

MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY

Danguolė Klimkevičiūtė

**PROBLEMS OF THE LEGAL PROTECTION
OF WELL-KNOWN TRADEMARKS AND
TRADEMARKS WITH A REPUTATION**

**Summary of Doctoral Dissertation
Social Sciences, Law (01 S)**

Vilnius, 2011

The Doctoral Dissertation was prepared by extern during the period of 2010-2011 at Mykolas Romeris University.

Scientific Consultant:

Assoc. Prof. Dr. Jūratė Usonienė (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Law, 01 S)

The public defence of the Doctoral Dissertation will take place at the Law Research Council at Mykolas Romeris University on September 23, 2011 at 10:00 AM in the Conference Hall of Mykolas Romeris University (Room I-414) (Ateities str. 20, LT-08303 Vilnius).

Chairman:

Assoc. Prof. Dr. Edvardas Sinkevičius (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Law, 01 S)

Members:

Prof. Dr. Danguė Ambrasienė (Mykolas Romeris University, Social Sciences, Law, 01 S)

Prof. Dr. Julija Kiršienė (Vytautas Magnus University, Social Sciences, Law, 01 S)

Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė (Vilnius Gediminas Technical University, Social Sciences, Management and Administration, 03 S)

Prof. Dr. Natalja Lace (Riga Technical University (Latvia), Social Sciences, Economics, 04 S)

The summary of the Doctoral Dissertation was sent out on August 23, 2011.

The Doctoral Dissertation is available at the Library of Mykolas Romeris University (Ateities str. 20, LT-08303 Vilnius).

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

Danguolė Klimkevičiūtė

PLAČIAI ŽINOMŲ IR REPUTACIJĄ
TURINČIŲ PREKIŲ ŽENKLŲ TEISINĖS
APSAUGOS PROBLEMAS

Daktaro disertacijos santrauka
Socialiniai mokslai, teisė (01 S)

Vilnius, 2011

Daktaro disertacija rengta eksternu 2010-2011 metais Mykolo Romerio universitete.

Mokslinė konsultantė:

doc. dr. Jūratė Usonienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01 S)

Daktaro disertacija ginama viešame Teisės krypties gynimo tarybos posėdyje 2011 m. rugsėjo 23 d. 10 val. I-414 aud. (Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius).

Pirmininkas:

doc. dr. Edvardas Sinkevičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01 S)

Nariai:

prof. dr. Dangutė Ambrasienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01 S)

prof. dr. Julija Kiršienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01 S)

prof. dr. Manuela Tvaronavičienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas, 03 S)

prof. dr. Natalja Lace (Rygos technikos universitetas (Latvija), socialiniai mokslai, ekonomika, 04 S)

Daktaro disertacijos santrauka išsiųsta 2011 m. rugpjūčio 23 d.

Daktaro disertaciją galima peržiūrėti Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje (Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius).

Danguolė Klimkevičiūtė

**PROBLEMS OF THE LEGAL PROTECTION OF
WELL-KNOWN TRADEMARKS AND TRADEMARKS
WITH A REPUTATION**

Summary

Problems and relevance of the research. Without doubt the questions of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation are assigned to ones of greatest complexities for their material, as well as procedural aspects. It must be stressed that the need to ensure protection of (unregistered) well-known trademarks differs in various markets. It is smaller in the strong economies (e.g. Germany, Denmark), and, as Prof. A. Kur points out, might even give the impression that the provision (which is the source of legal protection of such trademarks) of Article *6bis* of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter – the Paris Convention)¹ loses its significance². However, the situation differs in the markets of the new, weaker economies. The necessity to provide protection for well-known trademarks most often arises in the markets which had previously been closed to foreign traders and which, because of economic development, are becoming more attractive to manufacturers of goods, identified with certain trademarks³. In such instances, notoriety is a condition for denying the rights already acquired (by a local entity) in a relevant market by registering an analogous or a confusingly similar trademark or by prohibiting the use of such a trademark.

The divide between well-known trademarks and trademarks with a reputation is quite indistinct, however, it is acknowledged in most studies that both of these categories are more alike than different, and a systematic dilemma is emphasised, programmed by the *expressis verbis* international and EU legal regulation,

¹ Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 (as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958 and at Stockholm on July 14, 1967). *Valstybės žinios*. 1996, Nr. 75-1796.

² See Kur, A. The WIPO Recommendations for the Protection of Well-Known Marks. *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. 2000, 31(7-8): 824.

³ *Ibid.*, p. 824-825.

where the demarcation of the legal protection of trademarks of the latter category is not fully adequate⁴.

The problem of delimitation of the legal concepts specified above is not resolved by the interpretations provided by the Court of Justice of the European Union (until December 1, 2009 – the Court of Justice of the European Communities) (hereinafter – the ECJ). The issues discussed presuppose that the legal regulation, as well as the case law of the courts of the EU Member States is dissimilar, and it causes the legal uncertainty and insecurity of the market participants. The latter problem is stressed by scientists in the most recent research, also by practitioners analysing the legal situation and, naturally, aiming to purposefully plan their business strategy. The protection of trademarks is, without doubt, a part of such a strategy.

This research analyzes the problem of the demarcation of the concepts “well-known trademarks” and “trademarks with a reputation”. As previously mentioned, the latter categories are neither essentially different, nor can they be

⁴ Kur, A. TRIPS and Trademark Law (From GATT to TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). *IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law*. Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law. 1996, 18: 93-116; Kur, A. Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What’s It All About? *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. 1992, 23(2): 218-236; Mostert, F. W. *Famous and Well-Known Marks*. London: Butterworths, 1997, p. 147-148; Kur, A., *supra* note 2, p. 824-845; Göting, H.-P. Protection of Well-Known, Unregistered Marks in Europe and the United States. *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. 2000, 31(4): 389-408; Senftleben, M. The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law. *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. 2009, 40(1): 45-77; Gervais, D. *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*. (3rd ed.). London: Sweet&Maxwell, 2008, p. 275-278; Correa, C. M. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (A Commentary on the TRIPS Agreement)*. New York: Oxford University Press, 2007, p. 188-193; Stoll, P. T., *et al.* *WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 323-330; UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. *Resource Book on TRIPS and Development*. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 238-241; Philips, J. *Trade Mark Law (A Practical Anatomy)*. New York: Oxford University Press, 2003, p. 361-419; Dinwoodie, G. B., *et al.* *International Intellectual Property Law and Policy*. (2nd ed.) New York: LexisNexis, 2008, p. 175-185; Pires de Carvalho, N. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwer Law International, 2006, p. 271-291; Weckström, K. *Protection of Trade Marks Having a Reputation: A Comparative Study of Recent Case Law in the EC and the US*. Turku: Digipaino, 2002.

regarded as synonyms. However, it is to be stressed that the legal protection of both – well-known trademarks and trademarks with a reputation – goes beyond the scope of fundamental principles of legal protection of trademarks: registration (the protection of a well-known trademark is not linked to the registration thereof) and speciality (i.e. the protection of a trademark does not only apply to goods or services which are identical or similar). This inevitably leads to a search for theoretical and practical boundaries of such protection, whereas protection, exceeding the fundamental principles of legal protection and the expansion of the monopoly of the protection of the rights of the owner of the trademark must be interpreted as an *ultima ratio* measure, and not as a rule. In both theory and practice a question is raised, concerning the criteria which must be fulfilled by a trademark in order for it to be acknowledged as well-known or having a reputation.

As to the procedural legal aspects, it is to be noted that it is under discussion, which procedure (administrative – at the State Patent Bureau – or in courts; *a priori* or relating to a trademark under dispute) is to be carried out for the trademark to be granted the legal status of a well-known trademark or a trademark with a reputation. A problem is also raised regarding the register of such trademarks (in other words, the publicity thereof), the entrance into such a registry and the dispute procedure. The existence of the mentioned register is favourable to the owners of well-known trademarks and trademarks with a reputation, however, at the same time raises new questions, namely those concerning the term of validity of notoriety and reputation. Neither the international, nor the EU law establishes imperative requirements for the procedure of the acknowledgment of marks as well-known trademarks or trademarks with a reputation, nor for the register mentioned above.

Part of the EU Member States have duly resolved the problem of delimitation of concepts of well-known trademarks or trademarks with a reputation at the level of national legal regulation by laying down a separate category of trademarks, i.e. well-known trademarks with a reputation. However, it is important to note that a proper delimitation in the national law of the EU Member States is inadequate, therefore, the latter question must be resolved systematically, and by appropriately adjusting the EU legal regulation as well, which in its turn would lead to qualitatively new interpretations of the ECJ.

A conceptual analysis of well-known trademarks and trademarks with a reputation is necessary in order to evaluate the trends of protection of trademarks of this category, the potentiality and prospects of formation of uniform standards of protection, i.e. provide a place for them in the general system of legal protection of trademarks. The existing legal uncertainty presupposes the application of different standards not only within different states, but also within the courts of the same state, within the same court and even by the same judge considering individual cases. All this determines the necessity for a comprehensive research,

based on which, a systematic and common approach towards the issues discussed could be begun to be developed. This would help ensure the balance of interests of both parties – the owners of well-known trademarks or trademarks with a reputation and their likely defendants. The owners of well-known trademarks and trademarks with a reputation would be able to plan strategies of protection of trademarks belonging to them, while their likely defendants could foresee the legal consequences of some of their actions.

The subject-matter of the research is the specifics of the legal regulation and protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. Topical issues are analyzed using the method of comparative analysis: the situations existing within the EU Member States are compared and a legal analysis of the status in Lithuania is presented. Questions of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation are analyzed in comparison to a separate and autonomous Community trademark protection system (a comparative analysis is presented on the peculiarities of the legal protection of trademarks of this category at the national levels of various states and that of the EU). The study focuses on the conception of protection of those trademarks, the problem of interrelation of the concepts of well-known trademarks and trademarks with a reputation, the trends of legal regulation in the EU, the analysis of criteria, which must be fulfilled by a trademark in order for it to be provided with the protection of well-known trademark or trademark with a reputation, the problem of the boundaries of protection and the relation thereof to the problem of bad faith as separate grounds.

The aim of the research is to provide a complex analysis of the problems of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation, the delimitation of trademarks of the latter category, the criteria and boundaries of protection thereof; to provide propositions of solutions to the latter problems and of improvements of the relevant legal regulation. The problems are disclosed through an analysis of international and EU legal provisions and the *ratio legis* interrelation thereof, as well as the current legal regulation of the EU Member States, trends of case law, interpretations of the ECJ and ways in which they are reflected in practice.

Tasks of the research:

1. To reveal the main features of the legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation and problems of the latter protection in the context of *expressis verbis* international and EU legal regulation.
2. To disclose the content of the legal protection of well-known trademarks, the relation thereof to trademarks with a reputation; to analyze the criteria for the acknowledgement of a trademark as well-known.

3. To analyze the content of the legal protection of trademarks with a reputation by disclosing the nature of reputation, as a legal concept, the trends of its development and the interpretation of the latter legal concept in the case law of the ECJ; determine the conditions for providing protection overstepping the boundaries established by the classical trademark law.

4. To analyze the positive and negative aspects of legal regulation in Lithuania and the trends of case law; and determine whether the national legal regulation and case law of Lithuania is in harmony with the relevant regulation and trends of jurisprudence of other EU Member States.

5. To analyze the most topical procedural legal aspects relating to the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation; give an evaluation on the relevance of the date, considered important for deciding on the notoriety and reputation of a trademark, as well as the term of validity of notoriety and reputation; determine under which procedure a trademark may be recognised as well-known or with a reputation, and evaluate the possibility of a register of well-known trademarks and trademarks with a reputation or a possibility to publicise the notoriety and reputation in another way.

6. To determine the relation between the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation and another separate measure of legal protection of trademarks – a possibility to contest the registration of a mark in cases when an application for the registration of that trademark had been filed in bad faith; define the determining factors in the process of deciding upon the application of each of the legal measures mentioned above, and evaluate the position of unprecedented trademarks inherited from the Soviet period in the legal system of protection of trademarks.

Academic novelty and practical significance of the research. The problems analyzed in the dissertation are relevant from both an academic and practical perspective. When problems of the current legal regulation and case law relating to the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation are examined, trends of development of protection of the latter category of trademarks are identified, the present basis of legal regulation and case law may be improved, gaps of legal regulation may be filled and shortcomings eliminated.

First. For the first time in Lithuanian legal discourse this research provides a comprehensive analysis of problems of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. Up to now, the Lithuanian legal research examined separate issues of legal protection of trademarks of the latter category. There are more studies relating to well-known trademarks and trademarks with a reputation in foreign jurisprudence, but they also lack a comprehensive research covering a greater part of issues associated with this topic.

Second. The problems of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation are analyzed through a comparative perspective, by providing a study of the existing legal regulation and the main trends of case law of the EU Member States related to the legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. This gave the author of the dissertation the possibility to get an insight of the direction towards which the protection of trademarks of this category is progressing in the European states, the main problems it faces when deciding upon one model of legal regulation or another, and when resolving particular disputes in practice. One of the most important problems the legislator and case law faces is the inability to find a divide of conceptual nature between well-known trademarks and trademarks with a reputation. Based on the research carried out, a conclusion is made that notoriety, as a *quantitative criterion*, is *per se* only a basis to provide a mark with protection without registration. The reputation of a mark, a *qualitative criterion*, is a condition to provide a protection also to dissimilar goods and (or) services, meaning, in other words, that the monopoly of protection of a mark is expanded, which does not in itself depend on the fact of registration of the mark. The research performed is a part of a project called “Options for Harmonization of Trade Mark Law in the European Community” and organised by the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich, Germany)⁵. The latter circumstance indicates the necessity of the research, as well as its novelty.

Third. The novelty of the academic analysis performed is confirmed by the fact that this research raises questions of problems of international and EU regulation, relating to the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. The study analyzes the question, in which direction the EU legal regulation concerning the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation must progress. The author of the research relies on the insights and critics of the most prominent representatives of the European trademarks jurisprudence, analyzes and provides suggestions regarding the direction in which the legal regulation and case law should be developed. The necessary corrections of legal regulation and practice would allow better ensuring of the balance of the rights of the parties to a dispute and would secure the conditions for greater legal certainty.

Fourth. This research is the first in Lithuanian jurisprudence to analyze the problems of the criteria of the standard of notoriety and reputation, as well as the position of the legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation and the interrelation thereof with the classical system of legal

⁵ Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich). MPIGE Projektdatenbank [interactive]. [accessed 29-04-2011]. <http://www.ip.mpg.de/apps/mpi_projectdb/index.cfm?fuseaction=show_project&id=318>.

protection of marks in the possibility of being confused, and an element of the bad faith of the defendant in applying for the registration of the mark. On the one hand, the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation is considered as an *ultima ratio* measure, while, on the other hand, it is emphasised that even though the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation also includes the fact of bad faith, the instruments of legal protection are not in themselves overlapping and substitutable. Otherwise, the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation would become an unlimited monopoly. This is precisely the topic of discussions of the most recent academic studies published abroad.

Fifth. The novelty of the academic research is also indicated by the fact that problems of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation are *inter alia* analyzed from a practical perspective, i.e. with regard and taking into consideration the problems faced by courts when hearing cases relating to the legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. The study also provides an evaluation of possible solutions through amendments of legal regulation. Solutions to problems of existing case law are analyzed, which would be relevant in case the current legal regulation is not amended. Therefore, the study is also valuable to the courts, as well as members of the private sector, representing the interests of opposite parties to the dispute.

Statements to be defended:

1. The present European conception of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation is unbalanced; the boundaries of legal protection of trademarks of this category are ambiguous. This leads to legal uncertainty and insecurity of possible defendants, even in cases when they had undertaken every effort in checking that their application to register a trademark or the bringing of it into use does not breach the rights of other persons. This resulted in the estrangement of the legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation from its roots: such protection was only meant for exclusive brands and exceptional situations.

2. The EU legal regulation of well-known trademarks and trademarks with a reputation is systematically inadequate and requiring improvement, *inter alia* by laying down provisions ensuring legal protection of well-known trademarks with a reputation. The notoriety of a trademark, as a condition for protection without registration, does not *in itself* mean that the mark has a reputation. And, on the contrary, the fact that a mark has a reputation does not *in itself* mean that it is well known.

3. The basis of the legal protection of trademarks should not exceed the boundaries of the so-called classical protection. The protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation should not become an alternative to the classical protection of a trademark.

SURVEY OF THE RESEARCH

Lithuania lacks academic research focusing on issues of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. Apart from the studies published by the author, certain questions have been examined in an academic publication of G. Pranevičius⁶. In the doctoral dissertation of A. Želvys titled “Problems of Trademark Licensing” the issue of a licensing agreement of well-known trademarks was examined in detail⁷. Certain questions relating to the legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation have been analyzed in the doctoral dissertation of J. Truskaitė titled “Problems of the Legal Protection of Distinctive Signs”, defended at Vilnius University in 2009⁸. One of the chapters of the latter dissertation is called “Supplemental Protection of Marks with a Reputation”. However, unlike this research, the latter one does not provide a comprehensive analysis of the protection of trademarks of the mentioned category. Some questions, which – at first glance – might seem as overlapping, i.e. the origin of protection of reputation, the nature of damages to a mark, in other words, the undisputable facts, which may not be completely overlooked and must be at least briefly overviewed when analyzing the questions of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation, are studied by the author of this dissertation only to the extent that they indicate the problems of legal protection of trademarks of this category. The main difference of this academic research and that of Dr. J. Truskaitė is the comprehensive nature of the former, the completely different and new problems it raises, a different

⁶ Pranevičius, G. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise. [en. – Pranevičius, G. “Harmonization of the Legal Regulations of the Republic of Lithuania Regarding Well-Known and Reputation Having Trade Marks with the Relevant EC Law”.] *Jurisprudencija*. 2003, 44(36): 79-85.

⁷ Želvys, A. *Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė) (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, p. 139-144. [en. – Želvys, A. “Problems of Trademark Licensing”. Doctoral Dissertation. Social Sciences, Law (01 S). Vilnius: Vilnius University, 2011, p. 139-144.]

⁸ Truskaitė, J. *Komerinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė) (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009. [en. – Truskaitė, J. “Problems of the Legal Protection of Distinctive Signs”. Doctoral Dissertation. Social Sciences, Law (01 S). Vilnius: Vilnius University, 2011.]

approach towards many of the issues (for example, towards the EU regulation, interpretations of the ECJ, the balance of the interests of different parties, et al.), different legal arguments presented. The practical experience of the author of this dissertation allows for a lot of theoretical questions and interpretations of the ECJ to be analyzed through their reflection in practice, for insights on their meaning to be formulated, and for attempting to ensure greater legal certainty and definition, as well as balance of the interests of the parties.

Foreign research pays greater attention to issues of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. Up to now, the greatest quantity of material synthesis has been provided by F. W. Mostert; however, his research was carried out almost fourteen years ago⁹. Questions of demarcation of well-known trademarks and trademarks with a reputation have been analyzed in the studies of Prof. A. Kur¹⁰. Comparative aspects of issues of protection of well-known trademarks in Europe and in the USA have been examined by K. Weckström¹¹, H.-P. Götting¹², Prof. M. Senftleben¹³, S. Casparie-Kerdel¹⁴, Prof. T. J. McCarthy¹⁵. Certain procedural questions of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation (validity of notoriety and reputation, the problem of the register of well-known trademarks) have been analyzed by Prof. R. B. Bertagna¹⁶, Prof. R. Kelbrick¹⁷,

⁹ Mostert, F. W., *supra* note 4; Mostert, F. W. Well-Known and Famous Marks: is Harmony Possible in the Global Village? *The Trademark Reporter*. 1996, 86: 103-141.

¹⁰ Kur, A. TRIPS and Trademark Law (From GATT to TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). *IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law*. Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law. 1996, 18: 93-116; Kur, A. Well-Known Marks, Highly Renowed Marks and Marks Having a (High) Reputation – What's It All About? *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. 1992, 23(2): 218-236.

¹¹ Weckström, K., *supra* note 4.

¹² Götting, H.-P., *supra* note 4.

¹³ Senftleben, M., *supra* note 4.

¹⁴ Casparie-Kerdel, S. Dilution Disguised: Has the Concept Made its Way into the Laws of Europe? *European Intellectual Property Review*. 2001, 23(4): 186-195.

¹⁵ McCarthy, T. J. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. *The Trademark Reporter*. 2004, 94(6): 1163-1181; McCarthy, J. T. Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? *Hauston Law Review*. 2004-2005, 41: 713-747.

¹⁶ Bertagna, B. R. Fleeting fame under the Trademark Dilution Revision Act of 2006. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*. 2007, 2(12): 821-824.

¹⁷ Kelbrick, R. "Gaps" in Time: When Must a Mark Be Well Known? *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. 2006, 37(8): 920-938.

K.-C. Liu¹⁸, L. S. Smith¹⁹. Prof. A. Kur has also studied the problems of criteria of well-known trademarks²⁰. Critical aspects of the ECJ judgments have been analyzed by S. Maniatis and D. Botis²¹. Specifics of protection of well-known trademarks in the USA have been investigated by S. A. Duvall²², M. H. H. Luepke²³, S. Chong²⁴, Prof. D. S. Welkowitz²⁵, Ch. T. Micheletti and D. Z. Doruman²⁶, problems of the interrelation of international and EU provisions have been discussed by D. Gervais²⁷, C. M. Corea²⁸, N. Pires de Carvalho²⁹ and others.

However, it must be recognised that up to now there has been no comprehensive research of well-known trademarks and trademarks with a reputation that synthesises not separate individual, but at least a number of issues of protection of trademarks of this category. It is also to be stressed that previous studies lack critical approach toward the problems of trends of development of protection of trademarks of the latter category (at least in Europe), and also deliberations on real cases where the problem of the balance of interests of the parties to a dispute could be dealt with (to quote Prof. J. T. McCarthy “after landing into the difficult

¹⁸ Liu, K.-C., *et al.* The Use and Misuse of Well-Known Marks Listings. *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. 2009, 40(6): 685-697.

¹⁹ Smith, L. S. Implementing a Registration System for Famous Trademarks. *The Trademark Reporter*. 2003, 93: 1097-1152.

²⁰ Kur, A., *supra* note 2, p. 824-845.

²¹ Maniatis, S. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 2006; Maniatis, S., Botis, D. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*. (2nd ed.). London: Sweet & Maxwell, 2010.

²² Duvall, S. A. The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Balanced Protection for Famous Brands. *The Trademark Reporter*. 2007, 97: 1252-1312.

²³ Luepke, M. H. H. Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark – A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. And E.U. Dilution Law. *The Trademark Reporter*. 2008, 98: 789-833.

²⁴ Chong, S. Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: a Comparative Analysis of the Law in the United States, The United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform. *The Trademark Reporter*. 2005, 95: 642-704.

²⁵ Welkowitz, D. S. Famous Marks under the TDRA. *The Trademark Reporter*. 2009, 99: 983-1003.

²⁶ Micheletti, CH. T., Doruman, D. Z. Proving Dilution by Blurring: an Analysis of Dilution by Blurring Factors Under the Federal Trademark Dilution Act. *The Trademark Reporter*. 2002, 92: 1345-1392.

²⁷ Gervais, D. *The TRIPS Agreement (Drafting History and Analysis)*. (2nd ed.). London: Thomson Sweet & Maxwell, 2003; Gervais, D., *supra* note 4.

²⁸ Correa C. M., *supra* note 4.

²⁹ Pires de Carvalho, N., *supra* note 4.

reality”). These questions have been analyzed by Prof. A. Kur, Prof. M. Senftleben, Prof. D. S. Welkowitz, Prof. J. T. McCarthy, S. Maniatis and D. Botis in their studies. The ideas of the latter academics formed the starting point for the insights of this research.

In a 2011 study of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich, Germany) titled *Trade Mark Study*³⁰, a common evaluation of the functioning of the European system of trademarks was presented. However, issues of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation are only briefly analyzed and constitute a modest part of the Study³¹.

In the process of the research the author more than once completed a traineeship at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (in 2008 and 2010), where, apart from legal doctrine, she also analyzed the main trends of the EU legal regulation and case law, and examined the possibilities of development of the EU law on the above-mentioned issues (scientific supervisors: Prof. J. Straus (2008), Prof. A. Kur (2010)). This research relies on some of the results of the research of the author carried out at the Max Planck Institute under a project relating to options for harmonization of trademark law in the EU³².

METHODOLOGY OF THE RESEARCH

The main methods applied in the research were: historical, comparative, teleological, systematic analysis, analytical, method of documental (source content) analysis, linguistic analysis and other methods used in legal research.

The historical method was applied for disclosing the genesis of the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation, the meaning of legal provisions analyzed, establishing the variations of boundaries of legal regulation, application and protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation during different periods of time. The historical method was used to distinguish the evolution of legal regulation throughout different periods of time

³⁰ Until January 1, 2011 – Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich, Germany).

³¹ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich). *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. February 15, 2011 [interactive]. [accessed 21-03-2011]. <http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf>.

³² MPIGE Projektdatenbank [interactive]. [accessed 29-04-2011]. <http://www.ip.mpg.de/apps/mpi_projectdb/index.cfm?fuseaction=show_project&id=318>; <http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/scholarships_trade_mark_law_v2.pdf>.

and the factors which determined the changes; problems of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation and of the concept of the boundaries of the latter protection were identified.

The use of the comparative method allowed the collation of legal regulation existing in various EU Member States, concerning the specifics of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation, as well as the main trends of case law thereof. The latter method provided a possibility to establish the main characteristics of the legal regulation and case law of different jurisdictions, in order to distinguish the universal problems arising in the sphere of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. The application of the comparative method provided a possibility to also evaluate the legal regulation of the *acquis communautaire*, the relation thereof to the regulation established by the international law and the national law of individual Member States of the EU. The latter presupposed certain conclusions relating to the improvement of the EU legal regulation. Moreover, the comparative method proved to be suitable for disclosing the relation of the protection of trademarks of the category analyzed (the similarities and differences thereof) in the EU and in the USA.

The teleological method was applied while analyzing the objectives of the conception of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation, and the criteria allowing for the demarcation of the boundaries of application of the latter protection. It is applied in order to disclose the main characteristics distinguished by the classical concept of protection, of legal protection of trademarks existing in various states, and the ways in which the latter affected the specifics of individual jurisdictions, relating specifically to the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation. The application of the teleological method allowed the author to demonstrate the inner meaning of the text of the legal provisions analyzed, possible interpretations of the latter legal provisions and the legal consequences thereof.

Through the use of *the method of systematic analysis*, the methodology for solving the problem of the conception of the nature of well-known trademarks and trademarks with a reputation, and of the protection of trademarks of the latter category, especially – of the boundaries of the latter protection, is revealed. By applying the *analytical method*, criticism of the current legal regulation of well-known trademarks and trademarks with a reputation is presented, and possible solutions to the latter problems are proposed. These methods are used with the aim of disclosing the basis of the contemporary conception of protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation and the boundaries thereof, and to distinguish the gaps of the current legal regulation, as well as the elements of the latter to be replaced.

The method of documental (source content) analysis together with the linguistic analysis have been used to identify the content, real meaning and effectiveness of the practical application of legal provisions, court decisions of Lithuania and foreign countries as well as academic sources.

RESULTS AND STRUCTURE OF THE RESEARCH

Reliability of the results of the research. The abundance and diversity of the sources of the research, the methods of scientific research applied precondition an implication that the results of the research are credible.

Approval of the results of the research. The main results of the research have been published in *“Jurisprudence”* and *“Societal Studies”*, the research papers of Mykolas Romeris University, and in the journal on legal studies and practice *“Justitia”*³³. The author is also the co-author of the textbook published in 2010, titled *“Intellectual Property Law”*, in which she analyzed issues of legal protection of trademarks, *inter alia* the problematic aspects related to the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation³⁴.

³³ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai bei praktiniai aspektai) [en. – “Protection of Well-Known Trademarks (Some Theoretical and Practical Aspects)” (originally published in Lithuanian)]. *Jurisprudencija*. 2004, 55(47): 57-67; Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomų kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) [en. – “Concept of a Well-Known Trademark and Criteria for Determination of whether a Trademark is a Well-Known (Some Theoretical and Practical Aspects)” (originally published in Lithuanian)]. *Jurisprudencija*. 2005, 71(63): 34-48; Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos [en. – “The Boundaries of Legal Protection of Well-Known Trademarks: Problems of Legal Regulation” (originally published in Lithuanian)]. *Jurisprudencija*. 2009, 1(115): 267-294; Klimkevičiūtė, D. Prekių ženklai ir juridinių asmenų pavadinimai: tarpusavio santykio problema [en. – “Trademarks and Tradenames: the Problem of Interrelation Thereof” (originally published in Lithuanian)]. *Justitia*. 2009, 1(71): 19-36; Klimkevičiūtė, D. Reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: aktualūs Europos Bendrijų Teisingumo Teismo aiškinimai [en. – “Legal Protection of Trademarks Having a Reputation: the Relevant Interpretations of the Court of Justice of the European Communities” (originally published in Lithuanian)]. *Justitia*. 2009, 2(72):67-80; Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos procedūriniai teisiniai aspektai [en. – “Procedural Aspects of the Legal Protection of Well-Known Trademarks and Trademarks with a Reputation” (originally published in Lithuanian)]. *Justitia*. 2010, 1(73): 55-70; Klimkevičiūtė, D. The Legal Protection of Well-Known Trademarks and Trademarks with a Reputation: the Trends of the Legal Regulation in the EU Member States. *Socialinių mokslų studijos*. 2010, 3(7): 229-256.

³⁴ Birštonas, R., et. al. *Intelektinės nuosavybės teisė* [en. – “Intellectual Property Law” (originally published in Lithuanian)]. Vilnius: Registrų centras, 2010, p. 542-548, 550-552.

Part of the results of the research (the comparative analysis of the legal regulation in the EU Member States, the relation thereof to the legal provisions of international and EU law) has been submitted to the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich, Germany).

The doctoral dissertation has been discussed in the Department of Civil and Commercial Law of Mykolas Romeris University.

The results of the research have also been presented in two reports at academic conferences organised by Mykolas Romeris University (on November 28, 2003 and November 26, 2004) (reports: “The Legal Protection of Well-Known Trademarks: Theoretical and Practical Aspects” and “The Criteria for the Acknowledgement of a Trademark as Well-Known: Theoretical and Practical Aspects” (both originally presented in Lithuanian)); at a round table discussion organised by the International Trademark Association (INTA), held in Vilnius on April 24, 2009 (report: “The Boundaries of the Legal Protection of Well-Known Trademarks: the Problems of the Legal Regulation”); at an international seminar for judges of the Baltic countries, held in Vilnius on November 3-4, 2010 (organised by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in collaboration with the State Patent Bureau and Mykolas Romeris University) (report: “Protection of Well-Known Trademarks: *Conceptions v. Reality*”); at official meetings organised by the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) for the Community trademark judges.

The author gives lectures on the topic of the research at the Training Centre of the Ministry of Justice.

Structure of the research. The structure of the study is determined by the tasks defined. The study consists of an introduction, six parts and conclusions.

The first part analyzes the main features of the legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation and the problems of the latter protection. One of the main problems, concerning the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation is a systematic dilemma of delimitation of well-known trademarks and trademarks with a reputation, programmed by the *expressis verbis* international and EU legal regulation. Based on academic analysis, the study seeks to substantiate that protection of a mark applicable to dissimilar goods and (or) services, in other words, the boundaries of trademark protection are not *automatically* dependable neither on the notoriety of the trademark, nor on the fact of its registration.

The second part, through the analysis of problems and trends of legal regulation of EU Member States, discloses the content of the legal protection of well-known trademarks. The criteria for the acknowledgement of a trademark as

well-known, the standard of trademark notoriety applied by the courts of the EU Member States and the means of proof thereof are analyzed in detail.

The third part analyzes the specifics of the legal protection of trademarks with a reputation and the relation thereof to the protection of well-known trademarks. The nature of trademark protection applied to dissimilar goods and (or) services is analyzed, as well as different theories of such protection (beyond the boundaries of classical trademark protection). Much attention is paid to the critical analysis of the judgments of the ECJ and to the problem of the boundaries of trademark protection of dissimilar goods and (or) services. The influence of two jurisdictions – the Benelux and the USA – on the current trends of protection of reputable trademarks of dissimilar goods and (or) services is also investigated.

The fourth part examines the specifics of legal regulation and the trends of case law in Lithuania and the main problems that the courts have been facing while applying the provisions of the Law on Trade Marks and Service Marks adopted in 1993, the first since the declaration of independence, as well as the Law on Trade Marks currently in force. The analysis presented seeks to demonstrate that, whereas the current legal regulation is imperfect, partially due to problems of the *expressis verbis* international and EU regulation described in the first part of the study, it has not lead to conceptual problems of case law.

The fifth part analyzes in detail the procedural legal aspects related to the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation; i.e. the date on which a well-known trademark or a trademark with a reputation can be recognised as such; the procedure under which a trademark may be recognised as well-known or with a reputation; the problem of the register of well-known trademarks and trademarks with a reputation.

The sixth part investigates the relation of well-known trademarks and trademarks with a reputation to bad faith. Bad faith is another separate measure of legal protection of trademarks (by requesting to declare void the registration of a trademark which had been filed in bad faith). Therefore, solution to the problem of the interrelation of the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation (which includes the unfairness of the other party), and of bad faith, as a separate measure of legal protection of trademarks, is analyzed. Problems of protection of a peculiar category of trademarks, the so-called trademarks inherited from the Soviet period, are also investigated. Because of an unprecedented existing situation, the latter trademarks balance between two extremes – notoriety and, on the other hand – an absolute inability to be protected as trademarks because of their inconformity with the absolute requirements for trademarks.

CONCLUSIONS

The academic research allows the author to ascertain that the aim of the research indicated at the beginning of the study and the tasks identified have been reached. Following synthesis of the results of the research, the following main conclusions are presented:

1. A systematic dilemma of the delimitation of well-known trademarks and trademarks with a reputation is programmed by the international and the EU legal regulation linking trademark protection of dissimilar goods and (or) services to the registration of the mark. In international law, Article 16(3) of the TRIPS Agreement laying down the provision linking the possibility of trademark protection of dissimilar goods and (or) services to registration must be interpreted as a minimal standard. The research carried out demonstrated that the legal concepts of a well-known trademark and a trademark with a reputation are not in conflict, though not synonymous (interchangeable) either. Notoriety is a criterion for providing protection without registration, even without the factual use of the mark in a certain state. It is not *per se* a circumstance determining the trademark protection of dissimilar goods and (or) services as well. Reputation of a trademark does not *in itself* mean the protection of a mark as a well known trademark under Article 6*bis* of the Paris Convention and Article 16(2) of the TRIPS Agreement. The EU legal regulation is systematically inadequate and demands the possibility of protection of reputation irrelevant of the fact of registration.

2. According to the example of the legal regulation of certain EU Member States, issues of protection and the interrelation of the latter protection must be resolved, both in the EU law and in the national law of Lithuania, according to a formula of three levels of protection:

The first level of protection is the protection of unregistered well-known trademarks within the principle of speciality, i.e. of identical and similar goods and (or) services.

The second level of protection is the protection of registered trademarks with a reputation beyond the principle of speciality, i.e. of dissimilar goods and (or) services.

The third level of protection is the protection of unregistered well-known trademarks with a reputation beyond the principle of speciality, i.e. of dissimilar goods and (or) services.

Therefore the protection of the reputation of a trademark (as its commercial value, attractiveness) must be available to the registered, as well as unregistered trademarks.

The latter *three levels of protection* must not be understood and interpreted as overlapping or substitutable by one another because they are intended for the

regulation of different legal situations. If explained differently, the boundaries of legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation would be further expanded, while the significance of the classical legal protection of trademarks would further decrease.

The implementation of certain provisions solely in the national law of the EU Member States, *inter alia* the law of Lithuania, is not sufficient, because qualitatively new interpretations of the ECJ having an *erga omnes* effect of a new legal concept of “*well-known trademarks with a reputation*”, which is already laid down in the law of certain states, are called for. At the same time it constitutes the necessity to *first of all* interpret *reputation* as qualitative characteristics of a mark, while the legal concept of *notoriety* marks the quantitative characteristics.

3. The current protection of trademarks with a reputation in Europe is distant from its origins (i.e. from the application thereof to exclusive marks and exceptional situations). This has mostly been influenced by the courts of the Benelux countries. However, unlike Europe, in the USA, where the doctrine of “dilution” gained theoretical basis, it remained closer to its original roots.

4. The nature of the criteria for consideration in determining whether a mark is a well-known mark, distinguished by the WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks of 1999, is to be criticised because it significantly expands the boundaries of protection of well-known marks, and negates the fact that the main measure of protection of a trademark is nevertheless the “ordinary” registration thereof. At the same time it should be noted that the establishment of certain criteria is not *per se* a negative matter, but only if, in such an instance, the supplementary (indicative) nature of such criteria is stressed.

5. The protection of trademarks must be based on the following hierarchy:

first, the classical trademark protection of identical and similar goods and (or) services (*first stage* – of a registered; *second stage* – of a well-known unregistered trademark);

second, the protection of well-known trademarks and (or) trademarks with a reputation of dissimilar goods and (or) services;

third, trademark protection against the bad faith of others in the application for the registration of trademarks.

Though the factual composition of circumstances of a case may overlap, the alternation thereof is to be avoided.

6. The protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation, which includes the fact of bad faith, must not overlap with the bad faith, as a separate ground for the invalidity of another trademark. In other words, the mentioned grounds are not alternative and are applicable to different factual composition. Therefore, a balance and a divide between these two measures of

trademark protection, which are by nature independent, must be searched for. The unfair intentions in filing an application for the registration of a trademark constitute, first of all, an evaluation of a subjective factor – of the relations between two parties to a dispute. The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation is, firstly, an evaluation of objective factors – notoriety and (or) reputation, in other words, of quantitative and qualitative characteristics. The objective factors are to be evaluated first when deciding upon the protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation; the unfairness of the defendant is only of supplementary value.

7. Currently, a common standard of notoriety in the EU cannot be distinguished, according to which the protection of well-known trademarks would be provided. The standard of notoriety applied by the Lithuanian courts for determining a trademark as well-known is quite high (approximately 50 percent and more).

The significance of surveys of public opinion varies in cases when the question, whether a trademark is well-known, is decided upon. Some states attribute them greater meaning, some – less. Yet in “marginal” instances the surveys of public opinion should serve as key evidence in determining a trademark as well-known.

8. The protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation must be based on concrete cases (*a case by case* principle). A decision adopted in one case regarding the breach of a well-known trademark or a trademark with a reputation does, i.e. the recognition of a mark as well-known or with a reputation at a specific single moment in time does not *automatically* mean that an analogous decision will be made at another time in a subsequent case.

The moment of determining the fact of a trademark being well-known or with a reputation is significant. It must be considered and discussed when a dispute is heard, and also indicated in the decision of the court (or a pre-judicial institution). The latter rule is *mutatis mutandis* applicable in cases, when the question, whether a trademark is well-known or with a reputation, is *a priori* resolved in an administrative procedure, which, though liable to criticism, but is established by the law of some of the EU Member States.

The registration of another (conflicting) trademark cannot be declared void, if the trademark protection in a certain state began earlier than the moment the trademark belonging to the applicant became well-known or gained a reputation in that state (except for the cases when an application for the registration of a trademark had been filed in bad faith). The use of the former trademark cannot be prohibited, if the *bona fide* use in a Member State commenced before the trademark belonging to the applicant became well-known or gained a reputation in that state.

9. With an aim of informing other entities of a trademark’s acknowledgment as well-known or with a reputation, better dissemination of information is

called for. Different systems are applied in different states: registers of “advance” (*ex-ante*) nature are established in some, and of “subsequent” (*ex-post*) nature in others.

Based on the research, a conclusion is made that the most rational solution is for the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania to create a database of “subsequent” (*ex-post*) nature (announced on an internet’s website), publishing the decisions of the court (or a pre-judicial institution) regarding the acknowledgment of trademarks as well-known (or with a reputation). This database would provide the users with clear and accurate information that the trademark is recorded in the database (of well-known trademarks and trademarks with a reputation) for informational purposes only (the date and which the trademark had been declared by a decision of the court (or a pre-judicial institution) as well-known (or with a reputation)). It would also emphasise that the protection of well-known trademarks or trademarks with a reputation is based on concrete cases (a *case by case* principle).

10. The provision of Article 7 paragraph 1 part 3 of the Law on Trade Marks of 2000 does not *expressis verbis* constitute absolute protection of a well-known trademark. The case law of the courts reasonably rejected the possibility of such (absolute) protection.

The current legal regulation of Lithuania, allowing decisions on the reputation of a trademark to be adopted also by the Appeal Division of the State Patent Bureau in a pre-judicial procedure, whereas the decisions on the notoriety thereof to be adopted by the court only, is to be amended. It must be established that the Appeal Division of the State Patent Bureau is competent to resolve issues of notoriety, as well as issues of reputation of a trademark, when a statement of objections for the annulment of the registration of another (subsequent) trademark is filed in the order prescribed by law.

11. The *acquis communautaire*, namely the Regulation on the Community Trade Mark (EC) No. 207/2009, must establish a possibility for an unregistered well-known trademark with a reputation to contest a Community trademark registration. Bearing in mind the fact that some Member States have already *expressis verbis* laid down the protection of *unregistered well-known trademarks with a reputation* (beyond the scope of the principle of speciality), different protection of trademarks of the latter category exists at the national and the EU levels.

LIST OF ACADEMIC PUBLICATIONS

1. Klimkevičiūtė, D. Protection of Well-Known Trademarks (Some Theoretical and Practical Aspects) (*originally published in Lithuanian*). *Jurisprudencija*. 2004, 55(47): 57-67.
2. Klimkevičiūtė, D. Concept of a Well-Known Trademark and Criteria for Determination of whether a Trademark is a Well-Known (Some Theoretical and Practical Aspects) (*originally published in Lithuanian*). *Jurisprudencija*. 2005, 71(63): 34-48.
3. Klimkevičiūtė, D. The Boundaries of Legal Protection of Well-Known Trademarks: Problems of Legal Regulation (*originally published in Lithuanian*). *Jurisprudencija*. 2009, 1(115): 267-294.
4. Klimkevičiūtė, D. Trademarks and Tradenames: the Problem of Interrelation Thereof (*originally published in Lithuanian*). *Justitia*. 2009, 1(71): 19-36.
5. Klimkevičiūtė, D. Legal Protection of Trademarks Having a Reputation: the Relevant Interpretations of the Court of Justice of the European Communities (*originally published in Lithuanian*). *Justitia*. 2009, 2(72): 67-80.
6. Klimkevičiūtė, D. Procedural Aspects of the Legal Protection of Well-Known Trademarks and Trademarks with a Reputation (*originally published in Lithuanian*). *Justitia*. 2010, 1(73): 55-70.
7. Klimkevičiūtė, D. The Legal Protection of Well-Known Trademarks and Trademarks with a Reputation: the Trends of the Legal Regulation in the EU Member States. *Socialinių mokslų studijos*. 2010, 3(7): 229-256.

PRESENTATIONS AT ACADEMIC CONFERENCES

1. The Legal Protection of Well-Known Trademarks: Theoretical and Practical Aspects (*originally presented in Lithuanian*). (Mykolas Romeris University, November 28, 2003).
2. The Criteria for the Acknowledgement of a Trademark as Well-Known: Theoretical and Practical Aspects (*originally presented in Lithuanian*). (Mykolas Romeris University, November 26, 2004).
3. The Boundaries of the Legal Protection of Well-Known Trademarks: the Problems of the Legal Regulation. (A round table discussion, organised by the International Trademark Association (INTA), and held in Vilnius on April 24, 2009).
4. Protection of Well-Known Trademarks: *Conceptions v. Reality* (*originally presented in Lithuanian*). (An international seminar for judges of the Baltic countries organised by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in collaboration with the State Patent Bureau and Mykolas Romeris University,

on issues of the implementation of intellectual property rights). Vilnius, November 3-4, 2010.

ACADEMIC TRAINEESHIPS

1. January 1-March 31, 2008. Traineeship (scholarship granted) at the Munich Intellectual Property Law Center (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law) (Munich, Germany). Scientific supervisor: Prof. J. Straus.
(<http://www-def.miplc.de/research/research-unit/projects-and-publications/klimkeviciute-trademarks/>).
2. February 1–May 31, 2010. Traineeship (scholarship granted) at the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich, Germany). An academic research carried out under the project “Options for Harmonization of Trade Mark Law in the European Community” organised by the Max Planck Institute (topic of the research: “Specifics and Problems of the Legal Protection of Well-Known Trademarks”). Scientific supervisor: Prof. A. Kur.
(http://www.ip.mpg.de/apps/mpi_projectdb/index.cfm?fuseaction=show_project&id=318).

CURRICULUM VITAE

Personal Information:

Name, Surname Danguolė Klimkevičiūtė
E-mail addresses D.Klimkeviciute@lat.lt;
dklimkeviciute@gmail.com

Education:

1991–1996 Vilnius University, Faculty of Law
Qualification of a lawyer, equivalent to a
Master's degree in Law (a model of continu-
ous five year legal studies)

Professional Activity:

May 1995–September 1999 State Patent Bureau of the Republic of Lithuania

May 1995 – March 1996 Senior Specialist of the Appeal Division

March 1996–September 1996 Acting Head of the Appeal Division

September 1996–September 1999 Head of the Appeal Division

Since September 1999 Supreme Court of Lithuania

September 1999–February 2001 Justice's Assistant, Civil Division

February 2001–January 2010 Adviser to the Chairman of the Civil Division

From January 2010 until present Deputy Director of the Department of Legal
Research and Synthesis

Since February 2003 Mykolas Romeris University (*formerly* – Lithuanian University of Law), Faculty of Law
Department of Civil and Commercial Law
(assistant, lecturer)

Language skills:

Lithuanian *Native*
English *Fluent*
Russian *Fluent*
French *Elementary*
Italian *Elementary*

Danguolė Klimkevičiūtė

PLAČIAI ŽINOMŲ IR REPUTACIJĄ TURINČIŲ PREKIŲ ŽENKLŲ TEISINĖS APSAUGOS PROBLEMOS

Santrauka

Tyrimo problematika ir darbo aktualumas. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos klausimai neabejotinai priskiriami prie vienu sudėtingiausių intelektinės nuosavybės apsaugos srityje tiek dėl materialųjų, tiek dėl procedūrinių teisinių aspektų. Būtina pažymėti tai, kad poreikis suteikti apsaugą (neregistruotiems) plačiai žinomiems prekių ženkams įvairiose rinkose yra nevienodas. Jis mažesnis stiprios ekonomikos valstybėse (pvz., Vokietijoje, Danijoje), ir, kaip pažymi prof. A. Kur, gali net susidaryti išpūdis, jog Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija)¹ 6bis straipsnio nuostata (kuri yra tokių ženklų teisinės apsaugos šaltinis) jau nebetenka savo reikšmės². Tačiau situacija yra kitokia naujosiose, silpnesnės ekonomikos rinkose. Būtinumas suteikti apsaugą plačiai žinomiems prekių ženkams dažniausiai kyla tose rinkose, kurios anksčiau buvo „uždarytos“ užsienio prekiautojams ir kurios, plėtojantis ekonomikai, tampa patrauklios prekių, pažymėtų tam tikrais prekių ženklais, gamintojams³. Tokiu atveju platus žinomumas yra sąlyga paneigti kito (vietinio ūkio subjekto) toje rinkoje jau įgytas teises, registruojant analogišką arba klaidinamai panašų prekių ženklą ar uždraudžiant jam šį ženklą naudoti.

Takoskyra tarp plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų gana neiški, tačiau iš esmės daugelyje studijų pripažįstama, kad abi šios prekių ženklų teisinės kategorijos yra daugiau panašios negu skirtingos, ir pabrėžiama sisteminė dilema, užprogramuota tarptautinės bei ES teisės reguliavimo *expressis verbis*, kur šios kategorijos prekių ženklų teisinė apsauga atribojama nevisiškai tinkamai⁴.

¹ 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (peržiūrėta Briuselyje 1990 m. gruodžio 14 d., Vašingtone 1911 m. birželio 2 d., Hagoje 1925 m. lapkričio 6 d., Londone 1914 m. birželio 2 d., Lisabonoje 1958 m. spalio 31 d. ir Stokholme 1967 m. liepos 14 d.). *Valstybės žinios*. 1996, Nr. 75-1796.

² Žr., pvz., Kur, A. The WIPO Recommendations for the Protection of Well-Known Marks. *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. 2000, 31(7-8): 824.

³ *Ibid.*, p. 824-825.

⁴ Kur, A. TRIPS and Trademark Law (From GATT to TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). *IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law*. Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and

Pirmiau nurodytų teisinių kategorijų atribojimo problemos neišsprendžia ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (iki 2009 m. gruodžio 1 d. – Europos Bendrijų Teisingumo Teismo) (toliau – ETT) pateikiami aiškinimai. Aptariami dalykai suponuoja tai, kad tiek teisinis reguliavimas, tiek teismų praktika skirtingose ES valstybėse narėse yra nevienoda, ir tai lemia rinkos dalyvių teisinį neapibrėžtumą bei netikrumą. Šią problemą pabrėžia ir mokslininkai naujausiuose tyrinėjimuose, ir praktikai, analizuodami teisinę situaciją ir, žinoma, siekdami kryptingai planuoti savo verslo strategiją. Prekių ženklų apsauga neabejotinai yra tokios strategijos dalis.

Šiame darbe analizuojama „plačiai žinomų“ bei „turinčių reputaciją“ prekių ženklų koncepcijų atribojimo problema. Kaip minėta, jos nėra iš esmės skirtingos, bet savaime negali būti laikomos sinoniminėmis. Tačiau pabrėžtina, kad tiek plačiai žinomų, tiek reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga peržengia pagrindinius prekių ženklų teisinės apsaugos principus: registracijos (plačiai žinomo ženklo apsauga nesiejama su registracija) ir specifikacijos (t. y. ženklo apsaugos tik tapatioms bei panašioms prekėms bei paslaugoms). Tai neišvengiamai lemia teorines bei praktines tokios apsaugos ribų paieškas, nes apsauga, peržengianti pagrindinius teisinės apsaugos principus, ir ženklo savininko teisių apsaugos monopolio išplėti-

Competition Law. 1996, 18: 93-116; Kur, A. Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What’s It All About? *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. 1992, 23(2): 218-236; Mostert, F. W. Famous and Well-Known Marks. London: Butterworths, 1997, p. 147-148; Kur, A., *supra* note 2, p. 824-845; Götting, H.-P. Protection of Well-Known, Unregistered Marks in Europe and the United States. *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. 2000, 31(4): 389-408; Senftleben, M. The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law. *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. 2009, 40(1): 45-77; Gervais, D. *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*. (3rd ed.). London: Sweet&Maxwell, 2008, p. 275-278; Correa, C. M. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (A Commentary on the TRIPS Agreement)*. New York: Oxford University Press, 2007, p. 188-193; Stoll, P. T., *et al.* *WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 323-330; UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. *Resource Book on TRIPS and Development*. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 238-241; Philips, J. *Trade Mark Law (A Practical Anatomy)*. New York: Oxford University Press, 2003, p. 361-419; Dinwoodie, G. B., *et al.* *International Intellectual Property Law and Policy*. (2nd ed.). New York: LexisNexis, 2008, p. 175-185; Pires de Carvalho, N. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwer Law International, 2006, p. 271-291; Weckström, K. *Protection of Trade Marks Having a Reputation: A Comparative Study of Recent Case Law in the EC and the US*. Turku: Digipaino, 2002.

mas turi būti suprantami kaip *ultima ratio* priemonė, bet ne taisyklė. Kartu teorijoje ir praktikoje keliamas klausimas, kokius kriterijus turi atitikti prekių ženklas tam, kad būtų pripažįstamas plačiai žinomu ar turinčiu reputaciją.

Dėl procedūrinių teisinių aspektų pažymėtina, kad diskutuojama, kokia procedūra (administracine Patentų žinyboje ar teisme, *a priori* ar tik siejant su ginčijamuoju ženklu) ženklui gali būti suteikiamas plačiai žinomo ar turinčio reputaciją ženklo teisinis statusas. Taip pat keliamas tokių prekių ženklų registro (kitais tariant, išviešinimo) problema, svarstoma dėl įtraukimo į tokią registrą procedūros ir ginčijimo tvarkos. Tokio registro buvimas yra palankus plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų savininkams, tačiau kartu kelia naujų klausimų, ypač dėl plataus žinomumo ir reputacijos galiojimo laiko. Tarptautinėje ir ES teisėje nenustatyta kokių nors imperatyvių reikalavimų nei ženklo pripažinimo plačiai žinomu ar reputaciją turinčiu prekių ženklu procedūrai, nei pirmiau minėtam registriui.

Dalis ES valstybių narių nacionaliniu teisiniu reguliavimu yra tinkamai išsprendusios plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinių kategorijų atribojimo problemą, numatydamos atskirą prekių ženklų kategoriją, t. y. plačiai žinomus prekių ženklus, turinčius reputaciją. Vis dėlto labai svarbu pažymėti, kad ES valstybių narių nacionalinėje teisėje tinkamo atribojimo nepakanka, todėl būtina šį klausimą spręsti sistemiškai, reikiamai koreguojant ir ES teisinį reguliavimą, kuris lemtų ir kokybiškai naujų ETT aiškinimų pateikimą.

Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos conceptualus tyrimas yra būtinas, siekiant įvertinti šios kategorijos prekių ženklų apsaugos plėtros tendencijas, vienodų apsaugos standartų kūrimosi galimybę bei perspektyvas, kitaip tariant, numatyti vietą bendrojoje prekių ženklų teisinės apsaugos sistemoje. Šiuo metu esantis teisinis neapibrėžtumas suponuoja skirtingų standartų taikymą ne tik skirtingų valstybių, bet ir tos pačios valstybės teismuose, tame pačiame teisme ir netgi to paties teisėjo, nagrinėjančio atskiras bylas. Visa tai lemia išsamių studijų, kuriomis remiantis būtų pradedamas kurti sisteminis ir bendras požiūris į aptariamuosius klausimus, būtinumą. Tai padėtų užtikrinti abiejų šalių – plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų savininkų ir galimų atsakovų – interesų pusiausvyrą. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų savininkai turi galėti planuoti jiems priklausančių prekių ženklų apsaugos strategijas, o galimi atsakovai – numatyti tam tikrų savo veiksmų teisinius padarinius.

Tyrimo objektas – plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinio reguliavimo ir apsaugos ypatumai. Aktualūs klausimai nagrinėjami lyginamuoju metodu: lyginama ES valstybių narių situacija ir drauge pateikiamas padėties Lietuvoje teisinis įvertinimas. Kartu plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos klausimai nagrinėjami lyginant juos su atskira ir

savarankiška Europos Bendrijos prekių ženklų teisinės apsaugos sistema (pateikiamas šios kategorijos prekių ženklų apsaugos ypatumų palyginimas nacionaliniu įvairių valstybių ir ES lygmenimis). Daugiausia dėmesio skiriama šios kategorijos prekių ženklų apsaugos koncepcijai, plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų tarpusavio santykio problemoms, teisinio reguliavimo ES tendencijoms, kriterijų, į kuriuos atsižvelgiant ženklui gali būti suteikiama plačiai žinomo ar reputaciją turinčio ženklo apsauga, analizei, apsaugos ribų bei santykio su savarankišku nesąžiningų ketinimų pagrindu problemai.

Tyrimo tikslas – pateikti kompleksinę plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos, šių kategorijų prekių ženklų atribojimo, apsaugos kriterijų ir apsaugos ribų problematikos analizę, taip pat pasiūlymų šioms problemoms spręsti, teisiniam reguliavimui tobulinti. Problemos atskleidžiamos analizuojant tarptautinės bei ES teisės nuostatas ir jų *ratio legis* tarpusavio santykį, ES valstybėse narėse esančią teisinį reguliavimą, teismų praktikos tendencijas, ETT aiškinius ir jų atspindį praktikoje.

Darbo uždaviniai:

1. Atskleisti pagrindinius plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos bruožus ir problemas tarptautinės bei ES teisės, ES valstybių narių teisės reguliavimo *expressis verbis* kontekste.

2. Atskleisti plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos turinį, santykį su reputaciją turinčiais prekių ženklais; išanalizuoti kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant gali būti sprendžiama dėl ženklo plataus žinomumo.

3. Išanalizuoti reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos turinį, atskleidžiant reputacijos, kaip teisinės kategorijos, prigimtį, plėtros tendencijas, šios teisinės kategorijos aiškinimą ETT praktikoje. Nustatyti, kas lemia, kad ženklui gali būti suteikiama apsauga, peržengianti klasikinės prekių ženklų apsaugos suteikiamas ribas.

4. Išanalizuoti teisinio reguliavimo Lietuvoje pozityviusius ir negatyviusius aspektus bei teismų praktikos tendencijas. Nustatyti, ar teisinis reguliavimas ir teismų praktika dera su reguliavimo bei teismų praktikos tendencijomis kitose ES valstybėse narėse.

5. Išanalizuoti aktualiausius su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga susijusius procedūrinius teisinius aspektus. Įvertinti datos, kuri yra reikšminga sprendžiant dėl ženklo plataus žinomumo ar reputacijos, aktualumą, žinomumo bei reputacijos galiojimą laiko atžvilgiu. Nustatyti, kokia procedūra turėtų būti sprendžiama dėl ženklo plataus žinomumo ir reputacijos, įvertinti atskiros plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų registro ar žinomumo bei reputacijos viešinimo kitu būdu galimybę.

6. Nustatyti, koks yra santykis tarp plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ir kitos savarankiškos ženklų apsaugos teisinės priemonės – galimybės ginčyti ženklą registraciją, jeigu paraiška jam registruoti buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų; kokios aplinkybės yra lemiamos, sprendžiant dėl kiekvienos iš pirmiau nurodytų teisinių priemonių taikymo. Įvertinti precedento neturinčių iš tarybinio laikotarpio paveldėtų prekių ženklų vietą prekių ženklų teisinės apsaugos sistemoje.

Mokslinis darbo naujumas ir jo reikšmė. Disertacijoje nagrinėjamos problemos aktualios tiek moksliniu, tiek praktiniu požiūriu. Ištyrus šiuolaikinio teisinio reguliavimo ir teismų praktikos problemas, susijusias su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga, identifikavus šios kategorijos prekių ženklų apsaugos plėtros tendencijas, gali būti tobulinama esama teisinio reguliavimo bazė ir teismų praktika, užpildomos teisinio reguliavimo spragos ir šalinami trūkumai.

Pirma. Šiame darbe pirmą kartą Lietuvos teisiniame diskurse pateikiamas kompleksinis plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos problemų tyrimas. Iki šiol Lietuvos teisės moksle buvo nagrinėti tik atskiri su šios kategorijos prekių ženklų apsauga susiję klausimai. Užsienio teisės moksle tyrimų, susijusių su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga, yra daugiau, tačiau stokojama kompleksinio darbo, apimančio bent jau nemažą dalį su šia tematika susijusių klausimų.

Antra. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos problemos nagrinėjamos lyginamuoju aspektu, pateikiant ES valstybėse narėse esančio teisinio reguliavimo bei pagrindinių teismų praktikos tendencijų, susijusių su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisine apsauga, tyrimą. Tai šio darbo autorei sudarė galimybę pažvelgti, kur link Europos valstybėse krypsta šios kategorijos prekių ženklų apsaugos raida ir su kokiais pagrindinėmis problemomis susiduriama, renkantis vieną ar kitą teisinio reguliavimo modelį, praktiškai nagrinėjant konkrečius ginčus. Viena svarbiausių problemų, su kuria susiduria įstatymų leidėjas ir teismų praktika, – konceptualaus pobūdžio takoskyros neradimas tarp plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją. Remiantis atliktu moksliniu tyrimu, šiame darbe daroma išvada, kad platus žinomumas, kaip kiekybinis kriterijus, *per se* yra tik pagrindas suteikti ženklui apsaugą be registracijos. Ženklo reputacija, *kaip kokybinis kriterijus*, yra sąlyga suteikti ženklui apsaugą taip pat ir nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, kitaip tariant, išplečiamas ženklų apsaugos monopolis, ir tai savaime nepriklauso nuo ženklų registracijos fakto. Atliktas mokslinis tyrimas yra Makso Planko instituto (Intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisė) (Miunchenas, Vokietija) organizuoto projekto „Eu-

ropos Bendrijos prekių ženklų teisės derinimo galimybės“ dalis⁵. Tai rodo tiek tokio tyrimo atlikimo būtinumą, tiek jo naujumą.

Trečia. Atliktos mokslinės analizės naujumą rodo ir tai, kad šiame darbe keliamos tarptautinės ir ES teisės reguliavimo, susijusio su plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga, problemos. Darbe analizuojama, kuria linkme turėtų plėtotis ES teisinis reglamentavimas dėl šios kategorijos prekių ženklų teisinės apsaugos. Šio darbo autorė, remdamasi žymiausių Europos prekių ženklų teisės mokslo atstovų įžvalgomis ir kritika, pateikia siūlymų, kaip turėtų plėtotis teisinis reguliavimas bei teismų praktika. Reikiamos teisinio reguliavimo ir praktikos korekcijos leistų geriau užtikrinti ginčo šalių interesų pusiausvyrą ir sudarytų sąlygas didesniai teisiniui tikrumui.

Ketvirta. Šiame darbe pirmą kartą Lietuvos teisės moksle kritiniu aspektu nagrinėjamos plataus žinomumo bei reputacijos standarto kriterijų problemos, taip pat plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos vieta ir santykis su klasikine ženklų teisine apsauga, esant suklaidinimo tikimybei, ir atsakovo nesąžiningų ketinimų, pareiškiant registruoti ženklą, elementu. Viena vertus, plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga vertinama kaip *ultima ratio* priemonė, antra vertus, pabrėžiama tai, kad nors plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga apima ir nesąžiningų ketinimų faktą, tai savaime nėra „persidengiantys“ ir vienas kitą pakeičiantys teisinės apsaugos instrumentai. Priešingu atveju plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga taptų beribiu monopoliumi. Būtent apie tai diskutuojama naujaušiuose užsienyje paskelbtuose moksliniuose tyrimuose.

Penkta. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos problemos nagrinėjamos *inter alia* ir praktiniu aspektu, t. y. atsižvelgiant ir vertinant, su kokiomis problemomis susiduria teismai, nagrinėdami bylas, susijusias su plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų teisine apsauga. Darbe kartu pateikiamas vertinimas, kaip tai galėtų būti sprendžiama koreguojant teisinę reguliavimą. Taip pat analizuojama, kaip esančios teismų praktikos problemos galėtų būti sprendžiamos net ir tuo atveju, jeigu šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nebūtų keičiamas. Taigi darbas yra naudingas ir teismams, ir privataus sektoriaus atstovams, atstovaujantiems skirtingų ginčo šalių interesams.

Disertacijos ginamieji teiginiai:

1. Dabartinė Europoje esanti plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos koncepcija yra išbalansuota, neaiškios šios kategorijos

⁵ Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich). MPIGE Projektdatenbank [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-04-29]. <http://www.ip.mpg.de/apps/mpi_projectdb/index.cfm?fuseaction=show_project&id=318>.

prekių ženklų teisinės apsaugos ribos. Tai lemia teisinį neapibrėžtumą ir netikrumą galimiems atsakovams, netgi ir tuo atveju, kai jie dėjo visas pastangas patikrinti, ar pareikšdami registruoti arba pradėdami naudoti prekių ženklą nepažeidžia kito asmens teisių. Tai lėmė, kad Europoje buvo nutolta nuo plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos ištakų: ši apsauga buvo skirta išskirtiniams ženkams ir išimtinėms situacijoms.

2. ES teisinis reguliavimas dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos yra sistemškai nepakankamas ir tobulintinas, *inter alia* įtvirtinant nuostatas dėl plačiai žinomų, turinčių reputaciją prekių ženklų teisinės apsaugos. Prekių ženklo platus žinomumas, kaip apsaugos be registracijos sąlyga, *savaimė* nereiškia, kad ženklas turi reputaciją. Ir, priešingai, tai, jog ženklas turi reputaciją, *savaimė* nereiškia jo plataus žinomumo.

3. Prekių ženklų teisinės apsaugos pagrindas neturi peržengti vadinamosios klasikinės apsaugos ribų. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga neturi tapti alternatyva klasikinei ženklo apsaugai.

TYRIMŲ APŽVALGA

Lietuvoje nedaug yra mokslinių tyrimų, kuriuose išsamiau nagrinėjami plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos probleminiai klausimai. Be darbo autorės paskelbtų mokslinių publikacijų, tam tikri klausimai nagrinėti G. Pranevičiaus moksliniame straipsnyje⁶. A. Želvio daktaro disertacijoje „Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai“ nagrinėtas plačiai žinomo prekių ženklo licencinės sutarties klausimas⁷. Kai kurie su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga susiję aspektai buvo nagrinėti J. Truskaitės daktaro disertacijoje „Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos“, 2009 m. apgintoje Vilniaus universitete⁸. Viena iš jos dalių yra „Reputaciją turinčių žymenų papildoma apsauga“. Tačiau – skirtingai nuo šio darbo – tai nėra kompleksinė aptariamasis kategorijos prekių ženklų apsaugos analizė. Tam tikri iš pirmo žvilgsnio „persidengiantys“ klausimai, tokie kaip reputacijos apsaugos kilmė, žalų ženklui pobūdis, kitaip tariant, neginčijami faktai, kurių neįmanoma (bent trumpai) nenagrinėti, kai

⁶ Pranevičius, G. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise. *Jurisprudencija*. 2003, 44(36): 79-85.

⁷ Želvy, A. *Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė) (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, p. 139-144.

⁸ Truskaitė, J. *Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos*. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė) (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009.

analizuojama plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga, šio darbo autorės nagrinėjami tik tiek, kiek tai būtina parodyti šios kategorijos prekių ženklų apsaugos problematiką. Pagrindinis šio darbo autorės atlikto mokslinio tyrimo ir dr. J. Truskaitės daktaro disertacijoje nagrinėtų klausimų skirtumas yra tyrimo kompleksiskumas, visiškai kitų ir naujų problemų iškėlimas, skirtingas požiūris į daugelį klausimų (pavyzdžiui, ES teisinį reguliavimą, ETT aiškinimus, skirtingų šalių interesų pusiausvyrą, kt.), kitokios teisinės argumentacijos pateikimas. Šio darbo autorės praktinė patirtis leidžia daugelį teorinių klausimų ir ETT aiškinimus nagrinėti per jų atspindį praktikoje, formuluojant išvagas dėl jų reikšmės, siekiant didesnio teisinio tikrumo ir apibrėžtumo bei šalių interesų pusiausvyros.

Užsienio valstybėse atliktuose moksliniuose tyrimuose plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos klausimams skirta daugiau dėmesio. Daugiausia apibendrinamosios medžiagos, susijusios su plačiai žinomų prekių ženklų teisine apsauga, iki šiol yra pateikęs F. W. Mostert, tačiau jo darbas atliktas jau beveik prieš keturiolika metų⁹. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų atribojimo klausimus savo moksliniuose tyrinėjimuose yra nagrinėjęsi prof. A. Kur¹⁰. Lyginamuoju aspektu klausimus, susijusius su plačiai žinomų prekių ženklų apsauga Europoje bei JAV, yra nagrinėję K. Weckström¹¹, H.-P. Götting¹², prof. M. Senfleben¹³, S. Casparie-Kerdel¹⁴, prof. T. J. McCarthy¹⁵. Tam tikri su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga susiję procedūrinio pobūdžio klausimai (ženklų žinomumo ar reputacijos galiojimo laikas, plačiai žinomų ženklų registro problema) nagrinėti prof. R. B. Bertagna¹⁶,

⁹ Mostert, F. W., *supra* note 4; Mostert, F. W. Well-Known and Famous Marks: is Harmony Possible in the Global Village? *The Trademark Reporter*. 1996, 86: 103-141.

¹⁰ Kur, A. TRIPS and Trademark Law (From GATT to TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). *IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law*. Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law. 1996, 18: 93-116; Kur, A. Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What’s It All About? *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law. 1992, 23(2): 218-236.

¹¹ Weckström, K., *supra* note 4.

¹² Götting, H.-P., *supra* note 4.

¹³ Senfleben, M., *supra* note 4.

¹⁴ Casparie-Kerdel, S. Dilution Disguised: Has the Concept Made its Way into the Laws of Europe? *European Intellectual Property Review*. 2001, 23(4): 186-195.

¹⁵ McCarthy, T. J. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. *The Trademark Reporter*. 2004, 94(6): 1163-1181; McCarthy, J. T. Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? *Hauston Law Review*. 2004-2005, 41: 713-747.

¹⁶ Bertagna, B. R. Fleeting fame under the Trademark Dilution Revision Act of 2006. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*. 2007, 2(12): 821-824.

prof. R. Kelbrick¹⁷, K.-C. Liu¹⁸, L. S. Smith¹⁹. Prof. A. Kur taip pat yra nagrinėjusi plačiai žinomų prekių ženklų kriterijų problemas²⁰. Kritiniu aspektu ETT sprendimus analizavo S. Maniatis ir D. Botis²¹. Plačiai žinomų ženklų apsaugos ypatumai JAV nagrinėti S. A. Duvall²², M. H. H. Luepke²³, S. Chong²⁴, prof. D. S. Welkowitz²⁵, Ch. T. Micheletti ir D. Z. Doruman²⁶, tarptautinės bei ES teisės nuostatų tarpusavio santykio problemos – D. Gervais²⁷, C. M. Corea²⁸, N. Pires de Carvalho²⁹ ir kitų.

Vis dėlto pripažintina, kad stokojama kompleksinio plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos tyrimo, apibendrinančio ne atskirus, o bent daugelį su šios kategorijos prekių ženklų apsauga susijusių klausimų. Kartu pažymėtina, jog tyrimuose pasigendama kritinio požiūrio į esamas šios kategorijos prekių ženklų apsaugos plėtros tendencijas (ypač Europoje) bei svarstymų, kokių būdu

¹⁷ Kelbrick, R. “Gaps” in Time: When Must a Mark Be Well Known? *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. 2006, 37(8): 920-938.

¹⁸ Liu, K.-C., et al. The Use and Misuse of Well-Known Marks Listings. *IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law)*. Max Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law. 2009, 40(6): 685-697.

¹⁹ Smith, L. S. Implementing a Registration System for Famous Trademarks. *The Trademark Reporter*. 2003, 93: 1097-1152.

²⁰ Kur, A., *supra* note 2, p. 824-845.

²¹ Maniatis, S. *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 2006; Maniatis, S., Botis, D. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*. (2nd ed.). London: Sweet & Maxwell, 2010.

²² Duval, S. A. The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Balanced Protection for Famous Brands. *The Trademark Reporter*. 2007, 97: 1252-1312.

²³ Luepke, M. H. H. Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark – A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. And E.U. Dilution Law. *The Trademark Reporter*. 2008, 98: 789-833.

²⁴ Chong, S. Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: a Comparative Analysis of the Law in the United States, The United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform. *The Trademark Reporter*. 2005, 95: 642-704.

²⁵ Welkowitz, D. S. Famous Marks under the TDRA. *The Trademark Reporter*. 2009, 99: 983-1003.

²⁶ Micheletti, CH. T., Doruman, D. Z. Proving Dilution by Blurring: an Analysis of Dilution by Blurring Factors Under the Federal Trademark Dilution Act. *The Trademark Reporter*. 2002, 92: 1345-1392.

²⁷ Gervais, D. *The TRIPS Agreement (Drafting History and Analysis)*. (2nd ed.). London: Thomson Sweet & Maxwell, 2003; Gervais, D., *supra* note 4.

²⁸ Correa, C. M., *supra* note 4.

²⁹ Pires de Carvalho, N., *supra* note 4.

realiose bylose galėtų būti sprendžiama ginčo šalių interesų pusiausvyros problema (prof. J. T. McCarthy žodžiais tariant, „kai nusileidžiama į sunkią realybę“). Šiuos klausimus savo tyrimuose yra nagrinėję prof. A. Kur, prof. M. Senftleben, prof. D. S. Welkowitz, prof. J. T. McCarthy, S. Maniatis ir D. Botis. Šių mokslininkų mintys ir buvo atspirties taškas formuluojant darbe esančias išvalgas.

Makso Planko instituto (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) (Miunchenas, Vokietija)³⁰ 2011 m. parengtoje „Prekių ženklų studijoje“ (angl. *Trade Mark Study*) pateikiamas bendras Europos prekių ženklų sistemos veikimo vertinimas. Klausimai, susiję su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga nagrinėjami trumpai ir yra tik nedidelė šios studijos dalis³¹.

Atlikdama šį tyrimą autorė keletą kartų stažavosi Makso Planko institute (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) (2008 ir 2010 metais), kur, be doktrinos, taip pat nagrinėjo ES valstybių teisinį reguliavimą bei pagrindines teismų praktikos tendencijas, tyrinėjo ES teisės tobulinimo pirmiau nurodytais klausimais galimybes (stažuoti moksliniai vadovai: prof. J. Straus (2008 m.), prof. A. Kur (2010 m.). Šiame darbe naudojamosi kai kuriais Makso Planko institute autorės atlikto tyrimo, susijusio su Instituto projektu dėl ES prekių ženklų teisės derinimo galimybių, rezultatais³².

DARBO METODOLOGIJA

Pagrindiniai darbe taikyti metodai: istorinis, lyginamasis, teleologinis, sisteminės analizės, analitinis, dokumentų (šaltinio turinio) analizės, lingvistinės analizės ir kiti teisės moksle naudojami metodai.

Istorinis metodas buvo taikytas atskleidžiant plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos genezę, analizuojamų teisės normų prasmę, nustatant aptariamąsias kategorijas prekių ženklų apsaugos teisinio reguliavimo ir taikymo, apsaugos ribų variacijas įvairiais laikotarpiais. Istoriniu metodu iširta kaip teisinis reguliavimas keitėsi įvairiais laikotarpiais, nustatyta, kokie veiksniai lėmė pokyčius, ir identifiukuotos svarbiausios šiuo metu plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ir jos ribų koncepcijos problemos.

³⁰ Iki 2011 m. sausio 1 d. – Makso Planko institutas (Intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisė) (Miunchenas, Vokietija).

³¹ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich). *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. February 15, 2011 [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-03-21]. <http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf>.

³² MPIGE Projektdatenbank [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-04-29]. <http://www.ip.mpg.de/apps/mpi_projectdb/index.cfm?fuseaction=show_project&id=318>; <http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/scholarships_trade_mark_law_v2.pdf>.

Lyginamojo metodo taikymas leido sugretinti įvairiose ES valstybėse narėse esančio teisinio reguliavimo, susijusio su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisine apsauga, ypatumus, pagrindines teismų praktikos tendencijas. Šis metodas sudarė galimybę nustatyti skirtingose jurisdikcijose esančio teisinio reguliavimo ir teismų praktikos pagrindinius bruožus, siekiant atskleisti universalias problemas, kylančias plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos srityje. Lyginamojo metodo taikymas sudarė galimybę įvertinti ir ES teisyne įtvirtintą teisinį reguliavimą, jo santykį su tarptautinėje teisėje ir atskirose ES valstybėse narėse įtvirtintu reguliavimu. Tai suponavo tam tikras išvadas dėl ES teisinio reguliavimo tobulinimo. Be to, lyginamasis metodas tinkamas atskleidžiant nagrinėjamosios kategorijos prekių ženklų apsaugos santykį (panašumus ir skirtumus) ES ir JAV.

Teleologinis metodas taikytas nagrinėjant plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos koncepcijos tikslus, šios apsaugos taikymo ribas leidžiančius nustatyti kriterijus. Jis taikomas atskleidžiant pagrindinius skirtingose valstybėse esančios prekių ženklų teisinės apsaugos bruožus pagal ženklų klasikinės apsaugos sampratą ir kaip tai veikė atskirose jurisdikcijose esančią specifiką, susijusią jau konkrečiai su plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga. Teleologinio metodo taikymas leido parodyti vidinę analizuojamų teisės normų teksto prasmę, galimas teisės normų interpretacijas ir jų teisinius padarinius.

Sisteminės analizės metodu atskleidžiama plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos prigimties įtaka šios kategorijos prekių ženklų apsaugos, ypač apsaugos ribų, koncepcijos problemos sprendimo metodologijai. Taikant *analitinį metodą* pateikta nūdienos plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinio reguliavimo ir teismų praktikos kritika, siūlomi galimi problemų sprendimo būdai. Šiais metodais siekta atskleisti, kuo grindžiama šiuolaikinė plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ir jos ribų koncepcija, nustatyti esamo teisinio reglamentavimo spragas ir keistinus elementus.

Dokumentų (šaltinio turinio) analizės metodas kartu su *lingvistine analize* buvo naudojami siekiant nustatyti nacionalinės ir užsienio valstybių teisės normų, teismų sprendimų, teisės doktrinos šaltinių turinį, tikrąją prasmę, praktinio taikymo efektyvumą.

TYRIMO REZULTATAI IR DARBO STRUKTŪRA

Tyrimo rezultatų patikimumas. Tyrimo metu naudotų šaltinių gausa ir įvairovė, taikyti mokslinio tyrimo metodai sudaro prielaidas teigti, kad gauti tyrimo rezultatai yra patikimi.

Tyrimo rezultatų aprobavimas. Pagrindiniai tyrimo rezultatai paskelbti Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų žurnaluose „Jurisprudencija“, „So-

cialinių mokslų studijos“; teisės mokslo ir praktikos žurnale „Justitia“³³. Darbo autorė yra vadovėlio „Intelektinės nuosavybės teisė“, išleisto 2010 metais, bendraautorė: nagrinėdama prekių ženklų teisinės apsaugos klausimus, *inter alia* nagrinėjo ir probleminius aspektus, susijusius su plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga³⁴.

Dalis tyrimo rezultatų (teisinio reguliavimo ES valstybėse narėse lyginamoji analizė, santykis su tarptautinėje ir ES teisėje įtvirtintomis nuostatomis) pateikta Makso Planko institutui (Intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė) (Miunchenas, Vokietija).

Darbas svarstytas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedroje.

Tyrimų rezultatai taip pat buvo pristatyti dviejuose pranešimuose Mykolo Romerio universiteto organizuotose mokslinėse konferencijose 2003 m. lapkričio 28 d. ir 2004 m. lapkričio 26 d. (pranešimai: „Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga: teoriniai ir praktiniai aspektai“; „Ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)“), Tarptautinės prekių ženklų asociacijos (angl. *International Trademark Association*, sutrumpintai INTA) tarptautinėje apskritojo stalo diskusijoje, vykusioje 2009 m. balandžio 24 d. Vilniuje (pranešimas „Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos“) (anglų kalba) (angl. “*The Boundaries of the Legal Protection of Well-Known Trademarks: the Problems of the Legal Regulation*”), 2010 m. lapkričio 3–4 d. Vilniuje vykusiame tarptautiniame seminare (organizuotame Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos kartu su Valstybiniu patentų biuru ir Mykolo Romerio universitetu) Pabaltijo šalių teisėjams (pranešimas „Plačiai

³³ Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai bei praktiniai aspektai). *Jurisprudencija*. 2004, 55(47): 57-67; Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). *Jurisprudencija*. 2005, 71(63): 34-48; Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Jurisprudencija*. 2009, 1(115): 267-294; Klimkevičiūtė, D. Prekių ženklai ir juridinių asmenų pavadinimai: tarpusavio santykio problema. *Justitia*. 2009, 1(71): 19-36; Klimkevičiūtė, D. Reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: aktualūs Europos Bendrijų Teisingumo Teismo aiškinimai. *Justitia*. 2009, 2(72):67-80; Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos procedūriniai teisiniai aspektai. *Justitia*. 2010, 1(73): 55-70; Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: teisinio reguliavimo Europos Sąjungos valstybėse narėse tendencijos (straipsnis anglų kalba) [orig. – “The Legal Protection of Well-Known Trademarks and Trademarks with a Reputation: the Trends of the Legal Regulation in the EU Member States”]. *Socialinių mokslų studijos*. 2010, 3(7): 229-256.

³⁴ Birštonas, R., et. al. *Intelektinės nuosavybės teisė*. Vilnius: Registrų centras, 2010, p. 542-548, 550-552.

žinomų prekių ženklų apsauga: *konceptijos v. realybė*“), Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir dizainui) organizuotuose dalykiniuose susitikimuose Europos Bendrijos prekių ženklų teisėjams.

Tyrimų tema darbo autorė skaito paskaitas Teisingumo ministerijos Mokyimo centre.

Darbo struktūra. Darbo struktūrą nulėmė užsibrėžti uždaviniai. Darbas susideda iš įvado, šešių dalių ir išvadų.

Pirmojoje dalyje analizuojami pagrindiniai plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos bruožai ir problemos. Viena iš pagrindinių problemų, susijusių su plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga, – tarptautinės ir ES teisės *expressis verbis* užprogramuota plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų atribojimo sisteminė dilema. Remiantis mokslinė analize, siekiama pagrįsti, kad ženklų apsauga nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms, kitaip tariant, ženklų apsaugos ribos, *savaimė* nepriklauso nei nuo ženklų plataus žinomumo fakto, nei nuo registracijos fakto.

Antrojoje dalyje atskleidžiamas plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos turinys, analizuojant ES valstybių narių teisinio reguliavimo problematiką ir tendencijas. Išsamiai analizuojami kriterijai, kurie galėtų padėti spręsti dėl ženklų plataus žinomumo, taip pat ES valstybių narių teismų taikomas žinomumo standartas ir žinomumo įrodinėjimo priemonės.

Trečiojoje dalyje analizuojami reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ypatumai ir šios apsaugos santykis su plačiai žinomais prekių ženklais. Analizuojama ženklų apsaugos nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms prigimtis, skirtingos tokios apsaugos (peržengiančios klasikinės ženklų apsaugos ribas) teorijos. Daug dėmesio skiriama kritinei ETT sprendimų analizei ir ženklų apsaugos nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms ribų problemai. Kartu nagrinėjama dviejų jurisdikcijų – Beniliukso ir JAV – įtaka šiuolaikinėms reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms tendencijoms.

Ketvirtojoje dalyje nagrinėjami teisinio reguliavimo ypatumai ir teismų praktikos tendencijos Lietuvoje. Apžvelgiamos pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė teismai, taikydami tiek pirmąjį po Nepriklausomybės atkūrimo priimtą 1993 m. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymą, tiek ir šiuo metu galiojančio 2000 m. Prekių ženklų įstatymo nuostatas. Pateikiant jų analizę, siekiama parodyti, kad nors galiojantis teisinis reguliavimas ir yra netobulas, ką iš dalies lėmė pirmojoje darbo dalyje nagrinėta tarptautinės ir ES teisės reguliavimo *expressis verbis* problematika, vis dėlto jis nelėmė koncepcinių teismų praktikos klaidų.

Penktojoje dalyje išsamiai nagrinėjami plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos procedūriniai teisiniai aspektai. Tai yra data, kada plačiai žinomas ar reputaciją turintis prekių ženklas gali būti tokiau pripažįstamas;

ženklų pripažinimo plačiai žinomų ar turinčių reputaciją procedūra; plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų registro problema.

Šeštojoje dalyje nagrinėjamas plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų santykis su nesąžiningais ketinimais. Nesąžiningi ketinimai yra savarankiška ženklų teisinės apsaugos priemonė (ikiteismine ar teismine tvarka prašant pripažinti negaliojančia ženklą, kuris registruoti buvo pareikštas turint nesąžiningų ketinimų, registraciją). Taigi analizuojama, kaip turi būti sprendžiama plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų, kurių vienas iš apsaugos kriterijų yra kitos šalies nesąžiningumas, ir nesąžiningų ketinimų, kaip savarankiškos teisių apsaugos priemonės, tarpusavio santykio problema. Taip pat nagrinėjama specifinės prekių ženklų kategorijos, vadinamųjų iš tarybinio laikotarpio „paveldėtų“ prekių ženklų apsaugos problematika. Šie prekių ženklai dėl susiklosčiusios beprecedentės situacijos balansuoja tarp dviejų kraštutinumų: viena vertus – plataus žinomumo, kita vertus – apskritai negalėjimo būti saugomiems kaip prekių ženklai dėl neatitikties absoliutiems reikalavimams, keliamiems prekių ženklu.

IŠVADOS

Atlikus mokslinį tyrimą, galima konstatuoti, kad šio darbo pradžioje nurodytas tikslas ir suformuluoti uždaviniai pasiekti. Apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus, pateikiamos tokios pagrindinės išvados:

1. Tarptautinės ir ES teisės reguliavime dėl plačiai žinomų bei reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos užprogramuota sisteminė dilema, prekių ženklų apsaugą nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms siejant su ženklų registracija. Tarptautinėje teisėje – TRIPS sutarties 16 straipsnio 3 dalyje – įtvirtinta nuostata, siejanti ženklų apsaugos nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms galimybę su registracija, turi būti suprantama kaip *minimalus* standartas. Atliktas tyrimas parodė, kad plačiai žinomo ir reputaciją turinčio prekių ženklų teisinės kategorijos nėra konfliktuojančios, bet ir ne sinoniminės (viena kitą pakeičiančios). Žinomumas yra kriterijus suteikti ženklui apsaugą be registracijos ir netgi be faktinio naudojimo tam tikroje valstybėje. Tai *per se* nėra aplinkybė, lemianti ženklų apsaugą ir nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms. Reputacija *savaimė* nereiškia ženklų apsaugos kaip plačiai žinomo prekių ženklų Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio ir TRIPS sutarties 16 straipsnio 2 dalies prasme. ES teisinis reguliavimas yra sistemiškai nepakankamas, nes būtina įtvirtinti ženklų reputacijos apsaugos, jos nesiejant su registracija, galimybę.

2. Remiantis kai kuriose ES valstybėse narėse įtvirtinto teisinio reguliavimo pavyzdžiu, tiek ES teisėje, tiek Lietuvos teisėje klausimai dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ir jos tarpusavio santykio sprendžiami pagal *trijų apsaugos lygmenų formulę*.

Pirmasis apsaugos lygmuo – neregistruotų plačiai žinomų prekių ženklų apsauga pagal specifikacijos principą, t. y. tapačioms ir panašioms prekėms ir (arba) paslaugoms.

Antrasis apsaugos lygmuo – registruotų reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga peržengiant specifikacijos principo ribas, t. y. nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms.

Trečiasis apsaugos lygmuo – neregistruotų plačiai žinomų prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga peržengiant specifikacijos principo ribas, t. y. nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms.

Taigi ženklo reputacijos (kaip jo reklaminės vertės, patrauklumo) apsauga turi būti galima tiek registruotiems, tiek neregistruotiems prekių ženkams.

Šie *trys apsaugos lygmenys* neturi būti suprantami ir aiškinami kaip „persidengiantys“ ar vienas kitą pakeičiantys, nes skirti skirtingoms teisinėms situacijoms reguliuoti. Aiškinant kitaip, būtų dar labiau išplečiamos plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos ribos, vis mažėtų vadinamosios klasikinės prekių ženklų teisinės apsaugos reikšmė.

Tam tikrų nuostatų įtvirtinimas tik ES valstybių narių, *inter alia* Lietuvos, nacionalinėje teisėje nėra pakankamas, nes yra būtini kokybiškai nauji ETT aiškinimai, turintys *erga omnes* efektą, naujos, kai kurių valstybių narių teisėje jau įtvirtintos teisinės kategorijos „*plačiai žinomi prekių ženklai, turintys reputaciją*“. Kartu tai reiškia būtinybę *reputaciją* aiškinti *visų pirma* kaip kokybines ženklo charakteristikas, nes kiekybines charakteristikas *visų pirma* žymi „plataus žinomumo“ teisinė kategorija.

3. Dabartinė Europoje esanti reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga yra nutolusi nuo savo pradinių ištakų (t. y. taikymo išskirtiniams ženkams ir išimtinėms situacijoms). Tam didžiausią įtaką turėjo Beniliukso valstybių teismai. Tačiau JAV, kur „atskiedimo“ doktrina įgavo teorinį pagrindimą, ji, priešingai negu Europoje, liko arčiau savo ištakų.

4. 1999 m. PINO rekomendacijoje dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos pasirinktas kriterijų ženklo plačiam žinomumui nustatyti pobūdis kritikuotinas, nes esmingai išplečia plačiai žinomo prekių ženklų apsaugos ribas, paneigia, kad pagrindinė ženklo apsaugos priemonė vis dėlto yra „įprasta“ registracija. Kartu pažymėtina, kad tam tikrų kriterijų numatymas *per se* nėra neigiamas dalykas, bet tik tokiu atveju, jeigu akcentuojama pagalbinio (orientacinio) pobūdžio tokių kriterijų reikšmė.

5. Prekių ženklų apsauga turi būti grindžiama tokia hierarchija:

pirma, klasikinė prekių ženklų apsauga tapačioms ir panašioms prekėms ir (arba) paslaugoms (*pirmoji pakopa* – registruoto; *antroji pakopa* – plačiai žinomo neregistruoto ženklo);

antra, plačiai žinomų ir (arba) reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms;

trečia, ženklų apsauga nuo kitų asmenų nesąžiningų ketinimų pareiškiant registruoti prekių ženklus.

Nors faktinės byloje susiklostančių aplinkybių sudėtyje gali „persidengti“, turi būti vengiama jų alternatyvos.

6. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga, kuri apima ir nesąžiningų ketinimų faktą, neturi „persidengti“ su nesąžiningais ketinimais, kaip savarankišku kito prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindu. Kitaip tariant, šie pagrindai nėra alternatyvūs, jie taikomi skirtingai faktinei sudėčiai. Vadinas, būtina ieškoti pusiausvyros ir takoskyros tarp šių dviejų savo prigimtimi savarankiškų prekių ženklų teisinės apsaugos priemonių. Nesąžiningi ketinimai pareiškiant registruoti prekių ženklą visų pirma yra subjektyviojo veiksnio – dviejų ginčo šalių tarpusavio santykių – vertinimas. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga – pirmiausia objektyviųjų veiksmių – žinomumo ir (arba) reputacijos, kitaip tariant, kiekybinių ir (arba) kokybinių charakteristikų vertinimas. Sprendžiant dėl plačiai žinomo ar reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugos, visų pirma turi būti vertinami objektyvieji veiksniai; atsakovo nesąžiningumas turi tik fakultatyvinę reikšmę.

7. Šiuo metu ES negalima išskirti bendro žinomumo standarto, kuriuo remiantis ženklui būtų suteikiama plačiai žinomo prekių ženklo apsauga. Lietuvos teismų praktikoje taikomas žinomumo standartas pripažinti ženklą plačiai žinomu yra gana aukštas (maždaug 50 procentų ir daugiau).

Visuomenės nuomonės tyrimų reikšmė, sprendžiant dėl ženklo plataus žinomumo, yra nevienoda. Vienose valstybėse jiems suteikiama didesnė, kitoje – mažesnė reikšmė. Vis dėlto „ribiniais“ atvejais būtent visuomenės nuomonės tyrimai turėtų būti pagrindinis įrodymas sprendžiant, ar yra pagrindas pripažinti prekių ženklą plačiai žinomu.

8. Plačiai žinomo ar reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga turi būti grindžiama konkrečios bylos pagrindu (*byla po bylos* principas). Vienoje byloje sprendus dėl plačiai žinomo ar reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimo, t. y. priėmus teigiamą sprendimą dėl ženklo plataus žinomumo ar ženklo reputacijos – pripažinus platų žinomumą ar reputaciją tam tikru vienu laiko momentu, *savaimė* nereiškia, jog analogiškai bus sprendžiama ir kitu atveju vėlesnėje byloje.

Momentas, kada konstatuojamas ženklo plataus žinomumo ar reputacijos faktas, yra svarbus; jis turi būti svarstomas ir aptariamą nagrinėjant ginčą, nurodomas teismo (ar ikiteisminės institucijos) sprendime. Ši taisyklė *mutatis mutandis* taikytina ir tada, jeigu dėl ženklo plataus žinomumo ar reputacijos yra sprendžiama *a priori* administracine procedūra, kuri, nors ir yra kritikuotina, nustatyta kai kurių ES valstybių narių teisėje.

Negali būti pripažįstama negaliojančia kito (konfliktuojančio) prekių ženklo registracija, jeigu šio ženklo teisių apsaugos pradžia atitinkamoje valstybėje yra ankstesnė, negu ieškovui priklausantis prekių ženklas tapo plačiai žinomas arba įgijo reputaciją toje valstybėje (išskyrus atvejus, kai paraiška ženkliui registruoti buvo paduota turint nesąžiningų ketinimų). Negali būti uždrausta naudoti prekių ženklą, jeigu *bona fide* naudojimas valstybėje narėje buvo pradėtas iki ieškovui priklausantis ženklas tapo plačiai žinomas ar įgijo reputaciją toje valstybėje.

9. Siekiant informuoti kitus ūkio subjektus apie pripažintus plačiai žinomais ar reputaciją turinčiais prekių ženklus, būtina geresnė informacijos sklaida. Skirtingose valstybėse taikomos skirtingos sistemos: vienose sukurti „išankstinio“ (*ex-ante*), kitose – „vėlesnio“ (*ex-post*) pobūdžio tokių prekių ženklų registrai.

Remiantis atliktu tyrimu, daroma išvada, kad racionaliausias sprendimas yra tas, jog Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras parengtų „vėlesnio“ (*ex-post*) pobūdžio duomenų bazę (viešinamą interneto tinklalapyje), kurioje būtų skelbiami teismo (ar ikiteisminės institucijos) sprendimai dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu (ar turinčiu reputaciją). Šioje duomenų bazėje turėtų būti pateikiama aiški ir tiksli informacija naudotojams, kad prekių ženklas į šią (plačiai žinomų ar reputaciją turinčių prekių ženklų) duomenų bazę įrašytas tik informaciniais tikslais (kada ir koks prekių ženklas teismo (ar ikiteisminės institucijos) sprendimu buvo pripažintas plačiai žinomu (ar turinčiu reputaciją). Kartu būtina nurodyti, kad plačiai žinomo ar reputaciją turinčio prekių ženklo apsauga yra grindžiama konkrečios bylos pagrindu (*byla po bylos* principas).

10. 2000 m. Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintos teisės normos *expressis verbis* nereiškia absoliučios plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos. Teismų praktika pagrįstai atmetė tokios (absoliučios) apsaugos gali- mybę.

Lietuvoje galiojantis teisinis reguliavimas, kai dėl ženklo reputacijos gali spręsti ir Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius ikiteisimine tvarka, o dėl ženklo plataus žinomumo – tik teismas, keistinas. Būtina numatyti, kad tiek dėl ženklo plataus žinomumo, tiek dėl ženklo reputacijos gali spręsti ir Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius, kai įstatymų nustatyta tvarka yra pareiškiamas protestas dėl kito (vėlesnio) ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia.

11. ES teisyne, būtent Reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo (EB) Nr. 207/2009, turi būti numatyta galimybė valstybėje narėje plačiai žinomam neregistruotam prekių ženklui, turinčiam reputaciją, ginčyti Bendrijos prekių ženklo registraciją. Turint omenyje tai, kad kai kuriose valstybėse jau yra *expressis verbis* numatyta *neregistruotų plačiai žinomų prekių ženklų, turinčių reputaciją*, apsauga (peržengianti specifikacijos principo ribas), susiklosto nevienoda tokios kategorijos prekių ženklų apsauga nacionaliniu ir ES lygmenimis.

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

1. Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). *Jurisprudencija*. 2004, 55(47): 57–67.
2. Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai). *Jurisprudencija*. 2005, 71(63): 34–48.
3. Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Jurisprudencija*. 2009, 1(115): 267–294.
4. Klimkevičiūtė, D. Prekių ženklai ir juridinių asmenų pavadinimai: tarpusavio santykio problema. *Justitia*. 2009, 1(71): 19–36.
5. Klimkevičiūtė, D. Reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: aktualūs Europos Bendrijų Teisingumo Teismo aiškinimai. *Justitia*. 2009, 2(72): 67–80.
6. Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos procedūriniai teisiniai aspektai. *Justitia*. 2010, 1(73): 55–70.
7. Klimkevičiūtė, D. Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinė apsauga: teisinio reguliavimo Europos Sąjungos valstybėse narėse tendencijos (straipsnis anglų kalba). [orig. – “The Legal Protection of Well-Known Trademarks and Trademarks with a Reputation: the Trends of the Legal Regulation in the EU Member States”]. *Socialinių mokslų studijos*. 2010, 3(7): 229–256.

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

1. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga: teoriniai ir praktiniai aspektai (Mykolo Romerio universitetas, 2003 m. lapkričio 28 d.).
2. Ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) (Mykolo Romerio universitetas, 2004 m. lapkričio 26 d.).
3. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos (anglų kalba) [orig. – “The Boundaries of the Legal Protection of Well-Known Trademarks: the Problems of the Legal Regulation”]. (Tarptautinės prekių ženklų asociacijos [orig. – International Trademark Association] organizuota tarptautinė apskritojo stalo diskusija, vykusį Vilniuje, 2009 m. balandžio 24 d.).
4. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga: *konceptijos v. realybė* (Pasaulio Intelektinės nuosavybės organizacijos kartu su Lietuvos Respublikos valstybinių patentų biuru ir Mykolo Romerio universitetu organizuotas tarptautinis seminaras Pabaltijo šalių teisėjams intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo klausimais). Vilnius, 2010 m. lapkričio 3–4 d.

MOKSLINĖS STAŽUOTĖS

1. 2008 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. stažuotasi (suteikta stipendija) Miuncheno intelektualinės nuosavybės teisės centre prie Makso Planko instituto (Intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisė) (Miunchenas, Vokietija). Mokslinės stažuotės vadovas: prof. J. Straus.
(<http://www-def.miplc.de/research/research-unit/projects-and-publications/klimkeviute-trademarks/>).
2. 2010 m. vasario 1 d.–gegužės 31 d. stažuotasi (suteikta stipendija) Makso Planko institute (Intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisė) (Miunchenas, Vokietija). Atliktas mokslinis tyrimas Makso Planko instituto organizuotame projekte „Europos Bendrijos prekių ženklų teisės derinimo galimybės“ (tyrimo tema „Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ypatumai ir problemos“). Mokslinės stažuotės vadovė: prof. A. Kur.
(http://www.ip.mpg.de/apps/mpi_projectdb/index.cfm?fuseaction=show_project&id=318).

CURRICULUM VITAE

Asmeninė informacija:

Vardas, pavardė
El. pašto adresas

Danguolė Klimkevičiūtė
D.Klimkeviciute@lat.lt;
dklimkeviciute@gmail.com

Išsilavinimas:

1991–1996 m.

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisininko kvalifikacija, prilyginama teisės
magistro kvalifikaciniam laipsniui (5 metų
vientisosios teisės krypties studijos)

Profesinė veikla:

1995 m. gegužės mėn.–

1999 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų
biuras

1995 m. gegužės mėn.–

1996 m. kovo mėn.

Apeliacinio skyriaus vyresnioji specialistė

1996 m. kovo mėn.–

1996 m. rugsėjo mėn.

L. e. p. Apeliacinio skyriaus vedėja

1996 m. rugsėjo mėn.–

1999 m. rugsėjo mėn.

Apeliacinio skyriaus vedėja

Nuo 1999 m. rugsėjo mėn. iki dabar Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

1999 m. rugsėjo mėn.–

2001 m. vasario mėn.

Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja

2001 m. vasario mėn.–

2010 m. sausio mėn.

Civilinių bylų skyriaus pirmininko
patarėja

Nuo 2010 m. sausio mėn. iki dabar

Teisės tyrimų ir apibendrinimo departa-
mento direktoriaus pavaduotoja

Nuo 2003 m. vasario mėn. iki dabar Mykolo Romerio universitetas (ankstesnis
pavadinimas – Lietuvos teisės universite-
tas), Teisės fakultetas Civilinės ir komer-
cinės teisės katedros asistentė, lektorė

Kalbos:

Lietuvių

Gimtoji

Anglų

Puikiai

Rusų

Puikiai

Prancūzų

Pagrindai

Italų

Pagrindai