

**MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETAS
VERSLO TEISĖS KATEDRA**

LINA MIKUŽYTĖ

*Magistrantūros neakivaizdinių studijų
Verslo teisės programos
studentė*

**PREKIŲ ŽENKLO PRIPAŽINIMAS PLAČIAI
ŽINOMU IR TOKIO ŽENKLO APSAUGA**

Magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovas: asist. Virginijus Bitė

Vilnius, 2008

TURINYS

ĮVADAS	3
I SKYRIUS. PREKIŲ ŽENKLO PRIPAŽINIMAS PLAČIAI ŽINOMU	9
1.1 Plačiai žinomų prekių ženklų teisinis reguliavimas	9
1.1.1 Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos	9
1.1.2 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba	12
1.1.3 Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ir Reglamentas dėl Bendrijos prekės ženklo	14
1.1.4 Lietuvos Respublikos teisės aktai dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos	16
1.2 Plačiai žinomo prekių ženklo samprata	19
1.2.1 Kriterijai, turintys įtakos sprendžiant prekių ženklo plataus žinomumo klausimą	19
1.2.2 Atitinkamas (tam tikras) visuomenės sluoksnis. Vidutinis vartotojas	22
1.2.3 Garsus <i>versus</i> plačiai žinomas prekių ženklas	25
1.3 Prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu procedūra	28
1.3.1 Teisena	28
1.3.2 Teismų praktikos suformuluotos taisyklės	29
II SKYRIUS. PLAČIAI ŽINOMO PREKIŲ ŽENKLO APSAUGA	32
2.1 Prekių ženklo apsaugos principai	32
2.2 Įprastinė plačiai žinomo prekių ženklo apsauga	33
2.3 Plačiai žinomu pripažinto prekių ženklo specifinė apsauga	35
2.4 Kito ženklo registracijos nuginkijimas	38
2.5 Konkurencijos teisė ir plačiai žinomas prekės ženklas	39
2.6 Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės gynybos priemonės	42
2.6.1 Turtinės žalos atlyginimas	44
2.6.2 Atkuriamosios priemonės	45
IŠVADOS	48
LITERATŪROS SĄRAŠAS	50
SANTRAUKA	57
SUMMARY	58

IVADAS

Coca-Cola kompanijos vadovas yra viešai pareiškęs, kad net jei visi bendrovės pastatai, gamyklos, transportas ir įranga būtų sunaikinta, *Coca-Cola* vis tiek prisikeltų iš griuvėsių ir atgimtų, jei tik išliktų prekės ženklas. Tačiau paties *Coca-Cola* ženklo praradimas padarytų kompanijai nebeįtaisomos žalos. Apytiksliais vertinimais, bendrovės *Coca-Cola Inc.* vertė siekia 160 milijardų dolerių, iš jų 20 milijardų verti materialūs (apčiuopiami) ištekliai. Likusius 140 milijardų dolerių sudaro nematerialusis firmos turtas, jos prestižas, atpažįstamumas, gera reputacija pasaulio mastu. Taigi tokioms bendrovėms kaip *Coca-Cola* pats brangiausias turtas yra būtent prekės ženklas – tiksliau, *plačiai žinomas* prekės ženklas¹.

Šis trumpas pavyzdys puikiai parodo, jog *plačiai žinomas* prekės ženklas² yra svarbus civilinių teisių objektas, kuriam būtina garantuoti teisinę apsaugą.

Intelektinės nuosavybės teisė Lietuvoje tėra neseniai susiformavusi teisės šaka, kadangi Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje nuo 1944 m. iki 1990 m. dominavo valstybinė nuosavybė. Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Respublika tapo tarptautinių konvencijų, saugančių pramoninės nuosavybės objektus, dalyvė, priimtas Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas³, kurį pakeitė Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas⁴ (toliau – Prekių ženklų įstatymas arba PŽĮ). Be to, Lietuvos Respublikai 2004 m. gegužės 1 d. įstojus į Europos Sąjungą (ES), tapo aktualu suderinti vidaus teisę su ES reglamentais ir direktyvomis. Natūraliai iškyla poreikis nukreipti nacionalinių normų kūrybą ta pačia linkme, kuria eina didžioji dauguma pasaulio valstybių, kad būtų palengvinti tarptautiniai verslo ryšiai, ir kartu užtikrinti prekių ženklų, taigi ir *plačiai žinomų*, realią apsaugą.

Vienas svarbiausių pramoninės nuosavybės objektų yra prekių ženklai – skiriamieji ženymys, kurie identifikuoja konkrečias prekes ir paslaugas su jų gamintoju ar teikėju. Per tūkstančius metų šių žymenų (žodžių, raidžių, skaitmenų, piešinių, emblemų, erdvinių formų, spalvų, net kvapų ar garsų) gynyba tapo teisės apsaugos objektu – ženklus imta registruoti ir taip ginti jų teisėtų savininkų interesus.

Iš prekių ženklų išskiriama speciali jų rūšis – *plačiai žinomi* prekių ženklai, kuriems apsaugą suteikė jau 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės

¹Perrier R. The brand - how much is it worth? //

http://www.bbc.co.uk/polish/specials/1221_doing_business/page45.shtml; prisijungimo laikas 2008-05-07.

² Patogumo dėlei toliau tekste vartojama sąvoka „*plačiai žinomas* prekės ženklas“ apima ir *plačiai žinomas* paslaugų ženklus; taip nustatyta ir Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d.:” Šiame įstatyme prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti“.

³ Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 1993, Nr. 21-507.

⁴ Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92–2844.

saugojimo⁵ (toliau – Paryžiaus Konvencija). Šie ženklai naudojami stipresne teisine apsauga. Jei eiliniams prekių ženkluams ginti būtina prielaida yra registracija administracine tvarka ir galioja principas „kas pirmesnis laike, tas pirmesnis ir teisėje“, tai plačiai žinomi ženklai saugomi ir be formalios registracijos. Taip pat plačiai žinomo ženklo savininkas gali ginti savo teises ir reikšdamas ieškinį dėl netapačių ir nepanašių prekių, kurioms tas ženklas yra neteisėtai naudojamas. Plačiai žinomo prekių ženklo savininko teisės pripažįstamos ne nuo formalios registracijos datos, o nuo pripažinimo plačiai žinomu momentu.

Lietuvos teisės moksle plačiai žinomų prekių ženklų problematika pradėta nagrinėti tik šio dešimtmečio pradžioje. Šią sritį tyrinėjo tik keletas pavienių mokslininkų, būtent dėl to mokslinė medžiaga nėra gausi. Šiuo darbu siekiama atsakyti į kai kuriuos dar nenagrinėtus klausimus, tam tikrais aspektais pateikti priešingą nuomonę.

Vieną išsamiausių tyrimų apie plačiai žinomus prekių ženklus yra atlikusi Danguolė Klimkevičiūtė (2004 m.⁶, 2005 m.⁷, 2007 m.⁸). Ši autorė atskleidė plačiai žinomo prekių ženklo sampratos esmę, nagrinėjo kriterijus, galinčius būti reikšmingais sprendžiant prekės ženklo pripažinimo plačiai žinomu klausimą. D. Klimkevičiūtė, atlikusi išsamią teisinių dokumentų analizę, aptaria tokio ženklo savininko teisių apimtį, pateikia savo išvadas tam tikrais aktualiais teismų praktikoje kylančiais klausimais. Minėta autorė daug dėmesio skiria ir ekonominiam nagrinėjamo klausimo aspektui, t.y., siūlo vertinti, kokio stiprumo yra rinkoje susiklostęs ryšys tarp gamintojo, prekės ir vartotojo. Vis dėlto, šios autorės nuomonei dar nėra pateikta oponuojančių argumentų; šiame darbe į plačiai žinomus ženklus ir jų teisinę apsaugą bandoma pažvelgti per kiek kitokią prizmę. Nuomonių skirtumai skatina ieškoti paties teisingiausio sprendimo įvairiais klausimais, tokiu būdu ir gilėja mokslinis temos ištyrimo lygis, ir sudaromos sąlygos tobulinti įstatymų normas.

Gediminas Pranevičius (2003)⁹ komentuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisinį plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų reglamentavimą. Autorius taip pat lygina ES teisę su tarptautiniais aktais.

Be abejonės, plačiai žinomų prekių ženklų problematika yra geriausiai ištirta teisės mokslininkų tose valstybėse, kuriose pramoninės nuosavybės teisė turi galias tradicijas, kur susiklosčiusi ilgametė praktika. Ypatingai nuosekliai plačiai žinomų ženklų klausimai teisininkų

⁵ 1883-03-20 Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996, Nr.: 75-1796.

⁶ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija. 2004, T. 55(47).

⁷ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija. 2005, T. 71(65).

⁸ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Justitia. 2007, Nr. 2 (64).

⁹ Pranevičius G. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // Jurisprudencija. 2003, t. 44(36). P. 79–85.

yra nagrinėjami Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kinijoje. Monografijas nagrinėjama tema yra publikavę Frederick W. Mostert¹⁰, Christopher Heath ir Kung-Chung Liu¹¹, William Rodolph Cornish¹², Jeremy Phillips¹³, Eric Gastinel¹⁴ ir kiti.

Darbo problemos. Vis dėlto, tam tikri klausimai išlieka nepakankamai ištirti arba skirtingi autoriai prieina skirtingų išvadų. *Viena problemų - nėra konkretaus apibrėžimo, kas yra plačiai žinomas prekės ženklas.* Kokiais kriterijais remiantis galime ženklą pripažinti tokiu ir suteikti jam platesnę apsaugą nei kitiems ženklams? Kokiai vartotojų daliai ženklas turi būti žinomas? Pagrindinis tarptautinis susitarimas – Paryžiaus Konvencija - neapibrėžia jo sampratos. Prekių ženklų įstatymas abstrakčiai formuluoja apibrėžimą (*ženklas, kurio naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje*), kuris ne tik kad ne palengvina, bet ir padaro ženklo pripažinimą plačiai žinomu sudėtingesnį. Juk įstatymas ar kiti teisės aktai nesukonkretina, ką reiškia sąvokos „gerai“ žinomas, „tam tikras visuomenės sluoksnis“ ir pan. Kyla klausimas, ar galime nusistatyti aiškius kriterijus, pagal kurių visumą vienareikšmiškai galėtume suteikti ženklui platesnę apsaugą, ar kiekvienu konkrečiu atveju reikia atidžiai nagrinėti bylos aplinkybių visumą ir vertinti situaciją savo nuožiūra.

Natūralu, kad plačiai žinomas prekės ženklas atneša jo savininkui didelę turtinę naudą (tokių populiarių ženklų kaip *Coca Cola*, *Marlboro* ar *Budweiser* kaina gali siekti kelias dešimtis milijardų dolerių)¹⁵, bet kartu traukia ir nesąžiningų gamintojų dėmesį pasinaudoti jais be licencijų. Plačiai žinomų ženklų rinka dažnai yra pasaulinio ar regioninio masto, neribojama geografinė teritorija. Verslininkai neabejoja, kad gera prekės reputacija ir vardas „išaugo“ iš nacionalinių rėmų. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) susidūrė su problema, kad vadinamieji ženklų piratai mikliai suskuba įregistruoti plačiai žinomą prekės ženklą (ar jo imitaciją, atkartojimą, klaidinamai panašų ženklą) prieš tai padarant tikriesiems jo savininkams. Pasinaudoję šia palankia proga, piratai priverčia tikruosius savininkus išsipirkti ženklą arba tiesiog nepelnytai naudojasi jau sukurta teigiama reputacija ir geru vardu, į tai nė trupučio

¹⁰ Mostert F. W. Famous and Well Known Marks. London: LexisNexis, 1997.

¹¹ Heath C., Kung-Chung L. The Protection of Well Known Marks in Asia. London: Kluwer Law International, 2005.

¹² Cornish W.R. Intellectual property : patents, copyright, trade marks and allied rights. London, 2007.

¹³ Phillips J. Trade mark law : a practical anatomy. Oxford : Oxford University Press, 2003.

¹⁴ Gastinel E., Milford M. The legal aspects of the Community trade mark. The Hague London Boston : Kluwer Law International, 2001.

¹⁵ Lovenworth S. J., Dittrich K. P. Protection of well known trademarks in China // [5](http://international.westlaw.com/search/default.wl?spa=intbaltic-1000&rs=WLIN6.11&fn=_top&sv=Split&db=PLI-PAT%2cTMARKR%2cCHIKJIP%2cBCIPTF%2cWTH-TR%2cPLIIP-ALL%2cPLIREF-IP%2cNWTJIP%2cJPTOS%2cIPLBUS&vr=2.0&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&mt=WestlawInternational; prisijungimo laikas 2006-11-03.</p></div><div data-bbox=)

neinvestavę¹⁶. Taigi, kyla antroji problema: *ištirti, ar plataus žinomumo pripažinimas suteikia tikrajam savininkui realią galimybę apsaugoti savo turtą – prekės ženklą, kokia yra ši procedūra*.

Plačiai žinomas prekių ženklas dažnai literatūroje, spaudoje, diskusijose vadinamas nevienodai – garsiu, įžymiu, geros reputacijos ir pan. Nors tarptautiniuose ar nacionaliniuose teisės aktuose nevartojamos šios sąvokos, būtina išsiaiškinti, ar jos yra tapačios. Tai svarbu padaryti doktrinos lygmeniu; neabejotina, kad doktrina itin įtakoja teismų praktiką. Sumaištis įnešė ir Europos Sąjungos direktyvos ir reglamentai dėl prekių ženklų apsaugos. Juose įvedama dar viena sąvoka – „reputaciją turintis ženklas“¹⁷. Todėl verta išsiaiškinti, *ar plačiai žinomas prekių ženklas ir garsus prekių ženklas yra sinonimai, ar netapatūs terminai*. Jei jie nėra sinonimai, kuri sąvoka siauresnė? Kokia apsauga gali naudotis garsus ženklas? Ar plačiai žinomas ženklas visada bus ir garsus? Šią problemą apibendrintai galime įvardyti kaip santykio *well known v. famous* (gerai žinomas v. garsus) paiešką.

Neaiškumų kyla ir *dėl Lietuvoje galiojančių tarptautinių teisės aktų, ypač Paryžiaus Konvencijos, galiojimo*. Visų pirma, ar ji yra tiesiogiai taikomas teisės aktas, ar reikia remtis tik perkeltomis vidaus teisės normomis? Pavyzdžiui, Kinijoje prirėkė net aštuonerių metų, kad pradėtų veikti jos nuostatos, nes, kiniečių teigimu, Paryžiaus Konvencija nėra įpareigojantis vidaus įstatymas, ir jį reikia sukonkretinti implementacijos būdu¹⁸. Antra, Lietuvoje Seimas Paryžiaus Konvenciją ratifikavo 1996-05-28, nors ji pasirašyta 1994-05-22. Pasirašytų tarptautinių sutarčių reikia laikytis – tai tarptautinės viešosios teisės principas, bet Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas nurodo, jog galią turi tik ratifikuotos sutartys. Ar taikytina Paryžiaus Konvencija šių dviejų metų laikotarpyje? Tai dar vienas iš daugelio neatsakytų klausimų plačiai žinomų prekių ženklų srityje.

Tyrimo objektas – plačiai žinomi prekių ženklai. Visuomeniniai santykiai, susiklostantys dėl šių prekės ženklų, priklauso civilinių santykių sferai, nes prekių ženklai yra vienas iš civilinių teisių objektų ir turi turtinę vertę.

Tyrimo dalykas:

¹⁶ Pranevičius G. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // Jurisprudencija, 2003. Nr. 44(36). P. 79–80.

¹⁷ 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (89/104/EEB) 4 str., 5 str. 2 d.; 1993-12-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 str. 5 d., 9 str. 1 d. „c“ p.

¹⁸ Lovenworth S. J., Dittrich K. P. Protection of well known trademarks in China // [6](http://international.westlaw.com/search/default.wl?spa=intbaltic-1000&rs=WLIN6.11&fn=_top&sv=Split&db=PLIPAT%2cTMARKR%2cCHIKJIP%2cBCIPTF%2cWTH-TR%2cPLIIP-ALL%2cPLIREF-IP%2cNWTJIP%2cJPTOS%2cIPLBUS&vr=2.0&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&mt=WestlawInternational; prisijungimo laikas 2006-11-03.</p></div><div data-bbox=)

- ✓ plačiai žinomo prekių ženklo *samprata*;
- ✓ *kriterijai*, kuriais remiantis prekių ženklas pripažintinas plačiai žinomu, ir
- ✓ plačiai žinomo prekių ženklo *apsauga*.

Tyrimo tikslas – *atskleisti* plačiai žinomo prekės ženklo sampratą, *išskiriant* šiam teisiniui reiškiniui būdingiausias charakteristikas, bei *nustatyti ir įvertinti*, kokias teises turi šio ženklo savininkai.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išanalizuoti ir palyginti tarptautinius, regioninius bei nacionalinius teisės aktus, suteikiančius teisinę apsaugą plačiai žinomam prekės ženklui;
2. Pateikti tuos kriterijus, kurie yra reikšmingi sprendžiant ženklo plataus žinomumo klausimą, aptarti jų esmę;
3. Atskleisti ir pagrįsti plačiai žinomo prekių ženklo sampratą;
4. Išnagrinėti, kokias teises plačiai žinomų ženklų savininkams suteikia nacionalinės teisės normos;
5. Atskleisti plačiai žinomų prekių ženklų teisinės gynybos priemonių esmę.

Naudojami metodai – šis darbas yra teorinio pobūdžio, tad tyrime dominuos teoriniai metodai. Pabrėžtina jų kompleksinė sąveika.

Genetinis (istorinis) metodas tyrime naudojamas tiriant plačiai žinomus prekių ženklus kaip pramoninės nuosavybės vystymosi rezultata. Istorinis principas apibūdina šio proceso ypatumus ir padeda giliau perprasti patį tyrimo dalyką. Plačiai žinomų prekių ženklų problematiką reikia tirti atsižvelgiant į jų atsiradimą, raidą bei dabartinę būklę.

Indukcijos metodas naudojamas todėl, kad tyrimo tema nėra išsamiai ištirta; teisiniai santykiai sparčiai vystosi, o doktrinos nėra. Todėl surinkus daug pavienių faktų, teiginių, požymių (ypač iš teismų bylų) tenka daryti išvadas. Indukcija leidžia neatitolti nuo praktikos, nesivadovauti vien teoriniais sumetimais.

Lyginimo metodas naudojamas vertinti ir lyginti vairių šalių teisę. Šiuolaikinė teisė vis labiau harmonizuojama; dėl itin spartaus tarptautinio ekonominio bendravimo valstybių teisės nuostatos negali būti pernelyg skirtingos. Lyginimasis sinchroninis metodas padeda atrasti veiksmingiausią teisinį reglamentavimą; o diachroninis – leidžia suprasti objekto vystymosi, raidos požymius.

Sisteminė analizė naudojama, nes plačiai žinomus prekių ženklus reikia tirti ne tik kaip pramoninės nuosavybės objektą, bet kompleksiskai ir kaip civilinės teisės, intelektinės nuosavybės teisės, tarptautinės privatinės teisės elementą.

Teisinių dokumentų analizė yra itin svarbus metodas, nes suprasti, kokią teisinę apsaugą turi plačiai žinomi prekių ženklai, neįmanoma neišnagrinėjus tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų bei teismų praktikos.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmajame nagrinėjami bendrieji plačiai žinomo ženklo sampratos klausimai ir ženklo pripažinimo plačiai žinomu procedūra. Antrasis skyrius skirtas išsiaiškinti klausimus apie apsaugą, kurią teisės normos suteikia plačiai žinomiems prekių ženkliams. Skyriai yra suskirstyti į poskyrius, kuriuose nagrinėjami siauresni temos aspektai.

I skyrius. PREKIŲ ŽENKLO PRIPAŽINIMAS PLAČIAI ŽINOMU

1.1 Plačiai žinomų prekių ženklų teisinis reguliavimas

Tam, kad prekės ženklui būtų suteikta teisinė apsauga, jo savininkas turi imtis aktyvių veiksmų. Tai yra prekės ženklas yra saugomas nuo tada, kai kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikoje – Valstybiniam patentų biurui) paduodama paraiška prekės ženklui įregistruoti (Prekių ženklų įstatymo 12 str. 3 d.). Registracija suteikia prekių ženklui apsaugą tam tikroje teritorijoje ir tam tikrų prekių ar paslaugų klasių atžvilgiu. Čia galioja taisyklė: „kas pirmas laike, pirmas ir teisėje“. Šios doktrinos idėja ta, kad pirmumo teisė į vieną ar kitą prekių ženklą paprastai yra siejama su pirmumu registruojant (arba pareiškiant registruoti) šį ženklą: kas pirmas įregistruoja (arba pareiškia registruoti) ženklą, tas pirmasis ir įgyja teisės aktuose garantuojamas ženklo savininko teises¹⁹.

Tačiau aukščiau minėtasis principas nėra absoliutus. Jis paneigiamas būtent plačiai žinomų prekių ženklų srityje, tai yra tokie ženklai turi būti saugomi net ir jų neįregistravus. Dabartiniu metu stambiausių gamintojų ar paslaugų teikėjų rinka nebeapsiriboja kelių valstybių sienomis (pvz., *McDonald's* užkandinės, *Nike* sportinė apranga, *Polaroid* akiniai, *Sony* buitinė technika, *Ferrari* automobiliai, *Microsoft* programinė įranga, *MTV* televizija, *Harley-Davidson* motociklai ir t.t.). Smulkiems gamintojams užtenka savo ženklą įsiregistruoti keliose valstybėse - kur prekės yra parduodamas, tačiau stambios bendrovės gali nespėti to padaryti greičiau už vadinamuosius prekių ženklų „piratus“, pateikiančius paraišką registruoti prekių ženklus sparčiau už jų tikruosius savininkus²⁰.

Šiai neteisėtai veiklai užkirsti yra priimta nemažai teisės aktų – tarptautiniu, Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu. Vardan vartotojų interesų ir prekių ženklo savininkų reputacijos gerai žinomų prekių ženklų pripažinimas ir saugojimas turi prasidėti nuo teisės normų, galiojančių didžiojoje pasaulio dalyje.

1.1.1 Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos

Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (Paryžiaus Konvencija) yra seniausia daugiašalė sutartis pramoninės nuosavybės srityje. Ji pasirašyta 1883 m. kovo 20 d., įsigaliojo 1884 m. liepos 7 d., nuo to laiko buvo šešis kartus pakeista, padarant žymių pakeitimų

¹⁹ Klimkevičiūtė D. Prekių ženklų ir pramoninio dizaino teisių įgyvendinimas: teismų praktikos tendencijos ir aktualijos // http://www.vpb.lt/news/nfiles/teis_8.ppt; prisijungimo laikas 2008-05-16.

²⁰ Pranevičius G. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // *Jurisprudencija*. 2003, t. 44(36). P. 80.

1967 m. Stokholme. Šios sutarties šalimis jau yra 173 valstybės²¹. Paryžiaus Konvencijoje yra teisės normų, skirtų visoms pramoninės nuosavybės teisėms - patentams, naudingiesiems modeliams, pramoniniam dizainui, firmų vardams ir kilmės nuorodoms arba kilmės vietos pavadinimams ginti. Šis dokumentas nustato taisyklių rinkinį, kurio valstybė narė privalo laikytis kaip *minimalios* pramoninės nuosavybės teisių gynybos.

Pirmąkart plačiai žinomo prekės ženklo sąvoka paminėta ne originaliosios, bet 1925 m. Hagoje redaguotos Paryžiaus Konvencijos²² 6^{bis} straipsnyje. Jame numatoma:

6 bis straipsnis

(Plačiai žinomi prekių ženklai)

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

(2) Reikalavimui dėl tokio ženklo anuliavimo paduoti suteikiamas ne trumpesnis kaip penkerių metų terminas, skaičiuojamas nuo ženklo registravimo datos. Sąjungos šalys turi teisę numatyti terminą, per kurį gali būti reikalaujama uždrausti naudoti ženklą.

(3) Terminas nenustatomas reikalavimui dėl anuliavimo arba naudojimo uždraudimo ženklu, užregistruotų arba naudojamų nesąžiningu būdu.

Cituojamasis Paryžiaus Konvencijos straipsnis pateikia plačiai žinomų prekių ženklų²³ apsaugos principus. Ženklo įregistravimas ir naudojimas be tikrojo savininko leidimo, jei ženklas atkartoja, imituoja kitą – plačiai žinomą - ženklą, yra neteisėtas ir valstybės kompetentinga institucija turi atmesti prašymą registruoti ženklą arba pripažinti ženklo registraciją negaliojančia. Plačiai žinomi prekių ženklai turėtų būti gerai žinomi ir naudojami toje šalyje, kurioje siekiama tokį ženklą apsaugoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Paryžiaus Konvencijos

²¹ Contracting parties // http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2; prisijungimo laikas 2008-10-06.

²² Paris Convention for the Protection of Industrial Property // http://www.wipo.int/clea/en/text-_.html.jsp?lang=EN&id=4038; prisijungimo laikas 2008-10-06.

²³ Paryžiaus Konvencijos 6^{bis} straipsnyje sąvoka „prekių ženklas“ vartojama tik siaurąja prasme, t.y. neapima paslaugų ženklų.

6^{bis} straipsnio 1 dalyje kalbama tik apie apsaugą *panašių* arba *identišku* prekių atžvilgiu; todėl, tarkime, jei plačiai žinomas prekių ženklas būtų kitų gamintojų įregistruotas *nepanašioms* prekėms, tikrasis savininkas neturėtų jokių teisinių gynybos priemonių.

Paryžiaus Konvencija išskiria nesąžiningumo aspektą (lot. *bona fides*): tuo atveju, kai paraiška registruoti prekių ženklą paduodama nesąžiningais ketinimais, ieškinio senatis netaikoma. Tuo tarpu ši konvencija nurodo valstybėms narėms pareigą nustatyti terminą (ne mažesnę kaip penkeri metai nuo ženklo registravimo datos) ieškiniui dėl ženklo registracijos anuliavimo pareikšti.

Dėl Paryžiaus Konvencijos galiojimo *rationae temporis*

Lietuvos Respublika prie Paryžiaus Konvencijos prisijungė 1994 m. vasario 21 d. Vyriausybės potvarkiu Nr. 115p²⁴, o Lietuvos Respublikos Seimas ją ratifikavo 1996 m. gegužės 28 d.²⁵. Ar šių daugiau nei dviejų metų laikotarpyje Paryžiaus Konvencija galėjo būti taikoma?

Lietuvos Respublikos Konstitucijos²⁶ 138 str. 3 d. nustato, kad tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Sutarties ratifikavimas – tai veiksmas, kuriuo valstybė tarptautiniu mastu išreiškia sutikimą laikyti sutartį įpareigojančia (Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės²⁷ 2 str. 1 d. „b“ p.). Tarptautinių sutarčių įstatymo 11 str. 1 d. reglamentuota: *įsigaliojusias* Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis Lietuvos Respublikoje privaloma vykdyti. Logiškai galima būtų daryti išvadą, kad Paryžiaus Konvencija taikytina nuo 1996 metų.

Visgi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savaip išaiškino susidariusią situaciją. Teismas vienoje nagrinėtoje byloje²⁸ pažymėjo, kad Paryžiaus Konvencija, kaip palankesnis teisės aktas prekių ženklų savininkams, turi būti taikoma nuo jos pasirašymo dienos, t.y. 1994 m. vasario 21 d., nes nuo šios datos Lietuva yra minėtos konvencijos šalimi-nare. Teismas savo poziciją pagrindė Civiliniu kodeksu (1.13 str.) bei Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 26-27 str., kuriuose įtvirtintas *pacta sunt servanda* principas bei šaliai draudžiama pasitelkti savo vidaus teisės nuostatas, kad pasiteisintų dėl sutarties nesilaikymo.

Nurodytoji Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomonė yra diskutuotina. Kokią reikšmę tuomet turi tarptautinės sutarties ratifikavimas, kurį įgaliojimas atlikti Seimas, kaip tautos valios

²⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-02-21 potvarkis Nr. 115p „Dėl prisijungimo prie Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos“ // http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=12618&p_query=&p_tr2; prisijungimo laikas 2008-05-19.

²⁵ Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos ratifikavimo // Valstybės Žinios. 1996, 55-1289.

²⁶ Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės Žinios. 1992, Nr. 33-1014.

²⁷ 1969 m. Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės // Valstybės žinios. 2002, Nr. 13-480.

²⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1191/2003 *Japan Tobacco Inc. (Japonija) v. Schrader-Bridgeport International Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos)* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24398; prisijungimo laikas 2008-10-07.

reiškėjas? Iš kitos pusės, Seimas nėra įpareigotas ratifikuoti pasirašytos sutarties per tam tikrą terminą, pavyzdžiui, ne ilgesnį nei 3 mėnesiai. Hipotetiškai įmanoma situacija, kai Seimas neratifikuos sutarties ne tik 2, bet ir dar daugiau metų. Tarptautinė teisė savo ruožtu vis vien reikalauja laikytis sutarčių nuostatų.

Manome, kad tai yra ne intelektinės nuosavybės teisės, o apskritai – konstitucinės teisės problema. Įstatymais reikėtų konkrečiai apibrėžti, nuo kurio momento įsigalioja tarptautinės sutartys, kaip jos turi būti taikomos pereinamuoju, t.y., nuo pasirašymo iki ratifikavimo, laikotarpiu, per kiek laiko Seimas turėtų ratifikuoti sutartį ir t.t. Kitu atveju ir toliau stigs teisinio konkretumo ir apibrėžtumo, kas neatsiejamai susiję su valstybės piliečių teisėtų lūkesčių principu. Tuo tarpu reikėtų vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kaip formuojančio žemesnių teismų vienodą praktiką, išaiškinimais.

Paryžiaus Konvencijos 6^{bis} straipsnis pastaraisiais dešimtmečiais suvaidino svarbų vaidmenį saugant plačiai žinomus prekės ženklus. Tačiau šiuo metu vien tik Paryžiaus Konvencijos nebepakanka. Plačiai žinomų prekių ženklų klastojimas ir pažeidinėjimas sukelia daug pasekmių tikrajam jo savininkui, dėl to reikalinga turėti griežtesnių nuostatų plačiai žinomų prekių ženklų gynybai.

1.1.2 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba

Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba²⁹ (angl. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, toliau – TRIPS sutartis) – tarptautinė sutartis, administruojama Pasaulio Prekybos Organizacijos (World Trade Organization). TRIPS sutartis yra priedas prie Marakešo sutarties, kuria buvo įsteigta pirmiau minėtoji organizacija. Sutartis įsigaliojo 1995 sausio 1 d., o Lietuvos Respublikai sutartis įsigaliojo nuo 2001 m. balandžio 24 d., kai Seimas sutartį ratifikavo³⁰. Tai vienas svarbiausių tarptautinių susitarimų, skatinančių jo nares suvienodinti ir harmonizuoti nacionalinius intelektinės nuosavybės teisių režimus. TRIPS sutartis nustato pagrindinius principus ir standartus intelektinės nuosavybės teisių srityje, civilinio bei baudžiamojo poveikio priemones; procedūrą, kaip administracine tvarka patvirtinamos intelektinės nuosavybės teisės; ginčų

²⁹ 2001-04-24 Baigiamasis dokumentas, išreiškiantis daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis, priedas Nr. 1C. // Valstybės žinios. 2001, Nr. 46 -1620.

³⁰ 2001-04-24 Lietuvos Respublikos Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), Baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją, protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir Darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymas Nr. IX-292 // Valstybės žinios. 2001, Nr. 46-1619.

sprendimą tarp Pasaulio Prekybos Organizacijos šalių dėl sutarties įgyvendinimo. Sutarties šalys įsipareigoja nacionalinėje teisėje įtvirtinti minimalius TRIPS sutartyje nurodytus reikalavimus, tačiau savo įstatymuose gali numatyti ir didesnę apsaugą.

TRIPS sutarties ratifikavimas – būtina sąlyga tam, kad valstybė narė būtų priimta į Pasaulio Prekybos Organizaciją. Todėl bet kuri šalis, pretenduojanti pasinaudoti Pasaulio Prekybos Organizacijos teikiamais privalumais, privalo priimti TRIPS nuostatas. Dėl to TRIPS ir tapo tokia reikšminga tarptautiniu lygmeniu. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Rusijai ir Kinijai, kurios nebuvo linkusios prisijungti prie Berno konvencijos³¹, prisijungimas prie Pasaulio Prekybos Organizacijos buvo reikšmingas postūmis TRIPS sutarčiai pasirašyti³².

TRIPS sutartyje plačiai žinomų ženklų apsauga reglamentuojama 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse:

16 straipsnis

SUTEIKIAMOS TEISĖS

2. *Paryžiaus konvencijos (1967) 6^{bis} straipsnis mutatis mutandis taikomas paslaugoms. Valstybės narės, nustatydamos, ar prekės ženklas plačiai žinomas, atsižvelgia į tai, kiek žinių apie tą prekės ženklą turi atitinkamas visuomenės sluoksnis, įskaitant žinias atitinkamoje valstybėje narėje, kurios buvo gautos reklamuojant prekės ženklą.*

3. *Paryžiaus konvencijos (1967) 6^{bis} straipsnis mutatis mutandis taikomas prekėms ar paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurių atžvilgiu yra įregistruotas prekės ženklas, su sąlyga, kad to prekės ženklo naudojimas tų prekių ar paslaugų atžvilgiu rodytų ryšį tarp tų prekių ar paslaugų ir registruoto prekės ženklo savininko, ir su sąlyga, kad, taip tą ženklą naudojant, gali būti pažeisti registruoto prekės ženklo savininko interesai.*

Taigi akivaizdu, jog Paryžiaus Konvencijos 6^{bis} straipsnio taikymo sritis buvo išplėsta trimis aspektais³³:

1) plačiai žinomų *paslaugų* ženklų savininkai taipogi įgauna teisę naudotis Paryžiaus Konvencijos 6^{bis} straipsnio teikiama apsauga;

2) *atitinkamo visuomenės sluoksnio* žinių apie ženklą turėjimas yra pakankamas tam, kad ženklas būtų pripažintas plačiai žinomu;

³¹ 1886-09-09 Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos // Valstybės Žinios. 1995, Nr. 40-988.

³² TRIPS material on the WTO website // http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm; prisijungimo laikas 2008-05-19.

³³ Economics, law and intellectual property : seeking strategies for research and teaching in a developing field / edited by Ove Granstrand. - Boston Dordrecht London : Kluwer Academic Publishers, 2003. P. 46.

3) 6^{bis} straipsnio teikiama apsauga išplečiama ir *nepanašioms* į plačiai žinomų ženklų žymimas prekėms, jei įmanoma nustatyti, kad ženklo naudojimas suponuoja tam tikrą ryšį su plačiai žinomo ženklo savininku ir tokiu būdu jam padaroma žala.

TRIPS sutartis vėlgi konkrečiai nenurodo, kokiais kriterijais remiantis ženklas turi būti pripažįstamas plačiai žinomam. Vienintelė gairė, kurios net nebuvo Paryžiaus Konvencijoje – būtinybė atsižvelgti į tai, kiek žinių apie ženklą turi atitinkamas visuomenės sluoksnis. Iš kitos pusės, čia situacija tampa dar sudėtingesnė: jei Paryžiaus Konvencijoje turėjome tik vieną nekonkrečią sąvoką *plačiai žinomas prekių ženklas*, tai TRIPS sutartyje atsiranda ir antroji – *atitinkamas visuomenės sluoksnis*. Sutartis šios sąvokos neapibrėžia, nesukoncretina, kaip jį reikėtų nustatyti.

Šiuos neaiškumus pašalina 1999 m. Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Paris Union for the Protection of Industrial Property) ir Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (World Intellectual Property Organization, toliau – WIPO) Generalinės asamblėjos priimta *Rekomendacija dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos*³⁴. Apie ją plačiau – kituose skyriuose.

1.1.3 Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ir Reglamentas dėl Bendrijos prekės ženklo

1988 m. gruodžio 21 d. ES Ministrų taryba priėmė direktyvą, skirtą valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti Nr. 89/104/EEB³⁵ (toliau – Direktyva 89/104/EEB). Šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalies (d) papunktyje reglamentuojama plačiai žinomų prekių ženklų teisinė apsauga.

4 straipsnis

Kiti atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai susiję su prieštaravimu ankstesnėms teisėms

1. Prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija bus paskelbiama negaliojančia:

³⁴ World Intellectual Property Organization. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm; prisijungimo laikas 2008-05-19.

³⁵ Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti Nr. 89/104/EEB // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=40628&p_query=&p_tr2=2; prisijungimo laikas 2008-05-20.

a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ir paslaugos, kurioms jis yra taikomas arba registruojamas, yra tapачios prekėms arba paslaugoms, kurias apsaugo ankstesnis prekių ženklas;

b) jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį prekių ženklą arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra galimybė suklaidinti dalį visuomenės, arba gali būti klaidingai susiejamas su ankstesniu prekių ženklu.

2. 1 dalyje „ankstesnis ženklas“ reiškia:

<...>

d) prekių ženklus, kurie paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo metu arba prašymo suteikti prioritetą registruotam prekių ženklui metu yra plačiai žinomi valstybėje narėje, kai sąvoka „plačiai žinomi“ vartojama Paryžiaus konvencijos 6^{bis} straipsnio prasme.

Direktyvos 89/104/EEB preambulėje skelbiama, jog ji yra visiškai suderinta su Paryžiaus Konvencijos nuostatomis. Tačiau pastebėtina tai, kad šios direktyvos tekste vargiai sutiksime sąvoką „plačiai žinomas prekės ženklas“³⁶. Apskritai pagal Direktyvą 89/104/EEB, kitam asmeniui priklausančio plačiai žinomo prekės ženklo registracija yra pagrindas panaikinti registraciją ar netenkinti prašymo įregistruoti. Bet teisės, kurias Direktyva 89/104/EEB suteikia plačiai žinomo prekės ženklo savininkui prieš pažeidėją, yra beveik tokio pat pobūdžio ir prigimties kaip ir bet kokių kitų turinčių reputaciją Bendrijoje ženklų (net jei jie nėra plačiai žinomi) savininkų.

1993 m. gruodžio 20 d. buvo priimtas ES reglamentas 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo³⁷ (toliau – Reglamentas 40/94). Reglamentas – tai bendras teisės aktas, kuris yra privalomas visas. Skirtingai nei direktyva, jis yra taikomas tiesiogiai, t. y. šią teisę valstybės narės privalo taikyti tuojau pat, taip pat kaip ir nacionalinius įstatymus, nacionalinėms institucijoms nevykdant jokios kitos intervencijos³⁸. Reglamentas 40/94 mažai kuo tesiskiria nuo Direktyvos 89/104/EEB. Plačiai žinomų ženklų apsauga aptariama Reglamento 8 straipsnio 2 dalies (c) punkte, kuris skamba analogiškai kaip ir Direktyvoje 89/104/EEB.

Lingvistiškai ir sistemiškai aiškinant tiek Direktyvą 89/104/EEB, tiek Reglamentą 40/94, galima daryti išvadą, jog atitinkamos tarnybos (valstybių narių nacionaliniai biurai ir Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba) atsisakytų registruoti prekių ženklą, kuris pažeidžia

³⁶ Phillips J. Trade mark law : a practical anatomy. - Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 402.

³⁷ Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36547&p_query=&p_tr2=2; prisijungimo laikas 2008-05-20.

³⁸ Eur-lex. Procesas ir veikėjai // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36547&p_query=&p_tr2=2; prisijungimo laikas 2008-05-20.

ankstesnio plačiai žinomo ženklo teises³⁹. Vadinasi, jos yra *ex officio* įpareigtos nustatyti plataus žinomumo pagrindą (ar jo nebuvimą) – tačiau Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras savo iniciatyva to nedaro (žr. 1.3.1 poskyrį).

1.1.4 Lietuvos Respublikos teisės aktai dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos

Pirmasis po Nepriklausomybės atkūrimo priimtas įstatymas prekių ženklų apsaugos srityje buvo 1993 m. birželio 3 d. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas⁴⁰. 2001 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir ankstesnįjį pakeitė Prekių ženklų įstatymas⁴¹. Šio įstatymo paskirtis buvo suderinti Lietuvos nacionalines teisės normas su ES direktyva 89/104/EEB bei TRIPS sutarties nuostatomis. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinei apsaugai skirtas 9-asis Prekių ženklų įstatymo straipsnis.

Prekių ženklų įstatyme nustatyta, kad plačiai žinomas ženklas Lietuvoje yra saugomas ir neįregistruotas, o institucija, sprendžianti ženklo plataus žinomumo klausimą, yra teismas. Į Prekių ženklų įstatymą yra perkelta TRIPS sutarties nuostata, jog ženklas privalo būti gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje. Įstatymas nebenurodo konkrečių kriterijų, kaip nustatyti ženklui plataus žinomumo statusą.

Tačiau 1993 m. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas numatė, kad plačiai žinomo prekės ženklo sąvoką nustato Valstybinis patentų biuras. 1994 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 21 (toliau - Įsakymas) Valstybinis patentų biuras patvirtino, kokiais kriterijais reikia remtis, suteikiant ar nesuteikiant prekės ženklui plataus žinomumo statusą. Šis įsakymas valstybės oficialiajame leidinyje nebuvo skelbtas, nors yra norminis teisės aktas. Pažymėtina tai, jog pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“⁴² 3 straipsnio 2 dalį, Valstybės žiniuose turi būti skelbiami <...> kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų⁴³ norminiai teisės aktai. Minėtojo įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse imperatyviai nustatyta: kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniuose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data, bei

³⁹ European Community trade mark : commentary to the European Community regulations / red. Mario Franzosi. - The Hague London Boston (Mass.) : Kluwer Law International, 1997.

⁴⁰ Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 1993, Nr. 21 – 507.

⁴¹ Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92- 2844.

⁴² Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ // Valstybės žinios. 1993, Nr. 12-296.

⁴³ Valstybinio patentų biuro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 100, 1 punkte skelbiama: „Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras yra Lietuvos Respublikos **vykdomosios valdžios institucija**, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir priskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai.“

nurodytieji norminiai teisės aktai negalioja, kol nėra paskelbti. Tad pagrįstai kyla abejonių, ar šiuo „norminiu teisės aktu“ teismai ir kitos institucijos turėjo vadovautis.

Įsakymu buvo patvirtinti septyni griežti kriterijai; jų *visuma* buvo reikalinga tam, kad prekės ženklas būtų pripažintas plačiai žinomu:

1. *atitinkantis prekių ar paslaugų ženklui Lietuvos įstatymų keliamus reikalavimus;*
2. *žinomas daugumai (ne mažiau 70 %, gautų atrankinės apklausos būdu) Lietuvos vartotojų kaip Lietuvos rinkoje vartojamų prekių ar paslaugų žymėjimas;*
3. *registruotas, vartojamas ir žinomas kitose valstybėse Paryžiaus konvencijos sąjungos pramoninei nuosavybei saugoti narėse;*
4. *vartojamas didesnėje Lietuvos teritorijos dalyje;*
5. *nuolat reklamuojamas per Lietuvos spaudą, radiją ir televiziją;*
6. *turintis aiškų skiriamąjį požymį, originalus ir vienintelis toks Lietuvos rinkoje;*
7. *vartojamas Lietuvos rinkoje ne mažiau kaip penkerius metus iki pretendavimo į plačiai žinomo ženklo statuso dienos.*

Taigi 1993 m. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo galiojimo metu susiklostė tokia situacija, kuri aiškiai neatitiko Paryžiaus Konvencijos ar TRIPS sutarties nuostatų. Nesant kurio nors vieno iš aukščiau išvardintų kriterijų, ženklas negalėjo būti pripažintas plačiai žinomu ir naudotis atitinkamomis teisėmis.

Pastebėtini keli momentai: vadovaujantis Įsakymu, plataus žinomumo statusas negalėjo būti suteikiamas:

- ✓ ženklui, kurio nežino 70 % apklaustų vartotojų. Problema – nebuvo atsižvelgta į *atitinkamo visuomenės sluoksnio* reikšmę (2 krit.);
- ✓ tik Lietuvoje gaminamų ir platinamų prekių ženklams (3 krit.);
- ✓ nereklamuojamam ženklui (5 krit.). Problema – kai kuriems garsiems ženklams jau nebereikia reklamos;
- ✓ vartojamas Lietuvoje mažiau nei penkerius metus (7 krit.). Problema – ar visi ženklai, perkopę penkerių naudojimo metų ribą tampa / privalo tapti plačiai žinomais? Ir ar neįmanoma, jog ženklas, prieš pradėdamas jį vartoti Lietuvoje, čia jau buvo plačiai žinomas?

Danguolė Klimkevičiūtė taikliai pažymi, kad toks išsamus reglamentavimas prekių ženklų teisėje tam tikrais atvejais gali iškreipti, o ne tinkamai sureguliuoti praktikoje susiklosčiusius teisinius santykius. Bandytas privalomojo pobūdžio teisės akte atskleisti principinės nuostatos turinį ar ją detalizuoti praktikoje galėtų turėti ne teigiamą, o atvirkščiai –

neigiamą efektą⁴⁴. Pavyzdžiui, vadovaudamasis Įsakymu, vienoje bylų⁴⁵ Vilniaus apygardos teismas sprendė prekių ženklo *Nike* žinomumo klausimą. Teismas pasisakė, jog *Nike* žino tik 32% vartotojų, todėl nebuvo pagrindo šį ženklą pripažinti plačiai žinomu.

Naujasis Prekių ženklų įstatymas pareigą nustatyti prekės ženklo plataus žinomumą perkelia teismui, kuris sprendimą turi priimti pagal ieškovo, atsakovo ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus, įvertinęs juos pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais⁴⁶. Prekių ženklų įstatymo 9 str. jau įtvirtinta nuostata, kad ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu, jei jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje. Vadinasi, tai iš esmės yra fakto klausimas.

Pažymėtinas dar vienas įdomus aspektas. Nežinia, ar Lietuvos įstatymų leidėjas nekruopščiai perkėlė TRIPS sutarties bei ES teisės aktų normas, ar sąmoningai nustatė tokį reglamentavimą, kaip Prekių ženklų įstatymo 9 str. 4 ir 5 dalyse. Juose nurodyta:

*4. Be šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytų teisių, Lietuvos Respublikoje pripažinto plačiai žinomu ženklo savininkas turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti pramoninėje ar komercinėje veikloje bet kuri žymenį, kuri galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl **tapაčių** ir (ar) **panašių** prekių, kurioms plačiai žinomas ženklas naudojamas.*

*5. Be šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytų teisių, pripažinto plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje **įregistruoto** ženklo savininkas turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo pramoninėje ar komercinėje veikloje naudoti bet kuri žymenį, kuri galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti, nes tuo žymeniu pažymėtas **netapačias ir nepanašias prekes** ir (ar) paslaugas galima susieti su tomis prekėmis ir (ar) paslaugomis, kurios žymimos plačiai žinomu ženklu, ir dėl to gali būti pažeistos registruoto plačiai žinomo ženklo savininko teisės.*

Kaip matyti, Prekių ženklų įstatymas daro skirtumą tarp įregistravusio ir neįregistravusio savo plačiai žinomą ženklą savininko. Net ir Lietuvos Aukščiausiajam Teismui neliko nieko kito kaip tik pripažinti tokį įstatymų leidėjo numatytą išskyrimą: „Ženklas taip pat tampa saugomu nustatyta tvarka jį pripažinus plačiai žinomu Lietuvoje; plačiai žinomo ženklo savininkas turi PŽĮ 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse (*priklausomai nuo to, ar jis yra dar ir įregistruotas*)

⁴⁴ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Justitia. 2007, Nr. 2 (64). P. 52-53.

⁴⁵ Vilniaus apygardos teismo 2003-09-15 sprendimas c.b. Nr. 2(40)-184-2003 *JAV bendrovė „Nike International LTD“ v. Ispanijos bendrovė „Campomar SL“*.

⁴⁶ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 str. 1 d.

numatytas teisės <...>⁴⁷”. Seka išvada, jog savininkas, kuris jam priklausantį plačiai žinomą prekės ženklą yra įregistravęs administracine tvarka, įgyja daugiau teisių nei jo kolega, kuris nepateikė paraiškos Valstybiniam patentų biurui. Labai diskutuotina, ar toks sprendimas buvo pamatuotas: registruoti ir neregistruoti prekių ženklų savininkai nėra išskiriami nei Paryžiaus konvencijoje, nei TRIPS sutartyje, nei ES teisės aktuose. Darytina išvada, jog PŽĮ 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytas registruoto ir neregistruoto plačiai žinomo prekės ženklų savininkų išskyrimas yra klaidingas bandymas perkelti TRIPS sutarties nuostatas.

Taigi plačiai žinomi prekių ženklai saugomi jau nuo 1925 m. Tarptautiniai aktai nustato taisyklių rinkinį, kurio valstybė narė privalo laikytis kaip minimalios intelektualinės nuosavybės teisių gynybos. Europos sąjungos teisės normos iš esmės sutampa su Paryžiaus Konvencijos ir TRIPS sutarties teisiniu reguliavimu. Lietuvos Respublikoje šiuo metu galiojantis Prekių ženklų įstatymas atitinka minėtųjų aktų nuostatas dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos, skirtingai nei ankstesnysis Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas.

1.2 Plačiai žinomo prekių ženklo samprata

1.2.1 Kriterijai, turintys įtakos sprendžiant prekių ženklo plataus žinomumo klausimą

Svarbiausias ir gana nelengvas uždavinys yra nustatyti, koks prekių ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu. Kaip nurodyta 1.1 poskyryje, teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais kompetentinga institucija galėtų ar turėtų vadovautis, sprendama, ar ženklui suteiktinas plačiai žinomo ženklo statusas. Todėl nesant konkretaus teisinio reglamentavimo nei tarptautiniu, nei regioniniu, nei nacionaliniu lygmeniu, reikšmės įgyja teisės mokslininkų nuomonės, teismų praktika bei neprivalomi teisės aktai.

Kodėl reikalinga apibrėžti ir išaiškinti plačiai žinomo prekės ženklo sampratą? Prof. Jeremy Phillips išskiria du lygiaverčius aspektus. Visų pirma tam, kad tokio ženklo savininko teisės būtų galima ginti. Antra, tam, kad atsisakytume ginti tokius prekės ženklus, kurie nėra plačiai žinomi ar garsūs. Todėl būtina turėti aiškius ir objektyvius standartus, kad konkrečioje byloje teisėjas galėtų argumentuotai prekių ženklo savininkui paaiškinti: „kad ir koks garsus būtų tavo prekės ženklas tau *faktiškai*, bet jis nėra garsus man *teisiškai*“⁴⁸.

Paryžiaus sąjungos pramoninei nuosavybei saugoti Asamblėja ir WIPO Generalinė asamblėja 1999 m. priėmė Rekomendaciją dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos (angl.

⁴⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1222/2002 *Distilleerderijen Erven Lucas Bols B. V. (Nyderlandai) v. VPB, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Bennet distributors“*// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382; prisijungimo laikas 2008-10-10.

⁴⁸ Phillips J. Trade mark law : a practical anatomy. Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 397.

*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks*⁴⁹) (toliau – Rekomendacija). Ši Rekomendacija apibendrina daugelio šalių ilgametę praktiką ir patirtį, pateikdama apibendrintą ir išsamų *neprivalomų*, tačiau *rekomenduojamų* gairių dėl prekės ženklo pripažinimo plačiai žinomu. WIPO valstybės narės yra raginamos ja sekti, ir tai daro praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis žemesniųjų bendrosios kompetencijos teismų praktiką, Rekomendacija rėmėsi ne vienoje nagrinėtoje byloje - *Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. v. UAB "Mineraliniai vandenys"*⁵⁰, *Japan Tobacco Inc. v. Shrader-Bridgeport International Inc.*⁵¹, *Beecham group p.l.c. v. I.Kalinin*⁵², „*Kirkbi A/S*“ v. *UAB „Legosta“*⁵³, *San Marino bendrovė TECNOSERVICE SRL v. UAB „Neono linija“*⁵⁴.

Rekomendacijos 2 straipsnis reglamentuoja, kad, sprendama klausimą dėl prekės ženklo pripažinimo plačiai žinomu, kompetentinga valstybės institucija vertins *visas* aplinkybes, galinčias turėti reikšmės dėl prekės ženklo plataus žinomumo. Toliau nurodoma, jog kompetentinga valstybės institucija turėtų remtis pateikiamais kriterijais. Taigi, Rekomendacija išskiria šiuos reikšmingus kriterijus, padėsiančius spręsti prekės ženklo plataus žinomumo klausimą:

1. turimų žinių apie ženklą, jo atpažinimo laipsnis tam tikrame visuomenės sluoksnyje;
2. ženklo naudojimo trukmė, apimtis, teritorija;
3. ženklo reklamavimo, įskaitant prekių ar paslaugų, kurias ženklas žymi reklamavimą, rodymą parodose ar mugėse, trukmė, apimtis, teritorija;
4. ženklo registracijų ar paraiškų registruoti padavimo trukmė, geografinė teritorija, kiek tai atspindi ženklo naudojimą ir atpažinimą;
5. sėkmingo ženklo teisių įgyvendinimo istorija, ypač, kaip jį pripažįsta ir gina kompetentingos institucijos;
6. prekių ženklo vertė.

Tai neišsamus sąrašas. Skirtingai nei Valstybinio patentų biuro 1994 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. 21, nereikalaujama šių kriterijų visumos. Be to, kriterijai neturi būti išankstinė

⁴⁹ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm; prisijungimo laikas 2008-02-25.

⁵⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1222 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382; prisijungimo laikas 2008-02-25.

⁵¹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1191 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24398; prisijungimo laikas 2008-02-25.

⁵² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1103 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320; prisijungimo laikas 2008-02-25.

⁵³ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-209 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775; prisijungimo laikas 2008-02-25.

⁵⁴ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-10 nutartis c.b. Nr. 3K-3-325 // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963; prisijungimo laikas 2008-02-25.

sąlyga priimti sprendimą: kiekvienu atveju sprendimas turi priklausyti nuo bylos aplinkybių. Rekomendacijoje teigiama, kad kai kuriose bylose bus pritaikomi visi kriterijai, kitose – tik keli, o trečiose – nei vienas, ir sprendimas vis tiek gali būti priimamas vadovaujantis kitais faktoriais.

Taigi, Rekomendacija nubrėžia gaires, tuo palengvindama institucijų darbą praktinėse situacijose. Štai Prekių ženklų įstatymo 9 str. 1 dalis (“Ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje“) formuluojama per **atpažinimą visuomenėje**, kaip ir pirmasis Rekomendacijos kriterijus. Apie ženklą turimos žinios bei jo atpažinimo laipsnis gali būti nustatomas vartotojų apklausomis, nuomonių tyrimais⁵⁵. Tačiau Rekomendacijoje sąmoningai nenustatyti standartai nei metodams pasirinkti, nei kokie nors tikslūs kiekybiniai reikalavimai.

Ženklo naudojimas (2 kriterijus) kaimyninėse šalyse, valstybėse, kur šnekama ta pačia kalba(-omis), kur veikia tos pačios žiniasklaidos priemonės (televizija, radijas, spauda), ar kurias sieja glaudūs prekybos ryšiai, yra taipogi reikšmingi byloje dėl ženklo plataus žinomumo konstatavimo. Kaip kompetentinga institucija traktuos sąvoką „naudojimas“, priklauso nuo nacionalinės teisės normų. Nors sąvoka „**ženklų reklamavimas**“ (3 kriterijus) gali būti suprantama kaip ženklo naudojimas, tačiau ji išskirta atskiru kriterijumi. Taip buvo pasielgta dėl ateityje galimų neaiškumų ir ginčų – ar reklama yra, ar nėra ženklo naudojimas tikrąja to žodžio prasme. Kai rinkoje vis daugėja konkuruojančių prekių, konkretaus ženklo, ypač naujo rinkoje, platus žinomumas dažniausiai tiesiogiai proporcingas reklamos kiekiui⁵⁶. Reklama laikomas bet koks ženklo paviešinimas spaudoje, televizijoje, internete, rengiant prekių pristatymus, dalyvaujant parodose ar mugėse (ne vien tik tarptautinėse)⁵⁷.

Registracijų kitose pasaulio šalyse skaičius ir trukmė (4 kriterijus) yra puikus indikatorius nuspręsti, ar ženklas gali būti pripažintas plačiai žinomu. Maža to, neturi būti reikalaujama, kad pasaulyje visos šios registracijos priklausytų vienam asmeniui, kadangi dažniausiai tapatų ženklą registruoja skirtingos įmonės, bet priklausančios vienai įmonių grupei. Ženklo registracija kitose valstybėse reikšminga tik tiek, kiek ženklas iš tiesų buvo ten

⁵⁵ Vilniaus apygardos teismas, spręsdamas prekių ženklo „Rama“ maistiniams riebalams ir aliejams žymėti plataus žinomumo klausimą, vadovavosi viešosios nuomonės tyrimais ir jų rezultatais grindė savo sprendimą. 2001-10-17 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2(43)-930-2001.

⁵⁶ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 c.b. Nr. 3K-3-1191/2003 *Japan Tobacco Inc. v. Shrader-Bridgeport International Inc.* ieškovas argumentavo, kad jo ženklo reklama vykdoma visų galimų priemonių pagalba, įskaitant spaudą, televiziją, internetą, aksesuarus ir gaminius su “*CAMEL*” ženklais bei įvairiausių renginių rėmimą. Ieškovo prekės ženklas buvo pripažintas plačiai žinomu Lietuvoje // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24398; prisijungimo laikas 2008-05-20.

⁵⁷ The explanatory notes // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm; prisijungimo laikas 2008-02-25.

naudojamas arba bent jau įregistruotas su *bona fide* (lot. gera valia, sąžininga intencija) ketinimu jį naudoti.⁵⁸

Vienas iš aukščiau paminėtų kriterijų yra **įrodymai, kaip sėkmingai plačiai žinomo ženklo teises įgyvendina įvairių šalių valstybinės institucijos** (5 kriterijus), pavyzdžiui, kaimyninėse šalyse. *Įgyvendinimas* aiškinamas plačiausia prasme, taipogi apima ir protestavimo procedūrą (kai plačiai žinomo prekės ženklo savininkas ginčija kito asmens paraišką įregistruoti konfliktuojantį ženklą).

Galiausiai, siekiant įvertinti **prekės ženklo vertę** (6 kriterijus), Rekomendacija nesūlo jokių konkrečių metodų – kadangi jų egzistuoja daug ir pačių įvairiausių. Byloje pakanka nustatyti, kad prekių ženklas turi vertę, kuri, pagal bylos aplinkybes, parodo, ar prasminga ženklą pripažinti plačiai žinomą.

Kadangi išvardintųjų kriterijų sąrašas neišsamus, vadinasi, konkrečioje byloje galima ieškoti svarbių argumentų plačiam žinomumui nustatyti. Pavyzdžiui, ženklo priklausymas prekių ženklų „šeimai“ rodo to ženklo „stiprumą“ bei išskirtinumą. Taip sprendė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vertindamas *LEGO* ženklo garsumą⁵⁹: prie *LEGO* prekių ženklų „šeimos“ Teismas priskyrė registruotus *LEGO* (žodinis), *LEGO* (žodinis-figūrinis), *LEGOLAND* (žodinis), *LEGO dacta* (žodinis-figūrinis), *LEGO CLASSIC* (žodinis) prekių ženklus.

Nustatant, ar prekės ženklas yra plačiai žinomas, valstybės teisės aktuose *neturi* būti reikalaujama, jog:

- ✓ toje šalyje ženklas būtų buvęs naudojamas, registruotas ar pareikštas prašymas jam registruoti;
- ✓ kitoje šalyje ženklas būtų pripažintas plačiai žinomą, registruotas ar pareikštas prašymas jam registruoti;
- ✓ toje šalyje ženklą žinotų didžioji visuomenės dalis.

1.2.2 Atitinkamas (tam tikras) visuomenės sluoksnis. Vidutinis vartotojas

Rekomendacija pirmutiniu kriterijumi spręsti dėl prekės ženklo plataus žinomumo laiko atpažinimo laipsnį *tam tikrame visuomenės sluoksnyje*. Ką suponuoja šios daugelyje teisės aktų vartojamos sąvokos? Nuo jų priklauso, kokių asmenų atžvilgiu vertinsime prekių ženklo atpažįstamumą, turimų žinių kiekį ir kt. Šiam kriterijui išsamiai išnagrinėti būtina skirti atskirą

⁵⁸ Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003-04-14 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-482/2003 *Vokietijos bendrovė Stada Arzneimittel AG v. Didžiosios Britanijos bendrovė Nestra Limited* konstatavo: „tokia situacija, kuomet asmuo savo vardu pareiškia registruoti prekių ženklą, netgi neturėdamas *bona fide* ketinimų naudoti šį ženklą, subjektinės teisės į kurį (plačiaja prasme) priklauso kitam asmeniui, kuris galbūt tokį ženklą pareiškė registruoti vėliau, negali būti pripažįstama kaip atitinkanti sąžiningos pramonės ir prekybos reikalų papročiams“.

⁵⁹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-27 nutartis c.b. 3K-3-209/2006 *Danijos bendrovė „Lego Juris A/S“ v. UAB „Legosta“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775; prisijungimo laikas 2008-10-10.

poskyri, nes tam tikro visuomenės sluoksnio nustatymas yra bene aktualiausias kiekvienoje praktinėje byloje dėl plačiai žinomo prekių ženklo.

Rekomendacija nustato, kad atitinkamas visuomenės sluoksnis (angl. *relevant sector of the public*) apima (tačiau neapsiriboja vien tik):

- (i) *faktinius ir/ar potencialius vartotojus tų prekių/paslaugų, kurias žymi ženklas;*
- (ii) *asmenis, priklausančius prekių/paslaugų, kurias žymi ženklas, platinimo tinklui;*
- (iii) *verslo sluoksnius (ang. *business circles*), veikiančius tų prekių/paslaugų, kurias žymi ženklas, srityje.*

Kai ženklas pripažįstamas plačiai žinomu tam tikrame visuomenės sluoksnyje, jis privalo būti paskelbtas plačiai žinomu toje valstybėje apskritai (Rekomendacijos 2 str. 2 d. (b) p.). Vadinasi, prekės ženklas neprivalo būti žinomas *visai* kurios nors valstybės visuomenės daliai. Visuomenė yra nevienalytė; tam tikri produktai savo prigimtimi nėra skirti absoliučiai visiems vartotojams, pavyzdžiui, – tik konkrečioms amžiaus grupėms, tam tikras pajamas gaunantiems asmenims, ir t.t. Todėl stengiantis įvertinti ženklą *visos* visuomenės mastu, gali būti padaryta konceptuali klaida.

Kai kalbama apie faktinius ir (ar) potencialius vartotojus, turima omenyje vidutinis vartotojas, priklausantis tam tikriems visuomenės sluoksniams. Ši sąvoka prekių apskritai ženklų teisėje aiškintina teismų praktikoje. Vidutinio vartotojo sampratą atskleidė Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (EBTT) bylose 1998-07-16 sprendime *Gut Springenheide and Tusky*⁶⁰, 1999-06-22 sprendime *Lloyd Schuhfabrik Meyer*⁶¹, 2000-01-13 sprendime *Estée Lauder*⁶², 2002-10-24 sprendime *Linhart and Biffel*⁶³, 2004-04-29 sprendime *Procter & Gamble / OHIM*⁶⁴, ir kt. Vidutinis vartotojas, EBTT nuomone, tai gerai informuotas (angl. *well informed*), protingai atidus (angl. *reasonably observant*) ir apdairus (angl. *circumspect*) asmuo. EBTT pažymi, jog

⁶⁰ Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-210/96 // javascript:window.open('http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61996J0210');location.href; prisijungimo laikas 2008-05-20.

⁶¹ Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-342/97 // javascript:window.open('http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61997J0342');location.href; prisijungimo laikas 2008-05-20.

⁶² Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-220/98 // javascript:window.open('http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-220/98&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100');location.href; prisijungimo laikas 2008-05-20.

⁶³ Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-99/01 // javascript:window.open('http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-99/01 &datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100');location.href; prisijungimo laikas 2008-05-20.

⁶⁴ Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-468/01 P // javascript:window.open('http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-468/01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100');location.href; prisijungimo laikas 2008-05-20.

vidutinis vartotojas retai turi galimybių tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus, todėl privalo pasikliauti savo atmintyje išlikusiu (taigi ir netobulu) įspūdžiu. Be to, tokio vartotojo skiriamas dėmesys gali labai priklausyti nuo atitinkamos prekių ar paslaugų rūšies (pavyzdžiui, pirkdamas automobilį vartotojas ilgiau ir atidžiau domėsis prekės savybėmis nei pirkdamas buitinę chemiją). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas irgi vadovaujasi šia EBTT praktika (pvz., byloje *UAB "A A A" v. Valstybinis patentų biuras*⁶⁵).

Priklausomai nuo prekių ar paslaugų specifikos, vidutiniu vartotoju kartais gali būti ne kiekvienas visuomenės narys, o tik savo srities specialistas. Tam tikrais atvejais bendrovės vykdoma veikla pagal savo pobūdį nėra skirta plačiajai visuomenei ir yra orientuota į tam tikrą - specifinę - jos dalį⁶⁶. Faktinis ir/ar potencialus vartotojas bus tik ypatingi asmenys (pvz., turintys inžinerinį išsilavinimą), nes kiti vartotojai su tomis prekėmis nesusiduria. Būtent šioje situacijoje rizikuojame padaryti klaidą, kurią amerikiečiai vadina „*Big fish in a small pond theory*“ („didelės žuvies mažame tvenkinyje teorija“). Ši teorija ragina pernelyg „nenuleisti kartelės“, t.y., nesusiaurinti atitinkamo visuomenės sluoksnio. Kitu atveju į plačiai žinomo prekės ženklo statusą galės pretenduoti bet kuris siauroje srityje („niche market“) kažkiek išgarsėjęs gamintojas. Vienoje bylų JAV Apeliacinis Teismas svarstė, ar laikraštis „*The sporting news*“ („Sporto žinios“) yra garsus. Teisėjų nuomonės čia išsiskyrė. Vieni teigė, kad „*The sporting news*“ yra garsus sporto leidinių rinkoje (t.y., susiaurino atitinkamo visuomenės sluoksnio sampratą). Kiti teisėjai, atvirkščiai, teigė, kad „*The sporting news*“ garsumą reikia vertinti ne sporto leidinių, o visai visuomenei skirtų leidinių rinkos atžvilgiu⁶⁷.

Taigi apskritai plačiai žinomo prekių ženklo sampratą reikėtų suformuluoti per tokiam ženklui būdingiausius požymius, būtent:

- *Gerai žinomas atitinkamame visuomenės sluoksnyje;*
- *Tokiu pripažįsta teismas (ar kita kompetentinga valstybės institucija);*
- *Teismas įvertina visas aplinkybes, galinčias būti reikšmingomis konkrečioje byloje;*
- *Pripažintas plačiai žinomą ženkla įgyja platesnę teisinę apsaugą.*

Tad apibendrinant galima teigti, jog:

plačiai žinomas yra prekių ženklas, kurį tokiu pripažįsta teismas (ar kita kompetentinga valstybės institucija), vadovaudamasis visomis reikšmingomis konkrečios bylos aplinkybėmis, įrodančiomis ženklo gerą žinomumą atitinkamame visuomenės sluoksnyje; bei nuo teismo (ar

⁶⁵ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-04-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-569 *UAB "A A A" v. Valstybinis patentų biuras* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=10226; prisijungimo laikas 2008-10-11.

⁶⁶ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-10 nutartis c.b. Nr. 3K-3-325/2006 *San Marino bendrovė TECNOSERVICE SRL v. UAB "Neono linija"* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963; prisijungimo laikas 2008-02-25.

⁶⁷ Maggs P. B., Schechter R. E. *Unfair Competition law: Cases and comments*. St. Paul (Minnesota) : West Group, 2002. P. 392-394.

kitos institucijos) sprendime nurodytos datos pagrįstai įgaunantis aukštesnius teisinės apsaugos standartus nei kiti prekių ženklai.

1.2.3 Garsus versus plačiai žinomas prekių ženklas

Kadangi ilgą laiką sąvoka “plačiai žinomas prekių ženklas” (Paryžiaus Konvencijos prasme) buvo itin skirtingai interpretuojamas, atsirado dar ir daugybė kitų sinonimiškų žodžių. Pavyzdžiui, “notorious” (liet. pagarsėjęs), “exceptionally well known” (liet. išskirtinai gerai žinomas), “highly reputed” (liet. aukštos reputacijos), “highly renowned” (liet. ypač įžymus), “famous” (liet. garsus) ir t.t. Nors kasdienėje kalboje šie terminai yra pakeičiami vienas kitu, tačiau teisinėje lingvistikoje būtina naudoti tik aiškiai apibrėžtus terminus, kurių turinys yra nedviprasmiškas. Tai viena įdomesnių temų, šiek tiek nagrinėta užsienio teisės mokslininkų darbuose.

“Garsus prekės ženklas” – tai sąvoka, kurios nerasime Paryžiaus Konvencijoje, TRIPS sutartyje, Direktyvoje 89/104/EEB ar Reglamente 40/94, tačiau ji itin svarbi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teisėje. Šis terminas taipogi visada naudojamas diskusijose, kai bandoma rasti takoskyrą tarp vos žinomų, plačiai žinomų ir neabejotinai garsių prekės ženklų. Kai kurie ženklai laikui bėgant tampa tokie įžymūs, kad jų reputacija peržengia įprastinės prekių ženklų teisės ribas⁶⁸. Kas teisiškai apibrėžia sąvoką „garsus“? Jungtinėse Amerikos Valstijose pateikiamas atsakymas, matyt, yra pats tinkamiausias, kadangi būtent čia teismai turi sukaupę daugiausia praktikos, kai siekiama prekės ženklui suteikti „garsaus“ statusą. Nėra net abejonės, kad JAV praktika įtakojo WIPO poziciją šiuo klausimu.

JAV teisėje ženklo garsumas laikomas sudėtinu klausimu, tam nustatyti reikia vieno ar kelių toliau nurodytų kriterijų:

- *neatsiejamo ženklo charakteringumo laipsnis;*
- *ženklų naudojimo toms prekėms / paslaugoms, kurias jis žymi, trukmė ir apimtis;*
- *ženklų reklamavimo ir viešinimo trukmė ir apimtis;*
- *geografinė teritorija, kurioje ženklas naudojamas;*
- *prekybos toms prekėms / paslaugomis, kurias žymi ženklas, kanalai;*
- *ženklų atpažinimo laipsnis tarp vartotojų ir platintojų*
- *panašių ar tapačių ženklų, kuriuos naudoja tretieji asmenys, naudojimo pobūdis ir apimtis.*⁶⁹

⁶⁸ Phillips J. Trade mark law : a practical anatomy. Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 398.

⁶⁹ Jungtinių Amerikos valstijų kodekso (United States Code) Lenhemo aktas (the Lanham Act), 15 antraštė, 22 skyrius, 43 sektorius, §§ 1125 (title 15, chapter 22, section 43, §§ 1125).

Šie kriterijai aiškiai įvardija, kaip nustatomas prekės ženklo garsumas; jie taikomi labai panašiai kaip ir siekiant nustatyti prekės ženklo „platų žinomumą“ Paryžiaus Konvencijos prasme arba „reputaciją“ Europos Sąjungos teisės aktuose.

Tačiau skirtingi autoriai skirtingose valstybėse yra linkę nevienodai aiškinti *famous vs. well known* santykį. Viena priežasčių gali būti ta, kad, kaip minėta, šios sąvokos yra nevartojamos kartu viename teisės akte; t.y. viena sąvoka turi tradicijas ir yra išsiskyrusi vienoje Atlanto pusėje (JAV), kita – kitoje (Europoje). Pavyzdžiui, Prekių ženklų įstatyme vartojama tik *plačiai žinomo prekės ženklo* sąvoka.

Europos prekių ženklų savininkų asociacijos leidinyje teigiama, kad šias sąvokas galima atskirti. Daroma išvada, jog *plačiai žinomas* prekės ženklas yra toks, kuris yra atpažįstamas atitinkamame visuomenės sluoksnyje arba konkrečiame verslo sluoksnyje, kaip reklamavimo pasekmė; tuo tarpu *garsus* prekės ženklas yra žinomas daugumai *visų* vartotojų⁷⁰. Danguolė Klimkevičiūtė laikosi panašios nuomonės, kad garsūs yra aukščiausio žinomumo prekių ženklai⁷¹. Frederick F. Mostert, vienas giliausiai plačiai žinomų ženklų sritį nagrinėjusių mokslininkų, irgi teigia, kad garsių ženklų reputacija yra aukštesnė, dėl ko jie nusipelno stipresnės apsaugos, net ir nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Stipresnė apsauga suponuoja išimtį iš „specialumo principo“, kuris nustato, jog prekių ženklas ginamas nuo panašių ar tapačių vėliau naudojamų ar registruotų ženklų. Tačiau visgi griežtos takoskyros tarp garsių ir plačiai žinomų ženklų, Frederick F. Mostert'o nuomone, nėra ir negali būti⁷².

Šiam požiūriui pagrįstai oponuoja prof. Jeremy Phillips⁷³. Jo teigimu, būtų labai patogu vartoti terminą „plačiai žinomas“, kai norima uždrausti naudoti prekės ženklą kitų asmenų *identiškoms ar panašioms* prekėms; o terminą „garsus“ – kad niekas kitas nenaudotų šio ženklo *nepanašioms* prekėms. Tačiau tokia galimybė, profesoriaus teigimu, jau prarasta, kadangi Paryžiaus Konvencijos suteikiama apsauga plačiai žinomiems ženklams buvo išplėsta net ir nepanašioms prekėms⁷⁴.

Autorės nuomone, sąvokos „plačiai žinomas“ ir „garsus“ gali būti laikomos tapačiomis tik dviejų teisinių sistemų – JAV bei Europos (taip pat Kinijos, Japonijos, Rusijos ir kt.) -

⁷⁰ Well-known and famous marks reformed in Mexico // The MARQUES Newsletter, 2005. No. 83.

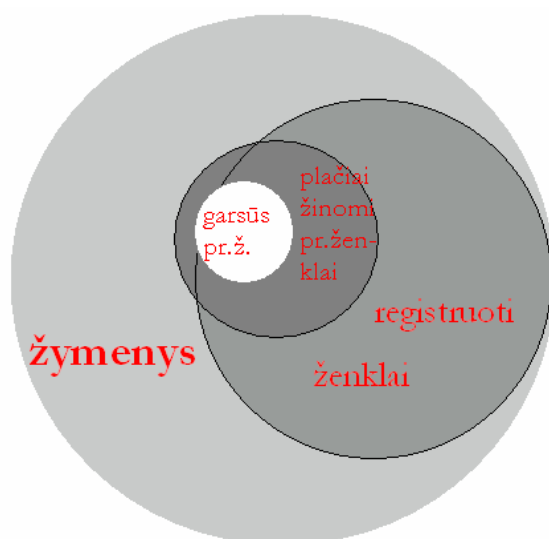
⁷¹ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Justitia. 2007, Nr. 2(64). P. 52.

⁷² Mostert F.W. Well-known and famous marks: is harmony possible in global village? // [⁷³ Phillips J. Trade mark law : a practical anatomy. Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 398.](http://international.westlaw.com/result/default.wl?rp=%2fsearch%2fdefault.wl&sp=intbaltic-1000&effdate=1%2f1%2f0001+12%3a00%3a00+AM&cxt=RL&vr=2.0&fcl=True&rlti=1&tc=6&fn=_top&ss=CX T&tf=507&eq=search&db=PLI-PAT%2cTMARKR%2cCHIKJIP%2cBCIPTF%2cWTH-TR%2cPLIIP-ALL%2cPLIREF-IP%2cNWTJIP%2cJPTOS%2cIPLBUS&sv=Split&nstartlistitem=1§=WL&docsample=False&rs=WLIN6.11&cfid=1&rlt=CLID_QRYRLT352892311&rltdb=CLID_DB11892311&blinkeditelist=False&mt=WestlawInternational&service=Search&query=%22is+harmony+possible+in+global+village%22&method=WIN; prisijungimo laikas: 2006-11-03.</p></div><div data-bbox=)

⁷⁴ TRIPS sutarties 16 str. 3 d.; žr. 1.1.2 poskyrį.

lygmeniu. Turima galvoje tai, kad JAV sąvoka „garsus“ (*famous*) yra analogiška europiniam terminui „plačiai žinomas“ – kriterijai nustatyti prekės ženklo garsumą ar platų žinomumą yra beveik identiški. Tiesiog vienas terminas naudojamas vienoje jurisdikcijoje, kitas – kitoje, tad konkurencijos tarp jų neturi būti.

Kita vertus, jei vertiname *famous v. well known* santykį Europos, įskaitant Lietuvą, mastu, šios sąvokos nėra tapačios. Viena jų („plačiai žinomas“) įtvirtinta teisės aktuose ir apibrėžtas jos turinys; kita neturi jokios teisinės reikšmės. Išstudijavus teisininkų darbus, susidaro įspūdis, jog egzistuoja nerašytinis susitarimas garsiais laikyti tik didžiausio (neretu atveju – globalaus) žinomumo prekės ženklus. Atsižvelgus į teisinį reglamentavimą, grafiškai žymenų, registruotų ženklų, plačiai žinomų ženklų ir garsių ženklų santykį galima pavaizduoti taip:



1 schema. Santykis tarp žymenų.

Tačiau norime pabrėžti, kad ši nuomonė nepretenduoja tapti absoliučia tiesa. Manome, kad atsakymą padiktuos teismų praktika. Net ir šalyse, kur nepripažįstama teismo precedentų imperatyvi galia, aukščiausiųjų teismų formuluojama praktika daro didžiulę įtaką teisės doktrinai. Doktrina savo ruožtu – įstatymų leidėjui.

Apibendrinant 1.2 poskyrį, būtina pabrėžti, kad teisės aktai išakmiai neformuluoja kriterijų ženklo plačiam žinomumui nustatyti. Teismai tokiais atvejais turi apibendrintą ir išsamų sąrašą *neprivalomų*, tačiau *rekomenduojamų* gairių dėl prekės ženklo pripažinimo plačiai žinomu. Taigi plačiai žinomu vadintinas prekių ženklas, kurį tokiu pripažįsta teismas (ar kita kompetentinga valstybės institucija), vadovaudamasis visomis reikšmingomis konkrečios bylos aplinkybėmis, įrodančiomis ženklo gerą žinomumą atitinkamame visuomenės sluoksnyje; bei nuo teismo (ar

kitos institucijos) sprendime nurodytos datos pagrįstai įgaunantis aukštesnius teisinės apsaugos standartus nei kiti prekių ženklai.

1.3 Prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomą procedūra

1.3.1 Teisena

Rekomendacijos 1 straipsnyje yra aiškinama sąvoka „kompetentinga institucija“: tai administracinė, teisminė ar kvaziteisminė valstybės institucija, kompetentinga spręsti, ar ženklas yra plačiai žinomas, ir įgyvendinti tokio ženklo teisinę apsaugą.

Galiojant 1993 m. Prekių ir paslaugų ženklų įstatymui, jame nebuvo numatyta, nei kas, nei koku būdu turėtų pripažinti ženklą plačiai žinomą, ar plačiai žinomas ženklas turi būti saugomas *ex officio*, ar pagal suinteresuoto asmens prašymą. Buvo pagrįstai diskutuojama, kam – Valstybiniam patentų biurui ar teismui – suteikta ši teisė. Jei teismui, tai kokia tvarka – ieškinio ar ypatingąja teiseną? Paryžiaus Konvencija ir kiti tarptautiniai ir regioniniai aktai šių klausimų tiesiogiai nereguliuoja, palikdami pačios valstybėms teisę apsispręsti.

2000 m. Prekių ženklų įstatymo 9 str. 3 d. jau įtvirtinta, kad ženklas gali būti pripažįstamas plačiai žinomą tik teismo tvarka, tačiau aiškiai nenustatoma, kokia teiseną. EBTT praktikoje procesinės tvarkos pasirinkimo klausimas nebuvo keliamas.

Sąlyginai lengviausias kelias pripažinti ženklą plačiai žinomą būtų ypatingosios teisenos tvarka, nesant ginčo. Šis civilinio proceso teisės institutas egzistuoja tam atvejui, kai „teismo įsikišimas reikalingas ir nesant ginčo dėl teisės, taigi nesant teisės pažeidimo bei teisės pažeidėjo“⁷⁵. Kadangi nėra ginčo dėl teisės, o tuo pačiu – ir šalių su skirtingais reikalavimais, ypatingoji teiseną yra vienašalė, nors joje gali dalyvauti suinteresuotieji asmenys. Teismas ypatingosios teisenos būdu apsaugo subjekcinę teisę ir sudaro reikiamas sąlygas jai realizuoti⁷⁶. Pareiškėjo subjekcinės teisės nėra pažeistos ar ginčijamos. Teismo sprendimo pagrindu jis įgyja galimybę realizuoti jo turimas teises. Kadangi byloje nėra ginčo šalių, teismas turi užimti aktyvesnį vaidmenį nei ginčo teisenoje.

Atrodo, ypatingoji teiseną labai tiktų pripažįstant ženklą plačiai žinomą: juk ženklo savininkas to pats negali padaryti, Valstybinis patentų biuras irgi nėra tam kompetentingas. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi visai kitokios nuomonės. Nesant aiškių įstatymo nuostatų ir teismų praktikos, Vilniaus apygardos teismas 2002 m. nustatė juridinį faktą, kad pareiškėjui Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. priklausantis prekių ženklas „METAXA“ yra

⁷⁵ Mikelėnas V. Civilinis procesas. Vilnius: Justitia, 1997. P. 161.

⁷⁶ Ten pat, p.162.

plačiai žinomas Lietuvos Respublikoje. Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šio sprendimo nepalaikė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas argumentavo, kad prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomumui bylos savo procesine prigimtimi yra ginčo bylos. Teisių pripažinimas yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kuris, priklausomai nuo ginčo pobūdžio, gali būti taikomas tiek savarankiškai, tiek ir kartu su kitais įstatyme numatytais teisių gynimo būdais. Tokiu būdu, *pripažįstant ženklą plačiai žinomumui, yra sprendžiamas teisės klausimas, o tas yra negalima išspręsti ypatingosios (neginčo) teisenos tvarka, nustatant juridinę reikšmę turintį faktą*. Teisės klausimai sprendžiami ginčo (ieškinine) teisenos tvarka, kurioje yra šalys su priešingais interesais – ieškovas ir atsakovas, su visomis iš to išplaukiančiomis procesinėmis pasekmėmis⁷⁷.

Tokia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija nėra nepamatuota. Byla dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomumui liečia tik privačius ekonominius interesus. Pripažįstant prekių ženklą plačiai žinomumui, yra ne tik pripažįstamos savininko subjektinės teisės, tačiau taip pat ir įtakojami kitų asmenų teisiniai ir ekonominiai interesai. Taigi byloje automatiškai atsiranda dvi šalys su priešingais interesais – ieškovas ir atsakovas, pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje *Japan Tobacco Inc. v. Shradder-Bridgeport International Inc., Breecham group p.l.c. v. I.Kalinin, UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" v. UAB "Naujieji Birštono mineraliniai vandenys"* ir t.t.

1.3.2 Teismų praktikos suformuluotos taisyklės

Jau minėta, kad kriterijų prekės ženklo plačiam žinomumui nustatyti yra daugybė; jie palieka daug erdvės subjektyvumui ir interpretacijoms. Vienoje byloje visi Rekomendacijos kriterijai gali būti svarbūs, kitoje byloje – nė vienas. Esant tokiai kebliai situacijai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje *Lego Juris A/S v. UAB „Legosta“*⁷⁸ pateikė savo argumentus dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomumui. Teismo nuomone, svarbiausias išėjties taškas ir vidinis kriterijus turėtų būti tai, ar konkrečioje byloje būtų pagrįsta ir teisinga pripažinti prekių ženklui aukštesnį apsaugos standartą, negu jam suteiktą tik įprasta registracija administracine procedūra. Turėtų būti įvertinama, koks stiprus yra rinkoje susiklostęs grįžtamasis ryšys: *prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas – prekių ženklu pažymėtos prekės ir (arba) paslaugos – visuomenė (t. y. prekių ir (arba) paslaugų vartotojas)*. Plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos garantija yra jo žinomumas. Kai tam tikras visuomenės sluoksnis prekių ženklą gerai žino kaip priklausantį atitinkamam prekių gamintojui ar paslaugų teikėjui, nesuteikimas tokiam ženklui

⁷⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-23 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-1222/2002 *Distilleerderijen erven lucas bols B.V. v. UAB "Mineraliniai vandenys"* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382; prisijungimo laikas 2008-05-20.

⁷⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-209 *Lego Juris A/S v. UAB „Legosta“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775; prisijungimo laikas 2008-10-07.

apsaugos reikštų nepaisymą visuomenėje (tam tikrame jos sluoksnyje) susiformavusio įspūdžio apie tą prekių ženklą ir juo pažymėtas prekes. Taip būtų iškreipiamas tikrovėje rinkoje aiškiai susiklostęs aukščiau nurodytas grįžtamasis ryšys. Šioje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas parodė, kad svarbiu laiko ir *vartotojo interesų* – neklystant pasirinkti norimą prekę.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje *Beecham group p.l.c. (Jungtinė Karalystė) v. Igor Kalinin, I. Kalinino įmonė „Kelupas“*⁷⁹ buvo svarstoma, ar ieškovo prekės ženklas „Aquafresh“ yra plačiai žinomas Lietuvos Respublikoje. Atsakovas pateikė įrodymų, jog kitos dantų pastos – „Colgate“, „Blend-a-med“ yra žymiai plačiau žinomesnės Lietuvos vartotojams. Teisėjų kolegija visgi priėjo išvados, kad, ***norint ženklą pripažinti plačiai žinomu, jis nebūtinai turi būti žinomiausias (garsiausias) tarp ženklų, kuriais yra žymimos vienokios ar kitokios prekės ar paslaugos.*** Tačiau tam tikras ženklo žinomumo palyginimas kitų ženklų kontekste apskritai nėra negalimas, bet tai negali būti lemiančia aplinkybe atmesti reikalavimą dėl ženklo pripažinimo plačiai žinomu, nes galima situacija, jog visi lyginamieji ženklai (t.y. tie, kurių kontekste yra svarstomas tam tikro ženklo platus žinomumas) praktikoje galėtų būti pripažinti plačiai žinomais, kaip ir atvirkščiai – nei vienas iš jų negalėtų būti tokiu pripažįstamas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino⁸⁰, kad, pripažįstant teismo sprendimu prekių ženklą plačiai žinomu, sprendimo rezoliucinėje dalyje būtina nurodyti pripažįstamo plačiai žinomu ženklo savininką bei *tiksliai* įvardyti, koks žymuo pripažįstamas plačiai žinomu. Nagrinėtoje byloje teismo sprendimo dalis, kurioje ženklas pripažįstamas plačiai žinomu, nesiejant jo su savininku, buvo netiksli, neaiški ir neįvykdytina.

D. Klimkevičiūtė atkreipia dėmesį, jog skiriamos dvejopos situacijos: kai prašoma pripažinti plačiai žinomu neįregistruotą ir įregistruotą ženklą⁸¹. Atitinkamai pirmuoju atveju, teismo sprendimas pakeičia ženklo įprastinės registracijos Valstybiniame patentų biure procedūrą, ir neįregistruotas ženklas tampa įstatymų saugomas kaip plačiai žinomas. Antruoju atveju, ženklas tampa plačiai žinomu ir naudojasi platesnėmis nei neįregistruoto plačiai žinomo ženklo teisėmis.

Taigi ženklo pripažinimo plačiai žinomu procedūra priklauso nuo nacionalinės teisės normų. Lietuvoje formuojama tokia teismų praktika, jog šios bylos nagrinėjamos išimtinai tik ginčo teisenos tvarka: šios bylos yra ginčo bylos, kuriose sprendžiamas teisės klausimas.

⁷⁹ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1103/2003 *Beecham group p.l.c. (Jungtinė Karalystė) v. Igor Kalinin, I. Kalinino įmonė „Kelupas“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320; prisijungimo laikas 2008-10-07.

⁸⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-01-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-25/2000 *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=25628; prisijungimo laikas 2008-05-20.

⁸¹ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija. 2004, Nr. 55(47). P. 62.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika yra ypač vertinga tuo, kad joje aiškinamos gana lakoniškos įstatymo normos ir nustatomos reikšmingos teisės taikymo taisyklės.

II SKYRIUS. PLAČIAI ŽINOMO PREKIŲ ŽENKLO APSAUGA

2.1 Prekių ženklų apsaugos principai

Plačiai žinomas prekės ženklas – visų pirma yra *prekės ženklas*, ir tik po to – *plačiai žinomas*. Plačiai žinomi prekių ženklai naudojami visomis paprastais prekių ženklams suteiktomis teisėmis (pvz., Prekių ženklų įstatymo 38 str.). Plius – plačiai žinomą ženklą saugo specialiosios teisės normos.

Tad šio skyriaus negalima pradėti be tvirto pagrindo - nepakomentuojant apskritai prekių ženklų apsaugos principų.

Prekių ženklų teisinė apsauga pirmiausia grindžiama **registracijos** principu. Tam, kad ženklas būtų saugomas tam tikroje teritorijoje, jis privalo būti joje įregistruotas. Tvarką, kaip įregistruoti prekės ženklą, nustato nacionaliniai teisės aktai arba regioniniai, tarptautiniai susitarimai. Prekės ženklo registravimas galimas keliais lygmenimis:

- **Nacionaliniu.** Registruojant ženklą skirtingose valstybėse, remiamasi joje galiojančiu prekių ženklų įstatymu ir prekių ženklų registravimo taisyklėmis. Taip ženklo savininkai elgiasi, jei planuoja platinti savo prekes tik tam tikrose šalyse. Registracija nacionaliniu lygmeniu nesuteikia prekės ženklui teisinės apsaugos kitose šalyse.
- **Regioniniu.** Europos Sąjungos šalys narės naudojami (turi teisę, bet ne pareigą) regionine prekių ženklo registracijos ir apsaugos sistema. Ženklo savininkas turi pateiktą vienintelę paraišką Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybai (OHIM - *Office for Harmonization on the Internal Market*). OHIM'ui priėmus teigiamą sprendimą išduoti Bendrijos ženklo liudijimą, registracija galioja visose ES valstybėse narėse.
- **Tarptautiniu.** Lietuvos Respublika yra 1989 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklo registracijos protokolo dalyvė⁸². Šalių – šio protokolo dalyvių – prekių ženklų savininkai gali įgyti jiems priklausančių ženklų teisinę apsaugą kitose šalyse dalyvėse, palyginti nedidelėmis darbo, finansinėmis ir laiko sąnaudomis. Tai yra, ženklo savininkas privalo pateikti vienintelę paraišką, joje nurodydamas valstybes, kuriose siekia savo ženklui teisinės apsaugos. Patenkinus paraišką, prekės ženklas saugomas visose nurodytose šalyse pagal kiekvienos šalies nacionalinę teisę.

Su registracijos principu logiškai susijęs jau minėtas principas „*kas pirmesnis laike, tas pirmesnis ir teisėje*“. Pirmasis įregistravęs arba pareiškęs registruoti ženklą „XY“, pirmas ir įgis

⁸² Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklo registracijos protokolo ratifikavimo // Valstybės žinios. 1997, Nr. 50-1189.

teisės aktuose garantuotas prekės ženklo „XY“ savininko teisės. Tiesa, įmanoma paneigti ankstesnę registraciją, tarkime, kai asmuo paduoda paraišką ženklui registruoti turėdamas nesąžiningų ketinimų (angl. *bad faith*). Prekių ženklų įstatyme ši nuostata atskleista 12 str. 3 d.

Trečiasis prekių ženklų apsaugos principas nurodo, kad **ženklas yra saugomas tik tu prekių ir/ar paslaugų atžvilgiu, kurioms žymėti jis yra įregistruotas**. Lietuvos Respublika yra 1957 m. Nicos sutarties dėl tarptautinių prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos⁸³ dalyvė. Nicos sutarties dalyvės priima bendrą prekių ir paslaugų klasifikaciją ženkluams registruoti. Prekių ženklų įstatymo 37 str. 1 d. reglamentuota, jog įregistruotas ženklas Lietuvos Respublikoje galioja tik toms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurios yra nurodytos ženklo registracijos liudijime.

Tai – pagrindiniai prekių ženklo teisinės apsaugos principai. Tačiau teisinėje literatūroje nurodoma, kad plačiai žinomų prekių ženklų teisinė apsauga paneigia visus šiuos principus⁸⁴. Ar taip yra iš tikrųjų – nagrinėjama toliau šiame skyriuje. Dėl ribotos darbo apimties koncentruojamasi į Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

2.2 Įprastinė plačiai žinomo prekių ženklo apsauga

Prekių ženklų įstatymo 9 str. 2 d. skelbia: *ženklas, Lietuvos Respublikoje pripažintas plačiai žinomu, saugomas ir neįregistruotas*. Tai išimtis iš bendrojo registracijos principo. Aiškinant šią teisės normą, darytina išvada, jog pripažinto plačiai žinomu prekės ženklo savininkas įgyja įregistravusio savo ženklą savininko prekes (Prekių ženklų įstatymo 38 str.).

Šio darbo 1.3.1 poskyryje jau minėta, kad prekės ženklas pripažintinas plačiai žinomu ieškinio teisenos tvarka. Nuo kurios datos – teismo sprendimo įsiteisėjimo ar ankstesnės ieškovo pasirinktos dienos – ženklą galima laikyti plačiai žinomu? Civilinėje byloje Nr. 3K-3-1191/2003 *Japan Tobacco Inc. (Japonija) v. Schrader-Bridgeport International Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos)*⁸⁵ Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė, jog yra galimas ženklo pripažinimas plačiai žinomu tam tikrai ankstesnei datai (ieškovo nurodytai, ar išplaukiančiai iš pačio reikalavimo esmės, kaip kad yra nagrinėjamosios bylos atveju), nesutampančiai su teismo sprendimo priėmimo data. Kuomet kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo registracija yra ginčijama dėl tapatumo ar panašumo į plačiai Lietuvos Respublikoje žinomus ženklus, ieškovui

⁸³ Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos ratifikavimo. 1996, Nr. 92-2147.

⁸⁴ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija, 2004, T. 55(47). P. 58.

⁸⁵ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1191/2003 *Japan Tobacco Inc. (Japonija) v. Schrader-Bridgeport International Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos)* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24398; prisijungimo laikas 2008-10-07.

priklausančių prekių ženklų plataus žinomumo ginčijamojo prekių ženklo paraiškos registruoti VPB padavimo datai klausimo svarstymas tiesiogiai išplaukia iš pačio pareikšto reikalavimo bei jo pagrindo turinio bei esmės, net jei tos konkrečios datos ieškovas formaliai ieškininiame reikalavime neįvardija.

Danguolė Klimkevičiūtė atkreipia dėmesį: jei plačiai žinomu yra pripažįstamas Lietuvoje neįregistruotas prekės ženklas, tai teismo sprendimas tokiu atveju tam tikra prasme pakeičia įprastą ženklo registracijos administracine tvarka Valstybiniame patentų biure procedūrą. D. Klimkevičiūtės teigimu, neįregistruotas ženklas nuo teismo sprendime nurodytos datos tampa saugomas įstatymų numatyta tvarka kaip plačiai žinomas ženklas⁸⁶. Darbo autorė palaiko šią poziciją kaip visiškai atitinkančią teisinį reguliavimą.

Sistemiškai aiškinant Prekių ženklų įstatymo 9 str. 2 d. ir 38 str. 1 d., darytina išvada, jog plačiai žinomu pripažinto (nesvarbu, įregistruoto ar ne) prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra:

- 1) tapatus plačiai žinomam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms (1 pav.);⁸⁷

1 pav. Plačiai žinomo prekės ženklo (PUMA) savininko teisių pažeidimas: tapatus prekės ženklas – sutampa užrašas, šokančios pumos figūra, spalvos; tapačios prekės. Originalioji prekė - kairėje.



- 2) tapatus plačiai žinomam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu (2 pav.);

⁸⁶ Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija, 2004, T. 55(47). P. 62.

⁸⁷ Pavyzdžiui, 2003-11-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje Nr. 3K-3-1069/2003 Diesel S.p.A. v. UAB „Mita“ ieškovas, *inter alia*, prašė uždrausti atsakovui be ieškovo sutikimo importuoti ir eksportuoti prekes, pažymėtas ženklu „DIESEL“. Konkrečioje byloje ieškovas jau buvo įregistruotų Lietuvoje prekių ženklų „DIESEL“ savininkas. Priešingu atveju, ieškovas būtų galėjęs kelti lygiai tokį pat reikalavimą (uždrausti naudoti žymenį), tačiau būtų reikėję įrodyti šio prekės ženklo platų žinomumą. (http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24287; prisijungimo laikas 2008-10-07.)

2 pav. Tapačios prekės ir klaidinamas vizualus panašumas į garsųjį „Luis Vuitton“ (kairėje) prekės ženklą.



3) tapatus plačiai žinomam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai (3 pav.)

3 pav. Nepanašių prekių gamintojų ginčas: *Apple* kompiuteriai prieš *Apple* muzikos įrašų kompanija.



Taigi, net ir neįregistruotas Valstybiniame patentų biure, bet pripažintas plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje, prekės ženklas nuo teismo sprendime įvardintos dienos įgyja analogiškas teises, kaip ir įregistruotas prekės ženklas. Teismo sprendimas, nustatantis prekės ženklo platų žinomumą, atstoja ženklo registraciją administracine tvarka.

2.3 Plačiai žinomą pripažinto prekių ženklo specifinė apsauga

Prekės ženklo pripažinimas plačiai žinomą yra pripažinimas fakto, kad dėl intensyvaus naudojimo ir reklamavimo ženklas tapo žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje tiek, kad jo savininkui gali būti suteikta platesnė nei nežinomam ženklui apsauga. Nuo prekių ženklo žinomumo priklauso asmeninių ir turtinių ženklo savininko teisių, numatytų

Prekių ženklų įstatymo 9 str. 4 ir 5 d. atsiradimas⁸⁸. Šiose normose nustatytas teisinis reguliavimas grindžiamas Paryžiaus Konvencijos 6^{bis} straipsniu.

Prekių ženklų įstatymo 9 str. 4 – 5 d. nustatyta:

4. *Be šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytų teisių, Lietuvos Respublikoje pripažinto plačiai žinomą ženklo savininkas turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti pramoninėje ar komercinėje veikloje bet kuri žymenį, kuri galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl tapačių ir (ar) panašių prekių, kurioms plačiai žinomas ženklas naudojamas.*

5. *Be šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytų teisių, pripažinto plačiai žinomą Lietuvos Respublikoje įregistruoto ženklo savininkas turi ir teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo pramoninėje ar komercinėje veikloje naudoti bet kuri žymenį, kuri galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiumi, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti, nes tuo žymeniu pažymėtas netapačias ir nepanašias prekes ir (ar) paslaugas galima susieti su tomis prekėmis ir (ar) paslaugomis, kurios žymimos plačiai žinomą ženklu, ir dėl to gali būti pažeistos registruoto plačiai žinomo ženklo savininko teisės.*

Lyginant Prekių ženklų įstatymo 4 ir 5 dalis, matyti, kad daromas išskyrimas tarp įregistruoto ir neįregistruoto plačiai žinomo prekės ženklo. Tai yra plačiai žinomo prekės ženklo savininkui, kuris ženklo Lietuvos Respublikoje nėra įregistravęs, suteikiama siauresnė teisinė apsauga. Toks savininkas gali uždrausti kitiems asmenims naudoti žymenį, galintį suklaidinti tik dėl tapačių/panašių prekių.

Prekių ženklų įstatymo 5 dalis, galime manyti, skatina prekių ženklų savininkus neignoruoti administracinės procedūros, t.y. ženklo registravimo Valstybiame patentų biure. Turėdami išduotą prekės ženklo liudijimą, plačiai žinomų prekių ženklų savininkai įgyja teisę kovoti su nesąžiningais asmenimis, žyminčiais ženklu visiškai skirtingas prekes.

Tarkime, Vokietijos įmonė *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft* yra įregistravusi savo figūrinį prekės ženklą *BMW* (4 pav.) Valstybiniame patentų biure. Lietuvos verslininkas, kuris surinkinėja ir parduoda naujus dviračius, pradeda žymėti juos *BMW* ženklu – už tokius dviračius pirkėjai pasiryžę sumokėti gerokai didesnę kainą. Vokietijos įmonė savo ženklą įregistravo tik kelioms prekių klasėms; dviračiai, deja, į jas neina. Tačiau šiuo atveju ji turi

⁸⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1222/2002 *Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. (Nyderlandai)* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382; prisijungimo laikas 2008-10-07.

nemažai šansų laimėti bylą prieš nesąžiningąjį dviračių pardavėją, būtent įrodžiusi *BMW* ženklo platų žinomumą ir remdamasi Prekių ženklų įstatymo 9 str. 5 d.



4 pav. Vokietijos įmonės *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft* Valstybiniame patentų biure 1994-04-07 įregistruotas figūrinis *BMW* ženklas (RL 6705).

Imkime tą patį pavyzdį, tik su viena pakeista sąlyga: preziumuokime, kad *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft* nepasirūpina Lietuvoje pratęsti *BMW* ženklo galiojimo laiko. Tuomet tikrasis *BMW* ženklo savininkas galės vadovautis tik Prekių ženklų įstatymo 9 str. 4 d. Šansų laimėti bylą sumažėja, nes reikės įtikinamai įrodyti, kad automobiliai ir dviračiai yra panašios prekės.

Ar pagrįsta ir kuo pagrįsta tokia įstatymų leidėjo nustatyta takoskyra tarp įregistravusių ir neįregistravusių plačiai žinomų prekių ženklų savininkų, vienareikšmiško atsakymo nėra. Doktrinos lygiu vyksta svarstymai ir diskusijos⁸⁹, ar tokios Prekių ženklų įstatymo nuostatos atitinka Paryžiaus Konvenciją, TRIPS sutartį, ES teisės aktus.

Pradinis Paryžiaus Konvencijos 6^{bis} straipsnio tikslas buvo *neregistruoto* plačiai žinomo prekės ženklo apsauga nuo vėlesnių analogiško ženklo registracijų. TRIPS sutartis ir Direktyva 89/104/EEB išplėtė apsaugos ribas *registruotų* plačiai žinomų ženklų naudai. Manytina, kad šis atskyrimas yra postūmis prekių ženklų savininkams rimtai žiūrėti į ženklo registravimą administracine tvarka: kas pasirūpins tuo iš anksto, vėliau lengviau gins savo pažeistas teises. Pagaliau ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje pagal pareiškėjo *Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.* skundą pažymėjo, kad plačiai žinomo prekės ženklo apsauga negali būti suprantama ir aiškinama kaip paneigianti registracijos atitinkama įstatymų nustatyta tvarka svarbą ir reikšmę⁹⁰.

Taigi plačiai žinomas prekės ženklas įgyja specifinę – didesnę nei kiti ženklai – teisinę apsaugą. Be to, diferencijuotai saugomi ir įregistruoti plačiai žinomi ženklai, palyginus su neįregistruotais plačiai žinomais ženklais. Vadinasi, prekės ženklo registracija jo savininkui yra visada naudinga, neatsižvelgiant į ženklo žinomumo laipsnį.

⁸⁹ Čekavičiūtė L. Ar neregistruoto prekės ženklo savininkas turi teisę į ženklo apsaugą? // International Journal of Baltic law. 2004, issue No. 3. P. 28-49.

⁹⁰ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1222/2002 *Distilleerderijen Erven Lucas Bols B. V. (Nyderlandai) v. VPB, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Bennet distributors“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382; prisijungimo laikas 2008-10-11.

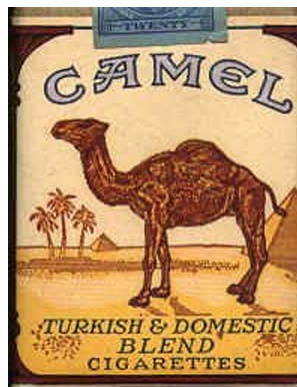
2.4 Kito ženklo registracijos nugūnčijimas

Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 3 p. reglamentuota: *Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus šio įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažintam plačiai žinomam ženklui, priklausančiam kitam asmeniui, arba klaidinamai į jį panašus.*

Valstybinis patentų biuras, gavęs paraišką įregistruoti prekės ženklą, atlieka tik formalią ekspertizę (patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai) bei ženklo ekspertizę (ar ženklas atitinka absoliučius (PŽĮ 6 str.) reikalavimus). Institucijos veiksmus reglamentuoja Prekių ženklų įstatymas (trečiasis skirsnis) bei Prekės ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004⁹¹ (XIV-XIX skirsniai). Taigi Valstybinis patentų biuras nėra įpareigotas tikrinti prašomo įregistruoti ženklo tapatumo ar panašumo į kitus prekės ženklus.

Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 3 p. garantuoja plačiai žinomo ženklo savininkui teisę prašyti panaikinti tapataus ar klaidinamai panašaus ženklo registraciją. Šis veiksmas neatsiejamas nuo draudimo naudoti plačiai žinomam ženklui tapatų ar panašų žymenį (PŽĮ 9 str. 4-5 d., 38 str.).

Pastebėtina, kad aptariamoji norma ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia formaliai nesusieja su prekių, kurioms žymėti skirti lyginamieji ženklai, tapatumu ar panašumu. Vadovaudamasis būtent šia norma, *Japan Tobacco Inc. (Japonija)* pareiškė ieškinį *Schrader-Bridgeport International Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos)* dėl prekių ženklų “CAMEL” (žodinio ir vaizdinio) pripažinimo plačiai žinomais ir atsakovo ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia⁹². Lyginamieji ženklai atrodė taip:



5 pav. Kairėje – ieškovo *Japan Tobacco Inc.*, dešinėje – atsakovo *Schrader-Bridgeport International Inc.* ženklas

⁹¹ Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004-04-30 įsakymas Nr. 3R-37 “Dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 98-3679.

⁹² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1191/2003 *Japan Tobacco Inc. (Japonija) v. Schrader-Bridgeport International Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos)* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24398; prisijungimo laikas 2008-10-07.

Ieškovo prekės ženklas buvo skirtas žymėti tabakui, tabako gaminiams, rūkymo reikmenims, degtukams. Atsakovas savo ženklą įregistravo vėliau, kaip skirtą žymėti transporto priemones, sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemones. Aiškindamas Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 3 p., Lietuvos Aukščiausiasis Teismas susiaurino šios normos veikimą. Tai yra, sprendė, jog *prekių*, kurioms ženklinti skirti lyginamieji ženklai, *tapatumas, panašumas arba nepanašumas gali būti reikšminga aplinkybe*, sprendžiant, yra (ar nėra) pakankamas pagrindas pripažinti ginčijamojo ženklo registraciją negaliojančia. Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimo pagrįstumą *svarbu įvertinti per ženklo funkcijos* - sudaryti galimybę vartotojui neklystant atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų – *prizmę, t.y. kad visuomenė nebūtų klaidinama*. Kadangi tapačiu ženklu pažymėtos prekės, Teismo nuomone, buvo pakankamai skirtingos, atsakovo veiksmuose blogų ketinimų nenustatyta, tai ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovo ženklo registraciją, paremtas Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 3 p., buvo atmestas.

Tokios pat krypties laikosi ir užsienio valstybių teismai. Pavyzdžiui, JAV Aukščiausiojo Teismo (The Supreme Court) sprendimas byloje *Mattel Inc. v. Barbie's*. Mattel Inc. priklauso plačiai žinomas Barbės (*Barbie*) prekės ženklas. Parduodama šias lėles, Mattel Inc. kasmet uždirba daugiau nei 1,6 milijardo dolerių. Tuo pat metu nedidelė Monrealio restoranų grandinė „*Barbie's*“ pateikė paraišką įregistruoti savo prekių ženklą. Mattel Inc. iki paskutinės instancijos protestavo „*Barbie's*“ prekės ženklo registraciją, tačiau nesėkmingai. Aukščiausiasis Teismas argumentavo, kad plačiai žinomi ženklai yra dviejų rūšių: išgalvoti (pvz., *Xerox, Adidas, Kodak*) ir paprasti (pvz., *Apple, Playboy*). Barbė, teismo manymu, yra paprastas žodis, todėl nusipelno *šiek tiek* mažesnės apsaugos nei išgalvoti žodžiai: „niekas neturi teisės uzurpuoti bendrinių žodžių itin plačiai sričiai“⁹³.

Plačiai žinomo prekės ženklo savininko prašymas panaikinti kito tapataus ar klaidinamai panašaus ženklo registraciją – viena svarbiausių teisinės gynybos priemonių. Spręsdamas, ar patenkinti tokį prašymą, teismas konkrečioje byloje turės įvertinti atsakovo sąžiningumą (lot. *bona fides*). Tapataus ar klaidinamai panašaus ženklo registracijos nuginkijimas apsaugo ir vartotoją nuo galimo suklydimo.

2.5 Konkurencijos teisė ir plačiai žinomas prekės ženklas

Sparčiais tempais daugėjant panašiai funkcijai tarnaujančių prekių, prekės ženklas vartotojui tampa viena svarbiausių prekių identifikavimo priemonių. Įmonei, savo ruožtu, prekės ženklas

⁹³ Swetsky E. Barbie's rule // Marketing Magazine. 2006, Vol. 111, Issue 24; <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=8&hid=107&sid=680ce569-5524-4b47-b7cb-7284429d6b32%40sessionmgr103>; prisijungimo laikas 2008-05-12.

yra konkurencinio pranašumo įrankis⁹⁴. Stiprus prekės ženklas skatina pardavimus, stiprina pirkėjų lojalumą, mažina vartotojų jautrumą kainai, kliudo konkurentams įeiti į rinką ir pan. Prekių ženklų savininkai, kaip ir kiti ekonomikos subjektai, varžosi dėl rinkų, vartotojų ir kitų išteklių. Saugodamos sąžiningos konkurencijos laisvę, konkurencijos teisės normos saugo ir plačiai žinomų prekių ženklų savininkus nuo jų teisių pažeidimo.

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas arba KĮ) 16 str. 1 d. 1 p. reglamentuota: *Ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto <...> neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, <...>, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis.*

Ši norma visų pirma siekiama konkuruojantiems rinkos dalyviams nustatyti pageidaujamo elgesio taisyklę. Ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl savo teisių gynimo pagal Konkurencijos įstatymo 17 str. 1 d. Plačiai žinomas, bet *neįregistruotas* Lietuvos Respublikoje prekių ženklas gali imtis teisinės gynybos priemonių, jei kitas ūkio subjektas savavališkai naudoja tapatų ar panašų žymenį ir (alternatyviai):

1. tai sukelia/gali sukelti **painiavą** su plačiai žinomo ženklo savininku/jo veikla; arba
2. siekiama nesąžiningai **pasinaudoti** plačiai žinomo prekės ženklo/jo savininko **reputacija**; arba
3. dėl to gali **nukentėti** plačiai žinomo prekės ženklo/jo savininko **reputacija**; arba
4. dėl to gali **susilpnėti** plačiai žinomo prekės ženklo **skiriamasis požymis**.

Verta trumpai apžvelgti, ką suponuoja straipsnyje minimos sąvokos.

Supainiojimo galimybė. Žymuo, nors ir netapatus plačiai žinomam ženklui, bet vidutiniam vartotojui gali sudaryti klaidingą įspūdį, jog žymuo ir plačiai žinomas ženklas yra kažkuo tarpusavyje susiję. Tai gali būti, tarkime, sutampanti žodžio dalis ar tam tikri grafinio apipavidalinimo elementai (šriftas, spalvos, piešinys ir t.t). Pavyzdžiui, *Microsoft* yra ganėtinai plačiai žinomas prekės ženklas. Kitoms kompanijoms gali kilti pagunda savo prekių ženkluose naudoti *Micro* arba *soft* – juk *Microsoft* kompanija neturi išimtinių teisių į sudėtinę žodžio dalis. Jei nesąžiningas gamintojas žymėtų savo produkciją *Microsafe* arba *Micro software*, tikimybė,

⁹⁴ Urbanskienė R., Vaitkienė R. Prekės ženklo valdymas. Kaunas: Technologija, 2006. P. 5.

kad vartotojai bus suklaidinti, yra itin didelė. Supainiojimo galimybę reikia suprasti ne siaurą prasmę (vartotojas supainioja vieną produktą su kitu), o plačią, t.y. vartotojas padaro klaidingą prielaidą, jog tarp dviejų įmonių esama organizacinio ar ekonominio ryšio⁹⁵. Vartotojų suklaidinimo, painiavos tikimybė konkrečiose bylose gali būti įrodoma visuomenės apklausomis.

Reputacija: nesąžiningas pasinaudojimas ir nukentėjusi reputacija. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, jog plačiai žinomas prekės ženklas paprastai *inter alia* pasižymi ir aukšta reputacija⁹⁶. Tai reiškia tiek tokio ženklo žinomumą, išskirtinumą, tiek ir vartotojų pasitikėjimą juo, jo kokybę. Tačiau ženklo žinomumas traukia ir kitus ūkio subjektus, kurie pasinaudoja kitam asmeniui priklausančiu plačiai žinomu prekių ženklu, siekdami juo identifikuoti save/savo prekes.

Taip nesąžiningas ūkio subjektas be ypatingų pastangų pasinaudoja kitam asmeniui priklausančio plačiai žinomo prekės ženklo išskirtinumu, geru vardu ir reputacija, kuri paprastai būna uždirbta per netrumpą laiką ir didelėmis sąnaudomis (angl. *free-riding* teorija)⁹⁷. Taip gaunama neuždirbta ir nesąžininga nauda. Jei vartotojas nusivilia tokia nusipirkta preke, sumenkėja ir nukenčia ne tiek jos tikrojo gamintojo, kiek plačiai žinomo prekės ženklo reputacija.

Skiriamąjo požymio susilpnėjimas (angl. *dilution* teorija). Tai irgi yra galimos neteisėto pasinaudojimo plačiai žinomu ženklu pasekmės. *Dilution* JAV teisėje apibrėžiamas kaip „garsaus ženklo gebėjimo identifikuoti ir atskirti prekes ar paslaugas menkinimas, neatsižvelgiant, ar (1) garsus ženklas ir kitas ženklas žymi konkuruojančias prekes, ir ar (2) yra supainiojimo, suklydimo ar apgaulės tikimybė“⁹⁸. Jei svetimas asmuo plačiai žinomu prekių ženklu žymi savo prekes, tikrojo ženklo skiriamasis požymis, išskirtinumas gali būti po truputį silpninamas bei blankinamas (angl. *blurring*). Globaliai žiūrint, nuo skiriamąjo požymio silpninimo ginami ne visi, o tik plačiai žinomi, unikalūs, aukštos reputacijos (terminologija priklauso nuo konkrečios valstybės pasirinkimo) prekių ženklai⁹⁹. Ženklo silpninimas paprastai pasireiškia, kai plačiai žinomu prekės ženklu neteisėtai žymimos netapačios ir nepanašios prekės; dėl to vartotojai subjektyviai nebesieja šio ženklo su tam tikru produktu. Pavyzdžiui, JAV Apeliaciniame teisme svarstyta byla, ar atsakovo *Toyota Motor Sales Inc.* prekinis ženklas *LEXUS* (automobiliai) silpnina *Mead Data Central, Inc.* ženklą *LEXIS* (teisininkams skirta

⁹⁵ Hart T., Fazzani L. Intellectual property law. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2004. P. 106.

⁹⁶ Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1999-09-14 preliminarus nutarimas byloje Nr. C-375/1997 *General Motors Corp. V. Yplon SA* // http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61997J0375; prisijungimo laikas 2008-10-10.

⁹⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-27 nutartis c.b. 3K-3-209/2006 *Danijos bendrovė „Lego Juris A/S“ v. UAB „Legosta“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775; prisijungimo laikas 2008-10-10.

⁹⁸ Phillips J. Trade mark law: a practical anatomy. Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 410.

⁹⁹ Simon I. The Actual Dilution Requirement in the United States, United Kingdom and European Union: A Comparative Analysis // Journal of Science & Technology Law. 2006, Volume 12 Issue 2.

kompiuterizuota paieškos sistema). Kadangi paaiškėjo, kad *LEXIS* yra plačiai žinomas tik tarp teisininkų (plačiajai visuomenei šis pavadinimas nieko nereiškė), tai šio ženklo skiriamojo požymio susilpninimo tikimybė byloje buvo atmesta¹⁰⁰.

Konkurencijos įstatymo 17 str. reglamentuota, kad *plačiai žinomo neįregistruoto prekės ženklo savininkas, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmis, turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl:*

1) neteisėtų **veiksmų nutraukimo**;

2) padarytos **žalos atlyginimo**;

3) įpareigojimo **paskelbti** vieną ar kelis konkretaus turinio ir formos **pareiškimus**, paneigiančius anksčiau pateiktą neteisėną informaciją arba pateikiančius paaiškinimus dėl ūkio subjekto ar jų gaminamų prekių tapatybės;

4) prekių, jų pakuotės ar kitų priemonių, tiesiogiai susijusių su nesąžiningos konkurencijos vykdymu, **konfiskavimo ar sunaikinimo**, jeigu kitaip negalima pašalinti pažeidimų.

Beveik analogiškos teisinės gynybos priemonės nurodytos ir Prekių ženklų įstatymo 50⁴ str., 51 str., 9 str., tad jų turinys nagrinėjamas 2.6 skyriuje.

Gana diskutuotina, ar tikslinga plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą įtvirtinti dar ir konkurencijos teisės normose. Be to, Konkurencijos įstatymas saugo tik neįregistruoto plačiai žinomo prekės ženklo savininko teises. Kita vertus, plačiai žinomo prekės ženklo savininkui suteikiama galimybė pasirinkti, kuriuo teisės aktu konkrečioje situacijoje jam yra palankiau remtis.

2.6 Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės gynybos priemonės

Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės gynybos priemonės galima apibendrintai išvardinti taip:

- ✓ Pripažinti kito prekių ženklo registraciją negaliojančia (PŽĮ 7 str. 1 d. 3 p.);
- ✓ Uždrausti kitiems asmenims naudoti žymenį (nutraukti neteisėtus veiksmus) (PŽĮ 9 str. 4-5 d., 38 str., KĮ 17 str. 1 d. 1 p.);
- ✓ Turtinės žalos atlyginimas (PŽĮ 51 str., KĮ 17 str. 1 d. 2 p.);
- ✓ Atkuriamosios priemonės (PŽĮ 50⁴ str., KĮ 17 str. 1 d. 4 p.)¹⁰¹.

¹⁰⁰ United States Court of Appeals, Second Circuit, 1989. 875 F.2d 1026. Žr. Lange D., LaFrance M., Myers G. Intellectual Property: cases and materials. St. Paul (Minnesota) : Thomson-West, 2003. P. 203-211.

¹⁰¹ PŽĮ 50³ str. reglamentuotas laikinųjų apsaugos ir įrodymų užtikrinimo priemonių taikymas. Straipsnis konkretizuoja priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksams, neteisėtiems veiksams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti (PŽĮ 50³ str. 2 d.). Ši įstatymo norma plačiau darbe nenagrinėjama dėl dviejų priežasčių: ribotos darbo apimtys bei normos *procesinio* pobūdžio. Šiame darbe dėmesys sutelkiamas į *materialiuosius*, o ne *procesinius* teisių gynybos būdus, t.y. sutinkamai su PŽĮ 50 str. 1 d.

Prašyti pripažinti ženklo registraciją negaliojančia turi teisę ne vien plačiai žinomų prekių ženklų savininkai. Net ir nežinomo ženklo turėtojas gali prašyti panaikinti registraciją kito ženklo, kuris:

- *tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms;*

- *tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.* (Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 1-2 p.)

Ar verta prekės ženklo savininkui apsisunkinti, bandant įrodyti dar ir platų savo ženklo žinomumą? Pasirodo, verta – registruotam prekės ženklui naudinga nustatyti platų žinomumą būtent dėl to, kad tokiu atveju jis galės ginčyti ir *anksčiau* įregistruotą prekės ženklą. Paprasti ženklai tuo tarpu gali ginčyti tik vėlesnių ženklų registraciją.

Prašymas pripažinti kito prekių ženklo registraciją negaliojančia bus keliamas ne kiekvienoje byloje, o tik tada, kai pažeidėjo ženklas yra įregistruotas Valstybiniame patentų biure. Kita teisine gynybos priemone – reikalavimu kitiems asmenims uždrausti naudoti žymenį (tapatų ar panašų plačiai žinomam ženklui) – ko gero, bus naudojamosi kiekvienoje byloje. Juk „žymuo“ gali būti tiek įregistruotas, tiek ir naudojamas be registracijos. „Uždrausti naudoti“ reikšmę konkretizuoja Prekių ženklų įstatymo 38 str. 2 d.: sąrašas itin platus. Tai yra uždraudimas:

toku žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotę; siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti; importuoti ar eksportuoti; naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje; gaminti tokį žymenį arba laikyti jo pavyzdžius turint tikslą atlikti bet kuriuos anksčiau nurodytus veiksmus.

Apibendrintai, kokių veiksmų turi imtis plačiai žinomo prekės ženklo savininkas, žr. lentelę Nr. 1.

Ieškovas	Registruotas plačiai žinomas prekės ženklas	Neregistruotas plačiai žinomas prekės ženklas
Atsakovas		
Įregistruotas prekės ženklas	Pripažinti registraciją negaliojančia + uždrausti naudoti	Pripažinti registraciją negaliojančia + uždrausti naudoti
Neįregistruotas prekės ženklas	Uždrausti naudoti	Uždrausti naudoti

Lentelė Nr. 1

2.6.1 Turtinės žalos atlyginimas

Prekės ženklo kūrimas – daug lėšų ir laiko reikalaujantis procesas. Plačiai žinomas prekės ženklas didelių pastangų dėka yra įgijęs teigiamą įvaizdį, pirkėjų lojalumą, suponuoja gerą prekės kokybę. Šios nematerialios vertybės išties kainuoja nemažus pinigus ir turi kitą savybę – leidžia prekės ženklui uždirbti dar daugiau pajamų, pasiekti didesnių pardavimo apimčių. Apibendrintai – prekės ženklo žinomumas yra vienas labiausiai veikiančių pastovius pirkimus veiksmų.

Plačiai žinomo ženklo neteisėtas panaudojimas iš esmės yra vagystė¹⁰², padaranti tikrajam savininkui turtinį nuostolį, o pažeidėjui – nesąžiningai uždirbtas pajamas. Kaip plačiai žinomo prekių ženklo savininkas gali ginti savo pažeistas turtines teises?

Prekių ženklų įstatymo 51 str. reglamentuoja, kad turtinės žalos atlyginimo tvarką reglamentuoja Civilinis kodeksas¹⁰³ ir šis įstatymas. Vadovaujantis principu *lex specialis derogat legi generali*, bendrosios Civilinio kodekso normos taikomos atsižvelgiant į specialias Prekių ženklų įstatymo normas.

Jei konkrečioje byloje konstatuojama, kad atsakovas pažeidė plačiai žinomo prekės ženklo savininko teises ir teisėtus interesus, jam taikytina *civilinė deliktinė atsakomybė* – pareiga atlyginti nuostolius (Civilinio kodekso 6.245 str. 1, 4 d., 6.246 str. 1 d.). Nustatant žalos dydį, konkrečioje byloje teismas atsižvelgs į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, negautas pajamas, turėtas išlaidas ir kitas svarbias aplinkybes. Pažeidėjo gauta nauda irgi gali būti pripažinta nuostoliais (PŽĮ 51 str. 2 d.).

Plačiai žinomam ženklui padaryta žala gali pasireikšti įvairiai. Viena vertus, atsakovas gali gauti tam tikrą turtinę naudą, pavyzdžiui, pajamas. Šios pajamos gali būti laikomos ieškovo nuostoliais, nes teisėje galioja bendras principas, kad niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų. Taigi pirmasis kriterijus, kuris gali būti naudojamas apskaičiuojant plačiai žinomam ženklui padarytą žalą, yra *atsakovo pajamos, gautos už tą laikotarpį, per kurį jis neteisėtai naudojo plačiai žinomą prekės ženklą*, jeigu įrodomas priežastinis ryšys tarp šių pajamų ir neteisėtų veiksmų (*atsakovo neteisėtai gauta nauda*).

Antra vertus, ieškovas gali prarasti rinkos dalį, gali sumažėti jo pardavimų apimtys. Tokiu atveju plačiai žinomam ženklui padaryta žala pasireikš ieškovo negautomis pajamomis. Taigi antrasis žalos apskaičiavimo kriterijus gali būti *ieškovo negautos pajamos*, kurias turi įrodyti pats ieškovas. Negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos

¹⁰² Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomam kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Justitia. 2007, Nr. 2(64). P. 56.

¹⁰³ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr.74-2262.

teisėtai naudojantis plačiai žinomu prekių ženklu (t. y. į atlyginimą, kuris paprastai mokamas už teisėtą ženklo naudojimą) (PŽĮ 51 str. 3 d.).

Trečia, kai neteisėtai naudojama plačiai žinomu prekės ženklu, vietoje žalos atlyginimo ieškovas gali reikalauti atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęs prekių ženklą (t. y. gavęs leidimą), t. y. žalą sudaro suma, kuri licencinės sutarties atveju būtų sumokėta prekės ženklo savininkui už teisę naudotis tuo žymeniu¹⁰⁴. Prekių ženklų įstatymo 51 str. 4 d. nustatyta, kad esant plačiai žinomo prekių ženklo pažeidėjo tyčiai ar dideliam neatsargumui, licencinio mokesčio dydis gali būti didinamas dvigubai. Plačiai žinomo prekės ženklo savininkas turi gerų galimybių tuo pasinaudoti, kadangi įrodyti tyčinį tokio ženklo neteisėtą naudojimą yra palyginti nesunku. Ši nuostata – **licencinio mokesčio kriterijus** - yra naujovė, kurios nebuvo senajame Prekių ir paslaugų ženklų įstatyme. Praktiškai licencinio mokesčio dydžio apskaičiavimas ir įrodinėjimas gali būti sudėtingas¹⁰⁵, jei niekam iki šiol nebuvo išduotas leidimas, t.y. neaiški jo kaina.

Taigi darytina išvada, kad plačiai žinomo prekės ženklo savininkas pažeistas turtines teises gali ginti reikalaudamas atlyginti turtinę žalą, apskaičiuotą pagal pažeidėjo neteisėtu keliu gautas pajamas ir ieškovo negautas pajamas, arba reikalaudamas licencinio mokesčio atlyginimo.

2.6.2 Atkuriamosios priemonės

Plačiai žinomo prekių ženklo pažeidimas – ganėtinai specifinis. Vien tik žalos atlyginimas savininko nepatenkins, jei rinkoje toliau galės cirkuliuoti prekės su falsifikuotu ženklu. Lygiagrečiai su žalos atlyginimu ženklo savininkas prašys taikyti ir atkuriamąsias priemones – tai bus paskutinis žingsnis užtikrinant pažeistos teisės gynimą.

Atkuriamosios priemonės, kaip nurodoma Prekių ženklų įstatymo 50⁴ str., Konkurencijos įstatymo 17 str. 1 d. 4 p., yra:

- **Prekių atšaukimas ar išėmimas** iš apyvartos taip, kad tikrajam plačiai žinomo ženklo savininkui nebūtų daroma žala ir būtų užtikrinta jo teisių apsauga (pvz., prekių perdirbimas į kitas prekes);
- **Prekių**, kurias teismas nustatė kaip pažeidžiančias ieškovo teises, **sunaikinimas**; o prireikus – taip pat ir medžiagų bei priemonių, naudojamų joms sukurti ar gaminti, sunaikinimas;

¹⁰⁴ Mostert F.W. Famous and Well-Known Marks. London: Butterworths, 1997. P. 71-75; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-01-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-66/2005 UAB „Rasa“, UAB „Druskininkų Rasa“, UAB „Vegoplastas“ v. R. Degutienės individuali įmonė „Kertupis“// http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27684; prisijungimo laikas 2008-10-10.

¹⁰⁵ Ramanauskas G. Intelektinės nuosavybės gynimo naujovės // Pačiolis. 2007, Nr. 1.

- **Prekių**, jų pakuotės ar kitų priemonių, tiesiogiai susijusių su nesažiningos konkurencijos vykdymu, **konfiskavimas ar sunaikinimas**, jeigu kitaip negalima pašalinti pažeidimų.

Lenhemo aktas (The Lanham Act) – pagrindinis JAV prekių ženklų teisės aktas – jau nuo 1946 m. numatė atkuriamąsias priemones. JAV federalinis teismas gali įpareigoti atsakovą, kuris neteisėtai naudojami prekių ženklu, sunaikinti visas pakuotes, etiketes, ženklus, talpyklas bei reklamą¹⁰⁶.

Atkuriamosios priemonės taikomos nepaisant kitų ieškovo žalos atlyginimo reikalavimų. Jos taikomos neatlygintinai, pažeidėjo lėšomis, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo sunkumo ir taikomos priemonės santykį bei trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Manytina, atkuriamosios priemonės turi stiprų prevencinį pobūdį: pažeidėjas yra įpareigojamas ne vien atlyginti žalą, bet ir savo lėšomis sunaikinti falsifikuotas prekes.

Tačiau atkuriamosiomis priemonėmis negali būti piktnaudžiaujama. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymi, kad, parinkdamas pažeidimo pašalinimo priemonę, teismas turi siekti, jog būtų pasiekta protinga skirtingų interesų pusiausvyra; turėtų laikytis aktyvesnės pozicijos ir, atsižvelgdamas į byloje susiklosčiusias aplinkybes, pasiūlyti ieškovui pasinaudoti kitais teisių gynbos būdais, nebūtinai sunaikinti suklastotas prekes¹⁰⁷. Kaip švelnesnio atkuriamųjų priemonių taikymo būdą galima paminėti įpareigojimą savo lėšomis pašalinti į plačiai žinomą ženklą panašius ženklus, perduoti prekes labdaros organizacijoms, taip šią pašalinant iš komercinių kanalų.

ES Tarybos Reglamento Nr. 1383/2003 „Dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises“¹⁰⁸ 17 str. 1 d. „b“ punkte nustatyta galimybė padirbtoms prekėms taikyti bet kokias priemones, kad su prekėmis susiję asmenys negautų iš šių sandorių jokios ekonominės naudos. Nustatyta, kad, išskyrus tam tikras išimtis, prekių ženklų pašalinimas nuo suklastotų prekių nėra laikoma veiksminga priemone, atimančia iš sandorį sudariusio asmens ekonominę naudą. Taigi reglamente nustatoma pagrindinė sąlyga – kad pažeidėjas negautų jokios ekonominės naudos, ir

¹⁰⁶ Stim R. Intellectual Property : Patents, Trademarks and Copyrights; Second edition. New York: Thomson-West, 2001. P. 400.

¹⁰⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-20 nutartis c.b. Nr. 3K-3-669/2006 *Nike International Ltd. v. UAB „Rivona“* // http://www.lai.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=30630; prisijungimo laikas 2008-10-12.

¹⁰⁸ Europos Sąjungos Ministrų Tarybos 2003-07-22 reglamentas Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43041&p_query=&p_tr2=2; prisijungimo laikas 2008-10-12.

akcentuojama, kad prekių ženklų pašalinimas nuo prekių gali būti veiksmingas pažeistų teisių gynimo būdas tik išimtiniais atvejais.

Taigi terminas „atkuriamosios priemonės“ yra pakankamai taiklus, nes jomis tam tikra prasme siekiama atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį.

Civilinės atsakomybės tikslais doktrinoje įvardijama kompensacija ir satisfakcija. Prekių ženklų įstatyme numatytos plačiai žinomų prekių ženklų gynybos priemonės, reikia sutikti, sudaro sąlygas pasiekti abu tikslus. Turtinės žalos atlyginimas yra bendras civilinis teisinis gynybos būdas. O atkuriamųjų priemonių taikymas užtikrina teisėtos padėties atstatymą.

IŠVADOS

1. Atlikus plačiai žinomo prekių ženklo teisinio reglamentavimo analizę, būtina pažymėti, jog:
 - plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos pamatas - *Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo* 6^{bis} straipsnis;
 - Pasaulio prekybos organizacijos (WTO) pastangomis 1995 m. įsigaliojo *Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba* (TRIPS sutartis). Jos nuostatas valstybės narės, tarp jų ir Lietuvos Respublika, privalo perkelti į savo nacionalinę teisę. TRIPS sutartis reikšminga tuo, kad keliais aspektais žymiai išplečia Paryžiaus Konvencijos taikymo sritį;
 - Europos Sąjungos *Direktyva, skirta valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti* Nr. 89/104/EEB bei *Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo* Nr. 40/94 esminių naujovių į esamą teisinį reguliavimą neįneša. Šie Europos Sąjungos teisės aktai suderinti su Paryžiaus Konvencija;
 - Iki 2001-01-01 galiojant Prekių ir paslaugų ženklų įstatymui, susiklosčiusi situacija visiškai neatitiko Paryžiaus Konvencijos ar TRIPS sutarties nuostatų. Dabartinis Prekių ženklų įstatymas vertintinas iš esmės palankiai: ženklo platus žinomumas siejamas su jo geru atpažįstamumu atitinkamame visuomenės sluoksnyje, nereikalaujant griežtų kriterijų visumos.
2. Privalomieji teisės aktai (tarptautiniai, regioniniai, nacionaliniai) nenustato aiškių kriterijų ženklo plačiam žinomumui nustatyti. Tai – apgalvotas sprendimas, nes teismo (ar kitos kompetentingos institucijos) sprendimas privalo priklausyti nuo **visų reikšmingų** konkrečios bylos aplinkybių. Paryžiaus sąjungos pramoninei nuosavybei saugoti asamblėja ir WIPO Generalinė asamblėja 1999 m. priėmė *Rekomendaciją dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos*. Joje pateikiamos rekomendacinės gairės, padėsiančios praktiškai nustatyti, ar prekės ženklas yra plačiai žinomas, ar ne. Tai yra, pavyzdžiui, ženklo atpažinimas tam tikrame visuomenės sluoksnyje, naudojimo ir reklamavimo rezultatai, registracijos kitose šalyse, vertė ir kt.
3. Teisės aktuose vengiama apibrėžti plačiai žinomo prekių ženklo sąvoką, nes sudėtinga išvardyti ir apibendrinti visus reikšmingus tokio ženklo bruožus. Bendriausiu atveju plačiai žinomo prekės ženklo sampratą galima pateikti taip: *plačiai žinomas yra prekių ženklas, kurį tokiu pripažįsta teismas (ar kita kompetentinga valstybės institucija), vadovaudamasis visomis reikšmingomis konkrečios bylos aplinkybėmis, įrodančiomis ženklo gerą žinomumą*

4. „*Garsus prekės ženklas*“ – tai amerikietiškas „*plačiai žinomo prekės ženklo*“ analogas. Ženklo *garsumas* Jungtinėse Amerikos Valstijose nustatomas remiantis beveik identiškais kriterijais, kaip ir *platus žinomumas* Europoje, Kinijoje, Japonijoje ir kt. Šie terminai nekonkuruoja tarpusavyje, nes vienas naudojamas vienoje jurisdikcijoje, kitas – kitoje. Antra vertus, europiniu mastu „garsus“ ir „plačiai žinomas“ nėra lygiavertės sąvokos: *garsiu prekės ženklu* doktrinos lygmeniu čia vadinami paties aukščiausio žinomumo ženklai, bet teisės aktuose terminas *garsus prekių ženklas* nėra vartojamas.

5. Plačiai žinomas ženklas Lietuvos Respublikoje saugomas ir neįregistruotas. Darytina išvada, jog nuo teismo sprendimo pripažinti neįregistruotą ženklą plačiai žinomu įsiteisėjimo dienos jo savininkas gali naudotis tomis teisėmis, kurias įgyja registruoti prekių ženklai (Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnis). Be abejonės, plačiai žinomas prekės ženklas naudojasi ir specifine – platesne teisine apsauga. Tačiau Prekių ženklų įstatymas nevienodai traktuoja *įregistruotų* ir *neįregistruotų* plačiai žinomų prekių ženklų teises. T.y. neįregistruotas plačiai žinomas ženklas turi siauresnę teisinę apsaugą – negali kitiems asmenims uždrausti naudoti žymenį netapačioms ar nepanašioms prekėms, galinti suklaidinti vartotojus. Manytina, kad tokiu būdu ženklų savininkai yra skatinami neignoruoti ženklo registravimo administracinės procedūros.

6. Jei plačiai žinomo prekės ženklo savininko teisės yra pažeistos, pagrindinė jo gynybos priemonė bus prašymas *uždrausti* kitiems asmenims *naudoti* žymenį, kurį galima palaikyti plačiai žinomo ženklo atgaminiu, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dėl tapačių ar panašių, netapačių ar nepanašių prekių, kurioms plačiai žinomas ženklas yra naudojamas. Jei atsakovo žymuo dar ir įregistruotas, ieškovas savo teises gins ir prašydamas pripažinti atsakovo ženklą negaliojančiu. Plačiai žinomo prekių ženklo savininkui padaryti turtiniai nuostoliai atlyginami priteisiant iš pažeidėjo turtinę žalą, apskaičiuotą pagal atsakovo neteisėtu keliu gautas pajamas ir ieškovo negautas pajamas. Ieškovas gali pasirinkti ir kitoki turtinės žalos atlyginimo būdą - pritaikant *licencinio mokesčio* kriterijų. Tokiu atveju laikoma, kad žalą sudaro suma, kuri licencinės sutarties atveju būtų sumokėta prekės ženklo savininkui už teisę naudotis tuo žymeniu. Ir galiausiai, vienas iš civilinės atsakomybės tikslų – satisfakcija - pasiekiamas pritaikant atkuriamąsias priemones. Tai – prekių išėmimas iš apyvartos, jei įmanoma – etiketės pašalinimas, prekių sunaikinimas ar konfiskavimas ir pan. Atkuriamųjų priemonių esmė – neleisti pažeidėjui gauti jokios ekonominės naudos iš savo priešingų teisei veiksmų.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 33-1014.
2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas // Valstybės žinios. Nr. 89-2741.
3. Lietuvos Respublikos Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), Baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją, protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir Darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymas Nr. IX-292 // Valstybės žinios. 2001, Nr. 46-1619.
4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 36-1340.
6. Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymas // Valstybės žinios. Valstybės žinios. Nr. 113-3611. Negalioja nuo 2004-05-01.
7. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ // Valstybės žinios. 1993, Nr. 12-296.
8. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo ratifikavimo // Valstybės žinios. 1997, Nr. 50-1189.
9. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos ratifikavimo. 1996, Nr. 92-2147.
10. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 30-856.
11. Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 1993, Nr. 21-507. Negalioja nuo 2001-01-01.
12. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 92-2844.
13. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr.: 60-1948.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-20 nutarimas Nr. 362 „Dėl pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvos Respublikoje“ // Valstybės žinios. 1992, Nr. 19-569.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-02-21 potvarkis Nr. 115p „Dėl prisijungimo prie Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos“ // http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=12618&p_query=&p_tr2; prisijungimo laikas 2008-05-19.
16. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006-03-27 įsakymas Nr. 100 „Dėl Valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2006, Nr. 35-1266.
17. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004-04-30 įsakymas Nr. 3R-37 „Dėl Prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 98-3679.
18. 2001-04-24 Baigiamasis dokumentas, išreiškiantis daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis, priedas Nr. 1C. // Valstybės žinios. 2001, Nr. 46 -1620.
19. 1886-09-09 Berno konvencija "Dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos" // Valstybės žinios. 1995, Nr. 40-988.
20. 1989-06-27 Madrido sutarties "Dėl tarptautinės ženklų registracijos" protokolas // Valstybės žinios. 1997, Nr. 50-1193.
21. 1957-06-15 Nicos sutartis "Dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos" // Valstybės žinios. 1997, Nr.14-290.
22. 1883-03-20 Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo // Valstybės žinios. 1996, Nr.: 75-1796
23. Europos Sąjungos Ministrų tarybos 2003-07-22 reglamentas Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises // Specialusis leidinys. 2003-08-02, Nr. 13.
24. Europos Sąjungos Ministrų tarybos 1988-12-21 Pirmoji direktyva Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti // Specialusis leidinys. 2004-12-30, Nr. 1.
25. Europos Sąjungos Ministrų tarybos 1993-12-20 reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // Specialusis leidinys. 2004-12-30, Nr.1.
26. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks // http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm; prisijungimo laikas 2008-05-19.

Bendroji literatūra

27. Cornish W. Cases and materials on intellectual property. London : Sweet & Maxwell, 2006.
28. Cornish W. R. Intellectual property : patents, copyright, trade marks and allied rights. London: Sweet & Maxwell, 2007.
29. Franzosi M. European Community Trademark: Commentary to the European Community Regulations. The Hague London Boston (Mass.) : Kluwer Law International, 1997.
30. Gastinel E., Milford M. The legal aspects of the Community trade mark. The Hague London Boston : Kluwer Law International, 2001.
31. Granstrand O. Economics, law and intellectual property : seeking strategies for research and teaching in a developing field. Boston Dordrecht London : Kluwer Academic Publishers, 2003.
32. Hart T., Fazzani L. Intellectual property law. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004.
33. Heath C., Kung-Chung L. The Protection of Well Known Marks in Asia. London: Kluwer Law International, 2005.
34. Lange D., LaFrance M., Myers G. Intellectual property: cases and materials. St. Paul (Minnesota) : West Group Thomson, 2003.
35. Maggs P. B., Schechter R. E. Unfair competition law: cases and comments. St. Paul (Minnesota) : West Group, 2002.
36. Mikelėnas V. Civilinis procesas. Vilnius: Justitia, 1997.
37. Mostert F. W. Famous and Well Known Marks. London: LexisNexis, 1997.
38. Phillips J. Trade mark law: a practical anatomy. Oxford: Oxford university press, 2003.
39. Stim R. Intellectual property : patents, trademarks, and copyrights. Albany (New York) : West/Thomson Learning, 2001.
40. Urbanskienė R., Vaitkienė R. Prekės ženklo valdymas. Kaunas: Technologija, 2006.

Publikacijos:

41. Čekavičiūtė L. Ar neregistruoto prekės ženklo savininkas turi teisę į ženklo apsaugą? // International Journal of Baltic law. 2004, issue No. 3. P. 28-49.
42. Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomumui kriterijai (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Justitia. 2007, Nr. 2 (64).
43. Klimkevičiūtė D. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai) // Jurisprudencija. 2004, Nr. 55(47).

44. Pranevičius G. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise // Jurisprudencija. 2003, t. 44(36).
45. Ramanauskas G. Intelektinės nuosavybės gynimo naujovės // Pačiolis. 2007, Nr. 1.
46. Simon I. The Actual Dilution Requirement in the United States, United Kingdom and European Union: A Comparative Analysis // Journal of Science & Technology Law. 2006, Volume 12 Issue 2.
47. Well-known and famous marks reformed in Mexico // The MARQUES Newsletter, 2005. No. 83.

Lietuvos Respublikos teismų praktika:

48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-01-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-25/2000 *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=25628; prisijungimo laikas 2008-05-20.
49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-04-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-569 *UAB "A A A" v. Valstybinis patentų biuras* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=10226; prisijungimo laikas 2008-10-11.
50. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1222/2002 *Distilleerderijen Erven Lucas Bols B. V. (Nyderlandai) v. VPB, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Bennet distributors“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=9382; prisijungimo laikas 2008-10-10.
51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-04-14 nutartis c.b. Nr. 3K-3-482/2003 *Vokietijos bendrovė Stada Arzneimittel AG v. Didžiosios Britanijos bendrovė Nestra Limited* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=8808; prisijungimo laikas 2008-10-10.
52. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1069/2003 *Diesel S.p.A. v. UAB „Mita“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24287; prisijungimo laikas 2008-10-10.
53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1103/2003 *Beecham group p.l.c. v. I.Kalinin* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24320; prisijungimo laikas 2008-02-25.
54. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1191/2003 *Japan Tobacco Inc. (Japonija) v. Schrader-Bridgeport International Inc. (Jungtinės Amerikos*

- Valstijos) // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=24398; prisijungimo laikas 2008-10-07.
55. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-01-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-66/2005 *UAB „Rasa“*, *UAB „Druskininkų Rasa“*, *UAB „Vegoplastas“* v. *R. Degutienės individuali įmonė „Kertupis“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27684; prisijungimo laikas 2008-10-10.
56. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-209 *Danijos bendrovė Kirkbi A/S* v. *UAB „Legosta“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29775; prisijungimo laikas 2008-02-25.
57. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-10 nutartis c.b. Nr. 3K-3-325 *San Marino bendrovė TECNOSERVICE SRL* v. *UAB „Neono linija“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29963; prisijungimo laikas 2008-02-25.
58. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-20 nutartis c.b. Nr. 3K-3-669/2006 *Nike International Ltd.* v. *UAB „Rivona“* // http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=30630; prisijungimo laikas 2008-10-12.
59. Vilniaus apygardos teismo 2003-09-15 sprendimas c.b. Nr. 2(40)-184-2003 JAV bendrovė „Nike International LTD“ v. Ispanijos bendrovė „Campomar SL“.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika

60. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1997-11-11 sprendimas byloje Nr. C-251/95 *SABEL BV* v. *Puma AG, Rudolf Dassler Sport* // http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61995J0251; prisijungimo laikas 2008-10-11.
61. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1999-06-22 sprendimas byloje C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* // `javascript:window.open('http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61997J0342,');location.href`; prisijungimo laikas 2008-05-20.
62. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1999-07-16 sprendimas byloje C-210/96 *Gut Springenheide and Tuský* // `javascript:window.open('http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61996J0210,');location.href`; prisijungimo laikas 2008-05-20.

63. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1999-09-14 preliminarus nutarimas byloje Nr. C-375/1997 *General Motors Corp. V. Yplon SA* // http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61997J0375; prisijungimo laikas 2008-10-10.
64. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000-01-13 sprendimas byloje C-220/98 *Estée Lauder* // `javascript:window.open('http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-220/98&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100,');location.href`; prisijungimo laikas 2008-05-20.
65. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2002-10-24 sprendimas byloje C-99/01 *Linhart and Biff* // `javascript:window.open('http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-99/01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100,');location.href`; prisijungimo laikas 2008-05-20.
66. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004-04-29 sprendimas byloje C-468/01 P *Procter & Gamble / OHIM* // `javascript:window.open('http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-468/01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100,');location.href`; prisijungimo laikas 2008-05-20.

Interneto šaltiniai:

67. Contracting parties // http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2; prisijungimo laikas 2008-10-06.
68. Klimkevičiūtė D. Prekių ženklų ir pramoninio dizaino teisių įgyvendinimas: teismų praktikos tendencijos ir aktualijos // http://www.vpb.lt/news/nfiles/teis_8.ppt; prisijungimo laikas 2008-05-16.
69. Lovenworth S. J., Dittrich K. P. Protection of well known trademarks in China // http://international.westlaw.com/search/default.wl?spa=intbaltic-1000&rs=WLIN6.11&fn=_top&sv=Split&db=PLI-PAT%2cTMARKR%2cCHIKJIP%2cBCIPTF%2cWTH-TR%2cPLIIP-ALL%2cPLIREF-

70. Mostert F.W. Well-known and famous marks: is harmony possible in global village? // http://international.westlaw.com/result/default.wl?rp=%2fsearch%2fdefault.wl&sp=intbaletic-1000&effdate=1%2f1%2f0001+12%3a00%3a00+AM&cxt=RL&vr=2.0&fcl=True&rti=1&tc=6&fn=_top&ss=CXT&tf=507&eq=search&db=PLI-PAT%2cTMARKR%2cCHIKJIP%2cBCIPTF%2cWTH-TR%2cPLIIP-ALL%2cPLIREF-IP%2cNWJTIP%2cJPTOS%2cIPLBUS&sv=Split&nstartlistitem=1&scxt=WL&docsample=False&rs=WLIN6.11&cfid=1&rlt=CLID_QRYRLT352892311&rltdb=CLID_DB11892311&blinkedcitelist=False&mt=WestlawInternational&service=Search&query=%22is+harmony+possible+in+global+village%22&method=WIN; prisijungimo laikas: 2006-11-03.
71. Paris Convention for the Protection of Industrial Property // http://www.wipo.int/clea/en/text_html.jsp?lang=EN&id=4038; prisijungimo laikas 2008-10-06.
72. Perrier R. The brand - how much is it worth? // http://www.bbc.co.uk/polish/specials/1221_doing_business/page45.shtml; prisijungimo laikas 2008-05-07.
73. Procesas ir veikėjai // http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36547&p_query=&p_tr2=2; prisijungimo laikas 2008-05-20.
74. Swetsky E. Barbie's rule // Marketing Magazine. 2006, Vol. 111, Issue 24; <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=8&hid=107&sid=680ce569-5524-4b47-b7cb-7284429d6b32%40sessionmgr103>; prisijungimo laikas 2008-05-12.
75. TRIPS material on the WTO website // http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm; prisijungimo laikas 2008-05-19.

SANTRAUKA

Prekių ženklo pripažinimas plačiai žinomam ir tokio ženklo apsauga

Pagrindinės sąvokos: prekių ženklai, plačiai žinomi prekių ženklai, intelektinės nuosavybės apsauga.

Šis darbas yra skirtas aptarti plačiai žinomų prekių ženklų sampratą ir nustatyti, kokias teises tarptautiniai, regioniniai bei nacionaliniai teisės aktai suteikia tokio ženklo savininkui.

Plačiai žinomas prekės ženklas yra toks, kuriam, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, yra pagrįsta ir teisinga suteikti aukštesnę apsaugos standartą. Svarbiausias kriterijus pripažinti ženklą plačiai žinomam yra tai, kaip gerai jis yra atpažįstamas atitinkamame visuomenės sluoksnyje. Teisės aktai nenustato konkrečių tokio ženklo apibrėžimų ar aiškių kriterijų plačiam žinomumui nustatyti. Tai yra sąmoningas įstatymų leidėjo sprendimas, nes byloje turi būti vertinamos absoliučiai visos aplinkybės, galinčios turėti įtakos teismo sprendimui.

Darbe apžvelgiami pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą. Prieinama išvada, kad plačiai žinomi prekių ženklai paneigia visus apskritai prekių ženklų teisinės apsaugos principus, t.y. registracijos, pirmumo teisės bei apsaugos tik konkrečių prekių atžvilgiu. Plačiai žinomo prekės ženklo apsaugos garantija yra būtent jo žinomumas. Ne mažiau svarbus yra ir vartotojo interesas neklystamai pasirinkti tą prekę, kurios kokybė, geru vardu ar kitomis pelnytai užtarnautomis savybėmis jis neabejoja.

Plačiai žinomas prekės ženklas paprastai turi didelę turtinę vertę. Tokio prekės ženklo reputacija neretai siekia neteisėtai pasinaudoti kiti asmenys. Darbe apžvelgiama, kokiomis teisinėmis priemonėmis gali naudotis plačiai žinomo Lietuvoje prekės ženklo savininkas, gindamas pažeistas teises. Tai yra reikalavimas uždrausti neteisėtai naudoti panašų ar tapatų žymenį, reikalavimas panaikinti panašaus ar tapataus ženklo registraciją, turtinės žalos atlyginimo prašymas bei atkuriamųjų priemonių taikymas. Pažymėtina, kad plačiai žinomo įregistruoto ir neįregistruoto prekės ženklo teisinė apsauga skiriasi, t.y. neįregistruotas ženklas naudojasi siauresne apsauga.

Darbe remiamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir kitų šalių teismų praktika. Pastebėtina, kad būtent šioje srityje teismų praktika vaidina itin svarbų vaidmenį, nes jai tenka atsakomybę interpretuoti ir aiškinti lakoniškas teisės normas.

SUMMARY

The recognizing of a well-known trademark and it's legal protection

Keywords: trademark, well-known trademark, protection of intellectual property.

This study is intended to examine and discuss the concept of well-known trademarks, also to determine the rights given to this specific kind of marks by international, regional and national statutes.

A well-known trademark is such a mark, for which, depending upon particular circumstances in a case, it is reasonable and just to accredit higher protection standarts. The most important criteria to recognize a trademark as well-known is the cognition in a specific community circle. Clear definitions of a well-known trademark or criterias for establishing the well-knowledge are not employed in the statutes. That is a deliberate decision of the legislative institutions, because absolutely all related circumstances must be appreciated in a specific case.

The author examines the most important statutes, determining the legal protection of well-known trademarks. It is concluded that well-known trademarks override the principles of trademarks' protection, like the principles of *registration, priority rights* and *protection towards specific goods or services*. The notoriety of a well-known mark is it's guarantee for legal protection. No less important is the consumer's interest not to be confused when choosing goods, which have proved quality, reputation and good name through a long time.

A well-known trademark is usually a valuable asset. So other parties might want to use the advantages of such mark illegally. The author examines the remedies and legal instruments accredited to the owner of a well-known trademark. Those are: demanding to stop using an identical or similar mark, cancellation of a identical or similar trademark, monetary compensation and restitutional remedies. Also it must be mentioned, that a non-registered well-known trademark enjoys a narrower legal protection than a registered one.

The work refers to the legal practice of the Supreme Court of Lithuania, the European Court of Justice and other courts. The author observes that particularly in this legal area courts play an important role in interpreting and applying extremely laconic rules.

Darbo baigimo data: 2008-10-26

Lina Mikužytė _____