galima teigti, jog 9 str. 4 d. skirta 6 bis str. 1 d. įgyvendinimui. Kadangi 9 str. 4 d. numatyta apsauga neįregistruotiems ženklams, kaip ir Paryžiaus konvencijos 6 bis str. 1 d. atveju, ji suteikiama paneigiant registracijos bei teritorialumo principus.

Įregistruoto plačiai žinomo prekių ženklo savininkas be PŽĮ 38 str. nustatytų teisių, „<...> turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo pramoninėje ar komercinėje veikloje naudoti bet kurį žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti, nes tuo žymeniu pažymėtas netapačias ir nepanašias prekes ir (ar) paslaugas galima susieti su tomis prekėmis ir (ar) paslaugomis, kurios žymimos plačiai žinomu ženklu, ir dėl to gali būti pažeistos registruoto plačiai žinomo ženklo savininko teisės“¹⁴⁴. Kaip matome, be to, jog ženklas turi būti plačiai žinomas, 9 str. 5 d. apsaugą sieja su registracija. Taip pat nereikalinga įrodyti suklaidinimo galimybes, o pakankama sąlyga apsaugai yra sąsaja tarp ženklų ir dėl jos galimas ankstesnio prekių ženklo savininko teisių pažeidimas. Pastarasis aspektas lemia ir mažesnę standartą lyginamųjų ženklų panašumui – ženklai turi būti tiek panašūs, jog vartotojai juos susietų. Remiantis jau atliktos analizės rezultatais, matyti, jog PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtinta registruoto plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos apimtis beveik analogiška TRIPS sutarties 16 str. 3 d. ir galima teigti, jog būtent šios tarptautinės nuostatos įgyvendinimui buvo skirta nacionalinė nuostata.

Tiesa, pažymėtina, jog įstatymo leidėjas nebuvo visiškai nuoseklus. 9 str. 5 d. *expressis verbis* įtvirtinta formuluotė „prekėmis ir (ar) paslaugomis, kurios žymimos plačiai žinomu ženklu“, kai tuo tarpu 9 str. 4 d. apsauga siejama su „prekėmis“, rodo, jog stengtasi perkelti visą TRIPS sutarties pasirašymo metu buvusią plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos patobulinimo, palyginus su Paryžiaus konvencijos 6 bis str. 1 d., vertę. TRIPS sutarties 16 str. 2 d., nustačiusi, jog Paryžiaus konvencijos 6 bis str. *mutatis mutandis* taikomas paslaugoms, išplėtė 6 bis str. apsaugą, todėl 9 str. 4 d. ir 5 d. nuostatos šia prasme turi būti traktuojamos vienodai – kaip taikomos ir paslaugoms. Be to, pasirenkant pažodinį minėtos TRIPS sutarties normos perkėlimą, neįvertinta liko ir tai, jog pagal PŽĮ 2 str. 1 d., šiame įstatyme prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti. Remiantis tuo, kas pasakyta, manoma, jog 9 str. 5 d. formuluotė „prekėmis ir (ar) paslaugomis“ ta apimtimi, kiek atskirai minimos paslaugos, yra perteklinė.

¹⁴⁴ Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-284;

Tolesnėje analizės stadijoje apžvelgsime plataus žinomumo reikalavimą, kaip pagrindinę platesnės apsaugos sąlygą - pagrindinius reguliavimo bei interpretavimo aspektus. PŽĮ 9 str., nustatydamas plačiai žinomo prekių ženklo apsaugą, įtvirtina, jog „ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje“¹⁴⁵ (1 d.). „Prekių ženklo pripažinimas plačiai žinomu reiškia teisių, numatytų PŽĮ 9 straipsnio 4 ir 5 d. (priklausomai nuo to, ar tas ženklas yra dar ir įregistruotas) pripažinimą jo savininkui, t.y. pripažįstama, kad šio plačiai žinomo ženklo savininkas turi atitinkamas įstatyme numatytas teises.“¹⁴⁶ Taigi, žinomumo reikalavimo interpretavimas lemia, kokiems ženkliams bus suteikiama platesnė apsauga.

PŽĮ projekto aiškinamajame rašte¹⁴⁷ pažymėta, jog kriterijus, kad ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jis yra gerai žinomas atitinkamame visuomenės sluoksnyje Lietuvos Respublikoje, tai nustatant pagal žinias, gautas kaip ženklo vartojimo ar reklamavimo rezultata, įtvirtintas pagal TRIPS sutartį¹⁴⁸. LAT jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog Paryžiaus konvencijos 6bis str. 1 d.¹⁴⁹ neįtvirtina jokių formalių kriterijų prekių ženklo plataus žinomumo pripažinimui.¹⁵⁰ Taip pat minima, jog TRIPS sutarties 16 str. 2 d. sukonkretino Paryžiaus konvencijos nuostatą, tačiau kokių nors formalių reikalavimų (formalaus testo) ženklo pripažinimo plačiai žinomu neįtvirtino.¹⁵¹ Todėl teismai paprastai nustatinėdami platų žinomumą remiasi Paryžiaus Sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos Asamblėjos ir Pasaulinės intelektualinės nuosavybės apsaugos organizacijos (toliau - WIPO) Generalinės Asamblėjos 1999 m. priimta Rekomendacija¹⁵². Rekomendacijos 2 straipsnio 1 dalyje (a) punkte yra įtvirtinta principinė nuostata, kad sprendžiant, ar ženklas yra plačiai žinomas, kompetentinga institucija

¹⁴⁵Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-284;

¹⁴⁶Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje (toliau civ. b.) pagal pareiškėjo Nyderlandų bendrovės „Distilleerderijen Erven Lucas Bols B. V.“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad prekių ženklas yra plačiai žinomas Lietuvoje, nustatymo, bylos Nr. 3K-3-1222/2002 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁴⁷Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo projekto, publikuotas 2000 m. liepos 31 d., Nr. P-2800; Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106237. Prisijungimo laikas 2009-11-17;

¹⁴⁸1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;

¹⁴⁹Sutartis dėl intelektualinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

¹⁵⁰LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civ. b. „Japan Tobacco Inc“ v. „Schrader-Bridgeport International Inc.“, bylos Nr. 3K-3-1191/2003; 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „Breecham group p.l.c“ v. „I.Kalinin“, bylos Nr. 3K-3-1103 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁵¹LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁵²Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. September 20-29, 1999. WIPO, Geneva, 2000 // Prieiga: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm. Prisijungimo laikas 2009-04-28

turi atsižvelgti į bet kokias aplinkybes, kuriomis remiantis galima padaryti išvadą, jog ženklas yra plačiai žinomas; (b) punkte nurodyti kriterijai, kuriais remiantis galima vadovautis sprendžiant dėl ženklo plataus žinomumo; be to, (c) punkte nurodyta, jog šie kriterijai nėra sąlygomis tam, kad ženklą pripažinti plačiai žinomu, o plataus žinomumo pripažinimas kiekvienoje byloje gali priklausyti nuo konkrečios bylos aplinkybių.¹⁵³

Toliau trumpai apžvelgsime, kaip yra vertinamas platus žinomumas nacionalinių teismų praktikoje. Lietuvos apeliacinio teismo (toliau - LApT) sprendžiant *Montblanc* byloje, teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog prekių ženklas turi būti gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje, o ne šiaip žinomas. Atmesdamas pirmosios instancijos teismo vertinimą, kad, nors apelianto prekių ženklai yra reklamuojami kai kuriose užsienio valstybėse, tačiau ši informacija nepasiekia Lietuvos vartotojo tokiu mastu, kad taptų gerai žinoma tam tikrai jų grupei, LApT sprendė, kad apeliantas pateikė pakankamai įrodymų, kurie leistų pripažinti jo prekės ženklą plačiai žinomu. Teismas sutiko, jog apeliantas pirmosios instancijos teismui nepateikė daug įrodymų apie jo prekių ženklo žinomumą būtent Lietuvoje. Nepaisant to nurodė, jog teismo išvada padaryta neatsižvelgiant į tai, jog ginčo prekių ženklu žymimos prekės yra prabangos prekės, todėl jų vartotojų ratas Lietuvoje yra mažas ir tokių prekių reklama yra ribota. Taip pat akcentavo tai, jog Lietuva nėra izoliuota valstybė, o apelianto prekės parduodamos daugelyje pasaulio valstybių, o informacija apie prekes yra laisvai prieinama ir Lietuvos vartotojams. Kadangi, LApT teigimu, prabangos prekių sritis Lietuvoje apskritai nėra populiarė, tai lemia poreikį domėtis kitose rinkose esančia pasiūla. Taip pat LApT pažymėjo, jog tam tikras visuomenės sluoksniš apibrėžiamas, kaip prekių (potencialūs) vartotojai, tiekėjai ir verslininkai, kurių verslas susijęs su prekių, kuriam priskiriamas ženklas, tipu (Rekomendacijos¹⁵⁴ 2 str. 2 d.).¹⁵⁵ Taigi, iš esmės šioje byloje padaryta išvada, jog tuo atveju, kai prekių ženklu žymimos prabangos prekės, kai šios prekės valstybėje nėra populiaros ir plačiai reklamuojamos, platus žinomumas tam tikrame visuomenės sluoksnyje gali būti įgytas iš užsienio.

Taip pat paanalizuosime LAT suformuluotą taisyklę, jog sprendžiant dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu, svarbiausias išėjties taškas ir vidinis kriterijus turėtų būti tai, ar, įvertinant konkrečios bylos konkrečias aplinkybes, būtų pagrįsta ir teisinga pripažinti prekių

¹⁵³Pavyzdžiui bylose: LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civ. b. „Breecham group p.l.c“ v. „I.Kalinin“, bylos Nr. 3K-3-1103; 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209 // Prieiga: www.lat.lt. Prisiųgimo laikas 2009-03-17;

¹⁵⁴Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. September 20-29, 1999. WIPO, Geneva, 2000 // Prieiga: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm. Prisiųgimo laikas 2009-04-28;

¹⁵⁵Lietuvos apeliacinio teismo (toliau - LApT) 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimas, priimtas civ. b. „Montblanc-Simplo GmbH“ v. „Zaklady Tytoniowe w Lublinie SA“, bylos Nr. 2A-180/2007 // Prieiga: <http://www.apeliasinis.lt/>. Prisiųgimo laikas 2009-09-28;

ženklui aukštesnį apsaugos standartą, negu jam suteiktą tik įprasta registracija administracine procedūra.¹⁵⁶ Kadangi PŽĮ 9 str. įtvirtinta skirtingos apimties plačiai žinomo ženklo apsauga, reikėtų paanalizuoti, ką kiekvienu atveju reiškia „aukštesnis apsaugos standartas, palyginus tik su įprasta registracija“. PŽĮ 9 str. 4 d. atveju aukštesnis apsaugos standartas pasireiškia tuo, jog ženklui apsauga suteikiama jo neįregistravus bei paneigiant teritorialumo principą. PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtinta plačiai žinomo ženklo apsauga nei įprasta apsauga platesnė tuo, jog apsauga galima ženklų, žyminčių skirtingas prekes atžvilgiu bei nereikalinga įrodyti vartotojo suklaudinimo tikimybės – pakanka, jog dėl ženklų panašumo prekės būtų susietos ir dėl to galėtų būti pažeistos plačiai žinomo ženklo savininko teisės. LAT Lego byloje, detalizuodamas aukščiau paminėtą taisyklę nurodo, jog „turėtų būti įvertinama, koks stiprus yra rinkoje susiklostęs grįžtamasis ryšys: prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas – prekių ženklu pažymėtos prekės ir (arba) paslaugos – visuomenė (t. y. prekių ir (arba) paslaugų vartotojas). Plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos garantija yra jo žinomumas. Kai tam tikras visuomenės sluoksnius prekių ženklą, kuriuo pažymėtos konkrečios prekės ir (arba) paslaugos, gerai žino kaip priklausantį atitinkamam prekių gamintojui ar paslaugų teikėjui, t. y. ženklą ir juo pažymėtas prekes ir (arba) paslaugas aiškiai identifikuoja kaip kilusias iš tam tikro šaltinio <...>, nesuteikimas tokiam ženklui apsaugos, reikštų nepaisymą visuomenėje (tam tikrame jos sluoksnyje) susiformavusio išpūdžio apie tą prekių ženklą ir juo pažymėtas prekes.“¹⁵⁷ Šis „grįžtamasis ryšys“, manome, plataus žinomumo esmė. Tačiau, kadangi teismo įvardytas „aiškiai identifikuoja kaip kilusias iš tam tikro šaltinio“ nurodo į kilmės funkciją kyla klausimas, ar šia prekių ženklo funkcija galima grįsti tai, jog plačiai žinomas prekių ženklas ne tik saugomas jo neįregistravus, bet ir jo suteikiama apsauga yra platesnė (PŽĮ 9 str. 5 d. registruoto plačiai žinomo prekių ženklo apsauga peržengia specifikacijos principą bei nereikalaujama vartotojo suklaudinimo galimybės įrodymo)? Autorės vertinimu, PŽĮ 9 str. 4 d. atveju šio ryšio nepaisymas lemtų prekių ženklo kilmės funkcijos pažeidimą, o PŽĮ 9 str. 5 d. – plačiai žinomo prekių ženklo savininko interesų pažeidimą, silpninant prekių ženklą, kas sietina su kitomis prekių ženklo funkcijomis.

¹⁵⁶LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17; Taip pat ši taisyklė minima: LAPT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 2 d. sprendimas, priimtas civ. b. „Romada žūklės reikmenys fanatikams“ v. UAB „Fanatikai“, bylos Nr. 2A-365/2009 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>. Prisijungimo laikas 2009-09-28;

¹⁵⁷LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

Taip pat analizuotina teismo argumentacijos eiga *Lego byloje*, kurioje buvo sprendžiama prekių ženklas v. juridinio asmens pavadinimas teisinė situacija¹⁵⁸ - konkrečiai, apžvelgsime teismo argumentus, susijusius su registruoto prekių ženklo „LEGO“ plataus žinomumo pripažinimu bei ženklo teisių pažeidimu (nutarties 4-9 paragrafai). LAT pirmiausiai paminėjęs plataus žinomumo sampratos įtvirtinimą Paryžiaus konvencijos 6 bis. str., jos detalizavimą TRIPS sutarties 16 str. 2 d. bei sampratą aiškinančius Rekomendacijos kriterijus, analizavo ir reputacijos sąvoką. „Plačiai žinomas prekių ženklas paprastai *inter alia* pasižymi ir aukšta reputacija (nors plataus žinomumo ir reputacijos sampratos per se nėra sutampančiomis). Tai reiškia tiek tokio ženklo išskirtinumą, žinomumą, taip pat ir visuomenės „pasitikėjimą“ tuo prekių ženklu (t.y. pasitikėjimą, kad prekės, kurios yra pažymėtos tuo prekių ženklu, yra kilusios iš to paties šaltinio, garantuojančio vartotojui jau žinomą tų prekių kokybę, kurios jis tikisi ir toliau tas prekes pirks). Kitaip tariant, tai reiškia esant susiklosčiusi stiprų grįžtamąjį ryšį prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas – prekių ženklu pažymėtos prekės ir (arba) paslaugos – visuomenė (t.y. prekių ir (arba) paslaugų vartotojas).¹⁵⁹ Susidaro įspūdis, jog teismas plataus žinomumo kategorija traktuoja kaip, paprastai, apimančią aukštą reputaciją – plačiai žinomi ženklai ne tik plačiai žinomi, bet ir visuomenė jais „pasitiki“ dėl jų kokybės ar kitų išskirtinių savybių. Taip pat turbūt galima teigti, kad ir grįžtamojo ryšio pobūdis paremtas ne vien kiekybiniu kriterijumi – žinomumu, bet taip pat ir kokybiniu – vartotojai ženklą asocijuoja su ne tik su prekės kilme, bet ir su tam tikra jo reputacija (kokybe, išskirtinumu ar pan.). Autorės vertinimu, kaip turintis ir kokybinį aspektą, turėtų būti vertinamas „grįžtamasis ryšys“, kai kalbama apie registruoto plačiai žinomo prekių ženklo apsauga pagal PŽĮ 9 str. 5 d., kurio tikslas yra apsauga nuo ženklo silpninimo.

Toliau aptariamoje, *Lego byloje*, teismas, nurodydamas ETT bylas, susijusias su prekių ženklais, pasižyminčiais reputacija, apžvelgė ženkliui žalą darantį neteisėtą jo naudojimą: vadinamąją „free riding“ teoriją, kuri reiškia nesąžiningai, be pagrindo gautą naudą, prekių ženklo skiriamą poįžymio, gero vardo ir kitos vertės, kuri asocijuojasi su prekių ženklu, silpninimo (vadinamąją „dilution“) teoriją. Iš to sekė LAT išvada: „šios aplinkybės ir yra pagrindas, kodėl plačiai žinomo prekių ženklo apsaugai yra taikomi aukštesni teisinės apsaugos standartai, lyginat juos su kitais prekių ženklais.“¹⁶⁰ PŽĮ 9 str. 4 d. įtvirtinta platesnė apsauga,

¹⁵⁸Žemesnės instancijos teismai, pripažino registruotą prekių ženklą „LEGO“ plačiai žinomu, nustatė, kad juridinio asmens pavadinimas yra klaidinančiai panašus į ieškovo plačiai žinomą prekių ženklą ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę. LAT žemesnės instancijos teismų sprendimus paliko nepakeistus.

¹⁵⁹LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „*Kirkbi A/S*“ v. *UAB „Legosta*“ bylos Nr. 3K-3-209. Paragrafas 7 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁶⁰LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „*Kirkbi A/S*“ v. *UAB „Legosta*“ bylos Nr. 3K-3-209. Paragrafas 7 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

kuri minėjome nuo įprastinės apsaugos skiriasi tik teritorialumo bei registracijos principų peržengimu, nėra pajėgi užtikrinti apsaugos nuo LAT paminėtų grėsmių plačiai žinomam prekių ženklui. Taigi, vertinant tai, kad „LEGO“ buvo registruotas ženklas bei, kad PŽĮ 9 str. 4 d. saugo tik nuo suklaidinimo, manytina, jog teismas analizavo PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtintus „aukštesnius teisinės apsaugos standartus“. Tačiau sekantis sakinytis, autorės vertinimu, įnešė neaiškumo į teismo argumentaciją: „Be to, būtina pažymėti, kad visuomenės klaidinimo galimybė negali būti aiškinama tik taip, kaip tai nurodo kasatorius kasaciniame skunde, t. y. siejant iš esmės tik su tuo, kad ieškovas ir atsakovas nėra konkurentai. Pažymėtina, kad 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).“¹⁶¹ Lieka neaišku, kaip pastarieji pastebėjimai siejasi su prieš tai teismo pateikta išvada, jog prekių ženklo silpninimas (angl. k. dilution), nesąžininga nauda – yra tai, dėl ko įtvirtinti aukštesni teisinės apsaugos standartai.

Kadangi byla susijusi su registruotu plačiai žinomu ženklu, kurį atsakovas naudojo kaip juridinio asmens pavadinimą paslaugoms, besiskiriančioms nuo plačiai žinomo ženklo žymimų prekių, atrodo, jog LAT PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtintą platesnę apsaugą traktavo kaip įgalinančią „LEGO“ ženklą saugoti nepanašias paslaugas teikiančio juridinio asmens pavadinimo atžvilgiu. Kadangi 30 proc. apklaustųjų juridinio asmens pavadinimą UAB „Legosta“ susiejo su prekių ženklu „LEGO“, „klaidinimą dėl bendradarbiavimo“, manytina, teismas įvardijo kaip visuomenės suklaidinimą, kuris plačiai žinomam prekių ženklui gali turėti aukščiau teismo aptartus neigiamus poveikius (PŽĮ 9 str. 5 d. įvardyta, jog plačiai žinomo prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti tapatų/panašų žymenį, „<...> kuris gali suklaidinti, nes tuo žymeniu pažymėtas netapačias ir nepanašias prekes ir (ar) paslaugas galima susieti su tomis prekėmis <...> ir dėl to gali būti pažeistos registruoto plačiai žinomo ženklo savininko teisės.“¹⁶²). Autorės vertinimu, vis dėlto teismo argumentacijos eiga paini ir sunkiai suprantama, nes „klaidinimas dėl bendradarbiavimo“ (angl. confusion as to affiliation), kaip ir klaidinimas dėl kilmės, yra įprastos prekių ženklo apsaugos sąlyga ir suklaidinimo galimybę tokiu atveju reikia įrodyti.¹⁶³ Kadangi aptariamoje byloje, apklausa rodo, jog 30 proc. respondentų sieja „Legosta“ ir „LEGO“, logiška būtų, jog teismas būtų konstatavęs esant PŽĮ 9 str. 5 d. nurodytą apsaugos sąlygą „<...> galima susieti su tomis prekėmis <...>“. Tokiu atveju apsaugai pagal PŽĮ

¹⁶¹Ten pat;

¹⁶²Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-284;

¹⁶³Europos Teisingumo teismo 2008 m. balandžio 10 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *Adidas AG, Adidas Benelux v. Marca Mode CV and others*, bylos Nr. C-102/07. Paragrafas 26 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

9 str. 5 d. būtų reikalinga ir galimos žalos plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisėms įrodymas. Kadangi LAT argumentacijoje nemini konkrečių normų, sudėtinga suprasti, kurio straipsnio taikymas vertinamas ir tik pagal argumentacijos eigą autorė mano, jog analizuojamas PŽĮ 9 str. 5 d. Toliau teismas patvirtino, jog žemesnių instancijų teismų konstatavimas, jog prekių ženklas ir juridinio asmens pavadinimas klaidinamai panašūs, pagrįstas. Taip pat pažymėjo, jog bylos aplinkybių kontekste svarbu ir tai, kad, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas, reklamuodamas savo bendrovę, ženklą „Legosta“ naudoja būdu, kad būtų pabrėžiama būtent dalis LEGO bei konstruktorių kaladėlių piešinys. Tai teismas įvertino, kaip įrodymus, kurie neigia atsakovo tvirtinimus, kad jis nesiekė panašumo į prekių ženklą „LEGO“ ir nebandė pasinaudoti šio ženklo reputacija. Šią aplinkybę LAT įvertino kaip lemiančią sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo (įpareigojimo pakeisti juridinio asmens pavadinimą bei komercinėje veikloje naudoti žymenis su „LEGO“ žodžiu).¹⁶⁴ Galima svarstyti, jog lemiamos reikšmės suteikimas aptartam faktui, rodo, jog teismas pasinaudojimą reputacija traktavo, kaip galimą žalą (PŽĮ 9 str. 5 d. sąlyga: „susieti <...> ir dėl to gali būti pažeistos plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisės“¹⁶⁵) dėl anksčiau minėtos ginčo ženklų sąsajos (LAT *expressis verbis* neįvardijo sąsajos, kaip savarankiškos sąlygos apsaugai pagal PŽĮ 9 str. 5 d., tačiau minėjo apklausos dėl susiejimo rezultatus bei „klaidinimą dėl bendradarbiavimo“). Jei taip traktuotume, tuomet egzistuoūtų visos apsaugos pagal PŽĮ 9 str. 5 d. sąlygos. Įdomu tai, jog skliausteliuose kaip pagrindžiančias reikalavimo pagrįstumą normas LAT *inter alia* nurodė ne tik PŽĮ 9 str. 5 d. bet ir PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p., kuri įtvirtina reputaciją turinčių ženklų apsaugą. Kadangi apie šį straipsnį bus kalbama tolesnėje analizės stadijoje, pažymėsime, jog šis straipsnio apsauga, skirtingai nei PŽĮ 9 str. 5 d. apsaugą siejama ne su galima žala („gali būti pažeistos“), o su realia žala reputacija pasižyminčiam prekių ženklui („<...> įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis arba pakenkiama jo reputacijai“ (PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p.)¹⁶⁶).

Vėlesnė teismų praktika pasižymi didesniu nuoseklumu ir aiškiai nurodo, kad „tam, kad plačiai žinomam ženklui būtų suteikta apsauga, pakanka ryšio tarp vėlesnio prekių ženklo prekių ir plačiai žinomo ženklo, kadangi vėlesnio ženklo naudojimas gali mažinti arba nesąžiningu būdu silpninti plačiai žinomo ženklo skiriamąjį požymį, o taip pat gali reikšti nesąžiningą naudą.“¹⁶⁷

¹⁶⁴LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209. Paragrafas 7 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁶⁵Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

¹⁶⁶Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

¹⁶⁷LApT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. lapkričio 11 d. sprendimas, priimtas civ. b. Ferrero S.p.A v. Salus Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG, bylos Nr. 2A-572/2008 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>. Prisijungimo laikas 2009-09-28;

Taip pat ir kitoje Apeliacinio teismo byloje, pacitavus PŽĮ 9 str. 5 d., padaryta išvada, jog „pripažinto plačiai žinomu ženklo savininkas iš esmės įgyja teisę uždrausti naudoti tokį ženklą visose verslo srityse, nes dėl plataus ženklo žinomumo tokiu ženklu pažymėtos prekės vartotojų sąmonėje yra siejamos visų pirma su to ženklo savininku, nepriklausomai nuo verslo srities.“¹⁶⁸ Apibendrinama šių teismo sprendimų ištraukas, autorė nori pažymėti, jog vien tai, jog yra ryšys tarp ginčo ženklų nėra pagrindas uždrausti naudoti vėlesnį ženklą. Be abejo, kaip buvo nurodyta pirmojoje cituotoje byloje¹⁶⁹, dėl minėto ryšio vėlesnio ženklo naudojimas gali mažinti arba nesąžiningu būdu silpninti plačiai žinomo ženklo skiriamąjį požymį, tačiau ta potenciali žala turi būti ieškovo įrodyta. Darytina išvada, jog teisių plačiai žinomo ženklo saugojimas tik tuo pagrindu, jog dėl jo ryšio su vėlesniu ženklu jam gali būti padaryta žala, konkrečiai nesvarstant tos žalos atsiradimo galimybės neatitiktų PŽĮ kituose straipsniuose įtvirtintų panašių formuluočių interpretavimo – PŽĮ 7 str. 1 d. 2 p. bei 38 str. 1 d. 2 p. „suklaidinimo galimybė“ nėra preziumuojama. Taip pat negalima nepastebėti PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtinto „ryšys + žala teisėms“ modelio panašumo į ETT interpretuojamą prekių ženklų, pasižyminčių reputacija, reguliavimo modelį „sąsaja + žala“. Kadangi, pažeidimo stadijoje pagal Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. reikalinga reali žala, kuri susijusi su vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimu, kaip analogiją galime vadovautis registracijos stadija (4 str. 4 d. a p.), kurioje tam, jog vėlesnio ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia pakanka vienos iš žalų rūšių galimybės. ETT vertindamas „žalos galimybės“ įrodymo pakankamumo standartą nurodė, jog „nėra būtina įrodyti realią ir įvykusią žalą prekių ženklui; pakanka, jei pateiktį įrodymai įgalina padaryti *prima facie* išvadą, kad egzistuoja nehipotetinė žalos rizika.“¹⁷⁰

4.2 PLAČIAI ŽINOMŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGOS RIBOS NACIONALINĖJE TEISĖJE: PREKIŲ ŽENKLO APSAUGOS RIBOS, KREIPIANTIS DĖL REGISTRACIJOS PANAIKINIMO (PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p.)

¹⁶⁸LApT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimas, priimtas civ. b. „Montblanc-Simplo GmbH“ v. „Zakłady Tytoniowe w Lublinie SA“, bylos Nr. 2A–180/2007 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>. Prisijungimo laikas 2009-09-28;

¹⁶⁹Šioje byloje, nors reikalavimo pagrindu panaikinti registraciją buvo nurodytas tiek PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p., tiek PŽĮ 7 str. 1 d. 2 p., tarptautinė atsakovo prekių ženklo registracija, įrodžius ženklų bei prekių panašumą ir galimybę suklaidinti, panaikinta PŽĮ 7 str. 1 d. 2 p. Taip pat ir teisė uždrausti naudoti vėlesnį žymenį pripažinta PŽĮ 38 str. 1 d. 2 p. pagrindu.

¹⁷⁰Cituotu teismo sprendimu buvo vertinta Prekių ženklų direktyvos 4 str. 4 d. 4 p. analogiška Bendrijos prekių ženklo reglamento nuostata (8 str. 5 d.). Europos Teisingumo teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimas, priimtas byloje *OHIM v. TDK Kabushiki Kaisha*, bylos Nr. C-197/07 P. Paragrafas 22 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int/>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

Analizuojant prekių ženklo santykinius negaliojimo pagrindus, pažymėtina, jog PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus 9 str. nustatyta tvarka pripažintam plačiai žinomam ženkliui, priklausančiam kitam asmeniui, arba klaidingai į jį panašus¹⁷¹. Kadangi, aptarėme, jog PŽĮ 9 str. įtvirtinta skirtingos apimties plačiai žinomų ženklų savininkų teisių apsauga, pažymėtina, kad PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p. vienintelė nuostata, numatanti plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisių apsaugą ginčijant registraciją ir joje nedetalizuota, ar pagal ją yra galimybė ginčyti vėlesnio prekių ženklo registraciją, kai prekės yra tapačios, ar ir peržengiant specifikacijos principą.¹⁷² LAT savo praktikoje yra nurodęs, jog nors PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p., ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia formaliai nesusieja su prekių, kurioms žymėti skirti lyginamieji ženklai, tapatumu ar panašumu, kiekviena teisės norma gali būti tinkamai išaiškinta tik tada, jeigu bus atsižvelgiama į jos sisteminius ryšius su kitomis to paties įstatymo, atitinkamos teisės šakos ar teisės instituto normomis.¹⁷³ 7 str. 1 d. 3 p. teisė ginčyti registraciją suteikiama 9 str. tvarka pripažintam plačiai žinomo ženklo savininkui. Šio straipsnio formuluotė registracijos pripažinimo negaliojančia su prekių, kurioms žymėti skirti lyginamieji ženklai, tapatumu ar panašumu nesusieja lygiai taip pat, kaip nesusieja ir su galimybe kreiptis dėl registracijos negaliojimo skirtingų prekių atžvilgiu. Autorės vertinimu, tokios lakoniškos normos įtvirtinimas nereiškia įstatymo spragos ar neaiškumo – lingvistiškai aiškinant atrodo, jog kreiptis dėl registracijos negaliojimo gali visi 9 str. tvarka plačiai žinomais pripažintų ženklų savininkai. Tai patvirtina 7 str. 1 d. 3 p. sisteminis aiškinimas su 9 str., kuriame įtvirtinta tiek registruoto, tiek neregistruoto prekių ženklo savininko teisių apsauga, galima atitinkamai: tiek panašių, tiek skirtingų prekių atžvilgiu. Taip pat remiantis Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. 1 d. (minėjome, beveik analogiška PŽĮ 9 str. 4 d.), kurioje nustatyta: „įsipareigoja <...> pripažinti registraciją negaliojančia ir uždrausti naudoti prekių ženklą <...>“ bei jos apsaugą išplėtusia TRIPS sutarties 16 str. 3 d. (minėjome, beveik analogiška PŽĮ 9 str. 5 d.), numatančia: „Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. *mutatis mutandis* taikomas <...>“, galima daryti išvadą, jog dėl ženklo registracijos panaikinimo pagal 7 str. 1 d. 3 p. formuluotę, gali kreiptis plačiai žinomo ženklo savininkai nepriklausomai nuo to siekiama saugoti prekių ženklą tapačioms/panašioms ar skirtingoms prekėms.

¹⁷¹Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

¹⁷²Šia problema, aptariant jos sprendimo būdus, straipsnyje gvildeno mokslininkė D. Klimkevičiūtė. Straipsnyje Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos // JUSTITIA. 2008, Nr. 2(68). P. 46-48.

¹⁷³LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civ. b. „Japan Tobacco Inc.“ v. „Schrader-Bridgeport International Inc.“, bylos Nr. 3K-3-1191/2003 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

Kadangi ginant plačiai žinomo ženklo savininko teises pagal PŽĮ 9 str. 4 ar 5 d. juose numatytos detalesnės apsaugos sąlygos, kyla klausimas, ar kreipiantis dėl registracijos panaikinimo pagal 7 str. 1 d. 3 p. pakanka vien to, jog vėlesnis ženklas yra tapatus ar panašus į plačiai žinomą ženklą. Ne vienoje sprendimų bylų LAT yra pasisakęs, jog sprendžiant dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia dėl ženklo neatitikimo ženkliui keliamiems reikalavimams, *inter alia* svarbu tai įvertinti per ženklo funkcijos prizmę. Paprastai teismas pasisako, jog ta funkcija, per kurios prizmę reikia vertinti sprendžiant dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, yra prekių ženklo funkcija sudaryti galimybę vartotojui neklystant atskirti vieno asmens prekes nuo kito asmens prekių - kad visuomenė nebūtų klaidinama.¹⁷⁴ LAT *Japan Tobacco byloje* pripažinęs svarbą spresti vadovaujantis minėta funkcija, taip pat paminėjo ir Rekomendacijos¹⁷⁵ 4 str. 1 d. (b) p. aptariamą situaciją, kai pareikštas registruoti arba įregistruotas ženklas gali būti laikomas pažeidžiančiu plačiai žinomo ženklo teises: kai sukuria asociacija tarp prekių ir/arba paslaugų ir tai gali kenkti plačiai žinomo ženklo interesams; tokio ženklo naudojimas gali mažinti arba nesąžiningu būdu silpninti plačiai žinomo ženklo skiriamąjį požymį; tokio ženklo naudojimas reikš nesąžiningą naudą (angl. unfair advantage) (...).¹⁷⁶ Autorė nori atkreipti dėmesį, jog šios LAT išvardytos situacijos nėra susijusios su prekių ženklo kilmės funkcija. Ankstesnėje darbo dalyje minėta, jog tarptautiniuose (TRIPS sutarties 16 str. 3 d.) ir ES teisės aktuose (prekių ženklo, turinčio reputaciją, apsauga) tokio pobūdžio apsauga traktuojama, kaip prekių ženklo apsauga nuo silpninimo (angl. k. dilution) ir yra skirta kitų prekių ženklo funkcijų (kokybės, reklaminės, investicinės) saugojimui. Grįžtant prie minėtos teismo nutarties analizės, svarbu tai, kad būtent paminėjęs prekių ženklo funkcijos svarbą bei Rekomendacijoje įtvirtintas plačiai žinomo ženklo pažeidimo situacijas, LAT padarė išvadą, jog „<...> ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia dėl tokio ženklo tapatumo ar panašumo (pagal 2000 m. PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą – klaidinančio panašumo) į plačiai žinomą ženklą, esant prekėms ir/arba paslaugoms nepanašioms, negali būti mechaniškas, bet kiekvienu atveju, atsižvelgiant į byloje susiklosčiusias aplinkybes, turi būti įvertinama, kaip tokio

¹⁷⁴LAT 2000 m. gegužės 17 d. nutartį, priimtą civ. b. *JAV įmonė „Anheuser-Busch Incorporated v. Budejovicky Budvar N.P.“*, bylos Nr. 3K-3-554/2000; 2000 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civ. b. *UAB „Saulės spektras“ v. UAB „Telemedia“*, bylos Nr. 3K-3-1263/2000; 2003 m. sausio 7 d. nutartyje, priimtoje civ. b. *Zakrytoje akcionerijoje obščestvo „Torgovyj Dom Potomkov Postavščika Dvora Ego Imperatorskogo Veličestva P.A. Smirnova“ v. UDV North America Inc.*, bylos Nr. 3K-3-167/2003 ir kt. // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁷⁵Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. September 20-29, 1999. WIPO, Geneva, 2000. Prieiga: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm

¹⁷⁶LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civ. b. „*Japan Tobacco Inc.*“ v. „*Schrader-Bridgeport International Inc.*“, bylos Nr. 3K-3-1191/2003 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

ginčijamojo ženklo registracija pažeidžia konkretaus plačiai žinomo ženklo teises.¹⁷⁷ Teismas, nors neįvardijo jokių kitų funkcijų, jomis remdamasis nevertino bylos aplinkybių, tačiau pasisakė jog registracijos panaikinimas pagal 7 str. 1 d. 3 p. vertintinas per ženklo funkcijos prizmę, atsakant į klausimą kaip vėlesnio ženklo registracija pažeidžia plačiai žinomo ženklo teises. Autorės vertinimu, „kaip“ tos teisės yra/gali būti pažeidžiamos reikėtų vertinti sistemiskai su 9 str. 4 d. bei 5 d. Kadangi PŽĮ 9 str. 4 d. savo apsaugos ribų kriterijais beveik analogiška Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. 1 d. (su TRIPS 16 str. 2 d. novelomis), vertiname, jog joje ir įgyvendinta Paryžiaus konvencijos norma. Vadovaujantis padarytomis išvadomis, jog 6^{bis} str. 1 d. pagal teikiamos apsaugos apimtį užtikrina plačiai žinomo ženklo kilmės funkcijos apsaugą, galime teigti būtent šios funkcijos apsaugą užtikrina ir PŽĮ 9 str. 4 d. Nuostata, saugodama tapačių/panašių prekių atžvilgiu nuo panašaus/tapataus ženklo, kuris gali suklaidinti dėl prekių, išskyrus paneigiamus registracijos bei teritorialumo principus, niekuo nesiskiria nuo įprastinės prekių ženklo apsaugos, skirtos kilmės funkcijos apsaugai. Autorės vertinimu, jei registracijos panaikinimo pagal PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p. siekia neregistruoto plačiai žinomo prekių ženklo savininkas, jo teisių apimtis turėtų būti vertinama PŽĮ 9 str. 4 d. sąlygų ir saugomos funkcijos kontekste. Registracijos panaikinimas turėtų būti siejamas ne tik su ženklų tapatumu ar klaidinamu panašumu, bet taip pat ir su vėlesnio ženklo, registruojamo tapačioms/panašioms prekėms galėjimu suklaidinti, t.y. pažeisti kilmės funkciją.

Lygiai taip pat, autorė yra pažymėjusi, jog TRIPS sutarties 16 str. 3 d. bei PŽĮ 9 str. 5 d. teikiamos apsaugos ribų analizė leidžia spręsti apie analogišką jų teikiamos apsaugos apimtį. Remiantis ankstesniame skyriuje padaryta išvada, jog 16 str. 3 d. yra skirta užtikrinti prekių ženklo apsaugai nuo silpninimo, užtikrinant kitas prekių ženklo funkcijas (reklaminę, kokybės), manytina, jog analogiškos apsaugos apimtį nustatę PŽĮ 9 str. 5 d. taip pat vertintina kaip skirta saugoti nuo prekių ženklo silpninimo. Ši nuostata, saugodama nepanašių prekių atžvilgiu nuo tapataus/panašaus ženklo, kuris gali lemti sąsają tarp ženklų ir taip padaryti žalos ankstesnio ženklo savininkui, nuo įprastinės apsaugos skiriasi būtent specifikacijos principo paneigimu bei tuo, jog apsaugos nesieja su suklaidinimu. Todėl ir registruoto prekių ženklo savininkui siekiant tapataus ar klaidinamai panašaus ženklo registracijos panaikinimo, turėtų būti sistemiskai taikoma 9 str. 5 d.: reikalaujamas toks ženklo panašumo lygis, kuris galėtų lemti ženklų sąsają, bei galimo plačiai žinomo ženklo savininko teisių pažeidimo įrodymas.

¹⁷⁷ Ten pat;

Paminėtinas ir kitas PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p. lakoniškos formuluotės komentavimas¹⁷⁸. Įvertinus, jog 7 str. 1 d. 3 p. nėra įtvirtintas imperatyvas šia nuostatą taikyti tik esant tapačioms/panašioms prekėms, taip pat tai, jog TRIPS sutarties 16 str. 3 d. įtvirtinta teisės norma yra minimalus standartas, daroma išvada, jog aptariama nuostata gali būti taikoma tiek panašių/tapačių, tiek skirtingų prekių atžvilgiu, nesvarbu plačiai žinomas prekių ženklas yra, ar nėra įregistruotas. Autorės vertinimu, toks komentavimas atitiktų plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos poreikius bei padėtų įveikti, analizuojant TRIPS sutarties 16 str. 3 d. (kurios reguliavimas beveik analogiškai perkeltas į PŽĮ 9 str. 5 d.), paminėtus reguliavimo ribotumus. Tiek PŽĮ 9 str. 5 d., tiek TRIPS sutarties 16 str. 3 d., apsauga nuo prekių ženklo silpninimo, kuri pagal dabartinį reguliavimą siejama su registracija, taip pat *expressis verbis* įtvirtinta prekių skirtingumo sąlyga, nedera su siekiu apsaugoti prekių ženklą nuo jo silpninimo ir tuo aspektu, jog neturi teisinio pagrindimo, nepagrįstai riboja plačiai žinomų ženklų apsaugą. Tačiau taip plačiai vertinant PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p gautume teisinę situaciją, kurioje skiriasi „registracijos“ bei „pažeidimo“ stadijoje nustatytų teisių apimtis: registracija galėtų būti ginčijama ir tais atvejais, kai prekės yra skirtingos, nesvarbu, ar plačiai žinomas ženklas yra įregistruotas; tuo tarpu, ginant plačiai žinomo prekių ženklo savininko teises, apsauga skirtingų prekių atžvilgiu galima, tik kai ankstesnis ženklas yra įregistruotas.¹⁷⁹ Todėl, kaip jau minėjome, manome, jog 7 str. 1 d. 3 p. lakoniška formuluotė turėtų būti aiškinama sistemiškai su PŽĮ 9 str. TRIPS sutartis įtvirtina minimalų apsaugos standartą ir kiekviena valstybė gali nusimatyti palankesnę prekių ženklo savininkui teisių apsaugą. Tačiau siekiant plačiai žinomą ženklą, saugant nuo silpninimo, peržengti registracijos reikalavimą, reikėtų tobulinti teisinį reguliavimą.

4.3 PREKIŲ ŽENKLŲ, TURINČIŲ REPUTACIJĄ, APSAUGOS RIBOS NACIONALINĖJE TEISĖJE

Prekių ženklų, pasižyminčių reputacija, apsauga nacionalinėje teisėje atsirado tik naujajame, Prekių ženklų įstatyme¹⁸⁰, įgyvendinus Prekių ženklų direktyvą¹⁸¹. Kaip buvo minėta, įstatymo projekto aiškinamajame rašte¹⁸² buvo įtvirtintas siekis užtikrinti, kad Prekių ženklų

¹⁷⁸ D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos // JUSTITIA. 2008, Nr. 2(68). P. 46-48;

¹⁷⁹ D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos // JUSTITIA. 2008, Nr. 2(68). P. 48;

¹⁸⁰ Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

¹⁸¹ Aktualios direktyvos nuostatos: 4 str. 4 d. (a) p., 4 str. 3 d., 5 str. 2 d. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

¹⁸² Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo projekto, publikuotas 2000 m. liepos 31 d., Nr. P-2800; Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106237. Prisijungimo laikas 2009-11-17;

įstatymas visiškai atitiktų Prekių ženklų direktyvos nuostatas. Šios kategorijos prekių ženklų apsauga, kreipiantis dėl registracijos pripažinimo negaliojančiu, įtvirtinta - PŽĮ 7 str. 1 d. 7 p., reguliuojant ženklo savininko teisę uždrausti naudoti vėlesnį žymenį – PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p.

PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. nustatyta, jog įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokią žymenį, kuris tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai. Svarbu pažymėti, jog ši nuostata savo konstrukcija bei naudojamomis sąvokomis yra analogiška Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. Esti tik tam tikri vertimo, palyginus su direktyvos vertimu, skirtumai. Juos dėl tikslumo paminėsiu: Direktyvos vertime¹⁸³ į lietuvių kalbą naudojama formuluotė „turi gerą vardą“, įstatyme – „turi reputaciją“, direktyvoje anglų kalba¹⁸⁴ – „has a reputation“; direktyvos vertime formuluojama „be tinkamos priežasties“, įstatyme – „dėl neteisėto tokio žymens vartojimo“, anglų kalba – „without due cause“; direktyvos vertime panaudota formuluotė „pasinaudojama prekių ženklo privalumais“, įstatyme – „įgyjamas nesąžiningas pranašumas“, anglų kalba – „takes unfair advantage of <...> the distinctive character or the repute of the trade mark“; direktyvoje vertime suformuluota – „pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis“, įstatyme – „pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis“, anglų kalba – „is detrimental to, the distinctive character“; direktyvos vertime formuluojama „pakenkiama jo geram vardui“, įstatyme – „pakenkiama jo reputacijai“, anglų kalba – „is detrimental to <...> the repute“. Kaip matome, tiek direktyvos vertimas, tiek PŽĮ įtvirtinta nuostata, nors ne pažodžiui, tačiau atitinka direktyvos anglų kalba variantą. Tai pažymėti reikšminga tuo aspektu, jog PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. nuostatos vertinimui aktuali ETT praktika, kuri analizuota ankstesniame skyriuje, o ji buvo nagrinėjama, remiantis teismo sprendimais anglų kalba ir buvo naudotos būtent direktyvoje anglų kalba įtvirtintos formuluotės.

Kadangi prekių ženklų, pasižyminčių reputacija teisinės apsaugos ribos jau buvo analizuotos ankstesniame skyriuje, remsimės anksčiau padarytomis išvadomis. Įvertinus tai, jog nacionalinių teismų praktikos taikant šia normą autorė nerado¹⁸⁵, šioje dalyje didžiausia dėmesį

¹⁸³Čia ir toliau: 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

¹⁸⁴First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks. - OJ EC No L 40 of 11.2.1989, P. 1 //

Prieiga: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc.htm>. Prisijungimo laikas 2009-11-09;

¹⁸⁵Išskyrus anksčiau analizuotą LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartį, priimtą civ. b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17. Šioje byloje 38 str. 1 d. 3 p. dėmesį skiriant atskiroms normos taikymo sąlygoms analizuotas nebuvo, tačiau nurodytas, kaip reikalavimų patenkinimo pagrindas.

skirsime plačiai žinomo prekių ženklą (PŽĮ 9 str. 5 d.) bei prekių ženklą, turinčio reputaciją (PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p.), teisinės apsaugos ribų palyginimui. Vertinant aptariamų prekių ženklų kategorijų apsaugos ribas, pažymėtina, jog abi normos skirtos registruotų, plačiu žinomumu/reputacija pasižyminčių ženklų apsaugai tapačių/panašių ženklų, skirtų žymėti nepanašioms prekėms atžvilgiu. Tai - supaprastintas aptariamose normose įtvirtintų reguliavimo modelių apibūdinimas ir galima teigti, jog šiais aspektais normos nesiskiria.

Kas susiję su plataus žinomumo bei reputacijos kriterijais, kaip sąlygomis platesnei prekių ženklų apsaugai, pažymėtina, jog reputacijos kriterijus, 38 str. 1 d. 3 p. taikymo kontekste, nacionalinėje teismų praktikoje analizuotas nebuvo, o plataus žinomumo kriterijus, 9 str. 5 d. kontekste, pastebėta, vertintas akcentuojant, jog „Plačiai žinomas prekių ženklas paprastai *inter alia* pasižymi ir aukšta reputacija.“¹⁸⁶ Taigi, atvejais, kai ankstesnio ženklo apsaugos siekiama nepanašių prekių atžvilgiu matosi tendencija vertinti ir kokybinį aspektą (reputaciją).

Vertinant žalingą vėlesnio prekių ženklą poveikį plačiai žinomam/reputacija pasižyminčiam ženklui analizuojamų normų formuluotės, nors lingvistiškai skirtingos, tačiau, remiantis ankstesniame skyriuje atlikta ETT praktikos analize, galime teigti, savo esme yra panašios. PŽĮ 9 str. 5 d. žalingo poveikio įtvirtinimo supaprastintas modelis: „panašumas + sąsaja + žala“. Tuo tarpu, nors PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. (kaip ir Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d. ar analogiškos Bendrijos prekių ženklų reglamento, kurių ETT interpretacija remiuosi) įtvirtintas modelis „panašumas + viena iš žalos rūšių“; ETT tokį reguliavimą aiškina kaip „panašumas + sąsaja + viena iš žalos rūšių“.

Toliau analizuojant pažymėtina, jog, ETT konstatavo¹⁸⁷, jog tokios sąsajos visuomenės sąmonėje buvimas yra būtina sąlyga, tačiau vien jos nepakanka, kad būtų nuspręsta, jog egzistuoja viena iš žalos rūšių. Pagal PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p., žala būtų nesąžiningo pranašumo įgijimas, ženklo skiriamojo bruožo pažeidimas arba pakenkimas ženklo reputacijai. Tuo tarpu, PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtinta „susieti <...> ir dėl to gali būti pažeistos registruoto plačiai žinomo ženklo savininko teisės.“ Taigi, pastarojoje normoje žalos galimybė nedetalizuota. Nors nacionalinių teismų praktikos pavyzdžių negausu, iš ankstesnė analizės galima daryti išvadą, jog PŽĮ 9 str. 5 d. kontekste teismai šios normos taikymą sieja su žalos rūšimis, *expressis verbis*, įtvirtintomis PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. LAT, įvardijęs tokius plataus žinomo ženklo reputacijos

¹⁸⁶LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17; LApT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. lapkričio 11 d. sprendimas, priimtas civ. b. Ferrero S.p.A v. Salus Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG, bylos Nr. 2A-572/2008 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>. Prisijungimo laikas 2009-09-28;

¹⁸⁷Europos Teisingumo teismo 2009 m. birželio 18 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje *L'Oréal and others v. Bellure and others* bylos Nr. C-487/07. Paragraf. 37 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>. Prisijungimo laikas 2009-09-26;

pažeidimus, kaip nesąžiningas pasinaudojimas kito pasiekimais (vadinamoji, „free riding“ teorija), prekių ženklo skiriamąjį požymio, gero vardo bei vertės, kuri asocijuojasi su ženklu, silpninimas (angl. k. dilution), nurodo, jog „šios aplinkybės ir yra pagrindas, kodėl plačiai žinomo prekių ženklo apsaugai yra taikomi aukštesni teisinės apsaugos standartai, lyginat juos su kitais prekių ženklais.“¹⁸⁸ Nacionalinė teismų praktika taikant PŽĮ 9 str. 5 d. nėra gausi ir, nors sunku įsivaizduoti kitokius galimus žalos prekių ženklo savininkui padarymo būdus, tokia galimybė pagal normos formuluotę neatmetama. Tačiau, įvertinus tai, jog ši norma – beveik pažodžiui perkelta iš TRIPS sutarties 16 str. 3 d.¹⁸⁹, o ji komentatorių laikoma, kaip įtvirtinusi apsaugą nuo prekių ženklo silpninimo (angl. k. dilution), galima daryti išvadą, jog žalos pobūdis visgi turėtų būti artimas PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. įvardytoms rūšims, kadangi šia norma įgyvendinta Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d., kuri skirta prekių ženklo apsaugai nuo silpninimo.

Kaip dar vienas aspektas, kurį reikia įvertinti yra aptartos žalos įrodinėjimo standartas. Kaip jau buvo analizuota ankstesniame skyriuje, kalbant apie reputaciją pasižyminčio ženklo savininko teisės uždrausti naudoti vėlesnį žymenį įgyvendinimą (analizuojant Prekių ženklų direktyvos 5 str. 2 d.), PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. taikymui reikalinga įrodyti, jog „įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai“¹⁹⁰. Tuo tarpu, PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtinta „gali būti pažeistos <...> teisės“ ir tai beveik visiškai atitinka TRIPS sutarties 16 str. 3 d. formuluotę „gali būti pažeisti <...> interesai“ (angl. k. „are likely to be damaged“¹⁹¹). Ankstesniame skyriuje, vertinant nevienareikšmiškas teismo interpretacijas¹⁹², remiantis sisteminiu PŽĮ naudojamų sąvokų aiškinimu bei ETT praktika, buvo pateiktas vertinimas, jog ta potenciali žala plačiai žinomo ženklo savininko teisėms, taikant PŽĮ 9 str. 5 d., turi būti įrodyta. Apibendrinant PŽĮ 9 str. 5 d. bei 38 str. 1 d. 3 p. teisinį reguliavimą, negausios nacionalinių teismų praktikos pavyzdžius bei remiantis ETT praktika, atrodo galima daryti išvadą, jog visais teisinės apsaugos ribų aspektais tapačios plačiai žinomo ženklo (PŽĮ 9 str. 5 d.) ir prekių ženklo, turinčio reputaciją (PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p.), kategorijos, skiriasi tik savo reikalaujamu žalos ankstesniam prekių ženklui padarymo įrodinėjimo standartu. Galima sakyti egzistuoja toks nacionalinis teisinis reguliavimas, kur ne tik yra dvi tą patį tikslą - saugoti prekių

¹⁸⁸ LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civ. b. „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209. Konstatuojamoji dalis 7 // Prieiga: www.lat.lt. Prisijungimo laikas 2009-03-17;

¹⁸⁹ Sutartis dėl intelektualinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;

¹⁹⁰ Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

¹⁹¹ Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights. Annex 1C //

Prieiga: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#TRIPS. Prisijungimo laikas 2009-11-09;

¹⁹² LAPT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. lapkričio 11 d. sprendimas, priimtas civ. b. *Ferrero S. p. A v. Salus Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG*, bylos Nr. 2A-572/2008; LAPT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimas, priimtas civ. b. „Montblanc-Simplo GmbH“ v. „Zakłady Tytoniowe w Lublinie SA“, bylos Nr. 2A-180/2007 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>. Prisijungimo laikas 2009-09-28;

ženklą nuo silpninimo - turinčios, bet ir savo apimtimi tapačios, išskyrus aptartus įrodinėjimo standarto skirtumus, normas. Teisinis tokio reguliavimo bei poveikio vertinimas dėl darbo apimties šiame darbe nebus analizuojamas. Vis gi, mūsų manymu, atsižvelgiant į tai, jog Prekių ženklų direktyvos normos, numačiusios ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą buvo pasirenkamojo įgyvendinimo bei, kad apsauga nuo prekių ženklų silpninimo, vykdant tarptautinius įsipareigojimus, numatyta PŽĮ 9 str. 5 d. normoje, prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos nereikėjo įtvirtinti nacionaliniame reguliavime.

Toliau nagrinėsime PŽĮ 7 str. 1 d. 7 p., kurioje įgyvendinama Prekių ženklų direktyvos 4 str. 3 d.¹⁹³ PŽĮ 7 str. 1 d. 7 p. įtvirtinta reputacija pasižyminčio prekių ženklo savininko teisė kreiptis dėl registracijos panaikinimo, atvejais, kai tapatus ar klaidinamai panašus į Bendrijos prekių ženklą, vėlesnis ženklas registruojamas arba įregistruotas nepanašiu prekių atžvilgiu, jei ankstesnis Bendrijos prekių ženklas turi reputaciją Europos Bendrijoje ir jeigu dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą, pakenkti jo reputacijai ar pažeisti skiriamąjį prekių ženklo požymį¹⁹⁴. Tuo tarpu pagrindas panaikinti vėlesnio prekių ženklo registraciją dėl ankstesnės, reputaciją turinčio ženklo, registracijos nėra numatytas, taigi – neįgyvendinta Prekių ženklų direktyvos 4 str. 4 d. (a) p. nuostata. Ši nuostata, kaip ir direktyvos nuostata, numačiusi reputaciją turinčio ženklo savininko teisę drausti ženklo naudojimą (direktyvos 5 str. 2 d., įgyvendinta PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p.) buvo pasirenkamojo įgyvendinimo, t.y. valstybės narės galėjo reputaciją turinčių ženklų apsaugą nustatančių normų ir neperkelti. Lietuvos įstatymų leidėjui pasirinkus įtvirtinti šios kategorijos ženklų apsaugą, o kad tai buvo pasirinkta matome iš PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. nuostatos, turėjo nacionalinėje teisėje įgyvendinti ir kitą pasirenkamojo įgyvendinimo normą (direktyvos 4 str. 4 d. (a) p.) Lietuvos mokslininkų tokia situacija vertinama vienareikšmiškai. „Jeigu reputaciją turinčio prekių ženklo savininkui suteikiama teisė drausti žymens naudojimą komercinėje veikloje (aut. past. PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p.), logiška, kad jam turėtų būti suteikta teisė uždrausti šio žymens kaip prekių ženklo registraciją“¹⁹⁵. D. Klimkevičiūtė tokią teisinį reguliavimą vertina kaip nenuoseklų: „neaišku, kodėl teisės normose dėl ženklų, turinčių reputaciją, daromas skirtumas pagal tai, ar ženklas, siekiantis ženklo, turinčio reputaciją, apsaugos, yra nacionalinis, ar Bendrijos prekių ženklas <...>“¹⁹⁶.

¹⁹³ 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt. Prisijungimo laikas 2009-06-12;

¹⁹⁴ Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;

¹⁹⁵ G. Pranevičius. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // Jurisprudencija. 2003, Nr. 44(36). P. 85;

¹⁹⁶ D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos // JUSTITIA. 2008, Nr. 2(68). P. 48-49.

Dėmesys atkreiptinas, kad PŽĮ 7 str. 1 d. 7 p. nuostata dabar galiojančiame Prekių ženklų įstatyme¹⁹⁷, jį priėmus 2000 m., nebuvo numatyta, o įtvirtinta 2004 m. vasario 19 d. Prekių ženklų įstatymo redakcija¹⁹⁸. Parengtas įstatymo papildymo projektas¹⁹⁹ buvo pateiktas svarstyti visuomeninėms organizacijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims; siūlymų buvo gauta, tačiau į juos neatsižvelgta. Trumpai apžvelgsime reikšmingiausias komiteto išvados²⁰⁰, kurioje atmesti suinteresuotų asmenų siūlymai, aspektus. Logiškos ir pagrįstas pasirodė Lietuvos patentinių patikėtinių asociacijos siūlymas papildyti ir formuluoti²⁰¹ PŽĮ 7 str. 1 d. 7 p. taip, jog joje būtų numatyta galimybė registraciją ginčyti tiek nacionalinių, tiek Bendrijos prekių ženklo savininkams, jei jų ženklai yra įgiję reputaciją, atitinkamai, Lietuvos Respublikoje/Europos Bendrijoje. Asociacija argumentavo, jog, jei teisė ginčyti vėlesnių prekių ženklų registraciją būtų suteikiama tik remiantis ankstesniais Bendrijos prekių ženklais, tuomet būtų nepagrįstai ribojamos²⁰² nacionalinių prekių ženklų savininkų teisės. Taip pat pažymėjo, jog, kadangi galiojančio PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. suteikia teisę nacionalinių ženklų savininkams tokiu pagrindu ginčyti žymens naudojimą, analogiškas pagrindas turi būti ir dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia.²⁰³ Deja, dėl nesuprantamų priežasčių²⁰⁴ šiems, teisine logika bei Prekių ženklų direktyvos nuostatomis pagrįstiems, siūlymams pritarta nebuvo.

¹⁹⁷ Prekių ženklų įstatymas (aktuali redakcija) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-284; Įstatymas Valstybės žiniuose paskelbtas 2000 m. spalio 31 d., o įsigaliojo 2001 m. sausio 1 d.

¹⁹⁸ Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu ĮSTATYMAS // Valstybės žinios. 2004, Nr. 39-1272;

¹⁹⁹ Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS, pateiktas Lietuvos Respublikos Seimo, Teisės ir teisėtvarkos komiteto. Nr. IXP-3223(2SP) //

Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227214. Prisijungimo laikas 2009-11-02;

²⁰⁰ Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto KOMITETO IŠVADA Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektui. Nr. IXP-3223(2) //

Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227214. Prisijungimo laikas 2009-11-02;

²⁰¹ PŽĮ 7 str. 1 d. 7 p. siūlyta formuluoti sekančiai: ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra: „tapatus ankstesniam prekių ženklui arba klaidinamai į jį panašus ir jeigu vėlesnis ženklas pareikštas registruoti ar įregistruotas tokioms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurios nėra panašios į prekes ir (ar) paslaugas, kurioms registruotas ankstesnis ženklas, jeigu ankstesnis ženklas turi reputaciją Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijoje, jeigu ankstesnis ženklas yra Bendrijos prekių ženklas, ir jeigu dėl neteisėto vėlesnio ženklo vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis arba pakenkiama jo reputacijai.“

²⁰² Nors aptariamasis PŽĮ papildymo projektas nebuvo susijęs su 38 str., Lietuvos patentinių patikėtinių asociacija, savo siūlyme užsiminė, jog siekiant sulygintų nacionalinių ir Bendrijos prekių ženklų savininkų teises, PŽĮ 38 str. 1 d. 3 p. reikėtų suformuluoti numatant, kad, jeigu remiamasi ankstesniu Bendrijos ženklu, reputaciją ženklas turi turėti Europos Bendrijoje.

²⁰³ Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto KOMITETO IŠVADA Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektui. Nr. IXP-3223(2) //

Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227214. Prisijungimo laikas 2009-11-02;

²⁰⁴ Nurodyta: „Pastaboms nepritarti. Direktyva tokio pagrindo nenumato. ES teisėje vartojamas terminas „turintis reputaciją“ Lietuvos teisės sistemoje yra nenusistovėjęs ir nepripažintas. Kita vertus, Lietuvai tapus ES nare „reputacijos“ kriterijus bus išplėstas ir Lietuvai.“

Atsižvelgiant į tai, jog nacionalinis įstatymų leidėjas pasirinko nacionalinėje teisėje įgyvendinti prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą, taip pat, kad naujuoju Prekių ženklų įstatymu buvo siekta²⁰⁵ užtikrinti, kad jis visiškai atitiktų Prekių ženklų direktyvos nuostatas, toks niekuo nepagrįstas reguliavimo nenuoseklumas laikytinas įstatymo spraga, kurią reikia užpildyti.

²⁰⁵ Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo projekto, publikuotas 2000 m. liepos 31 d., Nr. P-2800 // Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106237. Prisijungimo laikas 2009-11-17;

IŠVADOS

1. Įprastinės prekių ženklo teisinės apsaugos atveju išskirtini prekių ženklo apsaugos ribų kriterijai, su kurių arba jų kombinacijų buvimu siejama įprasta prekių ženklo apsauga: ženklo tapatumas/panašumas, prekių/paslaugų tapatumas/panašumas, visuomenės suklaidinimo galimybė.
2. Paryžiaus konvencijos 6^{bis} straipsnyje įtvirtinta plačiai žinomo prekių ženklo platesnė apsauga pasireiškia registracijos bei teritorialumo principų paneigimu. Kartu įvertinus apsaugos sąlygas: prekių, kurioms skirti lyginamieji ženklai panašumą bei supainiojimo galimybės reikalavimą, manytina, jog 6^{bis} straipsniu apsauga išplėsta prekių ženklo kilmės funkcijos apsaugai. Tuo tarpu pačio prekių ženklo, dėl jo reikšmės santykyje su vartotoju pasikeitimo, naujai atliekamos funkcijos bei jų sukurta prekių ženklo vertė pagal 6^{bis} str. nesaugoma.
3. Nepaisant nevienareikšmiško *naudojimo*, valstybėje, kurioje siekiama apsaugos, *reikalavimo* įtvirtinimo Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str., vertinant teisinės apsaugos *rationale* kontekste, apsauga pagal 6^{bis} str. neturėtų būti siejama su ženklo naudojimu. Naudojimo reikalavimas valstybėje, kurioje siekiama apsaugos, be pagrindo apribotų plačiai žinomo prekių ženklo savininko teises.
4. TRIPS sutarties 16 str. 2 d., Paryžiaus konvencijos 6^{bis} straipsnio taikymą išplėtusi paslaugų ženklu bei detalizavusi ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijus, laikytina 6^{bis} str. įtvirtintos plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos plėtojimą numačiusia nuostata. Nors TRIPS sutarties 16 str. 3 d. taip pat nukreipia į 6^{bis} str., ji vertintina, ne kaip 6^{bis} straipsnyje įtvirtintos apsaugos plėtojimas, bet kaip įtvirtinusi kokybiškai skirtingą plačiai žinomų prekių ženklo apsaugos kryptį. 16 str. 3 d., nustačiusi registracijos sąlygą, paneigė tai, kas buvo esminis platesnės apsaugos aspektas pagal 6^{bis} str. ir tapo nepajėgi užtikrinti prekių ženklo kilmės funkcijos. Tuo tarpu specifikacijos principo paneigimas bei suklaidinimo tikimybės reikalavimo modifikacija rodo plačiai žinomo ženklo apsaugos pagal 16 str. 3 d. išplėtimą, kitų prekių ženklo funkcijų naudai.
5. TRIPS 16 str. 3 d. registracijos reikalavimas laikytinas TRIPS įtvirtintos apsaugos ribotumu, nes lygiai dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių Paryžiaus konvencijoje įtvirtinta registracijos principą paneigianti - platesnė - plačiai žinomo prekių ženklo kilmės funkcijos apsauga, yra poreikis saugoti ir kitas plačiai žinomo prekių ženklo funkcijas, peržengiant registracijos bei teritorialumo principus.

6. TRIPS sutarties 16 str. 3 d. plačiai žinomo ženklo ir ES teisės aktuose įtvirtinto reputaciją turinčio ženklo teisinės apsaugos ribos ir apsaugos tikslai yra panašūs. Neskaitant tam tikrų reguliavimo formuluočių skirtumų, Europos Komisija teigė, kad ES reguliavimas neprieštarauja TRIPS sutarčiai: lyginamosios analizės pagrindu daroma išvada, jog, nors tam tikrais aspektais reputaciją turinčio ženklo apsaugos standartai yra aukštesni (mažesni reikalavimai reputacijos sąlygai, apsauga nėra siejama su prekių skirtingumu, saugoma nuo nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo teikiamais privalumais) ir dera su TRIPS sutarties 1 str. 1 d. įtvirtintu minimalių reikalavimų principu, ta apimtimi, kuria ES teisės aktų normose reikalaujama realios žalos, reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugos apimtis - siauresnė.
7. PŽĮ 9 str. 4 d. yra Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. bei jį išplėtusios TRIPS sutarties 16 str. 2 d. įgyvendinimas, skirtas platesnei prekių ženklo kilmės funkcijos apsaugai, tuo tarpu PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtinta registruoto plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos apimtis, beveik analogiška TRIPS sutarties 16 str. 3 d., skirta prekių ženklo apsaugai nuo silpninimo.
8. PŽĮ 9 str. 5 d. formuluoatė „prekėmis ir (ar) paslaugomis“ ta apimtimi, kiek atskirai minimos paslaugos, yra perteklinė. TRIPS sutarties 16 str. 2 d., nustačiusi, jog Paryžiaus konvencijos 6^{bis} str. *mutatis mutandis* taikomas paslaugoms, išplėtė 6^{bis} str. apsaugą, todėl 9 str. 4 d. ir 5 d. nuostatos šia prasme turi būti traktuojamos vienodai – kaip taikomos ir paslaugoms.
9. Sprendžiant dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu, svarbiausias kriterijus „ar, įvertinant konkrečios bylos konkrečias aplinkybes, būtų pagrįsta ir teisinga pripažinti prekių ženklui aukštesnį apsaugos standartą“ turėtų būti vertinamas remiantis tuo, koks aukštesnis apsaugos standartas yra numatytas pagal skirtingos apimties prekių ženklų apsaugą numačiusias PŽĮ 9 str. 4 bei 5 d. nuostatas. Kadangi, aukštesnis 9 str. 4 d. apsaugos standartas nustatytas platesnės prekių ženklo kilmės funkcijos apsaugai, o 9 str. 5 d. atveju – siekiant apsaugoti prekių ženklą nuo silpninimo, sprendžiant dėl plataus žinomumo, turėtų būti vertinama, ar konkretus ženklas vertas konkrečioje nuostatoje (9 str. 4 ar 5 d.) įtvirtinto aukštesnio apsaugos standarto.
10. PŽĮ 9 str. 5 d. apsaugos atveju plačiai žinomo prekių ženklo apsaugai vien ryšys tarp ginčo ženklų nėra pakankamas pagrindas uždrausti naudoti vėlesnį ženklą. Nors, kaip nurodyta teismų praktikoje, dėl minėto ryšio vėlesnio ženklo naudojimas gali mažinti arba nesąžiningu būdu silpninti plačiai žinomo ženklo skiriamąjį požymį, o taip pat gali reikšti nesąžiningą naudą, ta potenciali žala, remiantis tiek sisteminiu įstatymo aiškinimu, tiek teisine logika, negali būti preziumuojama, o turi būti įrodyta.
11. PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p. - vienintelė nuostata, numatanti plačiai žinomo prekių ženklo savininko teises, ginčijant registraciją, ir joje nedetalizuota, ar galimybė ginčyti vėlesnio prekių ženklo registraciją yra, kai prekės yra tapačios, ar ir peržengiant specifikacijos principą. Vis gi, registracijos

panaikinimas vertintinas sistemiškai su 9 str. Registracijos panaikinimas turėtų būti siejamas ne tik su ženklų tapatumu ar klaidinamu panašumu, bet taip pat ir su vėlesnio ženklo, registruojamo tapačioms/panašioms prekėms, galėjimu suklaidinti, sistemiškai aiškinant su PŽĮ 9 str. 4 d. Sistemiškai aiškinant su 9 str. 5 d., turėtų būti reikalaujama tokio lyginamųjų ženklų panašumo, kuris galėtų lemti ženklų sąsają, bei dėl jos galimą plačiai žinomo ženklo savininko teisių pažeidimą.

12. PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p., aiškinamas, kaip galimas taikyti tiek panašių/tapačių, tiek skirtingų prekių atžvilgiu, nesvarbu plačiai žinomas prekių ženklas yra, ar nėra įregistruotas, padėtų įveikti ženklo apsaugos nuo silpninimo reguliavimo ribotumą (registravimo reikalavimas, siekio apsaugoti prekių ženklą nuo silpninimo kontekste, yra nepagrįstas). Tačiau gautume teisinę situaciją, kurioje skiriasi „registracijos“ bei „pažeidimo“ stadijoje nustatytų prekių ženklo savininko teisių apimtis. Siekiant peržengti registracijos reikalavimą plačiai žinomą ženklą, saugant nuo silpninimo, reikėtų tobulinti teisinį reguliavimą.
13. PŽĮ teisė ginčyti registraciją numatyta tik Bendrijos prekių ženklo, turinčio reputaciją, savininkams (7 str. 1 d. 7 p.). Analogiškos teisės neužtikrinimas nacionalinio prekių ženklo savininkams, atsižvelgiant į tai, jog įstatymų leidėjas pasirinko nacionalinėje teisėje įgyvendinti prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą, taip pat, kad naujuoju PŽĮ buvo siekta užtikrinti, kad jis visiškai atitiktų Prekių ženklų direktyvos nuostatas, laikytinas nepagrįstu nacionalinio prekių ženklo savininko teisių ribojimu.
14. Iškelta hipotezė pasitvirtino. Palyginus PŽĮ 9 str. 5 d. įtvirtintą plačiai žinomo prekių ženklo bei 38 str. 1 d. 3 p. prekių ženklo, turinčio reputaciją, apsaugos apimtį, manytina, jog praktiškai visais teisinės apsaugos ribų aspektais panašios, turinčios tapačius tikslus, skiriasi tik reikalaujama žalos, ankstesniam prekių ženklui, padarymo įrodinėjimo standartu. Atsižvelgiant į tai, jog Prekių ženklų direktyvos normos, numačiusios ženklų, turinčių reputaciją, apsaugą buvo pasirenkamojo įgyvendinimo bei, kad apsauga nuo prekių ženklų silpninimo, vykdant tarptautinius išsipareigojimus, numatyta PŽĮ 9 str. 5 d. normoje, prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos nereikėjo įtvirtinti nacionaliniame reguliavime.

ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI IR SUSIJĘ DOKUMENTAI

1. Prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844;
2. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 1993, Nr. 21-507;
3. Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu ĮSTATYMAS // Valstybės žinios. 2004, Nr. 39-1272;
4. Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS, pateiktas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto. Nr. IXP-3223(2SP) // Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227214;
5. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto KOMITETO IŠVADA Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektui. Nr. IXP-3223(2) // Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227214;
6. Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo projekto, publikuotas 2000 m. liepos 31 d., Nr. P-2800 // Prieiga: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106237;
7. Konkurencijos įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 30-856;

TARPTAUTINIAI IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

8. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, derinti // Prieiga: www.lrs.lt;
9. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento 40/94/EB dėl Bendrijos prekių ženklo // Prieiga: www.lrs.lt;
10. First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks. - OJ EC No L 40 of 11.2.1989, P. 1 // Prieiga: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc.htm>;

11. 1883 m. gruodžio 14 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. Peržiūrėta: Briuselyje 1900 m. gruodžio 14 d., Vašingtone 1911 m. birželio 2 d., Hagoje 1925 m. lapkričio 6 d. Londone 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje 1958 m. spalio 31 d., Stokholme 1967 m. liepos 14 d. //Valstybės žinios. 1996. Nr. 75-1796;
12. Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979 // Prieiga: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html
13. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba // Valstybės žinios. 2001. Nr. 46-1620;
14. Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights. Annex 1C // Prieiga: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#TRIPs;
15. 1957 m. 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;

TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ IR INSTITUCIJŲ NEPRIVALOMO POBŪDŽIO DOKUMENTAI

16. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20-29, 1999. WIPO, Geneva, 2000. Prieiga: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm;
17. Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. Memorandum by the Director General. A/34/13, August 4, 1999. Assemblies of the Member State of WIPO, Thirty-Fourth Series of Meeting, Geneva, September 20-29, 1999. Prieiga: www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_34/a_34_13.doc;
18. Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks prepared by the International Bureau. SCT/3/8, October 7, 1999. Standing Committee of Law of Trademarks, Industrial Design and Geographical Indications, Third Session, Geneva, November 8-12, 1999. Prieiga: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_3/sct_3_8.pdf
19. Memorandum prepared by the International Bureau (WIPO). WKM/CE/I/2, July 18, 1995. "Protection of Well-known Marks: Results of the Study by International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation". Committee of Experts On Well-Known Marks,

Meeting in Geneva, November 13-16. 1995. Prieiga:

http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_2_E.pdf

20. Report adopted by the Committee of Experts on Well-Known Marks. WKM/CE/I/3, November 16. 1995. Committee of Experts On Well-Known Marks, Meeting in Geneva, November 13-16. 1995 // Prieiga: http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_I_95/WKM_CE_I_3_E.pdf.
Prisijungimo laikas: 2009-09-04;
21. OHIM The manual concerning opposition. Part 5. Trade Marks with Reputation. Article 8(5) CTMR (last update:2009-06-04) // Prieiga:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_tm_reputation.pdf;

MOKSLINIAI VEIKALAI IR MONOGRAFIJOS

22. Correa C. M. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007. ISBN 978-0-19-927128-3;
23. Gervais D. The TRIPS AGREEMENT, Drafting, History and Analysis. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003;
24. Groves P. Intellectual Property with Competition Law and Practice. London: Cavendish Publishing Limited, 1994;
25. Granstrand O. (redaktorius). Economics, Law and Intellectual Property. Seeking Strategies for Research and Teaching Developing Field. Netherlands: Kluwer academic publishers;
26. Tritton G., Davis R., Edenboerough M., kt. Intellectual Property in Europe. 3d edition. London: Sweet & Maxwell, 2008;
27. Tritton G. Intellectual Property in Europe. London: Sweet & Maxwell, 2002;
28. Keeling D. T. Intellectual Property Rights in European Union Law, Free Movement and Competition Law. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003. T. 1;

PERIODIKA IR KITOS PUBLIKACIJOS

29. F. W. Mostert. Well-Known and famous marks: is harmony possible in the global vilage? The Trademark Reporter. 1996, Vol. 86. P. 103-141;
30. D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos // JUSTITIA. 2008, Nr. 2(68). P. 36-50;

31. D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomam kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // *Jurisprudencija*. 2005, Nr. 73(63). P. 34-48;
32. D. Klimkevičiūtė. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // *Jurisprudencija*. 2004, Nr. 55(47). P. 57-67;
33. G. Pranevičius. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputacija turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // *Jurisprudencija*. 2003, Nr. 44(36). P. 79-85;
34. J. Antill, A. James. Registrability and the scope of protection // *European Intellectual Property Review*. 2004, Nr. 26(4). P. 157-161;
35. L. Čekavičiūtė. Ar neregistruoto prekės ženklo savininkas turi teisę į ženklo apsaugą? // *International Journal of Baltic Law*. 2004, Volume 1 No. 3. P. 28-49. Prieiga: www.ceeol.com;
36. I. J. Kaufman. International Trademark Protection and Inforcement // Prieiga: <http://www.ladas.com/Trademarks/IntTmProtection/IntlTM01.html>;
37. R. Kaziliūnaitė (straipsnio rengėja). Prekių ženklo evoliucija I dalis // Prieiga: http://www.infoverslui.lt/index.php?cid=1070&new_id=1131;
38. X. Qing. Protection of well-known trademarks. The comparison of trademark examination standards and trademark law system between Japan and China // Prieiga: http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/asia_ip_e/pdf/jpo/2002_china.pdf;
39. J. M. S. Robledano. Trade marks with reputation and the likelihood of confusion // Pirmasis Europos prekių ženklų teisėjų simpoziumas. P. 30-31. Prieiga: <http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/S1-2001.pdf>;
40. Matthew Arnold & Baldwin. United Kingdom: All Not Smelling Rosy For Cheap Copycat Perfumes, As L'Oréal Battle To Europe Was Really Worth It – L'Oréal v Bellure, European Court Of Justice... Prieiga: http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=84298&email_access=on;

NACIONALINIŲ TEISMŲ PRAKTIKA

41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „Anheuser-Busch Incorporated v. Budejovicky Budvar N.P.“, bylos Nr. 3K-3-554/2000 // Prieiga: www.lat.lt;

42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Saulės spektras“ v. UAB „Telemedia“, bylos Nr. 3K-3-1363/2000 // Prieiga: www.lat.lt;
43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo Nyderlandų bendrovės „Distilleerderijen Erven Lucas Bols B. V.“ Pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad prekių ženklas yra plačiai žinomas Lietuvoje, nustatymo, bylos Nr. 3K-3-1222/2002 // Prieiga: www.lat.lt;
44. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vokietijos bendrovė „Stada Arzneimittel AG“ v. Didžiosios Britanijos bendrovė „Nestra Limited“, bylos Nr. 3K-3-482/2003 // Prieiga: www.lat.lt;
45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „Japan Tobacco Inc“. v. „Schrader-Bridgeport International Inc.“, bylos Nr. 3K-3-1191/2003 // Prieiga: www.lat.lt;
46. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „Breecham group p.l.c“ v. „I.Kalinin“, bylos Nr. 3K-3-1103 // Prieiga: www.lat.lt;
47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Zakrytoje akcioneroje občestvo “Torgovjy Dom Potomkov Postavščika Dvora Ego Imperatorskogo Veličestva P.A. Smirnova” v. UDV North America Inc., bylos Nr. 3K-3-167/2003 // Prieiga: www.lat.lt;
48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Euroimport Rudorfer GmbH v. UAB "Filipolis", bylos Nr. 3K-3-81/2004. Prieiga: <http://www.lat.lt>;
49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kilminė“ v. AB „Vilniaus prekyba“, bylos Nr. 3K-3-483/2004. Prieiga: <http://www.lat.lt>;
50. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „Kirkbi A/S“ v. UAB „Legosta“ bylos Nr. 3K-3-209 // Prieiga: www.lat.lt;
51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Restoranų grupė FORTAS“ v. AB „Ragutis“, bylos Nr. 3K-3-160/2008 // Prieiga: www.lat.lt;

52. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Latvijos bendrovė „SIA Stinolbiofarm Balticum“ v. AB „Sanitas“, AB „Veratrum“; bylos Nr. 3K-3-389/2009 // Prieiga: www.lat.lt;
53. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje „Montblanc-Simplo GmbH“ v. „Zaklady Tytoniowe w Lublinie SA“; bylos Nr. 2A-180/2007 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>;
54. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. lapkričio 11 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Ferrero S.p.A v. Salus Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG, bylos Nr. 2A-572/2008 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>;
55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 2 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje „Romada žūklės reikmenys fanatikams“ v. UAB „Fanatikai“, bylos Nr. 2A-365/2009 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>;
56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario 24 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje UAB „Boslita“ ir Ko v. AB „Alita“, bylos Nr. 2A-270/2009 // Prieiga: <http://www.apeliacinis.lt/>;

EUROPOS SAJUNGOS TEISMINIŲ INSTITUCIJŲ SPRENDIMAI, GENERALINIO ADVOKATO IŠVADOS

57. Europos Teisingumo teismo 2009 m. birželio 18 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje L'Oréal and others v. Bellure and others bylos Nr. C-487/07 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
58. Europos Teisingumo teismo 2008 m. lapkričio 27 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd, bylos Nr. C-252/07 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
59. Europos Teisingumo teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimas, priimtas byloje OHIM v. TDK Kabushiki Kaisha, bylos Nr. C-197/07 P // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
60. Europos Teisingumo teismo 2003 m. sausio 9 d. prejudicinis sprendimas, byloje Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd, bylos Nr. C-292/00 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
61. Europos Teisingumo teismo 2003 m. spalio 23 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, bylos Nr. C-408/01// Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
62. Europos Teisingumo teismo 2000 m. liepos 22 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV, bylos Nr. C-425/98 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;

63. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas, priimtas byloje SIGLA SA V. OHIM, bylos Nr. T-215/03 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
64. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas, priimtas byloje Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. OHIM, bylos Nr. T-67/04 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
65. Europos Teisingumo teismo 2008 m. balandžio 10 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje Adidas AG, Adidas Benelux v. Marca Mode CV and others, bylos Nr. C-102/07 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
66. Europos Teisingumo teismo 1999 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas, priimtas byloje General Motors Corporation v. Yplon SA, bylos Nr. C-375/97 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;
67. Generalinio advokato Jacobs nuomonė byloje General Motors Corporation v. Yplon SA, bylos Nr. C-375/97 // Prieiga: <http://www.curia.eu.int>;

INTERNETINIAI PORTALAI

68. www.wipo.int;
69. www.ceeol.com;
70. www.curia.eu.int;
71. www.ladas.com;
72. www.lrs.lt;
73. www.infoverslui.lt;
74. <http://www.jpo.go.jp/>;
75. www.mondaq.com;
76. <http://www.apeliacinis.lt/>;
77. <http://oami.europa.eu>;
78. www.wto.org;
79. www.zodziai.lt.

SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA

Šakinytė G. Prekių ženklo teisinės apsaugos ribos: problematika / Intelektinės nuosavybės teisės magistro baigiamasis darbas. Darbo vadovė D. Klimkevičiūtė. Konsultantė Prof. dr. D. Ambrasienė. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, 2009.

“Prekių ženklo teisinės apsaugos ribos” tema aktuali tuo, jog atskleidžiamas tarptautinio, ES bei nacionalinio platesnės apsaugos reguliavimo *rationale*, išskiriami atskiri, teisinės apsaugos ribas identifikuojantys kriterijai bei tuo remiantis palyginama bei vertinama skirtinguose teisės aktuose įtvirtinta teisinė prekių ženklų apsauga. Praktiniu požiūriu tema aktuali, nes identifikuojamos prekių ženklų, turinčių reputaciją, ir plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ribų santykis, reguliavimo problemos ir teismų praktikos nenuoseklumas.

Mokslinio tiriamojo darbo objektas – prekių ženklo teisinės apsaugos ribos: reguliavimas bei problematika.

Magistrinio darbo tikslas – įvertinti plačiai žinomo prekių ženklo ir prekių ženklo, turinčio reputaciją, apsaugos ribų santykį.

Magistro baigiamajame darbe analizuojamos bei vertinamos plačiai žinomo prekių ženklo teisinės apsaugos ribos tarptautinės teisės aktuose; nagrinėjamas prekių ženklo, turinčio reputaciją, teisinės apsaugos reguliavimas ES teisės aktuose bei interpretavimas ES teisminių institucijų praktikoje; lyginamos plačiai žinomo ir prekių ženklo, turinčio reputaciją, kategorijos; tarptautinių ir ES teisės aktų reguliavimo analizės pagrindu nagrinėjamas plačiai žinomo prekių ženklo teisinės apsaugos reguliavimas, apsaugos ribų teismo vertinimo tendencijos bei problematika nacionalinėje teisėje; analizuojamas nacionalinėje teisėje įtvirtintų plačiai žinomo ir reputaciją turinčio ženklo koncepcijų santykis.

Magistro baigiamajame darbe nustatyta, jog Paryžiaus konvencijoje įtvirtinta plačiai žinomo ženklo apsauga skirta prekių ženklo kilmės funkcijos apsaugai, tuo tarpu TRIPS sutarties 16 str. 3 d. saugodama nuo prekių ženklo silpninimo, užtikrina kitas plačiai žinomo prekių ženklo funkcijas. Taip pat atskleista, jog tam tikri aspektai nacionalinių teismų interpretuojami neatsižvelgiant į apsaugos tikslus, nacionalinės teisės aktuose yra reguliavimo nenuoseklumų. Hipotezė – prekių ženklo, turinčio reputaciją, apsaugos nustatymas nacionalinėje teisėje nėra tikslingas pasitvirtino: egzistuoja dvi tapačius tikslus turinčios ir panašią apsaugą teikiančios normos (Prekių ženklų įstatymo 9 str. 5 d. ir 38 str. 1 d. 3 d.).

SANTRAUKA ANGLŲ KALBA

SUMMARY

Šakinytė G. The scope of trademark protection: problems / Master's work in Intellectual property law. Supervisor D.Klimkevičiūtė. Consultant Prof. dr. D. Ambrasienė. - Vilnius: Mykolas Romeris University, 2009.

Subject "The scope of trademark protection: problems" is topical, because the rationale of wider trademark protections' regulation in international, EU and national law is revealed, distinguishes separate elements of trademark protection and on these basis protection in different pieces of legislation is compared. For practical purposes the subject is topical because the ratio of trademark with reputation and well-known mark protection is established. Also is demonstrated regulatory issues of regulation and judicial practices' inconsistency

Master's work's object - the scope of trademark protection: regulation and problems.

The aim of master's work's – evaluate the ratio of scope of protection of trademark's with reputation and well-known mark's.

It is analysed and evaluated the scope of protection of well-known mark's in international law; is studied trademark's with reputation regulation and judicial interpretation in EU law; is compared the concepts of trademark with reputation and well-known mark; on the basis of EU and international analysis the tendencies of national judicial interpretations and regulation's problems is established as well as the ratio of trademark's with reputation and well-known mark's concepts are compared.

In master's work's is found that in Paris Convention the protection of well-known mark is provided in order to secure the function of origin, whereas TRIPS 16 article 3 part is construed to protect trademark from dilution and in this way protect other well-known mark functions. It is also revealed, that certain judicial interpretation's aspects is in consistent with the aims of protection as well as some inconsequence in national law exists.

The hypothesis of master's work is proved – the regulation of trademark's with reputation protection in national law isn't needful: in national Trademark Law exists two provisions (9 article 5 part and 38 article 1 part 3 point) that have the same purpose and is similar if their protection is compared.