

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETO
CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS KATEDRA

NIKAS BORNEIKA
(MAGISTRANTŪROS NUOLATINIŲ STUDIJŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
PROGRAMA)
62401S101

**ERDVINIAI PREKIŲ ŽENKLAI IR DIZAINAS: TARPUSAVIO SANTYKIO
PROBLEMA**

Magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovas -
Lekt. Danguolė Klimkevičiūtė

Vilnius, 2010

DARBE NAUDOJAMOS SANTRUMPOS IR TERMINAI

VRDT – Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir dizainams).

VPB – Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras.

AIPPI - Tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos asociacija.

ETT – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

PIT - Europos Sąjungos Pirmosios Instancijos Teismas.

LAT – Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas.

Prekių ženklų įstatymas – 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas.¹

Prekių ženklų direktyva – 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji tarybos Direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti Nr. 89/104/EEB.²

Prekių ženklų reglamentas - 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija).³

Dizaino įstatymas – 2002 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas.⁴

Dizaino direktyva – 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva Nr. 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos.⁵

Dizaino reglamentas - 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino.⁶

Nicos klasifikacija – tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ženklų registravimo reikmėms, įtvirtinta 1957 metų birželio 15 d. Nicos sutarties pagrindu.

Lokarno klasifikacija – tarptautinė pramoninio dizaino klasifikacija įtvirtinta 1968 m. spalio 8 d. Lokarno sutarties pagrindu.

¹ Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.

² OL L 40, 1989 02 11. P. 1-7.

³ OL L 78, 2009 03 24. P. 1-42.

⁴ Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4980.

⁵ OL L 289, 1998 10 28. P. 28-35.

⁶ OL L 3, 2002 01 05. P. 1-24.

TURINYS

ĮVADAS.....	4
1. SAŲOKOS IR SAMPRATA.....	8
1.1. Prekių ženklo sąvoka. Erdvinis prekių ženklas.....	8
1.2. Dizainas	9
1.3. Prekių ženklo funkcija ir apsaugos tikslai	9
1.4. Dizaino funkcija ir apsaugos tikslai	10
2. TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI.....	12
2.1. Reikalavimai apsaugos objektams	12
2.1.1. Erdvinių prekių ženklų skiriamasis požymis	12
2.1.2. Dizaino naujumas ir individualios savybės.....	14
2.2. Suteikiamos teisės ir jų apimtis.....	16
2.3. Teisių pažeidimo nustatymas	17
2.3.1. Teisių pažeidimo nustatymas esant konfliktui tarp dizaino ir prekių ženklo.....	20
2.4. Apsaugos terminas	23
2.5. Išimtys	25
2.5.1. Specialieji reikalavimai erdvinėms formoms.....	25
2.5.2. Funkcinės formos ir funkcinis dizainas	28
2.5.3. Funkcionalumo išimčių įtvirtinimo tikslai.....	28
2.5.4. Funkcionalumo išimčių taikymo apimtis.....	29
2.5.5. Formos suteikiančios prekei esminę vertę.....	33
3. PRAKTINĖS PROBLEMOS	38
3.1. Erdvinės formos apsaugos galimybės	38
3.2. Statistika	39
3.3. Prieš renkantis apsaugą.....	40
3.4. Apsaugos sistemų privalumai ir trūkumai	42
IŠVADOS.....	44
LITERATŪROS SĄRAŠAS.....	47
SANTRAUKA.....	52
SUMMARY	53
PRIEDAI	54

IVADAS

Prekių ženklų apsauga suteikiama žymenims, padedantiems vartotojams atskirti skirtingų gamintojų prekes ar paslaugas. Tradiciškai tokiais žymenimis buvo pripažįstami žodžiai, raidės, skaičiai, emblemos, logotipai ir pan. Tačiau daugėjant rinkos dalyvių ir augant produkcijos įvairovei buvo pastebėta, jog vartotojai skirtingų ūkio subjektų prekes atskiria ne tik pagal tai, jog jie buvo ženklinami minėtais žymenimis, tačiau kai kuriais atvejais pačių prekių ar jų pakuotės forma pirkėjams gali padėti identifikuoti prekių gamintoją. Dėl šios priežasties prekių ženklų registracijos pagrindu pradėti saugoti erdviniai ženklai, kurie suprantami kaip prekės, jos pakuotės ar talpyklos erdvinės formos vaizdas.

Daugelyje Europos valstybių erdvinio ženklo apsauga buvo įtvirtinta palyginti neseniai, nacionalinės teisės aktus derinant su Prekių ženklų direktyva.⁷ Erdvinių formų apsauga yra gana naujas reiškinys ir kituose žemynuose, pavyzdžiui Australija šios rūšies žymenis registruoti pradėjo 1995 metais, tuo tarpu Kinija dar vėliau - tik 2001-aisiais. Iki šiol yra jurisdikcijų (pavyzdžiui Egiptas), kuriose erdviniai žymenis nėra registruojami.⁸

Dizainas (pramoninis dizainas) tradiciškai suprantamas kaip gaminio išorinis vaizdas. Gaminio išvaizdai dizaino teisinė apsauga pirmiausia pradėta taikyti Jungtinėje Karalystėje. Jau XVIII a. tekstilės gamintojams buvo suteikiamos teisės į audinių raštą, tačiau tokiai apsaugai nebuvo reikalaujama registracijos. XIX a. dizaino apsaugos objektų ratas buvo išplėstas ir pradėta saugoti ne tik dvimačiai tekstilės gaminių raštai, bet ir gaminių išorinis vaizdas sudarytas iš erdvinės formos, be to įvesta registracijos sistema.⁹ Šiais laikais dizaino teisinė apsauga yra žinoma daugumoje pasaulio valstybių. Dizainu pripažįstamas bet kokių pramoniu būdu ar rankomis pagamintų gaminių (prie jų priskiriant gaminio pakuotę bei apipavidalinimą) išorinis vaizdas sudarytas iš gaminio ornamentikos, specifinių linijų, spalvų, formos ir kitų savybių.

Temos aktualumas ir problematika. Šiame darbe daugiausiai bus analizuojama Europos Bendrijos lygmeniu įtvirtinta prekių ženklo bei dizaino teisinė apsauga, atsižvelgiant ir į teisinį reguliavimą Lietuvoje. 1993 m. Europos Tarybai priėmus Prekių ženklų reglamentą,¹⁰ įsigaliojo Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema, tokiu būdu asmenims sudarytos sąlygos vienos paraiškos pagrindu gauti registracijos liudijimą galiojantį visose 27 Europos Sąjungos valstybėse. 2001 m. priėmus Dizaino reglamentą, analogiška registracijos sistema buvo įtvirtinta ir Bendrijos dizaino atžvilgiu. Minėtų teisės aktų nuostatos iš esmės atitinka anksčiau priimtų

⁷ Klimkevičiūtė D. Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai // Justitia, 2008 m., Nr. 1 (67). P. 41.

⁸ Vern M. 3D Marks and Industrial Designs (International Protection) // Trademark World, December 2008/January 2009, Iss. 213. P. 34.

⁹ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 8.5.

¹⁰ Darbe bus remiamasi 2009 m. vasario 26 d. kodifikuota šio reglamento redakcija.

Prekių ženklų bei Dizaino direktyvų nuostatas, kurios taip pat yra įgyvendintos Lietuvos Respublikos įstatymuose. Dėl šios priežasties dizaino ir prekių ženklų teisinis reguliavimas Lietuvoje iš esmės nesiskiria nuo Bendrijos prekių ženklo bei Bendrijos dizaino apsaugai taikomų reglamentų nuostatų.

Analizuojant aptartus teisės aktus, kurie reguliuoja dizaino bei prekių ženklų teisinę apsaugą, išryškėja, jog tam tikrais atvejais šios dvi skirtingos apsaugos sistemos gali būti taikomos iš esmės vienodiems objektams. Prekių ženklų, kaip ir dizaino, apsauga gali būti suteikta gaminio išoriniam vaizdui, t.y. erdvinei gaminio formai. Nors iš vienos pusės pripažįstama, jog prekių ženklų ir dizaino apsaugos sistemos tarpusavyje nekonkuruoja, todėl jų suteikiamos teisės galioja nepriklausomai viena nuo kitos, iš kitos pusės, dėl tokio apsaugos sistemų „susiliejiimo“, praktikoje ir teorijoje vis dėlto susiduriama su tam tikromis problemomis.

Gamintojams, siekiantiems teisiškai apsaugoti prekės erdvinę formą, kartais gali būti nelengva apsispręsti, kurią apsaugos sistemą pasirinkti. Atsižvelgiant į tai, jog šių dviejų pramoninės nuosavybės objektų apsaugos formų teisinis reguliavimas iš esmės skiriasi, norimo įregistruoti objekto apsaugos apimtis gali skirtis priklausomai nuo to, kuri apsaugos sistema bus pasirinkta. Kita vertus, neretai pasitaiko atveju, kai norimas registruoti objektas tenkina abiejų apsaugos formų reikalavimus, tokiu atveju atsiranda galimybė pasirinkti dvigubą (kumuliacinę) apsaugą. Taigi, pasirinkimas gali priklausyti nuo daugelio aplinkybių, be kita ko ir aiškaus teisės aktuose nustatytų reikalavimų suvokimo. Kadangi erdvinio prekių ženklo ir dizaino tarpusavio santykio įvertinimas padės atskleisti šių skirtingų apsaugos sistemų privalumus bei trūkumus, šis darbas turi svarbią praktinę reikšmę asmenims, ieškantiems savojo erdvinės formos apsaugos kelio.

Iš kitos pusės, teorijoje pripažįstama, jog tokios situacijos, kai tas pats objektas yra saugomas skirtingų apsaugos sistemų, gali kelti pavojų intelektinės nuosavybės teisės pamatiniams principams, kuriais grindžiama skirtingų visuomenės interesų pusiausvyros užtikrinimo būtinybė. Todėl, atsižvelgiant į skirtingus prekių ženklų ir dizaino teisinės apsaugos tikslus, riba tarp jų, tam tikrais atvejais, privalo būti nubrėžta. Teigiama, jog tokia prekių ženklo ir dizaino takoskyra yra netiesiogiai įtvirtinta teisės aktuose, reglamentuojančiose prekių ženklų apsaugą, taikant tam tikras išimtis apsaugos objektui. Dėl šios priežasties, erdvinio prekių ženklo ir dizaino tarpusavio santykio analizė yra reikšminga ne tik praktiniu, bet ir teoriniu aspektu, kadangi gilinantį į šių dviejų apsaugos sistemų teisinio reguliavimo ypatumus bus ieškoma ir jų atribojimo galimybių.

Darbo objektas. Erdvinio prekių ženklo ir dizaino tarpusavio santykio analizė.

Darbo tikslas. Išanalizuoti teorines bei praktines problemas, susijusias su erdviųjų formų teisine apsauga prekių ženklų ir dizaino teisės pagalba.

Darbo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti erdvinio prekių ženklo ir dizaino sąvokas, taip pat prekių ženklų ir dizaino teisinės apsaugos tikslus bei jų objektų atliekamą funkciją.
2. Įsigilinti į teisinio reguliavimo ypatumus, kurie yra reikšmingi analizuojant erdvinio prekių ženklo ir dizaino tarpusavio santykį. Nustatyti prekių ženklo bei dizaino apsaugos režimų panašumus bei skirtumus.
3. Analizuojant teisinį reguliavimą atsižvelgti į skirtingų intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos sistemų atribojimo svarbą. Ieškoti teisės aktuose įtvirtintų nuostatų, atribojančių erdvinį prekių ženklą ir dizainą.
4. Išanalizuoti erdvinio prekių ženklo ir dizaino apsaugą praktiniu aspektu, nustatant erdvinį formų teisinės apsaugos galimybes bei įvertinant prekių ženklų ir dizaino apsaugos sistemų privalumus bei trūkumus.

Šaltiniai. Erdvinių prekių ženklų bei dizaino tarpusavio santykio problema nėra plačiai analizuojama literatūroje, nei teismų praktikoje. Gilinantis į tema, daugiausiai gelbėjo užsienio moksliniuose žurnaluose, tokiuose kaip *Trademark World* ar *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, publikuoti teisininkų straipsniai, taip pat keli Lietuvos autorių moksliniai straipsniai. Analizuojant teisinės apsaugos ypatumus daugiausiai buvo remtasi Jungtinės Karalystės intelektinės nuosavybės teisės mokslininkų, tokių kaip *Cornish W., Llewelyn D., MacQueen H., Waelde Ch., Laurie G., Bainbridge D. I.*, knygomis. Nemažai informacijos suteikė ir Mykolo Romerio Universiteto teisės mokslininkų išleistas vadovėlis „*Intelektinės nuosavybės teisė*“. Analizuojamai temai bene daugiausiai praverė ETT, PIT praktika bei VRDT institucijų sprendimai. Deja, Lietuvos teismai su darbe nagrinėtomis problemomis dar nebuvo susidūrę, dėl šios priežasties nacionaline teismų praktika remtasi minimaliai. Taip pat, prie svarbesnių šaltinių galima paminėti AIPPI organizuojamų komitetų posėdžių medžiagą.

Darbo struktūra. Baigiamojo darbo dėstomoji dalis susideda iš trijų skyrių. Pirmame skyriuje bus aiškinamos darbui reikšmingos sąvokos, bei prekių ženklų ir dizaino teisinės apsaugos samprata. Antrame skyriuje analizuojamos esminės šios temos problemos. Bus aptariami prekių ženklų bei dizaino apsaugos teisinio reguliavimo ypatumai, konkrečiai – reikalavimai apsaugos objektams, suteikiamos teisės, jų apimtis ir teisių pažeidimo nustatymo kriterijai, taip pat analizuojamos svarbiausios teisės aktų nustatytos išimtys, atsižvelgiant į aktualią teisminę praktiką. Trečiajame skyriuje erdvinį prekių ženklų bei dizaino tarpusavio santykį bus bandoma įvertinti praktiniu požiūriu, pabrėžiant registracijos sistemų privalumus bei trūkumus. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, kuriose bus sukonkretinamos darbe išanalizuotos problemos.

Darbo metodika. Rengiant darbą buvo naudojami šie metodai:

Lyginamasis metodas. Darbe lyginami prekių ženklų ir dizaino apsaugą reglamentuojantys nacionaliniai bei Bendrijos teisės aktai, konkrečios normos susijusios su erdvinių objektų taikymu.

Lingvistinis ir loginis metodai. Šie metodai naudojami siekiant atskleisti teisės aktuose įtvirtintų normų turinį. Gilinantis į tam tikrų normų apimtį reikėjo atlikti jų formuluočių kalbinę bei loginę analizę.

Sisteminės analizės metodas. Šiuo metodu buvo remtasi analizuojant teisės normų sisteminius ryšius.

Teleologinis metodas. Teisės aktuose įtvirtintos normos buvo aiškinamos atsižvelgiant į teisės aktų leidėjo tikslus.

Alternatyvų metodas. Darbe pateikiamos skirtingos teisės mokslininkų nuomonės, jų požiūris į susiformavusią teisminę praktiką.

1. SĄVOKOS IR SAMPRATA

1.1. Prekių ženklo sąvoka. Erdvinis prekių ženklas

Dažnai girdimos sąvokos prekės ženklas, prekinis ženklas, „brendas“ ar pan., tačiau taisyklinga sąvoka, kuri vartojama teisės aktuose yra būtent prekių ženklas (angl. *trademark*). Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje prekių ženklas apibrėžiamas kaip bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Dabartiniame Lietuvių kalbos žodyne nurodoma, jog žymuo – tai pažymėjimo ar pasižymėjimo ženklas, pasižymėti reiškia išsiskirti iš kitų.¹¹ Vaizdžiai tariant prekių ženklas yra lyg žymė arba „pėdsakas“ gamintojo paliktas ant produkto tam, kad vartotojas nepainiotų jo gaminamų prekių su konkurentų gaminama produkcija. Prekių ženklų įstatymo 5 straipsnyje pasakyta, jog žymeniu gali būti žodžiai, raidės, skaičiai, piešiniai, emblemos, *erdvinės formos (gminių išorinis vaizdas, jų pakuotė ar talpykla)*, spalvos ar jų deriniai, taip pat bet kokia tokių žymenų kombinacija.¹² Reikėtų patikslinti, jog šis žymenų sąrašas nėra baigtinis, kadangi aptariamas straipsnis nėra imperatyvaus pobūdžio, o be to iš pačios prekių ženklo sąvokos išplaukia, jog prekių ženklą gali sudaryti *bet koks* žymuo, kuris gali būti pavaizduotas grafiškai.¹³

Kaip matyti iš įstatyminio reguliavimo, viena iš žymenų, galinčių sudaryti prekių ženklą, rūšių yra prekės, jos įpakavimo ar talpyklos išorinis vaizdas, t.y. erdvinė forma.

Erdvinius prekių ženklus galima skirstyti į tris kategorijas:

1. Formos, kurios nėra pačių prekių formos (pvz. Mercedes-Benz ženklelis)
2. Formos, kurios iš esmės yra pačių prekių formos (pvz. Lego kubelis)
3. Prekių pakuočių ar talpyklų formos (pvz. Coca-cola buteliukas)¹⁴

Dauguma problemų, su kuriomis susiduriama teorijoje bei praktikoje, yra susijusios su antrąja ir trečiąja erdvinių prekių ženklų kategorijomis. Be to, šių ženklų apsauga yra aktualesnė analizuojant erdvinio prekių ženklo ir dizaino tarpusavio santykį. Todėl šiame darbe daugiausiai bus gilinamasi į erdvinių formų, kurios atspindi pačių prekių formą bei prekių pakuotės ar talpyklos formų, apsaugos ypatumus.

¹¹ Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas // Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius, 1993 m.

¹² Analogiškas „prekių ženklo“ ir „žymens“ sąvokas galima rasti Prekių ženklų direktyvos 2 str., bei Prekių ženklų reglamento 4 str.

¹³ Pavyzdžiui garsas arba kvapas gali būti registruojamas kaip prekių ženklas, nors Prekių ženklų įstatymo 5 straipsnyje toks žymuo nėra minimas. Žymenų sąrašas yra išplėstas 2004 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymo dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/04 patvirtinimo 114.1.5 punkte, kuriame teigiama, jog ženklai gali būti garsiniai, kvapiniai, tačiau jie turi būti pavaizduoti grafiškai.

¹⁴ Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B, Examination, P. 37.

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_en.pdf

1.2. Dizainas

Dizainas bendrąja prasme suprantamas kaip pramonės gaminių meninis konstravimas, jų išvaizdos kūrimas.¹⁵ Iš esmės dizainą sudaro tam tikri gaminio išvaizdos elementai, kurie yra inkorporuojami tam, kad vartotojui tas gaminys taptų patrauklesnis.¹⁶

Įstatymiškai *dizainas* yra *viso gaminio ar jo dalies vaizdas*, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, *formas*, tekstūros ir (arba) medžiagos. Tokį dizaino apibrėžimą galime rasti Dizaino įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, Dizaino direktyvos 1 straipsnyje, taip pat Dizaino reglamento 3 straipsnyje. Šiuose teisės aktuose aiškinama ir sąvoka „gaminys“. Taigi, gaminys - tai pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, *pakuotę, apipavidalinimą*, grafinius simbolius ir spaustuvės šriftus išskyrus kompiuterių programas. Iš įstatyminės gaminio sąvokos matyti, jog dizaino objektų sąrašas nėra baigtinis. Kalbant apie gaminio vaizdą, reikia pastebėti, jog saugoma gaminio forma, spalva, kitaip sakant saugomos tik išoriškai suvokiamos, matomos gaminio savybės.¹⁷ Kitaip sakant saugomas ne pats gaminys, o tik išoriniai gaminio vaizdo bruožai.¹⁸

Iš teisės aktų formuluočių, mums aktualiausia yra tai, jog dizainu pripažįstamas gaminio, jo pakuotės ar apipavidalinimo išorinis vaizdas. Taip pat svarbu akcentuoti, jog dizaino sąvoka apima tiek dvimates tiek trimates gaminio išvaizdos savybes.¹⁹

Kalbant apie pačią sąvoką „dizainas“, reikėtų atkreipti dėmesį, jog literatūroje dažnai galima sutikti teisinę sąvoką „pramoninis dizainas“ (angl. *industrial design*). Tai iš esmės tapachios sąvokos, kalbančios apie tą patį objektą, nors logine prasme sąvoką „pramoninis dizainas“ galima suvokti kaip apimančią tik pramoniniu būdu pagamintų gaminių išorinį vaizdą, tačiau, kaip minėta, įstatymas saugo ir rankomis pagamintų gaminių išorę.

1.3. Prekių ženklo funkcija ir apsaugos tikslai

Pagrindinė prekių ženklo funkcija - skiriamoji (identifikacinė), kuri išplaukia iš pačios prekių ženklo sąvokos ir yra prekių ženklo esmė bei jo išimtinės teisinės apsaugos pagrindas.²⁰ Ši prekių ženklo funkcija visada akcentuojama teismų praktikoje ir teisės literatūroje.

¹⁵ Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas // Leidykla „Žodynas“, Vilnius, 1999.

¹⁶ Cornish W. & Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 15-01.

¹⁷ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 722.

¹⁸ Bainbridge D. I. Intellectual property, Sixth edition // Longman, 2007. P. 484.

¹⁹ Industrial design rights: an International perspective / edited by Brian W. Gray and Effie Bouzalas // International Bar Association, London, 2001, P. 87.

²⁰ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 515.

Kitos prekių ženklų funkcijos, teorijoje dar bendrai įvardijamos kaip komunikacinės funkcijos:²¹ tai kokybinė (garantinė), reklaminė, bei investicinė funkcijos. Prekių ženklas atlieka kokybinę funkciją, kadangi prekių ženklo pagalba vartotojui yra užtikrinama, jog visos šiuo ženklu pažymėtos prekės buvo pagamintos kontroliuojant vienintelei įmonei, kuriai galima priskirti atsakomybę dėl kokybės.²² Dažnai prekių gamintojai investuoja ne pačių prekių ar paslaugų reklamą, o į jiems priklausomo prekių ženklo reklamą, kadangi dažniausiai vartotojai mieliau renkasi gaminius su jiems žinomais prekių ženklais - tokiu atveju prekių ženklas atlieka reklaminę funkciją.²³ Investicinė funkcija turėtų būti suprantama ta prasme, jog prekių ženklo vertė kyla visuomenėje augant jo žinomumo ir reputacijos lygiui. Prekės ženklas gali būti parduodamas, perleidžiamas ar įkeičiamas.²⁴ Vis dėl to pripažįstama, jog pagrindine prekės ženklo funkcija turėtų būti laikoma skiriamoji, o visos kitos aukščiau minėtos funkcijos tik papildo ją.²⁵

Prekių ženklai atlikdami skiriamąją funkciją suteikia rinkai aiškumo, kadangi padeda vartotojams atpažinti tų gamintojų prekes, kuriais jie pasitiki, ir atvirkščiai - sumažina galimybę vartotojui suklysti (pasirinkti netinkamą prekę). Prekių ženklų teisė gina ir gamintojų ir vartotojų interesus. Galima teigti, jog vartotojų ir prekių ar paslaugų gamintojų interesus šiuo atveju sutampa. Šios abi interesų grupės siekia, jog nebūtų kopijuojami arba naudojami klaidinamai panašūs prekių ženklai, nes tokiu atveju nukentės ir gamintojas ir pirkėjas. Vartotojai bus suklaidinti, o sąžiningas gamintojas praras pirkėjus.²⁶

Apibendrinus tai kas pasakyta, galima išskirti ir ženklo ekonominę reikšmę – prekių ženklų teisinė apsauga grindžiama siekiu sumažinti vartotojų išlaidas renkantis vieną iš daugelio panašių prekių ir skatinti įmones investuoti į prekių kokybę.²⁷

1.4. Dizaino funkcija ir apsaugos tikslai

Dizaino suteikiamos apsaugos tikslas yra atlyginti fiziniams ir juridiniams asmenims už jų kūrybines pastangas, suteikiant jiems išimtinę teisę į jų sukurtą dizainą. Tokiu būdu asmenys

²¹ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 13.15.

²² Europos Teisingumo Teismo 1998 rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Nr. C-39/97. para. 28.

²³ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 13.13.

²⁴ Ten pat, para 13.14.

²⁵ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 517.

²⁶ International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Special Committee resolution, Question 80: Trademarks and consumer protection. <https://www.aippi.org/download/comitees/80/RS80English.pdf>.

²⁷ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 26.

yra skatinami kurti naujus gaminių dizainus ir išleisti juos į rinką.²⁸ Taigi, dizaino apsauga yra svarbi ekonominiu aspektu, nes ji skatina kūrybiškumą ir konkurencingumą rinkoje.²⁹ Vadovaujantis šiais tikslais buvo kuriama ir Bendrijos dizaino apsauga - tai patvirtina Dizaino reglamento konstatuojamosios dalies 7 punktą, kuriame teigiama, jog Bendrijos dizaino sistema skatina naujoviškumą, naujų gaminių plėtrą, bei investicijas į jų gamybą.

Gaminio konkurencingumas dažnai priklauso ne tik nuo jo funkcinių savybių, bet ir nuo estetinių ir meninių ypatumų,³⁰ tačiau dizainui tiesiogiai nėra keliamas estetiškumo reikalavimas (dizainas saugomas nepriklausomai nuo to ar jo vaizdo savybės yra gražios, meniškai vertingos).³¹ Gaminio vaizdo estetinių savybių nėra reikalaujama dėl tos pačios priežasties kaip autorių teisės apsauga nereikalauja kūriniumi meninės vertės. Estetiškumas yra labai sunkiai apibrėžiama sąvoka, todėl jo lygio (atsispindėjimo gaminyje) objektyviai įvertinti neįmanoma.³² Gaminį kartais gali būti specialiai stengiamasi padaryti „negražų“, tokiu būdu provokuojant pirkėją, stengiantis atkreipti jo dėmesį, tačiau tai nesutrukdyt šiam gaminiui suteikti dizaino apsaugos.³³ Dėl to nebūtų klaidinga teigti, jog pagrindinė dizaino funkcija yra vizualiai pritraukti vartotoją. Geras dizainas yra tas, kuris atlieka komercinę funkciją – suteikia gaminiui tokių vaizdo savybių į kurias atkreips pirkėjas. Jeigu dizainas visuomenei bus „neįdomus“, niekam nebus naudinga tokį dizainą kopijuoti, tuo pačiu nereikšminga bus ir teisinė apsauga.

Vis dėlto šiais laikais, kai prekyboje galima rasti daugybę techniškai panašių produktų, jų dizainas tampa gana svarbiu faktoriumi ne tik bandant prisivilioti pirkėjus, bet kartais ir išskiriant savo prekes iš kitų gamintojų prekių. Kitaip sakant, dažnai tam tikro gaminio dizainas gamintojui tarnauja kaip savęs identifikavimo priemonė arba jo produkcijos skiriamasis požymis. Tokiais atvejais, kai prekių ženklo ir dizaino funkcija iš esmės sutampa, ribą tarp šių dviejų intelektualinės nuosavybės objektų nubrėžti yra gana nelengva.³⁴

²⁸ International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Working Committee, Questionnaire, Question 148: Three-dimensional marks: the borderline between trademarks and industrial designs. https://www.aippi.org/download/comitees/148/QS148q148_questions_en.pdf.

²⁹ International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Special Committee, Resolution, Question 73: Legal and economic significance of design protection. <https://www.aippi.org/download/comitees/73/RS73English.pdf>.

³⁰ Žilinskas V., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybės ir jos teisinė apsauga // Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda, 2007. P. 295.

³¹ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 722.

³² Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission. III/F/5131/91-EN, June 1991. para. 5.4.5. http://aei.pitt.edu/1785/01/design_gp_1.pdf.

³³ Ten pat. para. 5.4.4.2.

³⁴ Cornish W. & Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 15-01.

2. TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI

2.1. Reikalavimai apsaugos objektams

Iš įstatyminės prekių ženklo sąvokos galima spręsti, jog visi norimi registruoti žymenys, visų pirma privalo atitikti du pagrindinius reikalavimus: *pirma*, juos turi būti įmanoma pavaizduoti grafiškai ir *antra*, šių žymenų pagalba turi būti galima atskirti skirtingų gamintojų prekes ar paslaugas, kitaip sakant tokie žymenys privalo turėti *skiriamąjį požymį*.³⁵

Erdvinės formos paprastai nesusiduria su grafinio atvaizdavimo problema. Šios rūšies žymenys gali būti pavaizduoti brėžiniu arba keliais brėžiniais, pateikiant formos vaizdą iš skirtingų kampų,³⁶ be to, užtenka tiesiog pateikti objekto nuotrauką.³⁷ Teorijoje ir teismų praktikoje kyla nemažai problemų susijusių su erdviųjų prekių ženklų skiriamąjo požymio įvertinimu. Mūsų nagrinėjamai temai yra ypač svarbu paanalizuoti šias problemas, todėl apie jas bus kalbama toliau.

Esminiai teisės aktuose nustatyti reikalavimai dizaino apsaugos objektams, kurie taip pat bus analizuojami šiame darbe, yra *naujumas* ir *individualios savybės*.³⁸

2.1.1. Erdviųjų prekių ženklų skiriamasis požymis

Nepakankamas skiriamasis požymis yra vienas iš įstatyme numatytų pagrindų, kuriais remiantis atsisakoma registruoti žymenį, arba registruoto žymens registracija pripažįstama negaliojančia.³⁹ Praktika rodo, jog šis reikalavimas yra gana sunkiai patenkinamas, kai yra vertinamas būtent erdvinio žymens skiriamasis požymis.⁴⁰ Iš esmės tokį gana griežtą, šio reikalavimo taikymą lemia ETT suformuluota praktika erdviųjų žymenų atžvilgiu.

Nors ETT praktikoje teigiama, jog erdvinio prekių ženklo skiriamąjo požymio vertinimo kriterijai neturi skirtis nuo tų, kurie taikomi kitoms prekių ženklų kategorijoms (pvz. žodiniams ar vaizdiniais). Tačiau kartu teismas pabrėžia, jog taikant šiuos kriterijus turi būti atsižvelgta į tai, jog vidutinis vartotojas nebūtinai vienodai suvoks pačios prekės formą turintį erdvinį prekių ženklą kaip žodinį ar vaizdinį prekių ženklą, sudarytą iš nepriklausomo nuo juo žymimų prekių žymens. Kitaip sakant vartotojas vertindamas erdvinę formą, kuri iš esmės bus

³⁵ Bainbridge D. I. Intellectual property, Sixth edition // Longman, 2007. P. 597.

³⁶ Ten pat. P. 604.

³⁷ Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymo dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/04 patvirtinimo 22.8 bei 32.2 punktai; Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B, Examination, P. 8. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_en.pdf.

³⁸ Dizaino įstatymo 4 str. 2 d., Dizaino direktyvos 3 str. 2 d., Dizaino reglamento 4 str. 1 d.

³⁹ Visas šių pagrindų sąrašas įtvirtintas Prekių ženklų įstatymo 6 ir 7 str., Prekių ženklų direktyvos 3 ir 4 str., Prekių ženklų reglamento 7 ir 8 str.

⁴⁰ Remiantis VRDT statistika, beveik 50 procentų pateiktų registruoti erdviųjų žymenų yra atmetama. Absoliuti dauguma tokių sprendimų paremti tuo, jog erdvinė forma neturi pakankamo skiriamąjo požymio. (Plačiau apie tai žr. skyrelyje 3.2. statistika).

pačios prekės erdvinis vaizdas, nebūtinai suvoks ją kaip prekių ženklą. Teismo nuomone vidutinis vartotojas nėra linkęs nustatyti prekių kilmės šaltinio sprendamas vien iš produkto ar jo įpakavimo formos, tokioje formoje neesant jokių grafinių ar tekstinių elementų. Be to, kuo labiau forma, kurią prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, yra panaši į tikėtiną atitinkamos prekės formą, tuo didesnė yra tikimybė, kad ji neturės skiriamąjo požymio. Skiriamasis požymis gali būti pakankamas ir erdvinis žymuo atliks prekių ženklo funkciją, tik tuo atveju, kai erdvinė forma reikšmingai skirsis nuo atitinkamame sektoriuje randamos produkcijos normų bei įpročių. ETT pripažįsta, jog dėl šių priežasčių skiriamąjo požymio vertinimas erdvinių prekių ženklų atveju yra sudėtingesnis, nei žodinių ar vaizdinių žymenų.⁴¹

Teorijoje tokia teismo pozicija vertinama įvairiai. Sprendžiant iš ETT išaiškinimų erdvinės formos paprastai neturi „įgimto“ skiriamąjo požymio, jis gali būti tik palaipsniui įgytas.⁴² Dėl šios priežasties praktiškai bet kuri pateikta registruoti erdvinė forma turi būti prieš tai tam tikrą laiką žinoma rinkoje, kitu atveju erdviniai žymenys bus visada atmetami kaip neturintys skiriamąjo požymio.⁴³ Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas byloje *Nestle v. Unilever* išskėlė nuomonę, jog apskritai negalima registruoti erdvinės formos neturint pakankamai įrodymų, jog ši forma prekyboje yra įgijusi skiriamąjį požymį. Jeigu naujos ir savo išvaizda patrauklios formos būtų registruojamos kaip prekių ženklai remiantis tik tuo, jog jos yra naujos ir patrauklios (manant, jog to pakanka formos skiriamajam požymiui nustatyti), tokiu atveju prekių ženklus registruojančios tarnybos iš esmės nesiskirs nuo dizainą registruojančių tarnybų.⁴⁴ Tokią poziciją paremia ir kai kurie teisės mokslininkai. Jų nuomone tam, kad gaminio forma galėtų būti prekių ženklu, nepakanka nustatyti, jog ji tiesiog yra įmantri. Skiriamasis požymis nėra abstrakti sąvoka. Šis reikalavimas turi būti įvertintas atsižvelgiant į prekių ženklų sistemos esmę. Neteisinga būtų erdvinius žymenis prilyginti tradiciniams žymenims (žodiniams ženklu ar logotipams), kadangi realybėje vien tik prekės forma iš tiesų neatlieka prekės šaltinio identifikacinės funkcijos.⁴⁵

Galima rasti ir kontrargumentų tokiam vertinimui. Teigiama, jog galimi atvejai, kai gaminio forma yra pirmasis orientyras, padedantis vartotojams rasti norimą prekę. Prekės forma ar pakuotė yra labiau pastebima, nei žodinis žymuo, todėl vartotojas ieškodamas tam tikros

⁴¹ Europos Teisingumo Teismo 2007 spalio 4 d. sprendimas byloje *Henkel KgaA v. VRDT*, Nr. C-144/06, para. 37-36; Europos Teisingumo Teismo 2004 spalio 7 d. sprendimas byloje *Mag Instrument Inc. v. VRDT*, Nr. C-136/02, para. 30-31.

⁴² Cornish W. & Llewelyn D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 18-41.

⁴³ Ten pat.

⁴⁴ England and Wales High Court (Chancery Division) 18 December 2002 Decision *Nestle SA v. Unilever plc*. [2002] EWHC 2709 (Ch). para. 18. <http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2002/2709.html&query=unilever+and+nestle&method=boolean>.

⁴⁵ Cornish W. & Llewelyn D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 18-42.

prekės neretai pirmiausiai atkreips dėmesį būtent į ją, o tik vėliau analizuos prekės etiketę, kad įsitikintų, jog tai iš tiesų yra jo pageidaujamas produktas.⁴⁶ Jeigu sutikti su tuo, jog erdvinis prekių ženklas iš prigimties negali atskirti skirtingų gamintojų prekių, o jo skiriamasis požymis gali būti tik per naudojimą įgytas, tokiu atveju išeitu, jog tam, kad erdvinė forma būtų sėkmingai įregistruota, kiekviena kartą pateikiant paraišką reikėtų pateikti ir vartotojų apklausas, įrodančias, jog erdvinė forma visuomenėje yra atpažįstama kaip prekių ženklas. Akivaizdu, jog tai prieštarautų ETT išaiškinimui, kad erdviniams žymenims neturi būti keliami kitokie reikalavimai nei kitų rūšių žymenims.⁴⁷

Galima pastebėti, jog tokią suformuluotą praktiką erdviųjų ženklų atžvilgiu, kartais yra sunku pritaikyti registracijos tarnyboms vertinant erdviųjų prekių ženklų paraiškas. Konkrečių kriterijų nebuvimas kokia erdvinė forma turėtų būti laikoma reikšmingai besiskirianti nuo atitinkamo sektoriaus produkcijos kartais lemia sunkiai nuspėjama erdviųjų prekių ženklų registracijos procedūra. Pastebima abejotinų šio kriterijaus taikymo pavyzdžių. Pavyzdžiui *Nestle Waters France* kompanijos pateikta mineralinio vandens butelio formos (priedas Nr. 1) paraiška buvo patenkinta (po 7 metus trukusio bylinėjimosi su VRDT). Tuo tarpu Vokietijos kompanijos *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co* sulčių pakuotės forma (priedas Nr. 2) po beveik 9 metus trunkančio bylinėjimosi buvo pripažinta kaip neturinti pakankamo skiriamojo požymio.⁴⁸

2.1.2. Dizaino naujumas ir individualios savybės

Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį, jog šie esminiai reikalavimai dizaino objektui nėra tikrinami registracijos tarnybų egzaminuojant dizaino paraišką (skirtingai nei prekių ženklo skiriamasis požymis).⁴⁹ Tačiau, kai tik dizainas yra įregistruojamas ir paskelbiamas, tretieji asmenys gali ginčyti registracijos galiojimą visais teisės aktuose numatytais registracijos negaliojimo pagrindais, tarp kurių yra ir naujumo bei individualių savybių reikalavimai.⁵⁰

⁴⁶ Klimkevičiūtė D. Erdviųjų prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai // *Justitia*, 2008 m., Nr. 1 (67). P. 46.

⁴⁷ Pagenberg J. Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children Of Trademark Law? // *Bardehle Pagenberg Publikation*, 35 IIC 831 (2004). P. 9.
<http://www.bardehle.com/de/publikationen/detail/document/trade-dress-and-the-three-dimensional-mark-the-neglected-children-of-trademark-law.html>.

⁴⁸ Carboni A. Practice Point: The Overlap Between Registered Community Design and Community Trade Mark // *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 1, No. 4, March 2006. P. 260-261.

⁴⁹ VPB remiantis Dizaino įstatymo 21 str. 1 d. vertindama paraišką privalo patikrinti ar dizainas nepatenka į įstatymo 9 str. numatytus atsisakymo registruoti pagrindus, t.y. VPB privalo patikrinti 1) ar gaminio vaizdas gali būti laikomas dizainu įstatymo prasme; 2) ar dizainas neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralės normoms 3) ar dizainui nėra be leidimo panaudota Lietuvos Respublikos simbolika 4) ar dizainui nėra be leidimo panaudota kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolika. Dizaino reglamento 48 str. VRDT įpareigoja atlikti dizaino patikrinimą dvejais 47 str. numatytiems pagrindams, t.y. 1) ar dizainas gali būti laikomas dizainu reglamento prasme 2) ar dizainas neprieštarauja viešajai tvarkai bei geros moralės principams.

⁵⁰ Remiantis Dizaino įstatymo 23 str. 1 d. nacionalinio dizaino registracija gali būti ginčijama per 3 mėnesius nuo dizaino paskelbimo pateikus protestą VPB. Jeigu dizaino registraciją norima ginčyti praėjus daugiau nei 3 mėnesiams, tokiu atveju asmuo remiantis Dizaino įstatymo 43 str. 1 d. turi kreiptis į teismą. Abejais atvejais

Dizainas laikomas nauju, jeigu joks kitas *tapatus* (besiskiriantis tik neesminėmis detalėmis) dizainas iki paraiškos padavimo datos (arba jeigu prašoma prioriteto, iki prioriteto datos) nebuvo *prieinamas visuomenei*.⁵¹ Naujumas turi būti absoliutus,⁵² arba *pasaulinis*. Šis reikalavimas yra įtvirtintas tam, kad apsaugoti nuo tokių situacijų, kai dizaino savininkas, kurį laiką naudojęs neapsaugotą dizainą rinkoje (ir netiesiogiai leidęs kitiems asmenims ši dizainą kopijuoti), vėliau nuspręstų atsikratyti konkurentų, gaudamas išimtinės teises į dizainą ir tokiu būdu įgytų teisę kitiems drausti jo naudojimą.⁵³

Dizainas bu laikomas tapačiu, t.y. besiskiriančiu tik neesminėmis detalėmis, jeigu jis *akivaizdžiai* nesiskirs nuo ankstesnio dizaino⁵⁴ arba skirsis tik tokiomis detalėmis kurios yra vos pastebimos.⁵⁵ Taigi, netgi labai panašus dizainas galimai bus pripažįstamas nauju. Tačiau toks siauras šio reikalavimo aiškinimas yra susijęs su tuo, jog jį iš esmės kvalifikuoja individualių savybių reikalavimas,⁵⁶ kuriuo remiantis ne tik tapatus, bet ir panašus dizainas gali būti pripažintas neatitinkančiu apsaugos reikalavimų. Individualios savybės yra vertinamos *informuoto vartotojo* akimis, kuriam, atsižvelgiant į *dizainerio laisvės mastą, bendras dizaino įspūdis* turi skirtis nuo bet kokio kito iki tol visuomenei prieinamo dizaino.⁵⁷ Šios sąvokos bus plačiau analizuojamos vėliau, kai kalbėsime apie dizaino savininko teisių pažeidimo nustatymą.

Kalbant apie dizaino prieinamumą visuomenėje reikia akcentuoti kelis dalykus. Dizainais bus laikomas prieinamu visuomenei, jeigu jis po registracijos yra viešai paskelbtas ar eksponuojamas parodoje, taip pat jei jis yra pateiktas į rinką ar visuomenei atskleistas kitu būdu⁵⁸ (pavyzdžiui, publikuojant dizaino nuotraukas specializuotuose dizaino leidiniuose, naudojant dizainą reklaminėje medžiagoje, skelbiant dizaino vaizdą internete ir pan.⁵⁹). Tačiau dizainas nebus laikomas prieinamu visuomenei, jeigu jis netapo žinomas Europos Bendrijoje atitinkamos srities specialistui įprastu būdu naudojant dizainą.⁶⁰ Ši norma ganėtinai susiaurina pasaulinio naujumo reikalavimą, kadangi remiantis ja, dizainas nebus pripažintas nenauju vien dėl to, jog kažkurioje tolimoje pasaulio dalyje galimai egzistuoja tapatus dizainas. Jeigu toks dizainas nėra

registracija gali būti nugincyta visais Dizaino įstatymo 9 ir 10 str. numatytais registracijos negaliojimo pagrindais. Tretieji asmenys, norėdami nugincyti Bendrijos dizaino registraciją, remiantis Dizaino reglamento 52 str. 1 d. gali bet kada pateikti paraišką VRDT dėl registracijos pripažinimo negaliojančia.

⁵¹ Dizaino įstatymo 5 str., Dizaino direktyvos 4 str., Dizaino reglamento 5 str.

⁵² Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 733.

⁵³ Vern M. 3D Marks and Industrial Designs (International Protection) // Trademark World, December 2008/January 2009, Iss. 213. P. 35.

⁵⁴ Bainbridge D. I. Intellectual property, Sixth edition // Longman, 2007. P. 500.

⁵⁵ VRDT Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2009 m. spalio 14 d. sprendimas byloje Nr. R 316/2008-3. para. 28.

⁵⁶ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 734.

⁵⁷ Dizaino įstatymo 6 str., Dizaino direktyvos 5 str., Dizaino reglamento 6 str.

⁵⁸ Dizaino įstatymo 8 str. 1 d., Dizaino direktyvos 6 str. 1 d., Dizaino reglamento 7 str. 1 d.

⁵⁹ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 732.

⁶⁰ Dizaino įstatymo 8 str. 2 d. 2 p., Dizaino direktyvos 6 str. 1 d., Dizaino reglamento 7 str. 1 d.

žinomas tam tikrų gaminių rinkos specialistui, jis nebus laikomas prieinamu visuomenei. Dizaino savininkui tai padeda lengviau numatyti naujumo reikalavimo taikymą.⁶¹

Kitas svarbus dalykas, aiškinant prieinamumo visuomenei sąvoką, yra tas, jog teisės aktų leidėjai įtvirtino 12 mėnesių, vadinamąjį, lengvatinį laikotarpį (angl. *grace period*), kuris taip pat susiaurina naujumo ir individualių savybių reikalavimo apimtį. Teisės aktai nustato, jog dizainas, kurį prašoma įregistruoti, nebus laikomas atskleistu visuomenei, jeigu informacija apie jį paties dizainerio buvo paskelbta per 12 mėnesių iki paraiškos padavimo datos (jeigu prašoma prioriteto, iki prioriteto datos).⁶² Šis lengvatinis laikotarpis yra naudingas dizaino savininkui tuo, jog jo pagalba gamintojui yra suteikiama galimybė iki registracijos įvertinti ar naudinga tokiam dizainui siekti apsaugos. Asmuo sukūręs dizainą gali pateikti jį rinkai ir per 12 mėnesių nuspręsti ar verta tokį dizainą registruoti. Nors šiuo atveju dizainas faktiškai jau bus atskleistas visuomenei, tačiau toks atskleidimas neturės įtakos dizaino naujumui ir individualiom savybėm.⁶³

2.2. Suteikiamos teisės ir jų apimtis

Prekių ženklo savininkas turi teisę drausti naudoti jo žymenį kitiems asmenims komercinėje veikloje. Konkrečiai, įregistruoto žymens savininkas gali uždrausti kitiems asmenims žymėti jam priklausančiu žymeniu prekes ar paslaugas, pažymėtas prekes siūlyti, išleisti į rinką ar tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, importuoti, eksportuoti, taip pat naudoti šį žymenį komercinės veiklos dokumentuose ar reklamoje.⁶⁴ Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį, jog prekių ženklų teisėje galioja *specifikacijos principas*. Šis principas reiškia tai, kad prekių ženklas yra saugomas tik toms prekėms ar paslaugoms, kurioms žymėti jis yra įregistruotas pagal Nicos klasifikaciją.⁶⁵ Nors registruojant dizainą, jis taip pat turi būti priskirtas gaminių rūšiai pagal Lokarno klasifikaciją, tačiau dizaino teisėje specifikacijos principas negalioja ir apsauga taikoma visoms gaminių rūšims, nepriklausomai nuo to kokiems gaminiams dizainas buvo registruotas.

Prekių ženklo savininkas visais atvejais turi teisę drausti naudoti tapatų įregistruotam ženklui žymenį, tapačioms prekėms ar paslaugoms. Teisių apimtis išsiplečia, jeigu dėl tam tikro naudojimo atsiranda galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu prekių ženklu. Tokiu atveju įregistruoto ženklo savininkas turi teisę drausti nebūtinai

⁶¹ Schlötelburg M., Folliard-Monguiral A. An overview of the Community design system. <http://www.aippi.de/seiten/pdf/Folliard.PDF>.

⁶² Lengvatinis periodas nustatytas Dizaino įstatymo 8 str. 2 d., Dizaino direktyvos 6 str. 2d., Dizaino reglamento 7 str. 2 d.

⁶³ Bainbridge D. I. Intellectual property, Sixth edition // Longman, 2007. P. 499.

⁶⁴ Prekių ženklo savininko teisės įtvirtintos Prekių ženklų įstatymo 38 str., Prekių ženklų direktyvos 5 str., Prekių ženklų reglamento 9 str.

⁶⁵ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teise // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 519.

tapataus, bet klaidinamai panašaus įregistruotam ženklui žymens naudojimą, o taip pat ne tik tapaçiom, bet ir panašiom prekėm ar paslaugom. Didžiausia teisių apimtis suteikiama reputaciją turinčių prekių ženklų savininkams, kadangi šių ženklų atveju specifikacijos principas negalioja ir teisių savininkas gali drausti tapataus ar klaidinamai panašaus žymens naudojimą net ir nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Šiuo atveju privalu įrodyti, jog kitas asmuo dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyja nesąžiningą pranašumą arba tokie jo veiksmai pažeidžia registruoto ženklo skiriamąjį požymį, arba neteisėtas naudojimas kenkia saugomo prekių ženklo reputacijai.

Dizaino savininkas turi teisę drausti be jo leidimo kitiems asmenims gaminti, siūlyti parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti, naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino.⁶⁶ Kitaip tariant, dizaino savininkas turi teisę drausti kitiems asmenims naudoti išvardintais būdais bet kokį tapatų, ar informuoto vartotojo akimis nuo įregistruoto nesiskiriantį, dizainą.

Sprendžiant iš šios normos, dizaino savininko išimtinių teisių apimtis atrodo gana plati, tačiau yra nuostatų, kurios šiek tiek siaurina dizaino savininko teises, įvedant tam tikrus apribojimus. Pagal teisinį reguliavimą dizaino savininkas negali drausti kitiems asmenims naudoti saugomo dizaino savo poreikiams tenkinti ir nekomerciniais tikslais, taip pat eksperimentiniais arba mokymo tikslais, tačiau su sąlyga, kad toks naudojimas atitinka sąžiningą prekybos praktiką, netrukdo tinkamai naudotis dizainu ir nurodomas šaltinis iš kurio paimtas dizainas. Taip pat prie apribojimų galima būtų priskirti pirmalaikio naudojimo teisę.⁶⁷

Bendrai galima teigti, jog abi teisinės apsaugos formos saugo objektus nuo kopijavimo. Skirtinga teisių apimtis galimai yra tuo atveju, kai neteisėtai naudojamas ne tapatus, bet panašus gaminio išorės vaizdas. Dizaino teisių savininkas gali drausti naudoti bet kokį dizainą, kuris *informuotam vartotojui* nesudaro *skirtingo bendro įspūdžio*. Toks vertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į *dizainerio laisvę kuriant dizainą*. Prekių ženklo teisių savininkas bendriausia prasme turi teisę drausti bet kokį gaminio dizaino kaip žymens naudojimą, kuris gali *suklaidinti visuomenę* dėl prekių kilmės, įskaitant *klaidinamą asocijavimą* su įregistruotu žymeniu.

2.3. Teisių pažeidimo nustatymas

Taigi, nustatant savininko teisių pažeidimą turi būti išsiaiškintos tam tikros teisės aktuose naudojamos formuluotės, tokios kaip „informuotas vartotojas“, „bendras skirtingas

⁶⁶ Dizaino įstatymo 36 straipsnis, Dizaino direktyvos 9 ir 12 straipsniai, Dizaino reglamento 10 ir 19 straipsniai

⁶⁷ Dizaino įstatymo 37- 38 str., Dizaino direktyvos 13 straipsnis ir 12 straipsnio 2 dalis, Dizaino reglamento 20 ir 22 straipsniai.

įspūdis“, „galimybė suklaidinti visuomenę“, „klaidinamas asocijavimas“. Kaip minėta, nuo šių sąvokų priklauso objekto savininko teisių apimtis kai yra vertinami ne tapatūs, bet panašūs dizainai ar prekių ženklai.

ETT prekių ženklų byloje *Sabel v. Puma* yra pasakęs, jog sprendžiant dėl galimo visuomenės suklaidinimo, visuomenės atstovu reikia laikyti *vidutinį vartotoją*, kadangi būtent vidutinis vartotojas prekių ženklą suvokia visumoje, nesigilindamas į atskiras ženklo detales.⁶⁸ Toks vartotojas suprantamas kaip protingai atidus ir apdairus bei gerai informuotas asmuo.⁶⁹ Teismų praktikoje pripažįstama, jog *visuomenės suklaidinimo galimybė* atsiranda, kai vartotojas mano, jog atitinkamos prekės ar paslaugos yra pagamintos tos pačios įmonės, arba bent ekonomiškai susijusių įmonių.⁷⁰ Visuomenės suklaidinimo galimybė turi būti įvertinta visapusiškai, turint omenyje tai, jog vidutinio vartotojo pastabumo lygis yra nevienodas kai yra nagrinėjamos skirtingų kategorijų prekės ar paslaugos. Teisminė praktika pabrėžia, jog vidutinis vartotojas visada bus pastabesnis rinkdamasis brangesnę prekę.⁷¹ Taip pat yra pripažįstama, jog kuo ryškesnį skiriamąjį požymį turi ankstesnis žymuo, tuo didesnė yra visuomenės suklaidinimo galimybė.⁷²

Klaidinamo asocijavimo sąvoka turi būti suprantama kaip papildanti, sukonkretinanti sąvoką „suklaidinimo galimybė“, bet ne kaip alternatyvi pažeidimo nustatinėjimo priemonė.⁷³ Kitaip sakant teismo nuomone nepakanka nustatyti, jog visuomenei lyginami prekių ženklai tiesiog galimai asocijuojasi vienas su kitu, o visais atvejais yra būtina nustatyti ar yra galimybė suklaidinti visuomenę.⁷⁴

Informuotas vartotojas dizaino atveju, skirtingai nei prekių ženklų teisėje vidutinis vartotojas, yra *ypatingai* pastabus ir turi tam tikrų žinių apie ankstesnio kūrinio būklę, t. y. apie su nagrinėjamu gaminiu susijusių dizainų, kurie buvo prieinami paraiškos registruoti ginčijamą dizainą pateikimo dieną, nuosavybę. Tačiau jis nėra nei gaminių, kuriuose numatyta pritaikyti nagrinėjamą dizainą arba kuriuose numatyta tą dizainą panaudoti, gamintojas, nei prekiautojas,⁷⁵

⁶⁸ Europos Teisingumo Teismo 1997 lapkričio 11 d. sprendimas byloje *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Nr. C-251/95, para. 23.

⁶⁹ Europos Teisingumo Teismo 1998 liepos 16 d. sprendimas byloje *Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*, Nr. C-210/96, para. 31.

⁷⁰ Pirmosios Instancijos Teismo 2004 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *Claude Ruiz-Picasso v. VRDT*, Nr. T-185/02, para. 49.

⁷¹ Europos Teisingumo Teismo 2006 sausio 12 d. sprendimas byloje *Claude Ruiz-Picasso v. VRDT* Nr. C-361/04, para. 38-39.

⁷² Europos Teisingumo Teismo 1997 lapkričio 11 d. sprendimas byloje *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* Nr. C-251/95, para. 24.

⁷³ Ten pat, para 18.

⁷⁴ Cornish W. & Llewelyn D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 18-95.

⁷⁵ Pirmosios Instancijos Teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimas byloje *Grupo Promer Mon Graphic, SA v. VRDT* Nr. T-9/07, para. 62.

taip pat informuotu vartotoju nepripažįstamas specialistas ar ekspertas.⁷⁶ Informuotas vartotojas žino įvairius atitinkamame sektoriuje esančius dizainus, turi tam tikrų žinių apie tokių dizainų įprastai turimus elementus, ir tai, kad domisi atitinkamais gaminiais, įrodo santykinai didelį pastabumo laipsnį jam jais naudojantis.⁷⁷ Panašiai informuotas vartotojas apibrėžiamas ir Lietuvos teismų praktikoje. LAT *UAB "Narbutas ir Ko" v. UAB "Gurda"* byloje pabrėžė, jog informuotu vartotoju „neturėtų būti pripažinti asmenys turintys specialių žinių dizaino srityje <...>, o pripažintini asmenys, geriau informuoti už paprastą (eilinį) vartotoją, žinantys ir suprantantys nagrinėjamą problemą.“⁷⁸

Informuoto vartotojo kriterijus dizaino teisėje yra pasirinktas neatsitiktinai, o siekiant praplėsti dizaino apsaugą. Kadangi informuotas vartotojas pripažįstamas pastabesniu nei vidutinis vartotojas, jis geriau sugeba išvelgti dizaino individualias savybes, kadangi yra susipažinęs su tam tikrų gaminių grupe ir jai būdingu dizainu.⁷⁹

Bendras dizaino išpūdis turi būti suprantamas kaip išpūdis, kuris susidaro informuotam vartotojui vertinant ne lyginamų dizainų atskiras detales, o bendrą gaminio išorės vaizdą. Remiantis Dizaino direktyvos konstatuojamosios dalies 13 punktu ir Dizaino reglamento konstatuojamosios dalies 14 punktu, išpūdis, kuris susidaro informuotam vartotojui žvelgiant į dizainą, turi *aiškiai skirtis* nuo to išpūdžio, kurį sudaro lyginamo dizaino pavyzdys.⁸⁰ Be to, vertinamas tik skirtingas bendras *vaizdinis* išpūdis.⁸¹ Nustatinėjant informuotam vartotojui sukuriama bendrą skirtingą išpūdį nereikia paistyti tų dizaino elementų kurie yra visiškai banalūs ir apskritai būdingi tos rūšies produktams (pavyzdžiui, vertinant dviejų automobilių dizainą negalima teigti, jog jų sukuriamas bendras išpūdis yra vienodas vien dėl to, kad abu automobiliai turi keturis ratus, priekinį stiklą, šoninius veidrodėlius ir pan.). Informuotas vartotojas automatiškai atmeta šiuos elementus, o koncentruojasi į dizaino ypatybes, kurios skiriasi nuo tų gaminių normos.⁸²

Svarbi aplinkybė, jog vertinant dizaino individualias savybes turi būti atsižvelgta į *dizainerio laisvę* kuriant dizainą. Apie dizainerio laisvės mastą ir jos poveikį bendram dizaino išpūdžiui yra pasisakęs PIT. Nustatant dizainerio laisvės mastą reikia atsižvelgti į suvaržymus, susijusius su gaminio ar jo elementų techninės paskirties charakteristikomis, taip pat ir į gaminiui

⁷⁶ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 735.

⁷⁷ Pirmosios Instancijos Teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd v. VRDT* Nr. T-153/08, para. 47.

⁷⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 16 d. nutarimas civilinėje byloje *UAB "Narbutas ir Ko" v. UAB "Gurda"* Nr. 3k-3-304/2005.

⁷⁹ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 735.

⁸⁰ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 8.44.

⁸¹ Pirmosios Instancijos Teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimas byloje *Grupo Promer Mon Graphic, SA v. VRDT* Nr. T-9/07, para. 50.

⁸² Almaraz R. Community Design: Comments on Invalidity decisions, IPRinfo Magazine, 2/2009, http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=53&action=articleDetails&a_id=672&id=43.

taikomų teisės aktų nuostatas. Šie suvaržymai byloja apie tam tikras gaminio savybes, kurios yra bendros visiems tos rūšies gaminiams. Panašumai, atsirandantys dėl bendrų tos rūšies gaminiams savybių yra mažai svarbūs bendram išpūdžiui, kurį sukelia informuotam vartotojui minėti dizainai. Be to, kuo labiau dizainerio laisvė kuriant ginčijamą dizainą yra ribota, tuo mažesnių nagrinėjamų dizainų skirtumų gali pakakti norint informuotam vartotojui sukelti skirtingą bendrą išpūdį.⁸³ Taigi, informuotas vartotojas, be to, kad nusimano apie rinkoje esančius gaminių dizainus ir konkrečiam sektoriui priklausančių gaminių savybes, kartu geba įvertinti ir dizainerio laisvės mastą.⁸⁴

Apibendrinant galima teigti, jog skirtingi pažeidimo nustatymo kriterijai turėtų būti grindžiami skirtinga šių pramoninės nuosavybės apsaugos sistemų prigimtimi. Nustatant prekių ženklo pažeidimą turi būti atsižvelgta į vidutinį vartotoją, kadangi iš esmės prekių ženklų teisė saugo visuomenę nuo suklaidinimo rinkoje, o vidutinis vartotojas šiuo atveju suprantamas kaip tinkamiausias visuomenės atstovas. Dizaino teisės saugo ne vartotojus, bet gamintojus (dizainerius), todėl nustatant dizaino pažeidimus nereikalaujama įvertinti ar panašūs (informuotam vartotojui nesudarantys bendro skirtingo išpūdžio) dizainai gali suklaidinti visuomenę.⁸⁵ Kalbant konkrečiai apie erdvines formas, esant galimam erdvinio prekių ženklo pažeidimui, turi būti gilinamasi į tai ar vėlesnė forma atlieka savo, kaip prekių ženklo funkciją t.y. ar vidutiniam vartotojui ji padeda identifikuoti gamintoją. Nustatant gaminio formos kaip dizaino pažeidimą, reikėtų orientuotis į pačią tokio gaminio formos reprodukciją ir lyginti ją su dizaino teisių savininkui priklausoma forma.⁸⁶

2.3.1. Teisių pažeidimo nustatymas esant konfliktui tarp dizaino ir prekių ženklo

Buvo aptarta kokiais kriterijais yra vadovaujama nustatant pažeidimą tais atvejais kai vėlesnis prekių ženklas pažeidžia ankstesnio prekių ženklo savininko teises arba vėlesnis dizainas pažeidžia ankstesnio dizaino savininko teises. Tačiau teisės aktai numato galimybę asmenims ginti savo teises ir tada, kai jas pažeidžia bet kokie vėliau visuomenėje pasirodę intelektinės nuosavybės objektai. Prekių ženklų įstatyme yra įtvirtinta, jog ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus pramoniniam dizainu ar kitam pramoninės nuosavybės objektui, arba yra klaidinamai panašus į jį, išskyrus atvejus kai teisių savininkas yra

⁸³ Pirmosios Instancijos Teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimas byloje *Grupo Promer Mon Graphic, SA v. VRDT* Nr. T-9/07, para. 67, 72.

⁸⁴ Stone D. Some clarity, some confusion: 12 P&G v Reckitt Benckiser decisions help explain registered Community designs // *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, Vol. 3, No. 6. P. 380.

⁸⁵ Ten pat. P.383

⁸⁶ International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Working Committee, Resolution, Question 148: Three-dimensional marks: the borderline between trademarks and industrial designs. <https://www.aippi.org/download/commitees/148/RS148English.pdf>.

davęs sutikimą.⁸⁷ Dizaino teisėje atitinkamai yra nustatyta, jog dizaino registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu dizainui panaudojamas kitam asmeniui priklausantis prekių ženklas, vėlgį išskyrus atvejus kai yra gautas teisių savininko sutikimas.⁸⁸

Kadangi erdvinių formų atžvilgiu gali būti taikoma ir dizaino ir prekių ženklų apsauga, tad labai tikėtinos konfliktinės situacijos tarp šių pramoninės nuosavybės apsaugos objektų. Su dizaino, pažeidžiančio ankstesnio prekių ženklo savininko teises, įvertinimu yra kelis kartus susidūrusi VRDT, taip pat ir PIT, tuo tarpu su atvirkštinė situacija (prekių ženklas pažeidžiantis ankstesnio dizaino savininko teises) teismų praktikoje susidurta nebuvo.

Dizainas pažeidžiantis ankstesnio prekių ženklo savininko teises. Iš teisės aktuose pateiktų formuluočių nėra aišku ar prekių ženklas, kuris yra panaudojamas dizainui turi būti tapatus, ar užtenka jog šis žymuo būtų panašus. Taip pat kokiais kriterijais turi būti vadovaujamosi nustatant šį tapatumą (ar panašumą). Be to, neaišku ar nustatinėjant pažeidimą turi būti atsižvelgta į prekių ir paslaugų rūšį.

Atsakymus į šiuos klausimus galima rasti PIT išaiškinimuose. Vienintelė byla atkeliavusi iki šio teismo yra *Beifa Group v Schwan-Stabilo*.⁸⁹ Šioje byloje buvo ginčijamas įmonės *Beifa* įregistruotas markerio dizainas. Ankstesnio įregistruoto erdvinio prekių ženklo savininkas *Schwan-Stabilo* teigė, jog minėtas *Beifa* dizainas pažeidžia jo, kaip prekių ženklo savininko, teises remiantis Dizaino reglamento 25 str. 1 d. e punktu. Byloje buvo keliamas klausimas ar galima remtis šia reglamento nuostata, jeigu vėlesniame dizaine buvo pasinaudota ne tapatiu, bet panašiu prekių ženklu. PIT šiuo klausimu teigia, jog ši nuostata gali būti taikoma ir tuo atveju, kai vėlesniame dizaine naudojamas ne tapatus, bet į jį panašus žymuo.⁹⁰ Be to, ankstesnio įregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti naudoti vėlesnį dizainą tiek tuo atveju, kai šiame dizaine naudojamas ankstesniam prekių ženklu tapatus žymuo ir prekės ar paslaugos, kurioms skirtas atitinkamai nagrinėjamas dizainas ir ankstesnis prekių ženklas, yra tapatos, tiek tuo atveju, kai atitinkamame dizaine naudojamas žymuo toks panašus į ankstesnį prekių ženklą, kad, atsižvelgiant ir į prekių ar paslaugų, susijusių atitinkamai su nagrinėjamu prekių ženklu ir dizainu, tapatumą ar panašumą, galima suklaidinti visuomenę.⁹¹ Taip pat teismas pabrėžė, jog esant ginčui, dizaino savininkas turi galimybę prašyti pateikti įrodymus, jog prekių

⁸⁷ Tokia formulotė pateikta Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 6 p. Prekių ženklų direktyvoje ir Prekių ženklų reglamente šis reikalavimas formuluojamas kiek kitaip. Prekių ženklų reglamento 53 str. 2 d. d p. nustato, jog prekių ženklas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu tokio prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas bet kokiomis ankstesnėmis pramoninės nuosavybės teisėmis. Iš esmės taip pat šis reikalavimas yra apibrėžtas ir Prekių ženklų direktyvos 4 str. 4 d. c p. ketvirtojoje įtraukoje.

⁸⁸ Dizaino įstatymo 10 str. 1 d. 5 p., Dizaino direktyvos 11 str. 2 d. a p., Dizaino reglamento 25 str. 1 d. e p.

⁸⁹ Pirmosios Instancijos Teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimas byloje *Beifa Group Co. Ltd v. VRDT ir Schwan-Stabilo Schwanhaiüßer GmbH & Co. KG* Nr. T-148/08.

⁹⁰ Ten pat. para. 52.

⁹¹ Ten pat. para. 54.

ženklas buvo naudojamas Prekių ženklų reglamento 15 str. prasme.⁹² Vertinant vėlesnio dizaino panašumą su anksčiau registruotu prekių ženklu, turi būti taikomi tokie patys kriterijai kaip ir tais atvejais, kai yra vertinamas vėlesnio prekių ženklo panašumas į ankstesnį. Kitaip sakant turi būti visapusiškai įvertinta visuomenės suklaidinimo galimybė, o pagrindinis kriterijus šiuo atveju turi būti vidutinio vartotojo suvokimas.⁹³ Be to, šiuo atveju objektų panašumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į teismų praktikoje pripažintus erdvinių ženklų skiriamojo požymio vertinimo ypatumus.⁹⁴ Dėl šios priežasties PIT nusprendė, jog VRDT netinkamai įvertino prekių ženklo ir dizaino panašumą, todėl dizaino registracija buvo panaikinta nepagrįstai.

Svarbus šio sprendimo akcentas yra tas, jog reikalaujant panaikinti dizaino registraciją, dizaino savininkas turi teisę reikalauti iš prekių ženklo savininko pateikti įrodymų, jog per penkerius paskutinius metus prekių ženklas buvo naudojamas. Tai ypač aktualu kai susiduriama su anksčiau registruotu erdviniu žymeniu, kadangi paprastai šios rūšies ženklų savininkams yra sunku įrodyti, jog erdvinis ženklas visuomenėje tarnauja kaip gamintojo identifikavimo priemonė.⁹⁵

Prekių ženklas pažeidžiantis ankstesnio dizaino savininko teises. Kaip turi būti sprendžiamas konfliktas tarp ankstesnio dizaino ir vėlesnio prekių ženklo vienareikšmiškai atsakyti yra sunku. Neaiškumą įneša ir tai, jog Prekių ženklų įstatymo formuluotė šiuo klausimu skiriasi nuo Prekių ženklų direktyvos bei reglamento. Pagal prekių ženklų įstatyme įtvirtintą formuluotę, prekių ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu ankstesnis dizainas yra tapatus ar klaidinamai panašus. Iš to galima daryti prielaidą, jog lyginant dizainą ir ankstesnį prekių ženklą turi būti vadovaujama prekių ženklų teisės pažeidimo nustatymo kriterijais (turi būti nustatomas klaidinamas panašumas). Vis dėlto sprendžiant iš Prekių ženklų direktyvos bei reglamento formuluočių tokios išvados negalima prieiti.

Šiuo klausimu nėra Europos teismų sprendimų, o keli VRDT Panaikinimo skyriaus sprendimai yra mažai informatyvūs. Vis dėlto iš šių sprendimų yra aišku, jog tam, kad būtų nugincyta vėlesnio prekių ženklo registracija, jo bendras sukuriamas vaizdinis išpūdis turi nesiskirti nuo ankstesnio dizaino sukuriamo išpūdžio.⁹⁶ Tokiais atvejais reikia nustatyti dizaino teisių apimtį, todėl turi būti atsižvelgiama į dizaino naujumą ir individualias savybes.⁹⁷ Be to

⁹² Pirmosios Instancijos Teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimas byloje *Beifa Group Co. Ltd v. VRDT ir Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG* Nr. T-148/08. para. 66.

⁹³ Ten pat. para. 95-99

⁹⁴ Ten pat. para. 120-121.

⁹⁵ Cordell N. & Austen T. Trade marks and designs: European General Court highlights conflict between trade marks and designs // *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, Vol. 5, No. 9. P. 624.

⁹⁶ Stone D. & Bailey S. Which trumps? Registered Community Designs versus Community Trade Marks. How to use trademarks to invalidate registered designs, and vice versa // *Trademark World*, Iss. 217, May 2009. P. 35.

⁹⁷ Ten pat.

reikia vertinti dizaino paraiškoje pateiktą reprodukciją, bet ne materialų dizaino pavyzdį.⁹⁸ Taigi nustatinėjant tokio pobūdžio pažeidimus iš esmės reikia remtis dizaino teisės pažeidimo nustatymo kriterijais. Vis dėlto išlieka neaišku ar turi būti atsižvelgta į prekių rūšį, kuriai dizainas ir prekių ženklas registruotas.

2.4. Apsaugos terminas

Beveik visų intelektinės nuosavybės teisių objektų apsauga yra ribojama laike, o tiems objektams, kuriems nėra nustatytas galiojimo terminas, taikomos tam tikros specialios sąlygos ar apribojimai. Apsaugos termino ir apimties ribojimą galima pagrįsti pačios intelektinės nuosavybės samprata, jos apaugos principais.

Nuo seno pripažįstama, jog intelektinė nuosavybė turi pirmiausiai tarnauti socialiniams tikslams – užtikrinti visuomenės technologinę ir kultūrinę raidą.⁹⁹ Minėtus tikslus pasiekti įmanoma tik derinant teisių turėtojų (privatųjį) ir visuomenės (viešąjį) interesus.¹⁰⁰

Intelektinių vertybių sukūrimas paprastai priklauso nuo didelių finansinių ir (arba) intelektinių išteklių, tačiau intelektinė nuosavybė gali būti lengvai ir už minimalius kaštus kopijuojama ar naudojama kitų asmenų. Nesuteikiant teisių į intelektualinio darbo rezultatus, būtų sunku užkirsti kelią kitų asmenų nesąžiningam naudojimuisi intelektinėmis vertybėmis, prie kurių sukūrimo šie neprisidėjo. Tuo pačiu be galimybės gauti atlygį už savo laiko, finansų ir intelektinių išteklių investavimą, kūrėjai neturės pakankamai ekonominių paskatų ištraukti į kūrybinę veiklą, todėl intelektinės nuosavybės teisės, suteikdamos kūrėjui išskirtines teises, kurias jie gali naudoti kūrybinių rezultatų kontrolei ir taip susigrąžinti savo investicijas ar gauti ekonominę naudą, veikia kaip paskatos žmonėms ištraukti į kūrybines/inovacines veiklas. Nesant intelektinės nuosavybės, nebūtų paskatų investuoti dideles pinigų sumas ar dėti intelektines pastangas moksliniams tyrimams ir naujai informacijai kurti, dėl to sumažėtų mokslo ir technologinių investicijų plėtra, ekonominis augimas ir sulėtėtų bendra visuomenės raida.¹⁰¹

Iš kitos pusės, tokių išimtinių teisių suteikimas intelektinės nuosavybės savininkui gali turėti ir neigiamų pasekmių, kadangi suteikiant teises į intelektinės nuosavybės objektą (kurį reikia suprasti kaip tam tikrą informaciją), ribojamas tokios informacijos prieinamumas ir naudojimas, todėl tai kartu daro ir neigiamą įtaką inovacijoms ir kūrybai ateityje.¹⁰² Išimtinės teisės yra monopolinės teisės. Šių teisių pagalba jų savininkui leidžiama apriboti konkurenciją tam tikrų prekių ar paslaugų rinkoje. Išimtinių teisių pagalba tam tikroje rinkoje dalyje yra

⁹⁸ Stone D. & Bailey S. Which trumps? Registered Community Designs versus Community Trade Marks. How to use trademarks to invalidate registered designs, and vice versa // Trademark World, Iss. 217, May 2009. P. 36.

⁹⁹ Kiškis M. Intelektinės nuosavybės teisių doktrinos // Teisė, Nr. 73, 2009. P. 34.

¹⁰⁰ Ten pat. P. 33.

¹⁰¹ Kiškis M. Intelektinės nuosavybės teisių doktrinos // Teisė, Nr. 73, 2009. P. 27.

¹⁰² Ten pat. P. 27-28.

įgyjamas „teisėtas monopolis“.¹⁰³ Tam tikros, kad ir mažos rinkos dalies monopolizavimas turi neigiamų pasekmių ne tik konkurentams, bet ir vartotojams, nes teisių savininkas neleisdamas konkurentams gaminti panašių į jo produktą, kartu gali ir nevaržomai reguliuoti produkto kainą.¹⁰⁴ Kad monopolis yra neigiamas reiškinys ekonominiu požiūriu galima spręsti ir iš konstitucinių principų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje pasakyta, jog „Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus.“¹⁰⁵ Taigi nors monopolinėmis teisėmis yra skatinama kūryba ir inovacijos, tačiau iš kitos pusės tai yra neigiamas reiškinys, ilgainiui galintis sukelti socialiai nepageidaujamą rinkos koncentracijos efektą, dėl šios priežasties intelektinės nuosavybės teisės yra ribotos savo apimtimi ir galiojimu.¹⁰⁶

Iš viso to galima daryti išvadą, jog didžiausias intelektinės nuosavybės iššūkis - surasti pusiausvyrą tarp skirtingų interesų, o apsaugos termino ribojimas yra vienas iš įrankių šiam tikslui pasiekti. Tuo tarpu kiekviena intelektinės nuosavybės apsaugos rūšis skirtingai balansuoja tarp viešojo ir privataus intereso.¹⁰⁷

Dizaino teisinė apsauga, registracijos pagrindu, gali trukti ne ilgiau nei 25 metus, su sąlyga, jog kas 5 metus registracija bus pratęsiama.¹⁰⁸ Laikytina, jog 25 metai yra pakankamas laiko tarpas per kurį dizaino savininkas monopolinių teisių pagalba ne tik susigrąžins visas įdėtas investicijas, bet ir gaus pakankamą atlygimą už tai, jog jis sukūrė inovacinį ir kūrybišką dizainą ir paskelbė jį visuomenei. Pasibaigus šiam laiko tarpui dizainas tampa viešai prieinamas – kiti ūkio subjektai galės nevaržomai naudoti tokį dizainą savo gaminiuose, o tam tikrų gaminių rinka nebepriklausys vienam monopolininkui, todėl vartotojai galės tokį produktą įsigyti už konkurencingą kainą. Be to, ūkio subjektai, remdamiesi ankstesniais dizainerių sprendimais, turės galimybę juos tobulinti nebijant pažeisti kito asmens teisių. Tokiu būdu rinkoje atsirandant naujiems, kūrybiškiems produktams bus užtikrinamas tolimesnis socialinis vystymasis. Taigi dizaino apsaugą galima suvokti kaip tam tikrą ciklą, kurio kiekvienas etapas yra skirtas užtikrinti skirtingus interesus.

Prekių ženklo registracijos liudijimas galioja 10 metų, tačiau, pasibaigus šiam terminui, registracija gali būti pratęsiama kiekvieną kartą ne ilgiau nei 10 metų.¹⁰⁹ Taigi prekių ženklo apsauga gali tęstis neribotą laiko tarpą, todėl, skirtingai nei dizainas, prekių ženklas po tam tikro

¹⁰³ Kiškis M. Intelektinės nuosavybės teisių doktrinos // Teisė, Nr. 73, 2009. P.28.

¹⁰⁴ Bainbridge D. I. Intellectual property, Sixth edition // Longman, 2007. P. 14.

¹⁰⁵ Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014.

¹⁰⁶ Kiškis M. Intelektinės nuosavybės teisių doktrinos // Teisė, Nr. 73, 2009. P. 28.

¹⁰⁷ Cornish W. & Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 1-13.

¹⁰⁸ Dizaino įstatymo 34-35 str., Dizaino reglamento 12-13 str.

¹⁰⁹ Prekių ženklų įstatymo 35-36 str., Prekių ženklų reglamento 46-47 str.

laiko netampa viešai prieinamas visuomenei.¹¹⁰ Tokį teisinį reguliavimą galima pagrįsti tuo, jog prekių ženklas atlikdamas skiriamąją funkciją saugo visuomenę nuo painiavos rinkoje. Dėl to ženklas turi galioti tol, kol jis tarnauja visuomenės labui.¹¹¹ Tačiau, kai ženklas nebėra naudojamas kaip gamintojo identifikavimo priemonė, jis tampa „nebenaudingas“ visuomenei, todėl jam neturi būti toliau taikoma apsauga. Dėl šios priežasties teisės aktuose yra nustatytas reikalavimas naudoti prekių ženklą. Jeigu per 5 metus po ženklo įregistravimo teisių savininkas nepradėjo ar rimtai nesirengė naudoti ženklo priskirtoms prekėms ar paslaugoms žymėti, arba prekių ženklas nebuvo naudojamas 5 metus iš eilės, tokio ženklo registracija gali būti panaikinta.¹¹² Galima teigti, jog prekių ženklo naudojimo reikalavimu yra užtikrinama teisių savininko ir konkurentų interesų pusiausvyra. Prekių ženklas, kuris nėra naudojamas pagal paskirtį prekyboje, negali būti saugomas nuo konkuruojančių gamintojų, kitu atveju toks ženklo „užsirezervavimas“ sudarytų nepalankias konkurencines sąlygas kitų rinkos dalyvių atžvilgiu.¹¹³ Atkreiptinas dėmesys, jog dizainui teisės aktai naudojimo reikalavimo nenumato.

Vis dėlto atsižvelgiant į tai, jog dizaino apsaugai taikomas griežtas laiko apribojimas, o prekių ženklo apsauga faktiškai gali trukti amžinai, ir turint omenyje, jog abiejų apsaugos formų pagalba galima įgyti teisės į gaminio išvaizdą, susidaro įspūdis, jog tokiu atveju prekių ženklų savininkai įgauna ryškų (galbūt net nepagrįstą) pranašumą dizaino teisių savininkų atžvilgiu. Tai įvertinus, turbūt daugelis gamintojų būtų labiau linkę rinktis prekių ženklo apsaugą gaminio formai, o ne dizaino. Aplinkybė, jog erdvinei formai gali būti suteikiama neribota laike apsauga, galimai lemia ir griežtą šios rūšies erdvinį ženklų skiriamojo požymio nustatymo testą.¹¹⁴

2.5. Išimty

2.5.1. Specialieji reikalavimai erdvinėms formoms

Ir prekių ženklų ir dizaino teisės aktuose yra nustatytos tam tikros išimty, kurios apriboja tam tikrų objektų galimybes būti apsaugotais viena ar kita pramoninės nuosavybės rūšimi. Šios išimty įstatyme įvardijamos kaip atsisakymo registruoti ar registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Anksčiau aptarti reikalavimai apsaugos objektams taip pat patenka į šių išimčių sąrašą. Skiriamojo požymio reikalavimas prekių ženklui yra esminis reikalavimas, kuris

¹¹⁰ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 13.6.

¹¹¹ Vern M. 3D Marks and Industrial Designs (International Protection) // Trademark World, December 2008/January 2009, Iss. 213. P. 36.

¹¹² Prekių ženklų įstatymo 47 str. 2 d., Prekių ženklų direktyvos 12 str., Prekių ženklų reglamento 51 str.

¹¹³ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 13.6.

¹¹⁴ Vern M. 3D Marks and Industrial Designs (International Protection) // Trademark World, December 2008/January 2009, Iss. 213. P. 37.

yra vertinamas registruojant bet kokios rūšies žymenis. Šis reikalavimas patenka į absoliučių¹¹⁵ prekių ženklo atsisakymo registruoti ar registracijos negaliojimo pagrindų sąrašą. Atkreiptinas dėmesys, jog tarp absoliučių reikalavimų prekių ženklui yra tokių, kurie yra skirti ir taikytini išimtinai erdviniams prekių ženkams.¹¹⁶ Teisės aktai neleidžia registruoti erdvinės formos kaip prekės ženklo, jeigu ši forma yra *vien tik*:

- *forma, kurią lemia pačių prekių rūšis;*
- *forma būtina techniniam rezultatui gauti;*
- *forma suteikianti prekėms esminę vertę.*¹¹⁷

ETT savo praktikoje yra pabrėžęs, jog šis absoliutus reikalavimas yra pirminis testas erdviniams objektams. Visi žymenys, kurie yra sudaryti iš erdviųjų formų pirmiausiai yra vertinami pagal šį reikalavimą ir tik nustačius, jog forma nepatenka į šios normos apimtį, ji toliau gali būti egzaminuojama pagal kitus absoliučiuosius negaliojimo pagrindus.¹¹⁸

Svarbu atkreipti dėmesį, jog ši išimtis gali būti pritaikyta ne tik erdvinėms formoms, kurios yra pačių prekių formos, bet ir formoms, kurios yra prekių pakuotės ar talpyklos,¹¹⁹ tačiau netaikoma tokiems erdviniams ženkams, kurie nėra pačių prekių formos.¹²⁰ Visos erdvinės formos, kurios patenka į šios normos apimtį pripažįstamos kaip negalinčios atskirti gamintojų prekių, todėl apskritai negali būti prekių ženklais.¹²¹ Tokios išvados priėjo ETT *Philips v. Remington* byloje. Teismo teigimu, Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte nurodomi tam tikri žymenys, kurie negali sudaryti prekių ženklų ir yra išankstinė kliūtis, galinti sutrukdyti įregistruoti tik iš prekės formos sudarytą prekių ženklą. Jei bent vienas iš šioje nuostatoje įtvirtintų kriterijų yra tenkinamas, vien iš prekės formos ar jos grafinio atvaizdo sudarytas žymuo negali būti įregistruotas kaip prekių ženklas.¹²² Be to žymuo, kurį buvo

¹¹⁵ Negaliojimo pagrindai prekių ženklų teisėje skirstomi į absoliučius ir kitus (santykinius arba reliatyvius). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 6 d. nutarime civilinėje byloje „*Latvijas Keramika A*“ *SIA v. JSC „Latvijas Balzams“* Nr. 3K-3-275/2006 išaiškino, jog absoliutūs reikalavimai yra reikalavimai ženklui *per se*, kaip registracijos objektui, neatsižvelgiant į trečiųjų asmenų teises. Santykiniai reikalavimai yra tokie reikalavimai, kurių neatitikimo atveju prekių ženklas pažeistų trečiųjų asmenų teises.

¹¹⁶ Klimkevičiūtė D. Erdviųjų prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai // *Justitia*, 2008 m., Nr. 1 (67). P. 43.

¹¹⁷ Prekių ženklų įstatymo 6 str. 1 d. 7 p., Prekių ženklų direktyvos 3 str. 1 d. e p., Prekių ženklų reglamento 7 str. 1 d. e p.

¹¹⁸ Europos Teisingumo Teismo 2003 balandžio 8 d. sprendimas byloje *Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG v. Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba, sujungtų bylų Nr. C-53/01, C-54/01, C-55/01*, para. 44-45.

¹¹⁹ Cornish W. & Llewelyn D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 18-41.

¹²⁰ Bainbridge D. I. *Intellectual property*, Sixth edition // Longman, 2007. P. 616.

¹²¹ Cornish W. & Llewelyn D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 18-41.

¹²² Europos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* Nr. C-299/99. para. 76.

atsisakyta įregistruoti remiantis Dizaino direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktu, niekada negalės įgyti skiriamojo požymio per naudojimą 3 straipsnio 3 dalies prasme.¹²³

Šios normos tikslas - apsaugoti nuo to, kad prekių ženklo apsauga suteiktų jo savininkui monopolį techniniams sprendimams ar prekės naudingoms savybėms, kurių vartotojas gali ieškoti konkurentų prekėse.¹²⁴ Reikalavimo tikslus dar labiau konkretizuoja Generalinis Advokatas *Colomer D. R.*, pateikdamas savo išvadą toje pačioje *Philips v. Remington* byloje. Formas, kurios negali būti registruojamos šio straipsnio prasme, Advokatas skirsto į *natūralias*, *funkcines* ir *ornamentines* formas.¹²⁵ Būtent funkcinių ir ornamentinių formų registracijos draudimas yra susijęs su tuo, jog būtų apsaugota nuo tokių situacijų, kada prekių ženklų apsaugos sistemos pagalba yra suteikiama nuolatinė apsauga tokioms gaminių formoms, kurioms teisės aktų leidėjas numatė kitų rūšių pramoninės nuosavybės objektų apsaugą, kurių galiojimas yra ribotas laike, t.y. patentų ir dizaino teisinę apsaugą. Jei nebūtų nustatytas toks formų registracijos apribojimas, kiltų pavojus intelektinės nuosavybės teorijoje pripažinti skirtingų interesų pusiausvyrai, kuri balansuoja tarp sąžiningo teisių savininko atlyginimo už kuriamas inovacijas (suteikiant gamintojui monopolines teises) ir sėkmingo tolimesnio pramonės plėtojimo, kai pasibaigus apsaugos terminui tam tikras produktas ar jo dizainas tampa laisvai prieinami visuomenei.¹²⁶

Taigi, iš teisminės praktikos vertinimo galima daryti išvadą, jog forma, kuri suteikia gaminiui esminę vertę ir forma, kuri yra būtina techniniam rezultatui gauti, negali būti registruojama kaip prekių ženklas būtent dėl to, jog nebūtų piktnaudžiaujama prekių ženklų teisės suteikiamos apsaugos galimybėmis, „pratęsiant“ dizaino ar patento apsaugos galiojimą neribotam laikui.

Kalbant apie formas, kurias lemia pačių prekių rūšis (natūralias formas), jų tikslas yra šiek tiek kitoks. Pagal šį punktą erdvinę formą atsisakoma registruoti tada, kai prekės forma sutampa su forma, kuri yra įprasta toms prekių rūšims, kurioms žymuo yra skirtas žymėti (pavyzdžiui obuolys ar obuolio formos pakuotė negali būti registruojami kaip prekių ženklai, jeigu paraiškoje šis ženklas bus priskirtas vaisiams žymėti).¹²⁷ Visų pirma, tokių formų

¹²³ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* Nr. C-299/99, para. 75.

¹²⁴ Ten pat. para. 78.

¹²⁵ Generalinio Advokato Colomer R. J. 2001 m. sausio 23 d. išvada byloje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* Nr. C-299/99, para. 16.

¹²⁶ Ten pat. para. 30-31.

¹²⁷ Cornish W. & Llewelyn D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 709.

atsisakymo registruoti priežastis yra ta, jog nebūtų monopolizuojamos formos, kurios yra bendro pobūdžio ar elementarios, ar tiesiog būdingos tos rūšies prekių formoms.¹²⁸

Aktualiausia mūsų nagrinėjamai temai yra aptarti funkcinės ir ornamentinės formas, todėl toliau jos bus ir analizuojamos.

2.5.2. Funkcinės formos ir funkcinis dizainas

Draudimas registruoti objektus, kurių savybes lemia elementai būtini techniniam rezultatui gauti yra žinomas ir dizaino teisėje. Tiesa, šio reikalavimo formuluotė šiek tiek skiriasi. Dizaino registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu gaminio vaizdo savybes lemia *tik* jo techninė funkcija.¹²⁹ Dizainas, kuris patenka į šio registracijos apribojimo apimtį gali būti įvardintas kaip visiškai ar išimtinai funkcinis dizainas (angl. *purely functional* arba *solely functional*). Išimtys, kurios apriboja apsaugą funkcinėms erdvinėms formoms bei funkciniam dizainui toliau bus bendrai apibūdinamos kaip *funkcionalumo išimtys*.

2.5.3. Funkcionalumo išimčių įtvirtinimo tikslai

Teisės aktų leidejo tikslai įtvirtinant funkcinio dizaino išimtį atsiskleidžia Dizaino reglamento konstatuojamosios dalies 10 punkte, kuriame teigiama, jog dizaino apsaugos suteikimas vien dėl techninės funkcijos savybių neturėtų varžyti technologinio naujoviškumo. Literatūroje šis tikslas sukonkretinamas pripažįstant, jog kada gaminio išvaizdą lemia tik jo funkcija, gaminio vaizdas nelaikytinas dizainerio kūrybos rezultatu ir tokiam gaminiui saugoti turi būti taikomas išradimų teisinės apsaugos režimas.¹³⁰ Dizaino funkcionalumo išimtis apsaugo nuo tokių situacijų, kada pareiškėjas gali siekti gaminio išorės techninių elementų apsaugos paprastesniu dizaino registracijos keliu, apeinant griežtus išradimų teisės reikalavimus. Be to, pripažįstama, jog tokiose situacijose, kai gaminio forma yra padiktuota jo atliekamos techninės funkcijos, dizaineriui nebelieka kūrybinės laisvės, taigi neįdedama jokių pastangų kuriant dizainą ir dėl šios priežasties jam negalima suteikti teisių į jį. Jeigu vis dėlto bus pripažinta, jog asmuo įdėjo pastangų kurdamas šią funkcionalią formą, toks asmuo daugiau bus išradėjas, bet ne dizaineris.¹³¹

Apibendrinant galima teigti, jog išimtinai funkcinis dizainas negali būti dizaino apsaugos objektu siekiant atriboti dizaino teisinę apsaugą nuo patentų teisinės apsaugos. Funkcinės formos eliminavimas iš prekių ženklų apsaugos objektų rato susijęs su analogiškais

¹²⁸ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 14.68.

¹²⁹ Dizaino įstatymo 10 str. 1 d. 7 p., Dizaino direktyvos 7 str. 1 d., Dizaino reglamento 8 str. 1 d.

¹³⁰ Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010. P. 728.

¹³¹ Bently L. & Sherman B. Intellectual property, Second Editon // Oxford university press, 2004. P. 618.

tikslais. Tai atsispindi Generalinio Advokato *Colomer D. R.*, anksčiau minėtoje ETT byloje *Philips v. Remington*, pateiktoje išvadoje. Jo nuomone yra akivaizdu, jog prekių ženklų teisės aktų leidėjui nustatant pagrindus, kurie neleidžia registruoti funkcinį formų kaip prekių ženklų, tokiu būdu yra siekiama atriboti dvi skirtingas pramoninės nuosavybės šakas – patentų teisę ir prekių ženklų teisę. Lygiai taip pat, kaip dizaino atveju draudimas suteikti apsaugą išimtinai funkciniam dizainui pabrėžia skirtumą tarp dizaino ir patentų teisės.¹³²

Kadangi aptartų reikalavimų tikslai dizaino ir prekių ženklų objektams šiuo atveju sutampa, prasminga būtų išanalizuoti kokia apimtimi šie reikalavimai yra taikomi kiekvienos iš šių dviejų apsaugos formų objektų atžvilgiu.

2.5.4. Funkcionalumo išimčių taikymo apimtis

Generalinio Advokato *Colomer D. R.* teigimu, skirtingos šių reikalavimų formuluotės prekių ženklų ir dizaino teisės aktuose lemia ir skirtingą šios išimties taikymą. Jo nuomone, taikant funkcionalumo išimtį dizainui turi būti reikalaujamas aukštesnis funkcionalumo lygis nei prekių ženklo atveju. Neužtenka nustatyti, kad dizaino forma yra būtina techniniam rezultatui gauti, tokia forma turi būti esminė, kitaip sakant forma turi būti nulemta funkcijos (angl. *form follows function*). Iš to seka, jog dizainas negali būti saugomas tik tuo atveju, jei gaminio išvaizdos nulemta techninė funkcija negali būti pasiekta kitais būdais. Prekių ženklų atveju priešingai – jei visos esminės formos detalės yra nulemtos tik techninės funkcijos, tokia forma negali būti registruojama, nepaisant to, jog įrodoma, kad egzistuoja ir kitos formos, kurių pagalba galima pasiekti tą patį rezultatą.¹³³ Advokato nuomone, toks griežtesnis išimties taikymas prekių ženklo atžvilgiu yra nulemtas kelių priežasčių. *Pirma*, šių teisinės apsaugos sistemų prigimtis yra absoliučiai skirtinga: prekių ženklų tikslas atskirti gamintojų prekes ir saugoti gamintojo reputaciją, dizaino pagalba siekiama apsaugoti gaminio išvaizdą, kaip ekonominį faktorių, t.y. esminę gaminio vertę, kurią jai suteikia dizainas. Be to dizaino apsauga pagal prigimtį gana artima išradimų apsaugai (kadangi išradimai, kaip ir dizainas taip pat siekia apsaugoti ekonomiškai svarbias gaminio savybes, skirtumas tarp jų tas, jog išradimais saugoma gaminio vertė, kurią suteikia jo techninės savybės, dizainu - vertė, kurią nulemia gaminio išorinio vaizdo savybės), todėl natūralu, jog įstatymų leidėjas nustato griežtesnes ribas tarp prekių ženklo ir išradimo nei tarp pastarojo ir dizaino. *Antra* priežastis, prekių ženklo apsaugos

¹³² Generalinio Advokato Colomer R. J. 2001 m. sausio 23 d. išvada byloje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* Nr. C-299/99, para. 32.

¹³³ Ten pat. para. 34-35.

neribojimas laike. Kadangi dizainui yra nustatytas laiko apribojimas, jo atžvilgiu gali būti taikomi mažiau griežti kriterijai, nei prekių ženklui.¹³⁴

ETT šioje byloje vertindamas *Philips* skutimosi mašinėlės erdvinės formos savybes pritarė Generaliniam Advokatui dėl funkcinės formos išimties taikymo prekių ženklu apimties. Be to, teismas, atsakydamas į klausimą - ar kitų formų, leidžiančių gauti tą patį techninį rezultatą, egzistavimo įrodymas leistų išvengti Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte įtvirtinto atsisakymo registruoti ar pripažinimo negaliojančiu pagrindo taikymo - pripažino, jog nuostatos formuluotė neleidžia padaryti tokios išvados.¹³⁵

Kitoje byloje, ETT vertindamas *Lego* kubelio formos galimybes būti pripažintai prekių ženklu iš esmės rėmėsi *Philips v. Remington* byloje išsakytais argumentais, be to teismas analizavo žodžių „vien“ ir „būtina“ reikšmę normos taikymo apimčiai. Teismo nuomone, teisės aktų leidėjas, apribodamas Prekių ženklų reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtinto atmetimo pagrindo taikymą tik žymenims, kuriuos sudaro „vien“ prekės forma, „būtina“ techniniam rezultatui gauti, manė, kad visos prekės formos tam tikra prasme yra funkcinės ir kad dėl to būtų netinkama atsisakyti registruoti prekės formą kaip prekių ženklą tik dėl to, kad ji turi funkcinių savybių. Žodžiais „vien“ ir „būtina“ ši nuostata užtikrina, kad būtų atsisakoma įregistruoti tik tokias prekių formas, kurios perteikia techninį sprendimą ir kurių įregistravimas kaip prekių ženklo iš tiesų trukdytų kitoms įmonėms panaudoti tą techninį sprendimą.¹³⁶ Tokiu būdu teismas nusprendė, jog *Lego* kubelio formos esminiai bruožai yra būtini techninei funkcijai atlikti, todėl šio žymens registracija buvo atmesta pagrįstai. Be to dar kartą pabrėžė, kad faktas, jog tam pačiam techniniam sprendimui pasiekti egzistuoja alternatyvių formų situacijos nekeičia.

Kalbant apie funkcinio dizaino išimties taikymą ETT praktikos šiuo atveju dar nėra. Teorijoje yra įvairių nuomonių dėl šios normos taikymo apimties.

Vieni autoriai pritaria anksčiau nurodytai Generalinio Advokato *Colomer D. R.* siaurai šios išimties interpretacijai ir teigia, jog būtent toks buvo įstatymų leidėjo tikslas įvedant dizainams funkcionalumo testą.¹³⁷ Šiuo atveju remiamasi argumentu, jog Europos Komisija, Žaliojoje knygoje dėl pramoninio dizaino teisinės apsaugos, yra aiškiai pasakiusi, jog dizainas gali būti saugomas, jeigu dizaineris kurdamas dizainą turėjo kelias formas pasirinkimo

¹³⁴ Generalinio Advokato Colomer R. J. 2001 m. sausio 23 d. išvada byloje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* Nr. C-299/99, para. 37-38.

¹³⁵ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* Nr. C-299/99, para. 79-81.

¹³⁶ Europos Teisingumo Teismo 2010 rugsėjo 14 d. sprendimas byloje *Lego Juris A/S v. VRDT* Nr. C-48/09. para. 48.

¹³⁷ Schlotelburg M. Design Protection for Technical products // *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, September 2006, Vol. 1, No. 10. P 667.

galimybes tam pačiam techniniam rezultatui gauti.¹³⁸ Be to, teigiama, jog daugelio Europos valstybių teisminėje praktikoje, dar prieš atsirandant Dizaino direktyvai, buvo pripažįstamas būtent toks dizaino funkcionalumo vertinimas.¹³⁹

Vis dėlto toks Dizaino reglamento 8 str. 1 d. interpretavimas sulaukia ir nemažai svarių kontrargumentų. Vieni autoriai mano, jog priėmus tokią teisės aktų interpretaciją, išimtinai funkcinų dizainų išimtis taptų beprasme, kadangi taptų praktiškai nepritaikoma. Teigiama, jog egzistuoja labai mažai objektų, kurių funkcija gali būti nulemta vienintelio dizaino.¹⁴⁰ Jungtinės Karalystės teisės mokslininkai *Cornish W.* ir *Llewelyn D.* įžvelgia dar vieną problemą. Jų nuomone, galimi atvejai, kai tam tikra techninė funkcija gali būti pasiekta dviem alternatyviais gaminio išraiškos būdais. Jeigu šie abu gaminio dizainai atsidurtų vieno asmens nuosavybėje, tokiu atveju dizaino teisės pagalba tam tikras sumanus techninis sprendimas bus monopolizuotas apeinant griežtus patentų teisės registracijos standartus.¹⁴¹ Tai prieštarautų šios normos tikslui – neleisti gamintojams dizaino teisės pagalba monopolizuoti techninių sprendimų, kurie pagal savo prigimtį turi būti saugomi išradimų teisės.

Šiems teorijoje išsakytiems teiginiams pritaria ir VRDT Apeliacinė Taryba, kuriai visai neseniai teko susidurti su šios išimties taikymu byloje *Nordson v. UES*.

Šioje byloje, pateikdama savo argumentus, Apeliacinė Taryba kritikuoja Generalinio Advokato *Colomer D. R.* ir jam pritariančių autorių poziciją, jog dizaino funkcionalumo išimtis neturi būti taikoma tais atvejais kai egzistuoja bent du būdai tai pačiai techninei funkcijai atlikti (vadinamoji formų įvairovės teorija (angl. *multiplicity-of-forms*)). VRDT nuomone ši teorija nėra teisinga remiantis tais pačiais, anksčiau minėtais, teisės mokslininkų išsakytais argumentais, o išimtis turi būti aiškinama plečiamai.¹⁴²

Taryba siūlo vadovaitis Jungtinės Karalystės Lordų Teismo byloje *Amp v Utilux* pateikta šios normos interpretacija. Ja remiantis, gaminio vaizdo savybės yra nulemtos tik jo atliekamos techninės funkcijos tais atvejais, jei nustatoma, jog kiekvienas dizaino elementas yra sąlygotas techninių sumetimų.¹⁴³ Apeliacinės Tarybos nuomone, tokios išvados galima prieiti analizuojant pačią reikalavimo formuluotę. Būtent žodžio „tik“ įtvirtinimas formuluotėje ir lemia tai, kad ji turi būti taikoma tuo atveju, kai gaminio savybes lemia vien tik jo techninė funkcija ir daugiau jokios kitos aplinkybės (tokios kaip siekis sukurti ne tik funkcionalų, bet ir išvaizdų

¹³⁸ Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission. III/F/5131/91-EN, June 1991. para. 5.4.6.2. http://aei.pitt.edu/1785/01/design_gp_1.pdf.

¹³⁹ Bently L. & Sherman B. Intellectual property, Second Edition // Oxford university press, 2004. P. 619.

¹⁴⁰ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 8.54.

¹⁴¹ Cornish W. & Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 15-19.

¹⁴² VRDT Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje Nr. R0211/2008-3. para. 28.

¹⁴³ Ten pat. para. 29.

produkta).¹⁴⁴ Vien faktas, jog egzistuoja alternatyvių dizainų tam pačiam techniniam sprendimui negali reikšti, jog gaminio išvaizda nėra nulemta jo techninės funkcijos.¹⁴⁵

Geras dizainas susideda iš dviejų fundamentalių elementų: gaminys su tokiu dizainu turi tinkamai atlikti savo funkciją ir būti patrauklios išvaizdos, todėl dizaineris daugumoje atveju bus suinteresuotas derinti funkcinius ir estetinius gaminio elementus. Dėl šios priežasties dizainui teisinė apsauga gali būti suteikta net ir tuo atveju, kai gaminio išorė bus nulemta didžiaja dalimi, bet ne išimtinai, jo funkcinių savybių.¹⁴⁶ Kol dizaino funkcijos nulemtos savybės nėra vienintelis jo išorinio vaizdo faktorius, tol dizainas gali būti saugomas.¹⁴⁷

Kiekviena situacija turėtų būti vertinama protingo stebėtojo akimis, kuris apžiūrėdamas gaminį klausia savęs, ar nagrinėjami gaminio vaizdo elementai galėjo būti pasirinkti kokiais nors kitais, išskyrus gaminio atliekamos funkcijos, sumetimais.¹⁴⁸ Be to Apeliacinė Taryba pabrėžė, jog toks šios išimties taikymas neprieštarauja sąlygai, jog dizainui neturi būti keliamas estinio vaizdo reikalavimas. Jos nuomone, šia išimtimi norima paneigti apsaugą tam tikriems objektams ne dėl to, jog jie neturi estinės vertės, o dėl to, jog kai kuriais atvejais kuriant gaminio išorę yra atsižvelgiama tik į tai, kad jis kuo geriau atliktų savo techninę funkciją ir į nieką daugiau.¹⁴⁹

Taigi, VRDT iš esmės rėmėsi Jungtinės Karalystės Lordų Teismo 1972 metais byloje *Amp v Utilux* suformuluota funkcinio dizaino išimties interpretacija. Tačiau tokia teismo pozicija buvo išreikšta tais laikais, kai dar Jungtinės Karalystės teisinėje sistemoje buvo įtvirtintas reikalavimas, jog dizainas gali būti saugomas tik tuo atveju, jeigu jis yra „patrauklus akiai“ (angl. *eye appeal*). Vėliau, nacionalinius teisės aktus derinant su Europos Sąjungos teisine sistema, kurioje buvo griežtai įtvirtinta, jog estinė dizaino vertė apsaugai neturi reikšmės, šio reikalavimo Jungtinėje Karalystėje buvo atsisakyta. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta, jog *Amp v Utilux* byloje išakyti teismo vertinimai nebeatitinka esamo teisinio reguliavimo, todėl buvo pereita prie siauro funkcinio dizaino išimties aiškinimo (priimta formų įvairovės teorija). Be to, šiam pasikeitimui nemažai įtakos turėjo ir 1991 m. Komisijos Žaliojoje knygoje pateikta šios išimties samprata bei jau anksčiau aptarta Generalinio Advokato *Colomer D. R* interpretacija.¹⁵⁰ Formų įvairovės teorijos pripažinimas Jungtinėje Karalystėje atsispindi 2006 metais jos Apeliacinio Teismo nagrinėtoje byloje *Landor & Hawa v Azure*.¹⁵¹ Vis dėlto, paskutiniai Jungtinės Karalystės teismų praktikos pavyzdžiai rodo, jog yra sugrįžta atgal prie plečiamojo

¹⁴⁴ VRDT Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje Nr. R0211/2008-3. para.30.

¹⁴⁵ Ten pat. para. 31.

¹⁴⁶ Ten pat. para. 32.

¹⁴⁷ Ten pat. para. 34.

¹⁴⁸ Ten pat. para. 35.

¹⁴⁹ Ten pat. para. 44.

¹⁵⁰ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 8.50 - 8.53.

¹⁵¹ Landor & Hawa International Ltd v Azure Designs Ltd [2006] EWCA Civ 1285 (28 July 2006). <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1285.html>.

dizaino funkcionalumo išimties taikymo ir tam turėjo įtakos būtent prieš tai aptartas VRDT Apeliacinės Tarybos sprendimas. 2010 metų liepos mėn. 29 d. Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo byloje *Dyson v Vax*, teismas pripažino, jog VRDT Apeliacinės Tarybos funkcionalumo išimties analizė yra įtikinama ir priimtinesnė nei interpretacija, kuria Apeliacinis Teismas vadovavosi *Landor v Azure* byloje.¹⁵²

Įdomu tai, jog, nors šis VRDT Apeliacinės Tarybos sprendimas turėjo reikšmę Jungtinės Karalystės teismų praktikai, tačiau žemesnės VRDT institucijos nesivadovauja Apeliacinės Tarybos sprendimu. Kaip bebūtų keista, tačiau iki šiol galima rasti VRDT Panaikinimo skyriaus sprendimų, kuriuose asmenų, siekiančių nuginčyti dizaino registracijos negaliojimą Dizaino reglamento 8 str. 1 d. pagrindu, argumentai ir toliau atmetami, jeigu yra pateikiama įrodymų, jog egzistuoja daugiau formų, kurių pagalba gali būti atlikta ta pati techninė funkcija.¹⁵³

Apibendrinus visa tai, kas buvo aptarta šiame skyrelyje, galima daryti išvadą, jog funkcionalumo išimties apimtis dizaino ir prekių ženklų teisėje iš esmės sutampa. Prekių ženklas, susidedantis iš formos, kuri yra būtina techniniam rezultatui gauti, bus negaliojantis tada, kai visos formos esminės detalės tarnaus tik tam, kad būtų pasiektas tam tikras techninis rezultatas, nepaisant to, jog egzistuoja ir kitų formų, kurių pagalba galima pasiekti tą patį rezultatą. Dizainas bus išimtinai funkcinis tuo atveju, kai visos gaminio vaizdo esminės savybės bus nulemtos gaminio atliekamos techninės funkcijos, neatsižvelgiant, jog galimai yra alternatyvių dizainų, kurie lemia šią techninę funkciją.

2.5.5. Formos suteikiančios prekei esminę vertę

Buvo aptarta, jog erdvinis žymuo, susidedantis iš formos, kuri yra vien forma būtina techniniam rezultatui gauti, negali būti saugomas, siekiant atriboti prekių ženklų apsaugą nuo patentų teisinės apsaugos. Iš tam tikrų teismų praktikos bei teisės mokslininkų interpretavimų, galima daryti prielaidą, jog teisės aktų išimtis, kuri nurodo, kad erdvinis prekių ženklas, susidedantis iš formos, kuri yra vien forma, suteikianti prekei esminę vertę, yra skirta nubrėžti ribą tarp prekių ženklo ir dizaino.

Pripažįstama, jog iš visų erdvinėms formoms taikomų specialiųjų išimčių, ši yra pati neaiškiausia.¹⁵⁴ Matyt neaiški dėl to, jog beveik nėra teismų praktikos analizuojančios šios išimties taikymą.

¹⁵² *Dyson Ltd v Vax Ltd* [2010] EWHC 1923 (Pat) (29 July 2010). para. 31.

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2010/1923.html>

¹⁵³ VRDT Panaikinimo skyriaus 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimas dėl dizaino registracijos Nr. 001013932-0001; VRDT Panaikinimo skyriaus 2010 m. gegužės 31 d. sprendimas dėl dizaino registracijos Nr. 000070438-0004.

¹⁵⁴ Cornish W. & Llewelyn D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 18-45.

Teorijoje nėra sutariama, kokiais atvejais galėtų būti taikoma ši norma. Yra nuomonių, jog į šią normos apimtį galėtų pakliūti briliantas arba krištolinis grafinas.¹⁵⁵ Kiti atvirkščiai teigia, jog nustatinėjant ar forma suteikia prekei esminę vertę neturėtų būti atžvelgta į tikrąją pačios prekės vertę, o vertę turi lemti prekės išoriniai ypatumai, dėl kurių prekė domina pirkėją (pavyzdžiui porcelianinės figūrėlės, madingi darbužiai ar aksesuarai, baldai, laikrodžiai ar pan.).¹⁵⁶

Jungtinės Karalystės teismų praktikoje teigiama, jog šios normos tikslas yra tas, kad nebūtų monopolizuotos tokios formos, kurios yra vertingos dėl jų estetinių savybių (pavyzdžiui, patraukianti vartotojo akį šviestuvo gaubto ar telefono forma). Tokio pobūdžio formos turėtų būti saugomos dizainu, bet ne prekių ženklų. Be to, faktas, jog gaminio kaina rinkoje yra didelė dėl to, jog joje puikiai įgyvendintas tam tikras techninis sprendimas, neturi reikšmės vertinant esminę vertę, kurią forma suteikia gaminiui.¹⁵⁷ Su tokiu teismo vertinimu teorijoje sutinkama iš dalies. Teigiama, jog teismas padarė esminę klaidą apsiribodamas tuo, jog tik estetiškos savybės formai gali suteikti esminę vertę. Manoma, jog ir formos funkcinės savybės turi būti svarbios nustatant ar tam tikra forma suteikia prekei esminę vertę. Siūloma, jog nustatant ar forma suteikia prekei esminę vertę reikia atsakyti į klausimą - ar prekę vartotojas renkasi dėl to, jog pagal jos formą jis atskiria gamintoją, ar dėl to jog jį domina estetiškos ar funkcinės gaminio savybės?¹⁵⁸ Tokios praktikos laikosi Jungtinių Amerikos Valstijų teismai.¹⁵⁹

Nei ETT, nei PIT praktikos šiuo klausimu nėra. Įdomu tai, jog ETT turėjo galimybę suteikti šiai normai aiškumo. Olandijos Aukščiausiasis teismas kreipėsi į Europos teisingumo teismą¹⁶⁰ prašydamas išaiškinti ar pagal Prekių ženklų direktyvos 3 str. 1 d. e p. trečiąją įtrauką nustatant vertę, kurią forma suteikia prekei, reikia atsižvelgti tik į prekės išvaizdą (jos grožį, originalumą), ar ši išimtis netaikoma tais atvejais jeigu yra nustatyta, jog prekės patrauklumą rinkoje lemė jos formos, per naudojimą įgijusios skiriamąjį požymį (siejant formą su konkrečiu gamintoju), žinomumas? Kitaip sakant Olandijos Aukščiausiasis teismas norėjo išsiaiškinti ar pagal šį pagrindą visada atmetamos tokios formos, kurioms esminę vertę suteikia grožis, originalumas, ar galima netaikyti šio pagrindo jei formos patrauklumą lemia jos gamintojo žinomumas visuomenėje. ETT reformulavo prejudicinį klausimą. Teismo nuomone, Olandijos Aukščiausiasis teismas iš esmės norėjo sužinoti ar Prekių ženklų direktyvos 3 straipsnio 1 dalies

¹⁵⁵ MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007. para. 14.75.

¹⁵⁶ Bainbridge D. I. Intellectual property, Sixth edition // Longman, 2007. P. 618.

¹⁵⁷ Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd [1999] EWCA Civ 1340 (5 May 1999). <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1999/1340.html>.

¹⁵⁸ Bainbridge D. I. Intellectual property, Sixth edition // Longman, 2007. P. 619.

¹⁵⁹ Cornish W. & Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007. para. 18-45.

¹⁶⁰ Europos Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimas byloje *Benetton Group SpA v. G-Star International BV* Nr. C-371/06. para 20.

e punkto trečiąją įtrauką reikia aiškinti taip, kad prekės forma, suteikianti jai esminę vertę, vis dėlto gali būti prekių ženklu pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, jeigu prieš pateikiant paraišką įregistruoti, ji įgijo patrauklumą dėl jos, kaip skiriamąjo žymens, žinomumo (organizavus reklamines kampanijas, pristatančias specifinius atitinkamos prekės požymius). Olandijos teisininkų nuomone, toks Europos Teisingumo Teismo klausimo perfrazavimas iš esmės pakeitė klausimo esmę ir atsakymas tokį klausimą tapo savaime aiškus – Dizaino direktyvos 3 str. 3 d. neleidžia registruoti prekių ženklų, kurių forma suteikia esminę vertę, net jeigu tokia forma dėl naudojimo yra įgijusi skiriamąjį požymį. Tačiau iš esmės Europos Teisingumo Teismas turėjo gilintis į pačią sąvoką „esminė vertė“ ir kas būtent gali suteikti prekei esminę vertę šios normos atžvilgiu.¹⁶¹

Atsakymų vėlgi galima ieškoti VRDT Apeliacinės Tarybos sprendimuose. Įdomi šiuo atveju *Bang & Olufsen* byla. *Bang & Olufsen*, gaminanti aukštos kokybės garso ir vaizdo techniką nusprendė vienai iš savo gaminamų garso kolonėlių dizainui suteikti prekių ženklo apsaugą (priedas Nr. 3). VRDT ekspertai atmetė paraišką Prekių ženklų reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pagrindu dėl to, jog jų nuomone garsiakalbio išorinis vaizdas neturi skiriamąjo požymio. Ekspertai taip pat nustatė, jog pageidaujamas įregistruoti žymuo nėra įgijęs skiriamąjo požymio reglamento 7 straipsnio 3 dalies prasme. Ekspertų sprendimas buvo apskųstas, tačiau VRDT Apeliacinė Taryba apeliaciją atmetė remdamasi panašiais argumentais. Įmonė kreipėsi į PIT su prašymu panaikinti VRDT sprendimą. Teismas tenkino ieškovės reikalavimą, panaikino VRDT Apeliacinės Tarybos sprendimą, teigdamas, jog pateikto registruoti garsiakalbio forma iš tiesų labai skiriasi nuo sektoriaus standartų ar įpročių, yra lengvai išimenama, ir dėl to gali atlikti savo esminę gamintojo identifikavimo funkciją, kitaip sakant garsiakalbis turi skiriamąjį požymį Prekių ženklų reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Teismas, vertindamas garsiakalbio išvaizdą, konstatavo, jog tai nėra viena iš įprastų atitinkamo sektoriaus prekių formų arba paprastas jų variantas, o atvirkščiai, tai yra ypatinga forma, kuri, atsižvelgiant ir į estetinį visumos rezultata, gali pritraukti suinteresuotosios visuomenės dėmesį ir leisti jai atskirti paraiškoje įregistruoti nurodytas prekes nuo kitokios komercinės kilmės prekių.¹⁶²

Kyla klausimas, jeigu teismas pripažino, jog garso kolonėlių dizainas yra ypatingas ir lengvai išimenamas ar nėra taip, jog būtent tai ir lemia vartotojų apsisprendimą pirkti aptariamą garso kolonėlę? Tokiu atveju galima būtų ginčytis ar būtent tokia įmantri prekės forma nesuteikia prekei esminės vertės Prekių ženklų reglamento 7 str. 1 d. e p. iii p. prasme.¹⁶³ Šio

¹⁶¹ Schut M. ECJ denies relevance of ‘acquired attractiveness’ for registration of shape marks *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, Vol. 3, No. 2.

¹⁶² Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. spalio 10 d. sprendimas byloje *Bang & Olufsen A/S v. VRDT* Nr. T-460/05, para. 42.

¹⁶³ Grussele I., Scodie M. The Shape of 3D Trademark Law (Design v Trademarks – The Shape of Things to Come) // *Trademark World*, February 2008, Iss. 204. P. 37.

klausimo PIT nekėlė, kadangi tikrino VRDT sprendimo pagrįstumą ta apimtimi, kuria buvo atsisakyta registruoti prekių ženklą.

Nors PIT panaikino VRDT sprendimą, nustatydamas, jog VRDT padarė netinkamą išvadą vertindama garsiakalbio formos skiriamąjį požymį, tačiau tuo ši byla nesibaigė. VRDT teigė, jog nors jos sprendimas atmesti paraišką dėl neatitikimo 7 str. 1 d. b p. anuluotas, tačiau tai nereiškia, jog Apeliacinė Taryba negali toliau egzaminuoti paraiškos pagal kitus atsisakymo registruoti pagrindus. Taigi, taip argumentuodama VRDT toliau tęsė paraiškos vertinimą nustatydama, jog vis dėlto aptariamųjų garso kolonėlių dizainas netenkina 7 str. 1 d. e punkto iii papunkčio reikalavimo ir šiuo pagrindu atmetė *Bang & Olufsen* paraišką. Svarbu aptarti VRDT Apeliacinės Tarybos argumentaciją.

Taryba pabrėžė, jog 7 str. 1 d e p. iii papunkčio reikalavimas įtvirtintas siekiant išvengti tokių situacijų, kai prekių ženklų pagalba yra siekiama apsaugoti formas, suteikiančias prekėms esminę vertę, taip apeinant laike ribotas dizaino ar autorių teisinės apsaugos sistemas, kurios pagal prigimtį yra skirtos šių objektų apsaugai.¹⁶⁴ Tačiau tai nereiškia, jog bet kokia erdvinė forma, saugoma dizainu (ar autorių teisėmis), automatiškai nebegalės būti prekių ženklų teisės objektu. Šia išimtimi siekiama atsiriboti tikrai nuo tokių erdvių formų, kurios yra vien tikrai formos, suteikiančios produktui esminę vertę.¹⁶⁵

Iš teisės aktuose naudojamos formuluotės nėra aišku ar turima omenyje estetinė ar komercinė vertė, kuri yra suteikiama prekei. Aiškinant šią normą sistemiškai ir teleologiškai išaiškėja, jog forma suteikia prekei esminę vertę tada, kai ši forma potencialiai nulemia vartotojų pasirinkimą pirkti gaminį. Kitaip sakant forma yra vienintelė ar viena iš pagrindinių priežasčių dėl ko žmonės renkasi šią prekę.¹⁶⁶

Vertinant ar forma suteikia produktui esminę vertę, neturėtų būti atsižvelgiama į pačio gaminio vertę - medžiagos iš kurių yra pagaminta prekė ar joje naudojamos technologijos šiuo atveju neturi reikšmės.¹⁶⁷ Taip pat neturėtų būti atsižvelgiama į vertę, kurią formai suteikia prekių ženklas, jo žinomumas visuomenėje.¹⁶⁸

Nustatant ar tam tikra forma pirkėjus domina tik dėl jos estetinių savybių, reikia įvertinti dvi aplinkybes: *pirma*, didelę reikšmę turi tai, kaip gamintojas pristato visuomenei savo gaminį (gamintojo tikslai) ir, *antra*, svarbu įvertinti vartotojo elgseną (ar vartotojas iš tikrųjų renkasi prekę būtent dėl jos estetiškos vertės).¹⁶⁹ Sprendžiant iš to, jog *Bang & Olufsen* reklamuodama savo gaminį visada pabrėžia ypatingą garsiakalbio dizainą, VRDT daro išvadą,

¹⁶⁴ VRDT Pirmosios Apeliacinės Tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje Nr. R0497/2005-1, para. 20.

¹⁶⁵ Ten pat. para. 22.

¹⁶⁶ Ten pat. para. 23.

¹⁶⁷ Ten pat. para. 27.

¹⁶⁸ Ten pat. para. 28.

¹⁶⁹ Ten pat. para. 29.

jog pagrindinė, jei ne vienintelė, priežastis dėl ko garsiakalbis turi pasisekimą rinkoje yra būtent jo dizainas, t.y. originali ir akį patraukianti garsiakalbio išvaizda.¹⁷⁰ Be to, sprendžiant iš vartotojų atsiliepimų internetiniuose puslapiuose, estetiškos garsiakalbio savybės yra viena iš svarbiausių priežasčių (kita priežastis – aukšta garso kokybė) dėl ko šį gaminį žmonės siekia įsigyti.¹⁷¹

Taip pat VRDT nustatė, kad iš esmės visi garsiakalbio išorės elementai lemia išpūdingą jos dizainą, todėl jo forma ir yra vien tik forma, kuri suteikia prekei esminę vertę Prekių ženklų reglamento 7 str. 1 d. e p. iii papunkčio prasme.¹⁷² Šis Apeliacinės Tarybos sprendimas vėl buvo apskūstas PIT,¹⁷³ tačiau šio darbo rengimo metu sprendimas dar nebuvo priimtas.

Taigi teismas šią nuostatą siejo tik su estetiškoms formos savybėms, atmetant funkcines savybes, kurios gali suteikti prekei esminę vertę. Toks aiškinimas atitinka anksčiau minėtą Jungtinės Karalystės teismų praktiką. Teisės praktikai iš esmės pritaria šio VRDT sprendimo argumentams, pabrėžiant, jog toks normos interpretavimas padėtų apsaugoti nuo pavojaus, kai prekių ženklų pagalba gaminio dizainui yra siekiama įgyti neribotą laiko tarpą trunkančią apsaugą.¹⁷⁴

Formų, suteikiančių prekei esminę vertę, atirbojimo nuo prekių ženklų teisės reikšmę visuomenei vaizdingai iliustruoja amerikiečių profesorius *Dinwoodie G. B.* pateikdamas tokį pavyzdį. „Tarkime per pačią Valentino dieną aš Čikagoje atsidadyčiau šokolado krautuvėlę ir pradėčiau pardavinėti šokoladinius saldinius širdelės formos dėžutėse. Netrukus šokolado mėgėjams širdutės formos dėžutės pradėtų asocijuotis su mano šokolado krautuvėle. Ar būtų teisinga suteikti man prekių ženklų teisinę apsaugą širdelės formos dėžutėms? Turbūt, kad ne. Tokios apsaugos pagalba aš įgyčiau teisę drausti konkurentams pakuoti saldinius į formą, kuri yra meilės ar romantikos simbolis.“¹⁷⁵

¹⁷⁰ VRDT Pirmosios Apeliacinės Tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje Nr. R0497/2005-1. para. 32.

¹⁷¹ Ten pat. para 33.

¹⁷² Ten pat. para 36.

¹⁷³ Ieškinys pateiktas 2008 m. lapkričio 28 d., bylos Nr. T-508/08.

¹⁷⁴ Tritton G. Round 2 Bang & Olufsen - BeoLab 80000 shape mark again refused, this time under "shape gives substantial value to goods", April 3rd, 2009. <http://www.intellectualpropertyineurope.com/node/61>.

¹⁷⁵ Dinwoodie G. B. The Protection of Designs Under U.S. Law, IPRinfo, 4/2008. P. 6. http://www.iprinfo.com/tiedostot/Dinwoodie_nettiin.pdf.

3. PRAKTINĖS PROBLEMOS

3.1. Erdvinės formos apsaugos galimybės

Aptarus tam tikrus teisinio reguliavimo aspektus, bei teisminę praktiką galima bandyti atsakyti į klausimus, kurie gali iškilti gamintojams, siekiantiems apsaugoti savo gaminio išvaizdą.

Pirmame skyriuje buvo nustatyta, jog erdvinė forma gali būti ir prekių ženklų ir dizaino apsaugos objektu, su sąlyga, jog ji atitinka šioms apsaugos formoms keliamus reikalavimus. Teisės aktuose nėra tiesiogiai nustatyta, jog objektas, saugomas pagal vieną apsaugos formą negalėtų būti saugomas pagal kitą pramoninės nuosavybės apsaugos formą. Atvirkščiai, galima rasti normų, teigiančių, jog šios pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos tarpusavyje nekonkuruoja t.y. gali galioti nepriklausomai viena nuo kitos. Dizaino reglamento konstatuojamosios dalies 31 punkte teigiama, jog reglamentas neužkerta kelio Bendrijos dizaino saugomiems dizainams taikyti pramoninės nuosavybės įstatymus ir kitus atitinkamus valstybių narių įstatymus, pavyzdžiui, įstatymus, susijusius su registruotojo dizaino apsauga arba su neregistruotaisiais dizainais, *prekių ženklais*, patentais ir naudingaisiais modeliais, nesąžininga konkurencija ar civiline atsakomybe. Iš to seka, jog faktiškai erdvinis objektas gali ne tik tarnauti kaip dizainas ar prekių ženklas, bet jam galima ir dviguba (kumuliacinė) apsauga, jeigu objektas atitinka apsaugai keliamus reikalavimus. Taigi erdvinės formos savininkas turi kelis pasirinkimo variantus: pirma, apsaugoti šią formą registruojant ją kaip erdvinį prekių ženklą, antra, rinktis dizaino teisinę apsaugą ir trečia, siekti dvigubos (kumuliacinės) apsaugos. Be to, reikia turėti omenyje, jog po 25 metų, pasibaigus dizaino apsaugai, esant poreikiui toliau saugoti gaminio išorę, bei manant, jog forma per šį laikotarpį yra įgijusi skiriamąjį požymį, galima bandyti apsaugą „pratęsti“ prekių ženklų teisės pagalba. Atvirkštinė situacija (dizaino registracija suteikiama pasibaigus prekių ženklų registracijai) nors teoriškai ir įmanoma, tačiau sunkiai įsivaizduojama. Juk skiriamasis požymis su laiku gali būti įgyjamas, o dizainas naujumo „neįgis“. Nors teoriškai apsauga tokiam objektui galimai būtų suteikta, tačiau toks registracijos liudijimas praktiškai neturės juridinės galios.¹⁷⁶

Vis dėlto, vienareikšmį atsakymą kurią apsaugos kelią pasirinkti yra sunku, kadangi pasirinkimas gali priklausyti nuo daugelio konkrečių aplinkybių, kurios turi būti objekto savininko apsvaistytos. Toliau bus pateikiami siūlymai į ką turėtų atkreipti dėmesį gamintojas siekdamas vieno ar kito apsaugos būdo, tačiau prieš tai apžvelgsime statistiką.

¹⁷⁶ Carboni A. Practice Point: The Overlap Between Registered Community Design and Community Trade Mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 1, No. 4, March 2006. P. 265.

3.2. Statistika

VRDT skelbiamoje dizainų registravimo statistikoje nuo 2003 iki 2009 metų iš viso buvo pateikta 453 228 paraiškų, iš kurių 3 196 dizainų atsisakyta registruoti.¹⁷⁷ Remiantis šia statistika galima nesunkiai apskaičiuoti, jog įregistruojama maždaug 99 procentai pateiktų registruoti dizainų. Be abejo, šie skaičiai yra nulemti to, jog registruojant dizainą nėra tikrinami esminiai dizaino apsaugai keliami reikalavimai ir atliekama labai formali paraiškų ekspertizė. Tuo pačiu svarbu paminėti, jog per tą patį 2003-2009 metų laikotarpį buvo pateikta tik 454 paraiškų dėl registracijos negaliojimo paskelbimo. Iš jų 280 VRDT patenkino, t.y. dizaino registracija panaikino, o 174 trečiųjų šalių paraiškos buvo atmestos.¹⁷⁸ Absoliučia dauguma šių paraiškų buvo ginčijamas dizaino naujumas ir individualios savybės. Daugiausiai VRDT sprendimų panaikinti registracijas, buvo paremti tuo, jog dizainui trūksta individualių savybių.¹⁷⁹

Kalbant apie prekių ženklus, laikotarpiu nuo 1996 iki 2009 m. buvo paduota 825 858 paraiškų, o įregistruota 597 921 (taigi įregistruojama maždaug 72 procentai pateiktų registruoti ženklų). Kalbant apie erdvinis žymenis tuo pačiu laikotarpiu buvo pateikta 5 693 paraiškų erdviniam prekių ženklui įregistruoti, iš jų sėkmingai įregistruota 2 871.¹⁸⁰ Taigi yra įregistruojama tik maždaug 50 procentų pateiktų registruoti erdvinė žymenų. Gali susidaryti įspūdis, jog šios rūšies žymenims yra sunkiausiai patenkinami prieš tai aptarti specialieji formos reikalavimai, tačiau praktika rodo, jog dauguma pateiktų registruoti trimačių formų yra atmetamos tuo pagrindu, kaip neturinčios pakankamo skiriamojo požymio.¹⁸¹ Nuo 1996 metų iki šiol VRDT atmetė tik 16 paraiškų remiantis tuo, jog erdvinė forma neatitinka Prekių ženklų reglamento 7 str. 1 d. e punkto reikalavimų.¹⁸²

Kitas statistinis rodiklis, kuriuo galima palyginti dizaino ir prekių ženklų registracijos procedūrą yra laikotarpis per kurį objektas yra įregistruojamas. Pagal VRDT 2009 metų statistiką prekių ženklo kelias nuo paraiškos pateikimo iki registracijos vidutiniškai užtrukdavo 7 mėnesius. Palyginus su dizaino registracija tai labai ilgas laiko tarpas, kadangi pagal tą pačių metų duomenis, maždaug 80 procentų dizaino paraiškų įregistruojama ne vėliau nei per 1,5

¹⁷⁷ Statistika paimta iš VRDT internetinės svetainės:

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007-statistics_of_community_designs_2010.pdf.

¹⁷⁸ Statistika paimta iš VRDT internetinės svetainės:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/caseLaw/decisionsOffice/invalidity2.en.do>.

¹⁷⁹ Almaraz R. Community Design: Comments on Invalidity decisions, IPRinfo Magazine, 2/2009.

http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=53&action=articleDetails&a_id=672&id=43.

¹⁸⁰ Statistika paimta iš VRDT internetinės svetainės:

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2010.pdf.

¹⁸¹ Grussele I., Scodie M. The Shape of 3D Trademark Law (Design v Trademarks – The Shape of Things to Come) // Trademark World, February 2008, Iss. 204. P. 35.

¹⁸² Statistika paimta iš VRDT internetinės svetainės:

http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Refused_Index.cfm?claw=ctm.

mėnesio.¹⁸³ VRDT internetiniame puslapyje netgi skelbiama, jog pastaruoju metu maždaug 40 procentų paraiškų įregistruojama per savaitę.¹⁸⁴

3.3. Prieš renkantis apsaugą

Teisininkai praktikai prieš siekiant erdvinio objekto registracijos siūlo atsakyti sau į kelis klausimus:

1. Kaip seniai norimas registruoti objektas yra prieinamas visuomenėje?
2. Kaip ilgai prognozuojama objektą išlaikyti rinkoje?
3. Ar objektas nepakliūna į teisės aktų išimtis?
4. Kiek lėšų gamintojas pasiryžęs skirti objekto apsaugai?
5. Kiek turima norimo įregistruoti objekto skirtingų formų pavyzdžių?
6. Ar tikimasi greito konkurentų atsako?¹⁸⁵

Pirmas klausimas susijęs su naujumo reikalavimu dizainui. Jeigu gaminys su norimu įregistruoti dizainu rinkoje atsirado ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių, tokiu atveju jis nebus laikomas prieinamu visuomenei, kitaip sakant toks dizainas vis dar bus laikomas nauju. Jeigu gaminys, kurio išvaizdą siekiama apsaugoti rinkoje pasirodė seniau nei prieš 12 mėnesių, dizaino registracijos geriau nesirinkti. Toks dizainas nebus laikomas nauju. Nors tai greičiausiai nesutrukdys gauti registracijos liudijimo, tačiau toks liudijimas faktiškai neturės juridinės galios ir galės būti nesunkiai nuginčijamas trečiųjų asmenų. Esant tokioms aplinkybėms patartina objektą registruoti kaip prekių ženklą. Apskritai, kuo ilgiau gaminys yra prieinamas visuomenei, tuo didesnė tikimybė, jog forma bus sėkmingai įregistruota kaip prekių ženklas, kadangi tokiu atveju bus lengviau įrodyti jog erdvinė forma yra įgijusi skiriamąjį požymį dėl naudojimo.¹⁸⁶ Tai matyti ir iš anksčiau aptartos teisminės praktikos.

Atsakymas į *antrą* klausimą svarbus tuo, jog gamintojui išleidžiant tam tikrą prekę į rinką reikėtų pasvarstyti kiek laiko ji tikėtina bus įdomi vartotojams. Jei objektas yra susijęs su prekėmis, kurių egzistavimas rinkoje paprastai yra trumpalaikis (tai pirmiausiai mados pramonės gaminiai – drabužiai, avalynė, aksesuarai ir pan.) tokiu atveju 25 metus trunkanti dizaino apsauga yra pakankama.¹⁸⁷ Prekių ženklo apsauga tinkamesnė tokiems produktams, kurių tam

¹⁸³ Statistika paimta iš VRDT internetinės svetainės:

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2009/timelinessservicestandards_2009_en.pdf.

¹⁸⁴ Informacija iš VRDT internetinės svetainės: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/index.en.do>.

¹⁸⁵ Carboni A. Practice Point: The Overlap Between Registered Community Design and Community Trade Mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 1, No. 4, March 2006. P. 256-265

¹⁸⁶ Ten pat P. 263

¹⁸⁷ Apskritai tokiems produktams kartais pilnai pakanka Bendrijos neregistruoto dizaino apsaugos, kuri suteikiama trims metams.

tikros išorinio vaizdo savybės yra būdingos daugumai to paties gamintojo produkcijai ir yra tapusios šios įmonės „vizitine kortele“.¹⁸⁸

Jau buvo aptarta, jog ir prekių ženklų ir dizaino teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus, kurių nepatenkinus objektas negali būti registruojamas arba įregistruoto objekto registracija gali būti pripažinta negaliojančia. Taigi *trečias* klausimas ir yra susijęs su tuo, jog asmuo prieš pateikdamas paraišką turi gerai apgalvoti ar jo norimas registruoti objektas nepaklius į šių išimčių apimtį. Kartais tai padaryti nelengva, ypač kalbant apie erdvinių žymenų skiriamojo požymio vertinimą, todėl jeigu situacija sunkiai prognozuojama, padėti apsispręsti gali atsakymas į kitą klausimą.

Ketvirta, piniginiai klausimai turi būti labai gerai apsvarstyti. Dizaino registracijos mokesčiai VRDT yra kur kas mažesni, nei prekių ženklo.¹⁸⁹ Be to, reikia įvertinti ir tai, jog erdvinio prekių ženklo registracijos procedūra neretai būna komplikuoja dėl sudėtingesnio jo skiriamojo požymio nustatymo. Neretai pasitaiko atveju, kai įmonėms, siekiančioms gauti erdvinio ženklo registracijos liudijimą, tenka sugaišti ilgus metus bylinėjantis su VRDT. Toks bylinėjimasis kartais gali užtrukti net iki 10 metų ir, savaime suprantama, pareikalauja daug lėšų. Todėl smulkesnės įmonės, norinčios savo produkcijos išorei suteikti teisinę apsaugą, turbūt dažniau rinksis dizaino registraciją. Vėliau, matant, jog gaminys turi pasisekimą rinkoje, galima apsvarstyti ir papildomą prekių ženklo apsaugą. Didelės įmonės, galinčios skirti savo produkcijos apsaugai daugiau lėšų, matyt iš karto sieks prekių ženklo apsaugos. Apskritai, tokioms įmonėms protingiausia būtų siekti dvigubos (kumuliacinės) gaminio išorės apsaugos.¹⁹⁰

Penktas klausimas yra svarbus tuo aspektu, jog dizaino registracija suteikia galimybę vienoje paraiškoje pateikti iki 100 tos pačios rūšies (pagal Lokarno klasifikaciją) gaminių dizaino pavyzdžių. Pavyzdžiui, jeigu įmonė turi keletą jos gaminamo muilo formų pavyzdžių, ji turi galimybę visus šių formų variantus sudėti į vieną dizaino paraišką. Tai padėtų lengviau

¹⁸⁸ Carboni A. Practice Point: The Overlap Between Registered Community Design and Community Trade Mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 1, No. 4, March 2006. P. 263.

¹⁸⁹ Bazinė prekių ženklo įregistravimo kaina VRDT yra 1050 eurų (~3600 Lt), o jei paraiška paduodama elektroniniu būdu ši suma mažinama iki 900 eurų (~3100 Lt). Tai minimalus mokestis kurį reikės sumokėti, jeigu ženklas registruojamas ne daugiau nei 3 prekių ar paslaugų klasėms pagal Nicos klasifikaciją. (informacija iš VRDT internetinės svetainės <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/listFees.en.do>). Dizaino registracijos bazinė kaina yra 350 eurų (~1200 Lt). Nors pratęsimo mokestis dizaino registracijos atveju bus mokamas kas 5 metus, o prekių ženklų atveju kas 10, tačiau pagal galiojančius įkainius, maksimaliam dizaino galiojimo laikotarpiui (25 metams) dizaino savininkui reikės sumokėti 890 eurų (~3070 Lt). Kaip matyti, ši suma yra mažesnė, nei prekių ženklo mokestis pirmiems dešimčiai metų. (informacija iš VRDT internetinės svetainės http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/feesPayment/list_fees_en.pdf). Beje, reikia atkreipti dėmesį, jog Lietuvoje nustatyti mokesčiai už šių pramoninės nuosavybės objektų registraciją yra kiek neįprasti lyginant su Bendrijos. Bazinis mokestis už dizaino įregistravimą Lietuvoje yra 640 Lt (informacija iš VPB internetinės svetainės <http://www.vpb.lt/index.php?n=172&l=lt>), tuo tarpu prekių ženklo registracija kainuoja mažiau – 480 Lt (informacija iš VPB internetinės svetainės <http://www.vpb.lt/index.php?n=187&l=lt>). Už pilną 25 metų apsaugą dizaino savininkas Lietuvoje turėtų sumokėti 6240 Lt (tai, kaip galima pastebėti, yra dvigubai didesnė suma, nei suma, kurią šiam laikotarpiui turėtų sumokėti Bendrijos dizaino teisių savininkas).

¹⁹⁰ Carboni A. Practice Point: The Overlap Between Registered Community Design and Community Trade Mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 1, No. 4, March 2006. P. 264.

apsiginti nuo dizaino savininko teisių pažeidėjų, o taip pat gali padėti sutaupyti pinigų,¹⁹¹ kadangi prekių ženklų registracijos sistema tokios galimybės nesuteikia – šiuo atveju kiekviena skirtinga prekės forma turi būti registruojama atskirai.

Šeštuoju klausimu norima akcentuoti tai, jog dizaino procedūra leidžia dizaino savininkui prašyti dizaino paskelbimo atidėjimo. Dizaino reglamento 50 straipsnis nustato, jog paduodamas paraišką, registruotojo Bendrijos dizaino pareiškėjas gali paprašyti atidėti registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimą 30 mėnesių laikotarpiui nuo paraiškos padavimo dienos.¹⁹² Šis laikotarpis suteikia galimybę pareiškėjui kurti rinkodaros strategiją ir tinkamai pasiruošti gamybai, konkurentams nežinant apie jo dizainą.¹⁹³ Prekių ženklų registracijos procedūra paskelbimo atidėjimo galimybės nesuteikia, atvirkščiai prekių ženklas bus viešai paskelbtas teisių savininkui dar negavus registracijos liudijimo.

Vis dėl to svarbiausia yra apsvarstyti kokią funkciją atliks norimas įregistruoti objektas. Jeigu jis reprezentuos įmonę, identifikuos ją kaip gamintoją, tokiu atveju tinkamesnė yra prekių ženklo teisinė apsauga. Jeigu siekiama novatoriška gaminio išvaizda tiesiog pritraukti pirkėjus, dizaino apsaugos gali pilnai užtekti. Net ir tuo atveju, jei paaiškėja, jog 25 metai apsaugos yra per trumpas laiko tarpas, galima bandyti siekti šiam gaminiui suteikti prekių ženklų apsaugą. Kumuliacinė apsauga turbūt geriausiai užtikrintų teisių savininko teises, tačiau tai gali pareikalauti nemažai lėšų, todėl dviguba apsauga bus priimtinesnė įmonėms galinčioms išleisti daugiau pinigų savo gaminio išorės apsaugai.

3.4. Apsaugos sistemų privalumai ir trūkumai

Apibendrinant visa tai kas buvo išdėstyta šiame darbe, galima išskirti prekių ženklų ir dizaino apsaugos sistemų privalumus ir trūkumus.

Prekių ženklo apsaugos didžiausias privalumas yra neribotą laiko tarpą trunkanti teisinė apsauga. Ši aplinkybė, ir tai, jog prekių ženklui nereikalaujama naujumo, dažnai gali nulemti gamintojo pasirinkimą siekiant erdvinio objekto apsaugos.¹⁹⁴ Be to, atsižvelgiant į prekių ženklo ir dizaino registracijos procedūrų ypatumus, prekių ženklo savininkui yra suteikiamas „tvirtesnis“ registracijos liudijimas, kadangi registruojant prekių ženklą yra įvertinami esminiai jam keliami reikalavimai. Dizaino naujumas ir individualios savybės prieš registruojant turi būti kruopščiai įvertintos paties objekto savininko, kadangi registracijos tarnybos šių reikalavimų

¹⁹¹ Pavyzdžiui už papildomų 10 pasirinkto dizaino pavyzdžių VRDT paduodant paraišką reikėtų papildomai sumokėti 175 eurus (~600Lt).

¹⁹² Lietuvoje, remiantis Dizaino įstatymo 21 str. 4 d., pareiškėjai taip pat gali prašyti iki 30 mėnesių dizaino paskelbimo atidėjimo.

¹⁹³ Andrianopoulos D. Community Designs – a success story, IPRinfo magazine, Special issue/September 2006 http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=53&action=articleDetails&id=30&a_id=412.

¹⁹⁴ Grussele I., Scodie M. The Shape of 3D Trademar Law (Design v Trademarks – The Shape of Things to Come) // Trademark World, February 2008, Iss. 204. P. 37.

netikrina. Dizaino savininkui išduodamas vadinamasis „silpnasis“ arba „nepatikimas“ registracijos liudijimas, nes tretieji asmenys gali ginčyti dizaino registracijos galiojimą remdamiesi visais, teisės aktuose įtvirtintais, negaliojimo pagrindais. Nors prekių ženklo registracija taip pat gali būti ginčijama trečiųjų asmenų visais įtvirtintais negaliojimo pagrindais, tačiau prekių ženklo savininkas gavęs liudijimą gali jaustis ramiau, žinodamas, jog formali ženklo ekspertizė dėl šių pagrindų atitikimo yra atlikta.

Didžiausias dizaino teisinės apsaugos privalumas yra greita ir pigi registracijos sistema. Be to, dizainui keliami naujumo ir individualių savybių reikalavimai yra lengviau įvertinami, lyginant su skiriamojo požymio nustatymu erdviniam prekių ženklui. Praktikoje suformuoti griežti reikalavimai erdvinio prekių ženklo skiriamajam požymiui nustatyti dažnai lemia sunkiai nuspėjamą erdvinio žymens registracijos procedūrą. Šią problemą galima bandyti spręsti kombinuojant erdvines formas kartu su tekstiniais ar grafinais elementais, tačiau tokiu atveju vienareikšmiškai sumažėtų pačios erdvinės formos apsaugos apimtis.¹⁹⁵ Apskritai galima teigti, jog dizaino apsaugos apimtis yra platesnė nei erdvinio prekių ženklo. Visų pirma, dizaino savininko teisės, skirtingai nei prekių ženklo savininko, nėra ribojamos prekių rūšimi kuriai objektas yra priskirtas (t.y. negalioja specifikacijos principas). Kitas dalykas, jog įvertinus kriterijus, kuriais yra remiamasi nustatinėjant teisių pažeidimus, dizaino apsauga yra labiau absoliuti, orientuota į patį saugomą objektą. Prekių ženklo apsauga paremta saugomo objekto poveikiu vartotojui, kadangi nustatant pažeidimą labiausiai orientuojamasi į tai, ar dėl prekių ženklų panašumo nėra klaidinama visuomenė.¹⁹⁶

Dar vienas gamintojui svarbus aspektas kalbant apie erdviųjų formų apsaugą, yra tas, jog dizaino teisinė sistema yra labiau pritaikyta prie gamintojo verslo poreikių. Lengvatinio laikotarpio nustatymas, registracijos paskelbimo atidėjimas, bei galimybė vienoje paraiškoje pateikti ne vieną gaminio dizaino pavyzdį – šie dizaino teisinio reguliavimo ypatumai praverčia gamintojui vertinant rinką, kuriant prekių komercializavimo strategiją, bei kovojant su konkurentais. Praktikoje susiklosčiusi situacija, kai norint, jog erdvinei formai būtų suteikta prekių ženklų teisinė apsauga, ji prieš tai faktiškai turi būti kurį laiką žinoma rinkoje, yra ganėtinai nepalanki ūkio subjektų verslo interesų atžvilgiu. Per tą laikotarpį, kol erdvinis žymuo sieks visuomenėje įgyti skiriamąjį požymį, jis greitai gali būti pasisavintas daugelio konkurentu, tokiu atveju teisinė apsauga šio objekto savininkui gali tiesiog tapti nebereikšminga.

¹⁹⁵ Grussele I., Scodie M. The Shape of 3D Trademark Law (Design v Trademarks – The Shape of Things to Come) // Trademark World, February 2008, Iss. 204. P. 37.

¹⁹⁶ Vern M. 3D Marks and Industrial Designs (International Protection) // Trademark World, December 2008/January 2009, Iss. 213. P. 37.

IŠVADOS

1. Sprendžiant iš teisės aktų, reglamentuojančių prekių ženklų apsaugą, erdvinė forma (kuri suprantama kaip gaminio, jo pakuotės ar talpyklos išorinis vaizdas) gali būti žymeniu, sudarančiu prekių ženklą. Iš kitos pusės, gaminio, jo pakuotės ar apipavidalinimo išorinis vaizdas (kitai sakant erdvinė forma) saugoma dizaino teisės. Akivaizdu, jog abiejų pramoninės nuosavybės apsaugos sistemų objektai šiuo atveju sutampa t.y. gaminio išorės apsauga galima ir prekių ženklų ir dizaino teisėje.
2. Prekių ženklų teisės pagrindinis tikslas yra apsaugoti vartotojus nuo suklaudinimo rinkoje. Su šiais tikslais siejama ir esminė prekių ženklo funkcija – skiriamoji (identifikacinė). Dizaino apsaugos pagrindinis tikslas yra atlyginti fiziniams ir juridiniams asmenims už jų kūrybines pastangas, suteikiant išimtinės teises į jų sukurtą dizainą. Dizainas iš esmės atlieka komercinę funkciją. Atsižvelgiant į šiuos skirtingus tikslus ir funkcijas, prekių ženklams ir dizainui teisės aktai nustato skirtingus apsaugos reikalavimus, skirtingos apimties teises bei nevienodą apsaugos galiojimo terminą.
3. Esminis reikalavimas prekių ženklui - jo skiriamasis požymis. Pripažįstama, jog erdviniai žymenys paprastai neturi įgimto skiriamojo požymio, o šis požymis gali būti tik palaipsniui įgytas per naudojimą, kadangi vartotojas retais atvejais prekės formą sies su konkrečiu gamintoju. Dėl šios priežasties, nemažai erdviųjų prekių ženklų yra atsisakoma registruoti būtent tuo pagrindu, jog jie negeba atskirti skirtingų gamintojų produkcijos. Kartu tai lemia ir gana sunkiai nuspėjamą erdviųjų prekių ženklų registracijos procedūrą.
4. Pagrindiniai reikalavimai dizainui yra naujumas ir individualios savybės. Dizainas nebus naujas, jeigu jis bus tapatus bet kokiam ankstesniam visuomenei prieinamam dizainui, be to, jeigu dizaino bendras sukuriamas išpūdis nesiskirs nuo ankstesnio visuomenei žinomo dizaino (bus panašus), tokiu atveju dizainas bus pripažintas neturinčiu individualių savybių. Svarbi aplinkybė (kuri kartais gali lemti gamintojo apsisprendimą prekės išvaizdą saugoti kaip prekių ženklą), jog naujumas turi būti pasaulinis. Tačiau tokią, gana plačią, naujumo reikalavimo apimtį teisės aktų leidėjas susiaurina apibrėždamas visuomenės prieinamumo sąvoką. Jeigu dizainas nėra žinomas atitinkamos srities specialistui, jis nebus laikomas atskleistu visuomenei, t.y. bus naujas. Be to, dizainas nebus laikomas atskleistu visuomenei, jeigu jis paties savininko buvo pavišintas ne anksčiau nei 12 mėnesių iki paraiškos padavimo dienos (vadinamasis lengvatinis terminas).
5. Dizaino ir prekių ženklo teisių savininkas registracijos pagalba iš esmės įgyja panašaus pobūdžio teises, tačiau prekių ženklo savininko teisės yra stipriai ribojamos specifikacijos principu. Dėl šios priežasties dizaino teisių apimtis yra kur kas platesnė, nes ji neribojama

prekių rūšimi, kuriai objektas yra priskirtas registruojant. Be to, dizaino apsauga yra platesnė, kai yra nustatinėjamas teisių pažeidimas. Esant galimam erdvinio prekių ženklo pažeidimui, yra gilinama į tai, ar vėlesnė prekės forma dėl panašumo į ankstesniąją neklaidins vidutinio vartotojo t.y. ar dėl tokio panašumo vidutinis vartotojas nemanytų, jog analizuojamos prekės yra pagamintos tos pačios įmonės. Nustatant dizaino pažeidimą orientuojamasi į pačią tokio gaminio formos reprodukciją, kuri informuotam vartotojui (kuris yra ypatingai pastabus ir daugiau negu vidutinis vartotojas nusimanantis apie rinkoje esančių tos rūšies produktų formas) turi nesukurti bendro skirtingo vaizdinio įspūdžio.

6. Nustatinėjant prekių ženklo savininko teisių pažeidimą, kai jo teisės galimai pažeidžia vėliau pateiktas registruoti dizainas, iš esmės turi būti vadovujamasi tais pačiais teisių pažeidimo nustatymo kriterijais, kaip kad vertinant ankstesnio prekių ženklo savininko teisių pažeidimą, kai jo teisės pažeidžia vėlesnis prekių ženklas. Ir atvirkščiai - nustatinėjant dizaino savininko teisių pažeidimą, kai jo teisės galimai pažeidžia vėliau pateiktas registruoti prekių ženklas, reikia vadovautis dizaino teisėje nustatytais pažeidimo vertinimo kriterijais.
7. Pagrindinis intelektinės nuosavybės teisės iššūkis yra užtikrinti skirtingų visuomenės interesų pusiausvyrą. Kadangi suteikiant išimtinę teisę į intelektinės nuosavybės rezultatus teisių savininkui atsiranda galimybė įgyti monopolį tam tikroje rinkos dalyje, o monopolis iš esmės yra neigiamas reiškinys visuomenės atžvilgiu, todėl visos intelektinės nuosavybės teisės yra ribotos savo apimtimi ir galiojimu. Dizaino apsauga yra ribojama 25 metų terminu, pripažįstant, jog šis terminas yra pakankamas laiko tarpas per kurį dizaino savininkas monopolinių teisių pagalba ne tik susigrąžins visas įdėtas investicijas, bet ir gaus pakankamą atlygimą už tai, jog jis sukūrė inovacinę ir kūrybišką dizainą ir paskelbė jį visuomenei. Pasibaigus šiam terminui dizainas tampa laisvai prieinamu visuomenei. Prekių ženklo apsauga gali tęstis neribotą laiko tarpą, kadangi prekių ženklas, atlikdamas savo pagrindinę, skiriamąją, funkciją, iš esmės tarnauja vartotojui labai. Todėl pripažįstama, jog prekių ženklas turi būti saugomas tol, kol jis atlieka savo funkciją, o jei nustatoma, jog prekių ženklas rinkoje šios funkcijos nebeatlieka - jo registracija gali būti panaikinta.
8. Atsižvelgiant į tai, jog prekių ženklo savininkui registruojant erdvinį žymenį atsiranda galimybė neribotam laiko tarpui monopolizuoti gaminius su tam tikrais techniniais sprendimais ar prekės naudingomis savybėmis, kurių vartotojas gali ieškoti konkurentų prekėse, erdviniam prekių ženklams teisės aktuose yra nustatytos specialios išimtys.
9. Tam tikros išimtys prekių ženklų ir dizaino teisiniame reguliavime iš esmės sutampa. Pagal teisinį reguliavimą, prekių ženklu negali būti saugoma erdvinė forma, kuri yra vien tik forma, būtina techniniam rezultatui gauti. Atitinkamai dizainas nebus saugomas, jeigu gaminio vaizdo savybės lemia tik jo techninė funkcija. Pripažįstama, jog ir prekių ženklų ir dizaino

teisiniame reguliavime šios išimtys (funkcionalumo išimtys) yra įtvirtintos siekiant vienodų tikslų – atriboti šiuos objektus nuo naudingų techninių sprendimų, kuriems pagal prigimtį turi būti taikoma išradimų ar naudingųjų modelių teisinė apsauga. Be to, sprendžiant iš VRDT sprendimų bei Jungtinės Karalystės teismų praktikos, funkcionalumo išimtys turi būti taikomos vienoda apimtimi ir erdvinių prekių ženklų ir dizaino atžvilgiu. Prekių ženklas, susidedantis vien iš formos, kuri yra būtina techniniam rezultatui gauti, bus negaliojantis tada, kai visos formos esminės detalės tarnaus tik tam, kad būtų pasiektas tam tikras techninis rezultatas, nepaisant to, jog egzistuoja ir kitų formų, kurių pagalba galima pasiekti tą patį rezultatą. Dizainas pateks į funkcionalumo išimtį tuo atveju, kai visos gaminio vaizdo esminės savybės bus nulemtos gaminio atliekamos techninės funkcijos, neatsižvelgiant į tai, jog yra alternatyvių dizainų, kurių pagalba galima atlikti tą pačią techninę funkciją.

10. Analizuojant specialiąsias išimtis erdviniams žymenims išaiškėja ir erdvinių prekių ženklų bei dizaino atribojimo klausimai. Prekių ženklas negali būti registruojamas, jeigu jį sudaro erdvinė forma, kuri yra vien forma suteikianti prekėms esminę vertę. Remiantis VRDT išaiškinimais, šios išimties tikslas yra būtent atriboti prekių ženklą nuo dizaino ir autorių teisės. Jeigu vartotojas renkasi prekę vien dėl jos ypatingos formos, bet ne dėl to, kad ši forma jam padeda identifikuoti gamintoją, tokia forma negali būti registruojama kaip prekių ženklas. Šioms formoms pagal prigimtį turėtų būti taikoma dizaino teisinė apsauga.
11. Žvelgiant iš praktinės pusės, prekių ženklo apsaugos didžiausi privalumai yra neribotą laiką tarpą trunkanti apsauga ir galimybė registruoti rinkoje jau kurį laiką esančių produktų formas (nereikalaujama naujumo). Dizaino teisinė registracija yra pigesnė, greitesnė ir, turint omenyje griežtus reikalavimus erdvinių prekių ženklų skiriamajam požymiui, lengviau nuspėjama. Be to dizaino apsauga yra platesnės apimties bei labiau priderinama prie gamintojo verslo poreikių. Kumuliacinė apsauga, be abejo, geriausiai užtikrintų savininko teises, tačiau tokia apsauga gali pareikalauti nemažai lėšų.
12. Vis dėlto, svarbiausia, prieš siekiant apsaugos, yra atsižvelgti į pačio gamintojo tikslus, bei į tai, kokią funkciją rinkoje atliks gaminio forma. Jeigu inovacine gaminio išvaizda siekiama tiesiog patraukti vartotojų dėmesį – tokio objekto apsaugai tinkamesnė dizaino sistema. Jeigu gaminio išorė identifikuoja gamintoją (pvz. tam tikros gaminio išorinės savybės yra būdingos daugumai gamintojo produkcijos ir galima sakyti yra tapusios gamintojo „vizitine kortele“) – tokiu atveju patartina siekti prekių ženklų apsaugos. Tačiau, jeigu gamintojui prieš registruojant yra sunku numatyti kokią funkciją rinkoje atliks gaminio forma, tada, vis gi, patartina pirmiausia siekti dizaino apsaugos. Po kurio laiko nustačius, jog šią formą vartotojai sieja su konkrečiu gamintoju (ir tai iš dalies lemia jų apsisprendimą rinktis prekę), atsirastų galimybė papildomai tokį objektą apsaugoti kaip prekių ženklą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014.
2. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.
3. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4980.
4. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas dėl prekių ženklų registracijos taisyklių Nr. ZR/03/04 patvirtinimo // Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679.

Europos Sąjungos teisės aktai:

5. Pirmoji tarybos Direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti Nr. 89/104/EEB // OL L 40, 1989 02 11.
6. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva Nr. 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos // OL L 289, 1998 10 28.
7. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino // OL L 3, 2002 01 05.
8. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) // OL L 78, 2009 03 24.

Specialioji literatūra:

9. Almaraz R. Community Design: Comments on Invalidity decisions, IPRinfo Magazine, 2/2009.
http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=53&action=articleDetails&a_id=672&id=43.
10. Andrianopoulos D. Community Designs – a success story, IPRinfo magazine, Special issue/September 2006.
http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=53&action=articleDetails&id=30&a_id=412.
11. Bainbridge D. I. Intellectual property, Sixth edition // Longman, 2007.
12. Bently L. & Sherman B. Intellectual Property: Second Edition // Oxford university press, 2004.
13. Birštonas R. ir kt. Intelektinės nuosavybės teisė // Registrų centras, Vilnius, 2010.
14. Carboni A. Practice Point: The Overlap Between Registered Community Design and Community Trade Mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol . 1, No. 4, March 2006. P. 256-265.

15. Cordell N. & Austen T. Trade marks and designs: European General Court highlights conflict between trade marks and designs // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010, Vol. 5, No. 9. P. 622-624.
16. Cornish W. & Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sixth edition // Sweet & Maxwell, London, 2007.
17. Dinwoodie G. B. The Protection of Designs Under U.S. Law, IPRinfo, 4/2008.
http://www.iprinfo.com/tiedostot/Dinwoodie_nettiin.pdf.
18. Grussele I., Scodie M. The Shape of 3D Trademark Law (Design v Trademarks – The Shape of Things to Come) // Trademark World, February 2008, Iss. 204. P. 35-37.
19. Industrial design rights: an International perspective / edited by Brian W. Gray and Effie Bouzalas // International Bar Association, London, 2001.
20. Kiškis M. Intelektinės nuosavybės teisių doktrinos // Teisė, Nr. 73, 2009. P. 25-37.
21. Klimkevičiūtė D. Erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai // Justitia, 2008 m., Nr. 1 (67). P. 40-52.
22. MacQueen H., Waelde Ch. & Laurie G. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy // Oxford University Press, 2007.
23. Pagenberg J. Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children Of Trademark Law? // Bardehle Pagenberg Publikation, 35 IIC 831 (2004).
<http://www.bardehle.com/de/publikationen/detail/document/trade-dress-and-the-three-dimensional-mark-the-neglected-children-of-trademark-law.html>.
24. Schlotelburg M. Design Protection for Technical products // Journal of Intellectual Property Law & Practice, September 2006, Vol. 1, No. 10. P. 675-678.
25. Schlötelburg M., Folliard-Monguiral A. An overview of the Community design system.
<http://www.aippi.de/seiten/pdf/Folliard.PDF>.
26. Schut M. ECJ denies relevance of ‘acquired attractiveness’ for registration of shape marks // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No. 2. P. 78-79.
27. Stone D. & Bailey S. Which trumps? Registered Community Designs versus Community Trade Marks. How to use trademarks to invalidate registered designs, and vice versa // Trademark World, Iss. 217, May 2009. P. 33-36.
28. Stone D. Some clarity, some confusion: 12 P&G v Reckitt Benckiser decisions help explain registered Community designs // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No. 6. P. 376-385.
29. Tritton G. Round 2 Bang & Olufsen - BeoLab 80000 shape mark again refused, this time under "shape gives substantial value to goods", April 3rd, 2009.
<http://www.intellectualpropertyineurope.com/node/61>.

30. Vern M. 3D Marks and Industrial Designs (International Protection) // Trademark World, December 2008/January 2009, Iss. 213. P. 34-37.
31. Žilinskas V., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybės ir jos teisinė apsauga // Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda, 2007.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika:

32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 16 d. nutarimas civilinėje byloje *UAB "Narbutas ir Ko" v. UAB "Gurda"* Nr. 3k-3-304/2005.
33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 6 d. nutarimas civilinėje byloje „*Latvijas Keramika A*“ *SIA v. JSC „Latvijas Balzams“* Nr. 3K-3-275/2006.

Europos Teisingumo Teismo praktika:

34. Europos teisingumo teismo 1997 lapkričio 11 d. sprendimas byloje *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Nr. C-251/95.
35. Europos teisingumo teismo 1998 liepos 16 d. sprendimas byloje *Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*, Nr. C-210/96.
36. Europos teisingumo teismo 1998 rugsėjo 29 d. sprendimas byloje *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Nr. C-39/97.
37. Generalinio Advokato Colomer R. J. 2001 m. sausio 23 d. išvada byloje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* Nr. C-299/99.
38. Europos teisingumo teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* Nr. C-299/99.
39. Europos teisingumo teismo 2003 balandžio 8 d. sprendimas byloje *Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG v. Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba*, sujungtos bylos Nr. C-53/01, C-54/01, C-55/01.
40. Europos teisingumo teismo 2004 spalio 7 d. sprendimas byloje *Mag Instrument Inc. v. VRDT*, Nr. C-136/02.
41. Europos teisingumo teismo 2006 sausio 12 d. sprendimas byloje *Claude Ruiz-Picasso v. VRDT* Nr. C-361/04.
42. Europos teisingumo teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimas byloje *Benetton Group SpA v. G-Star International BV* Nr. C-371/06.
43. Europos teisingumo teismo 2007 spalio 4 d. sprendimas byloje *Henkel KgaA v. VRDT*, Nr. C-144/06.

44. Europos teisingumo teismo 2010 rugsėjo 14 d. sprendimas byloje *Lego Juris A/S v. VRDT* Nr. C-48/09.

Pirmosios Instancijos Teismo praktika:

45. Pirmosios instancijos teismo 2004 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *Claude Ruiz-Picasso v. VRDT*, Nr. T-185/02.
46. Pirmosios instancijos teismo 2007 m. spalio 10 d. sprendimas byloje *Bang & Olufsen A/S v. VRDT* Nr. T-460/05.
47. Pirmosios instancijos teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimas byloje *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd v. VRDT* Nr. T-153/08.
48. Pirmosios instancijos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimas byloje *Grupo Promer Mon Graphic, SA v. VRDT* Nr. T-9/07.
49. Pirmosios instancijos teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimas byloje *Beifa Group Co. Ltd v. VRDT ir Schwan-Stabilo Schwanhäußler GmbH & Co. KG* Nr. T-148/08.

Jungtinės Karalystės teismų praktika:

50. Nestle SA v Unilever Plc [2002] EWHC 2709 (Ch) (18 December 2002)
51. Landor & Hawa International Ltd v Azure Designs Ltd [2006] EWCA Civ 1285 (28 July 2006)
52. Dyson Ltd v Vax Ltd [2010] EWHC 1923 (Pat) (29 July 2010)

Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) institucijų sprendimai:

53. VRDT Panaikinimo skyriaus 2010 m. gegužės 31 d. sprendimas dėl dizaino registracijos Nr. 000070438-0004.
54. VRDT Panaikinimo skyriaus 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimas dėl dizaino registracijos Nr. 001013932-0001.
55. VRDT Pirmosios apeliacinės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje Nr. R0497/2005-1.
56. VRDT Trečiosios apeliacinės tarybos 2009 m. spalio 14 d. sprendimas byloje Nr. R 316/2008-3.
57. VRDT Trečiosios apeliacinės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje Nr. R0211/2008-3.

Kiti dokumentai:

58. Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission. III/F/5131/91-EN, June 1991.
http://aei.pitt.edu/1785/01/design_gp_1.pdf.
59. Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B, Examination.
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_en.pdf.
60. International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Special Committee resolution, Question 80: Trademarks and consumer protection,
<https://www.aippi.org/download/comitees/80/RS80English.pdf>.
61. International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Working Committee, Resolution, Question 148: Three-dimensional marks: the borderline between trademarks and industrial designs.
<https://www.aippi.org/download/comitees/148/RS148English.pdf>.
62. International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Special Committee, Resolution, Question 73: Legal and economic significance of design protection, <https://www.aippi.org/download/comitees/73/RS73English.pdf>.

Internetiniai šaltiniai:

63. Tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos asociacijos svetainė (AIPPI):
<https://www.aippi.org>.
64. Didžiosios Britanijos ir Airijos teisinės informacijos institutas: <http://www.bailii.org>.
65. Europos Sąjungos teisės aktai: <http://eur-lex.europa.eu>.
66. Europos Sąjungos teismų praktika: <http://curia.europa.eu>.
67. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetinė svetainė: <http://www.lat.lt>.
68. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro internetinė svetainė: <http://www.vpb.lt>.
69. Vidaus rinkos derinimo tarnybos internetinė svetainė: <http://oami.europa.eu>.

Papildoma literatūra:

70. Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas // Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius, 1993 m.
71. Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas // Leidykla „Žodynas“, Vilnius, 1999.

SANTRAUKA

Darbe analizuojamas erdvinio prekių ženklo ir dizaino tarpusavio santykis. Ši analizė paremta dviejų skirtingų pramoninės nuosavybės objektų apsaugos sistemų palyginimu. Tema yra aktuali tuo, jog prekių ženklo apsauga, kaip ir dizaino apsauga, yra galima prekės išoriniam vaizdui, t.y. erdvinei formai. Dėl šios priežasties, gamintojui, norinčiam teisinėmis priemonėmis apsaugoti savo produkto formą, atsiranda kelios galimybės. Tinkamai pasirinkti apsaugos kelią yra svarbu dėl to, jog nuo šio pasirinkimo gali priklausyti objekto apsaugos apimtis. Iš kitos pusės teorijoje pripažįstama, jog dizaino ir prekių ženklo apsaugos objektai vis dėlto privalo būti atriboti, kadangi abi apsaugos sistemos paremtos skirtingais tikslais, kurie iš esmės siejasi su pagrindiniais intelektinės nuosavybės teisės principais – užtikrinti skirtingų interesų pusiausvyrą. Teigiama, jog, neesant aiškios takoskyros, ši pusiausvyra gali būti greitai pažeista. Siekdamas išsiaiškinti šias problemas autorius gilinasi į prekių ženklo bei dizaino apsaugos teisinio reguliavimo ypatumus, t.y. reikalavimus objektams, suteikiamas teises, teisių pažeidimo nustatymo kriterijus, apsaugos terminą bei tam tikras teises aktuose nustatytas išimtis. Išanalizavus teisinį reguliavimą, išaiškėja pagrindiniai dizaino ir prekių ženklo apsaugos privalumai ir trūkumai, bei erdvinio prekių ženklo ir dizaino atribojimo klausimai.

SUMMARY

This paper concentrates on analysis of a correlation between three-dimensional trademark and design. Such an analysis is based on a comparison between separate systems of industrial property protection. The relevance of a subject is that trademark protection, as well as design, can be achieved on the same object – three-dimensional shape of an article. For that reason, proprietor has a several possibilities when he seeks a legal protection for a shape of product. It is important for proprietor to make a reasonable decision because the scope of protection may depend on which way of protection will be chosen. However, it is recognized that the trademark and design objects of protection has to be delimited. It is argued that such an overlap between three-dimensional trademark and design jeopardizes the basic principles of an intellectual property law which is a balance of different public interests. In order to clarify these problems author analyzes the legal framework of trademark and design, i.e. requirements for objects, rights given by registration, test of infringement, term of protection and certain exclusions from registration. Such a review of a legal regulation will reveal the basic advantages and disadvantages of these different registration systems and help to resolve the issues of delimitation of three-dimensional trademarks and design.

PRIEDAI



Priedas Nr. 1. Bendrijos prekių ženklas Nr. 000922179.



Priedas Nr. 2. Bendrijos prekių ženklas Nr. 000573154.



Priedas Nr. 3. Bendrijos prekių ženklas Nr. 003354371