

**Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Civilinės teisės ir civilinio proceso katedra**

Rimos Stašinskaitės
V kurso, komercinės teisės
studijų atšakos studentės

Magistro darbas

Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas

Vadovas: asist. Marius Jakutavičius
Recenzentas: asist. Stasys Drazdauskas

Vilnius 2007

TURINYS

IŽANGA	3
1. BENDRIEJI PREKIŲ ŽENKLO SKIRIAMOJO POŽYMIO PAŽEIDIMO INSTITUTO KLAUSIMAI	7
1.1 Prekių ženklų funkcijų ir jų apsaugos vystymasis	7
1.2 Prekių ženklų susilpninimo instituto teoriniai aspektai ir raida.....	8
1.2.1 F. Schechter – prekių ženklų susilpninimo teorijos pradininkas	9
1.2.2 Prekių ženklų susilpninimo teorijos įtvirtinimas JAV.....	11
1.2.2.1 JAV praktikoje bei doktrinoje išskiriamos prekių ženklų susilpninimo formos	12
1.2.3 Prekių ženklų susilpninimo instituto pradžia Europoje – Beneliukso valstybių prekių ženklų sistemos įtaka	14
1.3 Prekių ženklų savininko teisių apsaugos sistema Europos Sąjungos teisės aktų kontekste. Prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo vieta joje.....	16
2. PREKIŲ ŽENKLO SKIRIAMOJO POŽYMIO PAŽEIDIMO ATRIBOJIMAS NUO KITŲ PREKIŲ ŽENKLO PAŽEIDIMO PAGRINDŲ	18
2.1 Prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo atribojimas nuo prekių ženklų pažeidimo atvejų, esant visuomenės klaidinimo galimybei.....	18
2.1.1 Dvigubo tapatumo atvejų atribojimas nuo skiriamąjį požymio pažeidimo ..	18
2.1.2 Atvejų, susijusių su visuomenės klaidinimo galimybe, įskaitant ir klaidinamą asociaciją, atribojimas nuo prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo.....	19
2.1.2.1 Klaidinamos asociacijos, visuomenės suklaidinimo galimybės bei skiriamąjį požymio pažeidimo atribojimas.....	21
2.2 Prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo atribojimas nuo kitų alternatyvių reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimų.....	23
2.2.1 Prekių ženklų reputacijos pažeidimo ir skiriamąjį požymio pažeidimo atribojimas.....	24
2.2.2 Nesąžiningo pasinaudojimo ženklo išskirtinumu ir prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo atribojimas.....	27
2.2.3 Nesąžiningo pasinaudojimo ženklo reputacija ir prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo atribojimas	29
3. PREKIŲ ŽENKLO SKIRIAMOJO POŽYMIO PAŽEIDIMO SĄLYGOS	33
3.1 ETT bei OHIM praktikos apimtis prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo sąlygų klausimu	34
3.2 Atskirų prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo sąlygų analizė	35
3.2.1 Prekių ženklų reputacijos reikalavimas	35
3.2.1.1 Kriterijai prekių ženklų reputacijai nustatyti	37
3.2.1.1.1 Prekių ženklų pripažinimo/žinomumo reikalavimas	37
3.2.1.1.2 Reikalavimas nustatyti prekių ženklų reputaciją tam tikrų prekių ar paslaugų atžvilgiu	39
3.2.1.1.3 Prekių ženklų reputacijos pripažinimo atitinkamoje teritorijoje reikalavimas	39
3.2.1.1.4 Kitos su prekių ženklų reputacijos nustatymu susiję aplinkybės.....	41
3.2.1.1.4.1 <i>Prekių ženklų užimama rinkos dalis</i>	41
3.2.1.1.4.2 <i>Prekių ženklų naudojimo trukmė ir apimtis</i>	42
3.2.1.1.4.3 <i>Investicijų į ženklo reklamą, reputaciją dydis</i>	43
3.2.1.2 Reputaciją turinčių ir plačiai žinomų prekių ženklų santykis	44

3.2.1.3	JAV nustatytas prekių ženklo žinomumo reikalavimas ir jo palyginimas su reputacijos reikalavimu Europos Sąjungoje	48
3.2.2	Žymens ir ankstesnio prekių ženklo tapatumo ar klaidinamo panašumo reikalavimas	50
3.2.3	Ankstesnio prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas.....	51
3.2.3.1	Reikalavimai skiriamajam požymiui prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo kontekste.....	52
3.2.3.2	Ryšio/asociacijos tarp žymens ir prekių ženklo visuomenės mintyse nustatymas.....	54
3.2.3.3	Žalos prekių ženklo skiriamajam požymiui nustatymas	56
3.2.4	Nepateisinamo žymens naudojimo reikalavimas.....	59
3.3	Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo instituto taikymas panašių prekių atvejais	62
3.3.1	ETT pozicija panašių ar tapačių prekių ar paslaugų klausimu	62
3.3.2	Doktrinoje vyraujantys prieštaringi ETT sprendimų vertinimai.....	64
3.3.3	Prekių ženklų susilpninimo instituto taikymo panašių prekių atžvilgiu teisinis reglamentavimas ir praktika JAV	66
	IŠVADOS	68
	SANTRAUKA	69
	SUMMARY	70
	LITERATŪROS SĄRAŠAS	71

IŽANGA

Temos aktualumas. Prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo tema pasirinkta nagrinėti šiame darbe todėl, kad šio instituto analizė tampa vis aktualesnė tiek doktrinoje, tiek praktikoje. Svarbu pastebėti, kad prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo institutas nėra pakankamai išanalizuotas Europos prekių ženklų doktrinoje ir taip pat retai aptinkamas tiek Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT), tiek nacionalinių teismų praktikoje¹. Toks teismų praktikos ir doktrinos skurdumas gali būti paaiškinamas šio instituto netradiciniu pobūdžiu, nes remiantis prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimu suteikiama apsauga yra platesnė nei tradiciniais prekių ženklo pažeidimo atvejais. Esant prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimui, apsauga suteikiama ir nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu bei nereikalaujant visuomenės sukloidinimo galimybės². Negausi teismų praktika bei doktrina šiuo klausimu taip pat gali būti paaiškinama sąlyginiu šio instituto naujumu Europos Sąjungos prekių ženklų apsaugos kontekste, nes daugumos Europos valstybių prekių ženklų apsaugos sistemose iki prekių ženklų apsaugos harmonizavimo Europos Bendrijos lygiu neegzistavo toks prekių ženklo pažeidimo pagrindas³.

Praktikoje prekių ženklų apsauga nuo skiriamojo požymio pažeidimo taip pat tampa vis aktualesnė. Prekių ženklams įgyjant vis didesnę reikšmę versle, verslo subjektams darant vis daugiau investicijų į ženklo reputaciją, jo išskirtinumą⁴, vien tradicinės prekių ženklų apsaugos, paremtos visuomenės klaidinimo galimybe, nepakanka, kad būtų apsaugotos verslo subjektų investicijos bei paties prekių ženklo ekonominė vertė, jo išskirtinumas⁵. Todėl praktikoje yra reikalinga ir aktuali prekių ženklų apsauga nuo jų skiriamojo požymio pažeidimo. Tačiau, norint užtikrinti realų tokios apsaugos veikimą, reikalinga išsamesnė teisės nuostatų, įtvirtinančių tokią apsaugą, besiformuojančios ETT, Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (toliau – OHIM) praktikos bei doktrinos šiuo klausimu analizė.

Šiame darbe prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo institutas nebus atskirai analizuojamas Lietuvos mastu, kadangi šiuo klausimu dar nėra reikšmingos teismų

¹ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 343. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

² GHIDINI, G. *Intellectual Property and Competition law. The Innovation Nexus*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006, p. 84.

³ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 182.

⁴ JOLLY, A.; PHILPOTT, J. *A handbook of intellectual property management: protecting, developing and exploiting your IP assets*. London: Kogan Page and Contributors, 2004, p. 173.

⁵ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 363.

praktikos. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Prekių ženklų įstatymo⁶ 7(1)(7) bei 38(1)(3) straipsniai įgyvendina atitinkamas 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos (EEB) Nr. 89/104 dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo⁷ (toliau - Direktyva) nuostatas, nustatančias apsaugą nuo skiriamąjo požymio pažeidimo atveju, šiame darbe nagrinėjamo instituto analizė aktuali ir Lietuvos mastu.

Darbo tikslas. Šio magistrinio darbo tikslas - sistemiškai išanalizuoti prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutą prekių ženklų apsaugos, nustatytos Europos Sąjungos teisės aktais, kontekste, išnagrinėti šio instituto kilmę, tikslus, jo taikymo sąlygas.

Darbo objektas. Šio darbo objektas - prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutas Europos Sąjungos teisės aktų kontekste. Darbe nagrinėjami 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) dėl Bendrijos prekių ženklo⁸ (toliau - Reglamentas) 8(5), 9(1)(c), 51(2) straipsniai, įtvirtinantys prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutą, ir atitinkamos Direktyvos 4(3), 4(4)(a), 5(2) nuostatos bei ETT ir OHIM praktika, interpretuojant ir taikant jas. Siekiant atskleisti prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo instituto turinį Europos Sąjungos teisės aktų ir praktikos kontekste, lyginamuoju aspektu taip pat analizuojamas Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV), kur prekių ženklų apsauga nuo skiriamąjo požymio pažeidimo yra plačiai išvystyta, teisinis reglamentavimas, teismų praktika bei doktrina. Siekiant numatytų tikslų, magistrinis darbas yra suskirstytas į tris dalis. *Pirmoje dalyje* istoriniu aspektu nagrinėjama prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo instituto raida, aptariant šio instituto atsiradimą ir teisinį įtvirtinimą JAV, jo pripažinimą Beneliukso valstybių prekių ženklų apsaugos sistemoje prieš teisės aktų harmonizavimą Europos Bendrijos lygiu ir galiausiai šio instituto įtvirtinimą Europos Sąjungos teisės aktuose. *Antroje darbo dalyje* analizuojami prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atribojimo nuo tradicinių prekių ženklo pažeidimo pagrindų, susijusių su visuomenės klaidinimo galimybe, klausimai. Tradiciniai prekių ženklų pažeidimo pagrindai bus aptarti tik tiek, kiek reikalinga jų atribojimui nuo darbe nagrinėjamo instituto. Šioje darbo dalyje taip pat nagrinėjami reputaciją turinčių prekių ženklų alternatyvių pažeidimų bruožai ir jų atribojimo nuo prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo aspektai. Darbe nėra nagrinėjamas prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo santykis su nesąžiningos konkurencijos veiksmais, kadangi tai galėtų būti atskiro nagrinėjimo objektu, tuo tarpu šiame darbe siekiama nagrinėti prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutą kitų

⁶ Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844 (su pakeitimais ir papildymais).

⁷ OJ L 040 1989/02/11.

⁸ OJ L 011 1994/01/14.

prekių ženklų pažeidimų kontekste. *Trečioje darbo dalyje* nagrinėjamos konkrečios prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo sąlygos. Plačiausiai analizuojamos šiam pažeidimui būdingos ir praktikoje nevienodai aiškinamos sąlygos – tai prekių ženklo reputacijos, skiriamojo požymio pažeidimo bei nepanašių prekių reikalavimai. Darbe nebus išsamiai nagrinėjamas ženklų panašumo ar tapatumo reikalavimas, kadangi ši sąlyga yra išsamiai analizuota tiek ETT praktikoje, tiek prekių ženklų doktrinoje, aptariant tradicinius prekių ženklų pažeidimo atvejus. Šioje darbo dalyje koncentruojamasi ties specifinėmis prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo sąlygomis. Darbe nėra nagrinėjamas prekių ženklo naudojimo komercinėje veikloje reikalavimas, kadangi šis reikalavimas taikomas ir kitais prekių ženklų pažeidimo atvejais, todėl nėra specifinis nagrinėjamos temos atžvilgiu. Probleminės Europos Sąjungos prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo sąlygos bus lyginamos su JAV egzistuojančiomis panašiomis sąlygomis ir jų taikymo praktika. Šiame darbe nėra sistemiškai analizuojama Europos Sąjungos valstybių nacionalinė praktika, tačiau, siekiant geriau atskleisti kai kuriuos prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo aspektus, pasitelkiama taip pat ir kai kurių svarbesnių nacionalinių bylų praktika.

Tyrimo metodai. Pagrindiniai darbe naudojami tyrimo metodai – lyginamasis, istorinis, teleologinis, sisteminis bei loginis. Lyginamasis tyrimo metodas naudojamas siekiant išnagrinėti probleminius prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo aspektus Europos Bendrijoje, lyginant juos su šio instituto praktika JAV. Lyginamasis tyrimo metodas darbe pasireškia lyginant reikalavimus prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo sąlygoms Europos Sąjungoje ir JAV. Istorinis tyrimo metodas naudojamas siekiant atskleisti prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo instituto kilmę, nagrinėjant prekių ženklo susilpninimo doktrinos atsiradimą XX a. pradžioje JAV, vėliau šios teorijos išsigalėjimą Beneliukso valstybių praktikoje bei aptariant istorinius aspektus, įtakojusius Direktyvos bei Reglamento turinį. Teleologinis tyrimo metodas darbe naudojamas siekiant išanalizuoti prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo instituto tikslus bei šio instituto įtvirtinimo Europos Sąjungos teisės aktuose reikšmę. Šis metodas pasireiškia nagrinėjant prekių ženklų funkcijų vystymąsi, tradicinių bei naujai besiformuojančių prekių ženklų funkcijų apsaugos reikalingumą. Sisteminis tyrimo metodas naudojamas išanalizuoti prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo vietą kitų prekių ženklų pažeidimų kontekste. Šis metodas darbe pasitelkiamas atribojant tradicinių prekių ženklų pažeidimus nuo skiriamojo požymio pažeidimo, taip pat atskiriant prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo atvejus nuo reputaciją turinčių prekių ženklų kitų

alternatyvių pažeidimo atvejų. Šiame darbe taip pat naudojamas loginis tyrimo metodas, kuris pasireiškia analizuojant skirtingas pozicijas, darant išvadas, apibendrinimus.

Naudoti šaltiniai. Darbe remiamasi įvairiais šaltiniais: Europos Sąjungos teisės aktais, ETT praktika, OHIM praktika, specialiaja literatūra, elektroniniais šaltiniais. Šiame darbe Direktyva ir Reglamentas nagrinėjami kaip pagrindiniai Europos Sąjungos teisės šaltiniai, siekiant atskleisti prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo instituto turinį. Darbe analizuojama ETT suformuluota prekių ženklų pažeidimų praktika, gausiai nagrinėjami OHIM Apeliacinių tarybų bei Protesto skyriaus sprendimai, susiję su reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga. Prekių ženklų teisės doktrina taip pat svarbus šio darbo tyrimo šaltinis. Atsižvelgiant į tai, kad darbe analizuojamos problematikos klausimais literatūros lietuvių kalba nėra, tyrimo tikslais naudota atitinkama mokslinė literatūra anglų kalba. Kaip svarbius specialiosios literatūros šaltinius galima paminėti D. T. Keeling „*Intellectual Property Rights in EU law*“, J. Phillips „*Trade Mark Law. A Practical Anatomy*“, C. Colston ir K. Middleton „*Modern Intellectual property law*“, kuriuose nagrinėjama Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtinta prekių ženklų apsaugos sistema, kartu analizuojant prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo atvejus. Šiame darbe taip pat gausiai naudotasi elektroniniais šaltiniais. Kaip svarbius autorius, kurių elektroniniais straipsniais remtasi darbe, galima išskirti: I. Simon, T. McCarthy, K. R. Whittaker, N. Clarembeaux, S. Casparie-Kerdel, K. Goodberlet, H. Carty, W. G. Barber, J. C. Kaiser, A. E. Kennedy. Šie autoriai savo straipsniuose nagrinėjo JAV prekių ženklų susilpninimo (angl. – *trade mark dilution*) teorijos aspektus, analizavo JAV prekių ženklų susilpninimo reglamentavimą, teismų praktiką, taip pat kai kurie iš jų analizavo prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo instituto skirtumus JAV ir Europos Sąjungoje. Šių ir kitų autorių straipsniais buvo remiamasi analizuojant prekių ženklo susilpninimo instituto raidą bei lyginant prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo institutą JAV ir Europos Sąjungoje.

1. BENDRIEJI PREKIŲ ŽENKLO SKIRIAMOJO POŽYMIŲ PAŽEIDIMO INSTITUTO KLAUSIMAI

1.1 Prekių ženklų funkcijų ir jų apsaugos vystymasis

Prekių ženklų kilmės garantijos funkcija ilgą laiką buvo laikoma pagrindine prekių ženklų funkcija⁹. Užtikrinant šią funkciją, pagrindinis dėmesys telkiamas vartotojų apsaugai, siekiant, kad jie nebūtų suklaidinti dėl prekių ar paslaugų kilmės ir kad galėtų vieno gamintojo prekes atskirti nuo kito. Todėl ilgą laiką prekių ženklų savininkų teisės buvo ginamos išimtinai nuo pažeidimų susijusių su klaidinimo galimybe (angl. – *traditional confusion based action*)¹⁰. Tačiau, besivystant prekybai, vis didėjant prekių ženklų reikšmei versle, suteikiama vis didesnė reikšmė ir kitoms prekių ženklų funkcijoms bei atitinkamai jų apsaugai.

Žiūrint iš ekonominių perspektyvų, prekės ženklas – tai simbolis, kuris leidžia vartotojui identifikuoti prekes ar paslaugas, kurios jam suteikė pasitenkinimą praeityje, nuo prekių ar paslaugų, kurios apvylė jo lūkesčius¹¹. Vartotojai identifikavę ženklą, kuris patenkino jų lūkesčius, vėliau grįžta prie prekių žymimų tuo pačiu prekių ženklu, taip padidindami gamintojo ambicijas gerinti produkto kokybę ir išlaikyti pirkėjus¹². Prekių ženklų savininkui įdėjus investicijas, pastangas sukurti gerą ženklų reputaciją, susiejant jį su aukštos kokybės prekėmis, atsirado būtinybė apsaugoti ne tik vartotojus nuo jų suklaidinimo galimybės, tačiau ir patį prekių ženklą, kaip tokį, kuris šiuolaikiniame versle dažnai sudaro nemažą viso verslo vertę¹³. Po Pramoninės revoliucijos, masinės gamybos sistemų įdiegimo, tarptautinės prekybos augimo prekių kilmė dažnai lieka ne tik kad nesvarbi vartotojams, bet dažnai ir nežinoma¹⁴. Be abejo, svarbu yra tai, kad prekių ženklas užtikrina, kad prekės, kurios yra juo žymimos, kyla iš to paties šaltinio kaip ir kitos prekės, žymimos tokiu pačiu ženklu, ir tokiu būdu garantuoja tam tikrą prekių kokybę vartotojui. Tačiau, be kilmės ir kokybės funkcijų, svarbi taip pat ir prekių ženklų

⁹ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 147.

¹⁰ CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹¹ INGRAM, J. L. The dilution solution: modifying the requirements of fame for a trademark under the proposed amendment to the Federal Trademark dilution Act. In *UMKC Law Review* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹² BLAIR, R. D.; COTTER, T. F. *Intellectual Property: economic and legal dimensions of rights and remedies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 38.

¹³ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 363.

¹⁴ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 149.

pardavimo/reklaminė funkcija, kuri padeda kurti prekės ženklo reputaciją, kurdama vartotojų galvose išskirtinę prekių ženklo asociaciją su tam tikromis prekėmis (angl. – *creating goodwill by the unique association it evokes in the mind of the consumer*)¹⁵. Būtent šis vartotojų galvose esantis prekių ženklo individualumas, išskirtinumas, kuris vartotojus patraukia, leidžia dabar išskirti ir papildomas prekių ženklų funkcijas, kurioms reikalinga apsauga. Teorijoje išskiriamos tokios naujos prekių ženklų funkcijos, reikalaujančios apsaugos: reklaminė funkcija, reputacijos, išskirtinumą užtikrinanti funkcija ir kt.¹⁶ Šio darbo objektu esantis prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo institutas kaip tik ir yra susijęs su papildoma reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga, užtikrinant netradicinių prekių ženklo funkcijų apsaugą.

Toliau šioje darbo dalyje bus nagrinėjama prekių ženklų susilpninimo teorijos (angl. – *trade mark dilution*), kuri atspindi netradicinės prekių ženklų apsaugos atsiradimą, siekiant apsaugoti minėtas papildomas prekių ženklų funkcijas, raida JAV bei Europos Bendrijoje.

1.2 Prekių ženklo susilpninimo instituto teoriniai aspektai ir raida

Pirmiausia, siekiant didesnio tikslumo bei tinkamo sąvokų naudojimo, svarbu pastebėti, kad prekių ženklo susilpninimo institutas (angl. – *trade mark dilution*), atsiradęs JAV, apima tokias dvi prekių ženklo susilpninimo formas - tai prekės ženklo „išblukinimas“ (angl. – *trade mark dilution by blurring*) ir prekės ženklo „apjuodinimas“ (angl. – *trade mark dilution by tarnishment*)¹⁷. Europos Sąjungos teisės aktuose naudojama sąvoka prekės ženklo skiriamojo požymio pažeidimas (angl. – *detriment to the distinctive character of trade mark*) doktrinoje prilyginama JAV atsiradusiam prekių ženklo „išblukinimo“ institutui¹⁸. Todėl toliau darbe bus vartojama tiek prekės ženklo skiriamojo požymio pažeidimo, tiek prekės ženklo „išblukinimo“ sąvoka.

¹⁵ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 149.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 366; COLSTON, C.; MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 582-583.

¹⁸ COLSTON, C.; MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 582-583; Generalinis advokatas Jacobs savo nuomonėje *Adidas* byloje pastebėjo, kad Direktyvos 5(2) straipsnyje naudojama sąvoka prekės ženklo skiriamojo požymio pažeidimas yra bendrai suprantama kaip prekės ženklo susilpninimas jį „išblukinant“ (žr. Generalinio advokato Jacobs 2003 m. liepos 10 d. nuomonė byloje *C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd* (2003) ECR I-12537, para. 37).

Siekiant atskleisti prekių ženklo „išblukinimo“ instituto sampratą šioje darbo dalyje istoriniu aspektu bus iš pradžių nagrinėjamas prekių ženklo susilpninimo (angl. – *trade mark dilution*) teorijos atsiradimas, jos įsitvirtinimas JAV teisės aktuose bei Europos valstybių prekių ženklų apsaugos kontekste.

1.2.1 F. Schechter – prekių ženklų susilpninimo teorijos pradininkas

JAV profesorius *F. Schechter* prekių ženklų doktrinoje laikomas prekių ženklų susilpninimo teorijos pradininku¹⁹. 1927 m. jo išspausdintas straipsnis *The Rational Basis of Trademark Protection* laikomas prekių ženklų susilpninimo teorijos pradžia ir yra daug kartų komentuotas ir cituotas prekių ženklų doktrinoje²⁰.

Profesorius *F. Schechter* minėtame straipsnyje išreiškė didelį susirūpinimą nepakankama „modernių prekių ženklų“ apsauga nuo jų naudojimo nepanašioms prekėms²¹. Tradicinę prekių ženklų kilmės bei šaltinio nurodymo funkciją jis pavadino „archajiška“, taip pat kritikavo prekių ženklų apsaugą, kuri negynė prekių ženklo nuo tapataus ar panašaus į jį žymens naudojimo kitoje prekybos srityje. Jis nurodė, jog pagrindinis prekių ženklų tikslas yra rasti ir išlaikyti klientus, apsaugoti prekės ženklo individualumą ir išskirtinumą, o ne nurodyti prekių šaltinį ar kilmę. *F. Schechter* pabrėžė prekių ženklo išskirtinumo reikšmę ir teigė, kad ne visi, o tik stiprius skiriamuosius požymius turintys ženklai nusipelno tokios plačios apsaugos, kadangi kuo ženklas išskirtinesnis, unikalesnis, tuo labiau jį įsimena publika mintyse ir tuo didesnė jam reikalinga apsauga²². Pavyzdžiui, *F. Schechter* nurodė, kad tokie ženklai kaip BLUE RIBBON, STAR, ANCHOR, GOLD METAL, UNIVERSAL, kurie neturi stiprių skiriamųjų požymių ir kuriuos daugelis kompanijų naudoja įvairioms prekėms ar paslaugoms žymėti nusipelno tik „siauros apsaugos“, kadangi jie nėra išskirtiniai

¹⁹ DONAHEY, S. M. “Distinctive” and “famous” – separate requirements under the Federal Trademark Dilution Act? In *J. Marshall Review of Intellectual Property Law* [interaktyvus]. 2004, nr. 174 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>; Generalinio advokato Jacobs 2003 m. liepos 10 d. nuomonė byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd* (2003) ECR I-12537, para. 37.

²⁰ BARBER, G. W. “Rational” approach for analyzing dilution claims: the three hallmarks of true trademark dilution. In *AIPLA Quarterly Journal* [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>; RANGEL, T. What is the Secret?-Proving actual harm in trademark dilution. In *South Texas law Review* [interaktyvus]. 2005, nr. 131 [žiūrėta 2007-03-01]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>; KAISER, J.C. Victor’s not so little secret: trademark dilution is difficult but not impossible to prove following *Moseley v. V. Secret catalogue, INC.* In *Chicago-Kent Law review* [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²¹ Cituojama pagal: BARBER, G. W. “Rational” approach for analyzing dilution claims: the three hallmarks of true trademark dilution. In *AIPLA Quarterly Journal* [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²² *Ibid.*

vardotojų mintyse. Tuo tarpu tokie ženklai kaip ROLLS-ROYCE, KODAK, RITZ-CARLTON, kurie yra „sukurti, o ne paimti iš visuomenės žodyno“, nusipelno platesnės apsaugos, kadangi panašių į juos žymenų naudojimas skirtingoms prekėms „po truputį, bet efektyviai mažintų jų išskirtinumą, unikalumą“²³.

Prekių ženklų susilpninimą *F. Schechter* apibrėžė kaip nuolatinį ženklų išskirtinumo švaistymą, išsklaidymą (angl. – *gradual whittling away or dispersion*) naudojant jį nepanašioms prekėms²⁴. Nors pačios prekių ženklų susilpninimo sąvokos (angl. – *dilution*) *F. Schechter* nepanaudojo, tačiau jo pateikto apibrėžimo esmė buvo išlaikyta JAV prekių ženklų susilpninimo doktrinoje ir teisės aktuose, o vėliau perėjo ir į Europos Sąjungos prekių ženklų apsaugos sistemą.

Apibendrinant *F. Schechter* argumentus dėl stiprių, išskirtinių prekių ženklų platesnės apsaugos poreikio, galima pastebėti, kad iš esmės didžiausia prekių ženklų vertė jis laikė prekių ženklų išskirtinumą, unikalumą, todėl ir pabrėžia, kad ne visi, o tik išskirtiniai ženklai, gebantys palikti unikalią asociaciją vartotojų mintyse, gali nusipelnyti tokios papildomos, jų unikalumą saugančios apsaugos nuo panašių ar tapačių žymenų naudojimo nesusijusioms prekėms. *F. Schechter* akcentuotas prekės ženklų išskirtinumas, unikalumas doktrinoje taip pat siejamas su prekės ženklų pardavimo galia bei jo reklamine vertė (angl. – *selling power and advertising value*)²⁵, kadangi nuo prekės ženklų išskirtinumo, jo gebėjimo sukurti unikalią asociaciją vartotojų mintyse su tam tikromis prekėmis priklauso ir prekės ženklų pardavimo galia bei jo reklaminė vertė. Kaip toliau bus atskleista šiame darbe, *F. Schechter* paminėti akcentai dėl papildomos prekių ženklų apsaugos – stipraus skiriamąjo požymio buvimas, gebėjimas daryti unikalią asociaciją vartotojų mintyse su tam tikromis prekėmis, prekės ženklų reputacijos turėjimas, jo žinomumas – šiuolaikinėje prekių ženklų susilpninimo teorijoje taip pat išliko kaip pagrindiniai reikalavimai norint įrodyti prekės ženklų susilpnėjimą²⁶.

²³ Cituojama pagal: BARBER, G. W. “Rational” approach for analyzing dilution claims: the three hallmarks of true trademark dilution. In *AIPLA Quarterly Journal* [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²⁴ BEEBE, B. A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6461.pdf>>.

²⁵ SUEIRO DEL VALLE, R. The enigma of trademark dilution. In *Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto Rico* [interaktyvus]. 1990, nr. 24 [žiūrėta 2007-02-07]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²⁶ CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

1.2.2 Prekių ženklų susilpninimo teorijos įtvirtinimas JAV

JAV buvo pirmoji šalis, kur *F. Schechter* išsakytos mintys dėl prekių ženklų apsaugos nuo jų susilpninimo buvo įtvirtintos teisės aktuose²⁷. 1947 m., t.y. 20 metų po minėto *F. Schechter* straipsnio pasirodymo, pirmasis teisės aktas skirtas prekių ženklų apsaugai nuo jų susilpninimo buvo priimtas Masatčusetso valstijoje. Prekės ženklo susilpninimas šiame akte apibrėžtas kaip „pastovus prekių ženklo pardavimo galios bei reputacijos švaistymas“²⁸. Vėliau panašius teisės aktus priėmė ir Ilinojaus, Niujorko ir kitos valstijos. Juose visuose išreikšta prekių ženklų susilpninimo idėja buvo maždaug tokia pati²⁹.

1996 m. JAV Kongresas priėmė Federalinį prekių ženklų susilpninimo aktą (angl. – *Federal Trademark Dilution Act*), kuriuo siekta užtikrinti vienodą gerai žinomų prekių ženklų apsaugą federaliniu lygiu³⁰. Šiuo aktu buvo papildytas 1946 m. Amerikos prekių ženklų aktas (angl. – *American Trade Marks Act*), kitap dar vadinamas Lanhamo aktu (angl. – *the Lanham Act*), galimybe ginti prekių ženklą nuo jo susilpninimo. Prekių ženklo susilpninimas buvo apibrėžtas Lanhamo akto 45 straipsnyje kaip gerai žinomo prekių ženklo galimybės identifikuoti bei atskirti prekes sumažinimas, nepaisant to, ar egzistuoja konkurencija tarp žymeniu ir ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių, bei nepriklausomai nuo to, ar yra visuomenės klaidinimo galimybė³¹.

Prekių ženklo susilpninimo instituto vystymuisi JAV didelę reikšmę turėjo 2003 m. JAV Aukščiausiojo teismo sprendimas *Moseley v. V Secret Catalogue* byloje (toliau - *Moseley* byla), kur JAV Aukščiausiasis teismas pripažino, jog norint taikyti prekių ženklo apsaugą nuo jo susilpninimo, nepakanka įrodyti susilpninimo galimybės (angl. – *likelihood of dilution*), bet reikia įrodyti jau esamą prekės ženklo susilpninimą (angl. – *actual dilution*)³². Toks JAV Aukščiausiojo teismo išaiškinimas buvo labai kritikuojamas, kadangi padarė prekių ženklų apsaugą nuo jų susilpninimo beveik neįmanomą, nes

²⁷ BEEBE, B. A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6461.pdf>>.

²⁸ CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ CHICOINE, C.; VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

³¹ Cituojama pagal: CHICOINE, C.; VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

³² INGRAM, J. L. The dilution solution: modifying the requirements of fame for a trademark under the proposed amendment to the Federal Trademark dilution Act. In *UMKC Law Review* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

realaus prekių ženklo susilpninimo įrodymas yra labai sudėtingas³³. Šis kritikuotinas JAV Aukščiausiojo teismo išaiškinimas paskatino Prekių ženklų susilpninimo peržiūrėjimo akto (angl. – *Trademark Dilution Revision Act*) priėmimą, kuris įsigaliojo 2006 m. spalio mėnesį ir nustatė, kad pakankamas yra prekių ženklo susilpninimo galimybės įrodymas, taip paneigdamas JAV Aukščiausiojo teismo išaiškinimą *Moseley* byloje³⁴. Detaliau konkretūs JAV reikalavimai prekių ženklų susilpninimo atvejams bus aptarti nagrinėjant atskiras prekių ženklo skiriamąjį požymio pažeidimo sąlygas.

Aptarus prekių ženklo susilpninimo instituto raidą JAV, galima teigti, kad *F. Schechter* pastebėti esminiai prekių ženklo susilpninimo instituto aspektai atsispindi JAV prekių ženklų teisinėje sistemoje, t.y. JAV įtvirtintas reikalavimas, jog ženklas būtų gerai žinomas, atibojama tokia prekių ženklų apsauga nuo tradicinio visuomenės suklaidinimo reikalavimo, prekių ženklų apsauga nuo jų susilpninimo taikoma ir nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu. Svarbu pastebėti, kad JAV, kur kaip minėta pirmieji teisės aktai, susiję su prekių ženklų apsauga nuo jų susilpnėjimo, atsirado XX a. viduryje, šis institutas tiek teismų praktikoje, tiek doktrinoje yra plačiai išnagrinėtas, palyginus su Europos Sąjunga, kur tokia apsauga buvo įtvirtinta tik XX a. pabaigoj, ir kur teismų praktika bei doktrina šiuo klausimu yra dar tik besiformuojanti. Svarbus JAV indėlis į prekių ženklo susilpninimo teoriją yra tas, jog būtent JAV teismų praktikoje ir doktrinoje buvo išskirtos dvi prekių ženklų susilpninimo rūšys, kurios bus aptartos kitoje darbo dalyje.

1.2.2.1 JAV praktikoje bei doktrinoje išskiriamos prekių ženklo susilpninimo formos

Po to kai atskirų JAV valstijų įstatymuose buvo įtvirtintas prekių ženklo susilpninimo institutas (angl. – *trade mark dilution*), JAV teismai taikydami jį praktikoje bandė nubrėžti šio instituto taikymo ribas. Nors kai kurie šio instituto taikymo aspektai skirtingų valstijų teismų praktikoje skyrėsi, tačiau egzistavo bendras sutarimas dėl dviejų prekių ženklo susilpninimo formų. Tai - prekių ženklo „išblukinimas“ (angl. – *trade mark*

³³ KENNEDY, A. E. From delusion to dilution: proposals to improve problematic aspects of the Federal trademark dilution act. In *NYU Journal of Legislation and Public Policy* [interaktyvus]. 2005-2006 [žiūrėta 2007-02-15]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

³⁴ CHICOINE, C.; VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

dilution by blurring) bei prekių ženklo „apjuodinimas“ (angl. – *trade mark dilution by tarnishment*)³⁵.

Prekių ženklo „išblukinimo“ (angl. – *dilution by blurring*) terminas naudojamas apibūdinti prekių ženklo išskirtinumo, unikalumo, jo pardavimo galios iššvaistymą³⁶. Tai apima tokias situacijas, kai gerai žinomas prekių ženklas naudojamas visiškai nesusijusioms prekėms ir, nors tai neklaidina visuomenės, tačiau mažina ženklo unikalumą, išskirtinumą³⁷. Pavyzdžiui, naujai atidarytas TIFFANY restoranas nesukels visuomenės klaidinimo su gerai žinomu TIFFANY prekių ženklu juvelyriniams dirbiniams, tačiau tai sukels TIFFANY prekių ženklo „išblukimą“, kadangi vartotojų mintyse TIFFANY prekių ženklas nebus siejamas išimtinai su juvelyriniais dirbiniais³⁸. Prekių ženklo „išblukinimą“ taip pat labai gerai iliustruoja *F. Schechter* pateiktas pavyzdys: jeigu atsirastų ir ROLLS ROYCE restoranai, ir ROLLS ROYCE kavinės, ir ROLLS ROYCE kelnės, ir ROLLS ROYCE saldainiai, tai po dešimties metų apskritai neliktų ROLLS ROYCE prekių ženklo³⁹. Būtent ši prekių ženklo susilpninimo forma, kaip jau buvo minėta, ir yra Europos Sąjungos teisės aktuose vartojamo prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atitikmuo.

Prekių ženklo „apjuodinimas“ (angl. – *dilution by tarnishment*) - antroji prekių ženklo susilpninimo forma - apima prekių ženklo reputacijos pažeidimą, darant negatyvias, įžeidžiančias asociacijas su ženklu⁴⁰. Prekių ženklo „apjuodinimu“ taip pat bus laikomos tokios situacijos, kai panašus ar tapatus žymuo naudojamas žemos kokybės, netinkamas asociacijas keliančioms prekėms žymėti⁴¹. Dažniausi prekių ženklo „apjuodinimo“ pavyzdžiai susiję su prekių ženklo asocijavimu su neteisėtais dalykais, pornografija, narkotikais⁴².

³⁵ CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

³⁶ CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ KAISER, J. C. Victor's not so little secret: trademark dilution is difficult but not impossible to prove following *Moseley v. V. Secret catalogue, INC.* In *Chicago-Kent Law review* [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

³⁹ CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

⁴⁰ GOODBELRT, K. The trademark dilution revision act of 2006: prospective changes to dilution definition, claim analyses, and standard of harm. In *Journal of High Technology Law 2006* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² WHITTAKER, K. R. Trademark dilution in a global age. In *University of Pennsylvania Journal of International Economic law* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

Apibendrinant galima teigti, kad *F. Schechter* pradėta ir JAV išplėtota prekių ženklų susilpninimo doktrina, susijusi su stiprių, gerai žinomų prekių ženklų apsauga, siekia apsaugoti tokių ženklų pridėtinę vertę, jų reputaciją tokiais atvejais, kai tradicinė prekių ženklų apsauga, paremta visuomenės suklaidinimo galimybe, netaikoma. Taigi šios apsaugos kontekste pagrindinis dėmesys skiriamas paties prekių ženklo, jo išskirtinumo, reputacijos apsaugai, o ne vartotojams, kaip kad yra tradiciniais prekių ženklų pažeidimo atvejais, kai siekiama apsaugoti vartotojus nuo galimo klaidinimo ir užtikrinti prekių ženklo kilmės funkciją. Tiek prekių ženklų susilpninimo doktrinos esmė, tiek JAV išskirtos jos formos šiuo metu taip pat yra pripažįstamos ir įtvirtintos Europos Sąjungos teisės aktuose⁴³. Tačiau, svarbu pastebėti, kad Europos Sąjungoje reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga nuo jų susilpninimo buvo įtvirtinta esant didelei Beneliukso prekių ženklų sistemos įtakai, todėl toliau bus trumpai aptarti Beneliukso valstybių prekių ženklų sistemos bruožai, įtakoję nuostatų dėl prekių ženklų apsaugos nuo jų susilpninimo įtvirtinimą Europos Sąjungos mastu.

1.2.3 Prekių ženklų susilpninimo instituto pradžia Europoje – Beneliukso valstybių prekių ženklų sistemos įtaka

Daugumoje Europos valstybių ilgą laiką, t.y. iki 1988 m., kol nebuvo priimta Direktyva, vyravo tik tradicinė prekių ženklų apsauga, paremta visuomenės suklaidinimo galimybe⁴⁴. Tik 1988 m. priėmus Direktyvą, kuri numato platesnę prekių ženklų apsaugą, įtvirtindama ir prekių ženklų apsaugą nuo jų susilpninimo, Europos Sąjungos valstybės pripažino reputaciją turinčių prekių ženklų platesnę apsaugą⁴⁵. Tačiau, svarbu pastebėti, kad Beneliukso valstybių sukurta prekių ženklų sistema jau nuo 1971 m. pripažino prekių ženklų susilpninimo institutą. Toliau bus trumpai apžvelgtos Beneliukso valstybių prekių ženklų nuostatos, įtvirtinančios prekių ženklų apsaugą nuo jų susilpninimo, kurios egzistavo dar prieš prekių ženklų apsaugos harmonizavimą Europos Bendrijos lygiu ir kurios įtakojo tiek Direktyvos, tiek Reglamento tekstus.

⁴³ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 366; ALEXANDER, D.; LAUVE, L. *A Guidebook to intellectual property. Patents, Trademarks and Designs*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2004, p. 89.

⁴⁴ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 182-183.

⁴⁵ Nors Direktyvos 4 (4)(a) bei 5(2) straipsniai, įtvirtinantys apsaugą nuo prekių ženklo skiriamą poįymio pažeidimo, nėra privalomi, tačiau praktikoje visos Europos Sąjungos valstybės narės yra įgyvendinę šias nuostatas nacionaliniuose teisės aktuose (žr. McCARTHY, T. J. Dilution of a trademark: European and United States law compared. In *Trademark Reporter* [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-11-25], p. 1163).

1971 m. buvo priimtas Beneliukso prekių ženklų aktas (angl. – *Benelux Trade Mark Act*), įkuriantis vieningą prekių ženklų sistemą trijose Beneliukso valstybėse. Šio akto 13A straipsnis numatė du pagrindus prekių ženklo pažeidimui pripažinti. Pirma, kai žymuo, tapatus ar panašus į prekių ženklą, naudojamas panašioms prekėms ar paslaugoms⁴⁶. Nors tiesiogiai nenurodyta, kokias situacijas apima ši nuostata, t.y. ar tik tradicinius visuomenės suklaudinimo galimybės atvejus, ar taip pat ir apsaugą nuo prekių ženklo susilpninimo, tačiau Beneliukso Teisingumo teismas savo praktikoje šią nuostatą išaiškino kaip suteikiančią apsaugą ne tik nuo visuomenės suklaudinimo galimybės, bet taip pat ir nuo asociacijos, kurią gali sukelti žymuo su prekių ženklu. Tokiu būdu iš esmės buvo įtvirtinta prekių ženklų apsauga nuo jų susilpninimo panašių prekių atveju⁴⁷.

Antrasis prekių ženklo pažeidimo pagrindas, numatytas 1971 m. Beneliukso prekių ženklų akte, apima situacijas, kai žymuo, tapatus ar panašus į prekių ženklą, naudojamas nepagrįstai bet koku būdu komercinėje veikloje, jeigu tai pažeidžia ankstesnio prekių ženklo savininko teises⁴⁸. Šiuo atveju akivaizdu, kad apsauga suteikiama ir nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu. Beneliukso Teisingumo teismo sprendimas *Lucas Bols v. Colgate-Palmolive* byloje (toliau – Lucas Bols byla), dažnai cituojamas doktrinoje⁴⁹, buvo pirmasis sprendimas, pagal komentuojamą Beneliukso prekių ženklų akto normą pripažinęs prekių ženklų apsaugą ir nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu⁵⁰. Šiame sprendime teismas taip pat pateikė sąvokos „žalos prekių ženklo savininko teisėms“ interpretaciją, paaiškindamas, jog tokia žala gali atsirasti, kai pažeidžiamas prekių ženklo išskirtinumas arba prekių ženklas siejamas su blogos reputacijos prekėmis⁵¹. Taigi šis Beneliukso Teisingumo teismo sprendimas iš esmės pripažino prekių ženklo susilpninimo institutą ir netgi išskyrė tokias pačias jo formas kaip kad JAV.

Apibendrinant darytina išvada, kad Beneliukso valstybių prekių ženklų sistemoje, dar prieš prekių ženklų apsaugos harmonizavimą Europos Bendrijos mastu, buvo pripažįstama prekių ženklų apsauga nuo jų susilpninimo. Be to, pastebėtina, kad netgi buvo išskiriamos tokios pačios prekių ženklo susilpninimo formos kaip ir JAV, kai tuo tarpu kitose Europos valstybėse iki 1988 m., kol nebuvo priimta Direktyva, buvo

⁴⁶ CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 376; COLSTON, C., MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 585.

⁵⁰ CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

⁵¹ *Ibid.*

pripažįstama tik tradicinė prekių ženklų apsauga, grindžiama visuomenės suklaidinimo galimybe. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad būtent Beneliukso valstybių atstovų dėka Direktyvoje bei Reglamente atsirado nuostatos dėl papildomos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos⁵². Tai rodo diskusijos buvę tarp Beneliukso ir kitų valstybių atstovų priimant Direktyvą, taip pat parengiamieji Direktyvos dokumentai⁵³. Toliau darbe bus apžvelgta dabar egzistuojanti Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtinta prekių ženklų apsaugos sistema bei prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo instituto vieta joje.

1.3 Prekių ženklo savininko teisių apsaugos sistema Europos Sąjungos teisės aktu kontekste. Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo vieta joje

Tiek Direktyva, harmonizuodama Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinius prekių ženklų įstatymus, tiek Reglamentas, nustatydamas vieningą Bendrijos prekių ženklų sistemą, greta kitų prekių ženklų klausimų suvienodino ir išimtinių prekių ženklo savininko teisių turinį, įtraukdami ne tik tradicinę prekių ženklų apsaugos galimybę, esant visuomenės suklaidinimo galimybei, bet ir prekių ženklų apsaugą nuo jų susilpninimo.

Išimtinės prekių ženklo savininko teisės iš esmės analogiškai yra apibrėžiamos Direktyvos 5 straipsnyje bei Reglamento 9 (1) straipsnyje. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra:

1. tapatus įregistruotam prekių ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms;
2. tapatus įregistruotam prekių ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai panašus į jį ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant klaidinamą asociaciją su įregistruotu prekių ženklu;
3. tapatus įregistruotam prekių ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotas ženklas turi reputaciją Europos Bendrijoje (nacionalinių prekių ženklų atvejais – valstybėje narėje) ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

Analogiškai pagrindai yra numatyti Direktyvos 4 straipsnyje ir Reglamento 8 bei 52 straipsniuose, leidžiantys užprotestuoti ženklo registraciją arba paskelbti prekės ženklo registraciją negaliojančia. Kadangi šie pagrindai yra iš esmės vienodi visais minėtais

⁵² KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 182-183;

⁵³ *Ibid.*

atvejais, todėl, toliau darbe, analizuojant prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutą Europos Sąjungos teisės aktų kontekste, bus nagrinėjamos Reglamento ir Direktyvos nuostatos susiję tiek su prekių ženklų registracija, tiek su išimtinėmis prekių ženklo savininko teisėmis, tiek su prekių ženklo registracijos pripažinimu negaliojančia. Be to, kadangi darbe analizuojamas prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutas tiek Direktyvos, tiek Reglamento nuostatų kontekste, todėl bus nagrinėjama ETT bei OHIM praktika susijusi ir su nacionaliniais, ir su Bendrijos prekių ženklais.

Tiek pirmasis, tiek antrasis aukščiau paminėti prekių ženklų pažeidimo pagrindai atspindi tradicinę prekių ženklų apsaugą, taikomą esant visuomenės suklaidinimo galimybei. Tuo tarpu trečiasis pagrindas numato platesnę apsaugą reputaciją turintiems prekių ženklams, kai nėra visuomenės suklaidinimo galimybės, tačiau, kai egzistuoja vienas iš alternatyvių numatytų pažeidimų – prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas yra vienas iš jų⁵⁴.

Prieš pereinant prie detalios prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo bei jo taikymo sąlygų analizės, kitoje darbo dalyje pirmiausia bus nagrinėjami prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atirbojimo nuo tradicinių prekių ženklų pažeidimų aspektai. Taip pat bus analizuojami Reglamento 9(1)(c) straipsnyje numatytą reputaciją turinčių prekių ženklų alternatyvių pažeidimų atirbojimo nuo skiriamąjo požymio pažeidimo klausimai.

⁵⁴ INGRAM, J.L. The dilution solution: modifying the requirements of fame for a trademark under the proposed amendment to the Federal Trademark dilution Act. In *UMKC Law Review* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

2. PREKIŲ ŽENKLO SKIRIAMOJO POŽYMIO PAŽEIDIMO ATRIBOJIMAS NUO KITŲ PREKIŲ ŽENKLO PAŽEIDIMO PAGRINDŲ

2.1 Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atribojimas nuo prekių ženklo pažeidimo atvejų, esant visuomenės klaidinimo galimybei

Direktyvos preambulės dešimta pastraipa numato, kad prekių ženklų apsauga pirmiausia pasireiškia siekiu apsaugoti pagrindinę prekių ženklų funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų kilmę. Ši kilmės garantija reiškia siekį, kad visuomenės narys, pamatęs tam tikrą prekių ženklą, naudojamą atitinkamoms prekėms, būtų tikras, kad šios prekės ar paslaugos yra kilę iš registruoto prekių ženklo savininko ar asmenų, kuriuos jis kontroliuoja⁵⁵. Šiuo yra siekiama, kad visuomenė nebūtų apgaudinėjama, t.y. kad, nusipirkus gėrimą Coca-Cola, galima būtų manyti, jog tai iš tikrųjų yra tas garsusis gėrimas, o ne jo imitacija. Kilmės garantiją užtikrinantys prekių ženklų pažeidimų pagrindai kaip tik ir siekia užkirsti kelią tokioms imitacijoms⁵⁶. Kaip jau buvo minėta, tradicinę kilmės garantiją užtikrinančios prekių ženklų apsaugos nuostatos yra įtvirtintos Reglamento 8(1) straipsnyje bei 9(1) straipsnio (a) ir (b) dalyse bei atitinkamai Direktyvos 4(1) ir 5(1) straipsniuose. Ši tradicinė prekių kilmės garantijos apsauga apima du pažeidimų atvejus: dvigubo tapatumo atvejus bei visuomenės klaidinimo galimybes, įskaitant klaidinamą asociaciją, atvejus, kurių kiekvieno atribojimo nuo skiriamąjo požymio pažeidimo aspektai bus aptarti žemiau.

2.1.1 Dvigubo tapatumo atvejų atribojimas nuo skiriamąjo požymio pažeidimo

Dvigubo tapatumo atvejai – tai Reglamento 9 (1)(a) straipsnyje numatytos situacijos, kai prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam prekių ženklui, tapačioms prekėms. Direktyvos preambulės dešimtame paragrafe teigiama, jog tokiais atvejais prekių ženklui suteikiama apsauga yra absoliuti, t.y. tokiais atvejais visuomenės suklaidinimo galimybės

⁵⁵ ALEXANDER, D.; LAUVE, L. *A Guidebook to intellectual property. Patents, Trademarks and Designs*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2004, p. 82.

⁵⁶ *Ibid.*

netgi nereikia įrodyti, kadangi ji preziumuojama⁵⁷. Todėl pagrindinis dvigubo tapatumo atvejų skirtumas nuo prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo yra tas, jog pirmuoju atveju visada bus aiški visuomenės suklaudinimo galimybė ir siekiama apsaugoti prekių ženklo kilmės garantiją, tuo tarpu prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo atveju apsauga suteikiama įgytai pridėtinei prekių ženklo vertei, kai nėra visuomenės suklaudinimo galimybės.

2.1.2 Atvejų, susijusių su visuomenės klaidinimo galimybe, įskaitant ir klaidinamą asociaciją, atribojimas nuo prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo

Reglamento 9(1)(b) straipsnis numato galimybę prekių ženklo savininkui uždrausti be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam prekių ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaudinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su įregistruotu prekių ženklu. Čia paminėto prekių ženklo pažeidimo skirtumas su aptartu dvigubo tapatumo atveju yra tas, kad dvigubo tapatumo atveju visuomenės klaidinimo galimybė preziumuojama, o šiuo atveju reikia ją įrodyti⁵⁸. Šioje dalyje bus aptariami pagrindiniai šio prekių ženklo pažeidimo bruožai ir jo skirtumai nuo skiriamojo požymio pažeidimo, ypač atribojant „klaidinamos asociacijos“ turinį nuo prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo.

ETT interpretuodamas Direktyvos nuostatas, numatančias prekių ženklų pažeidimo atvejus, susijusius su galimybe suklaudinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su įregistruotu prekių ženklu, įtvirtino taip vadinamą „bendro ženklo sukeliama įspūdžio testą“⁵⁹. Šis „bendro ženklo sukeliama įspūdžio testas“ buvo įtvirtintas ETT *SABEL v. Puma* byloje⁶⁰, kur ETT buvo paprašytas išaiškinti Direktyvos 4(1)(b) straipsnį, o ypač atsakyti į klausimą, kaip turėtų būti interpretuojama visuomenės suklaudinimo galimybė ir jos santykis su klaidinama asociacija su prekių ženklu. Šioje byloje ETT, remdamasis Direktyvos preambulės dešimtu paragrafu, konstatavo, kad visuomenės suklaudinimo

⁵⁷ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 182.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ COLSTON, C., MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 574.

⁶⁰ ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. (1997), ECR I-06191.

galimybė turi būti vertinama globaliai, atsižvelgiant į visas susijusias bylos aplinkybes⁶¹. Vertinant ženklų panašumą turi būti vertinamas bendras ženklų sukeliamas įspūdis (angl. – *overall impression*), lyginant ženklų vizualinį, koncepcinį ir tariamąjį panašumą bei atkreipiant dėmesį į skiriamuosius ir dominuojančius ženklų elementus⁶². Taip pat svarbu pastebėti, kad ETT *SABEL* byloje konstatavo, kad kuo stipresnį skiriamąjį požymį turi prekių ženklas, tuo didesnė bus visuomenės suklaidinimo galimybė⁶³. Šioje *SABEL* byloje ETT taip pat iš dalies palietė prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo ir pažeidimo, susijusio su visuomenės klaidinimo galimybe, atribojimo klausimą, pažymėdamas, kad Direktyvos 5(2) straipsnis, kuris įtvirtina prekių ženklų, turinčių reputaciją, papildomą apsaugą, nereikalauja visuomenės suklaidinimo galimybės⁶⁴.

Apibendrinant galima teigti, jog visuomenės suklaidinimo galimybės reikalavimas yra pagrindinis Reglamento 9 (1)(b) ir 9(1)(c) nuostatose įtvirtintų prekių ženklų pažeidimų skirtumas. Reglamento 9(1)(b) straipsnyje nustatant visuomenės suklaidinimo galimybės reikalavimą, įtvirtinama tradicinė prekių/paslaugų kilmės apsauga, tuo tarpu, Reglamento 9(1)(c) punkte įtvirtinta reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga nėra susijusi su kilmės garantija, bet saugo kitas prekių ženklo funkcijas, tokias kaip prekių ženklo išskirtinumo, reputacijos bei reklaminę funkciją. Taip pat svarbu pastebėti, kad ETT *SABEL* byloje pateiktas išaiškinimas, jog stiprius skiriamuosius požymius turintiems ženkliams taikoma didesnė apsauga nuo visuomenės suklaidinimo galimybės, iš esmės paaiškina nacionalinių teismų, OHIM bei ETT gausesnės praktikos formavimąsi tradicinėje prekių ženklų apsaugos srityje, užtikrinant tinkamą pagrindinės prekių ženklų funkcijos – kilmės garantijos – apsaugą. Darytina išvada, kad tokiais atvejais, kai prekių ženklas turi stiprų skiriamąjį požymį, kuris dažnai būna įgytas per prekių ženklo reputaciją, prekių ženklo savininkas sieks apsaugos nuo visuomenės suklaidinimo galimybės, kadangi, kaip jau minėta, ETT pripažino didesnę apsaugą tokiems ženkliams nuo visuomenės suklaidinimo galimybės, o ne bandys siekti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos, kur reikalinga įrodyti ne tik vieną iš keturių alternatyvių pažeidimų, bet ir tai, jog prekių ženklas turi reputaciją. Be to, pastebėtina, kad prekių ženklų apsauga nuo visuomenės suklaidinimo galimybės taikoma tik panašių prekių ar paslaugų atvejais, tuo tarpu apsauga nuo prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo taikoma ir nepanašių prekių ar paslaugų atvejais - tai dar vienas svarbus šių institutų skirtumas.

⁶¹ ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. (1997), ECR I-06191, para. 22.

⁶² *Ibid.*, para. 23.

⁶³ *Ibid.*, paras. 23, 24.

⁶⁴ *Ibid.*, para. 20.

Nors atrodytų, kad pažeidimų, esant visuomenės suklaidinimo galimybei, atskyrimas nuo prekės ženklo skiriamą po žymio pažeidimo yra paprastas, tačiau šį atribojimą ne tokį paprastą iš pirmo žvilgsnio padaro Reglamento 9(1)(b) straipsnyje numatyta „klaidinama asociacija su įregistruotu prekių ženklu“. Ši sąvoka Reglamente įterpta prie visuomenės suklaidinimo galimybės reikalavimo. Kadangi šios nuostatos reikšmė yra ne visai suprantama ir netgi dviprasmiška, todėl bus atskirai aptartas jos atribojimas nuo visuomenės suklaidinimo galimybės, o taip pat ir nuo skiriamą po žymio pažeidimo atvejų.

2.1.2.1 Klaidinamos asociacijos, visuomenės suklaidinimo galimybės bei skiriamą po žymio pažeidimo atribojimas

Tiek Reglamento 9(1)(b), tiek Direktyvos 4(1)(b) straipsniai numato galimybę prekių ženklo savininkui uždrausti naudoti žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam prekių ženkliui, tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su įregistruotu prekių ženklu. Kad būtų išsiaiškinta šiuose minėtuose Europos Sąjungos teisės aktuose atsiradusios nuostatos „klaidinama asociacija su įregistruotu prekių ženklu“ reikšmė ir vaidmuo prekių ženkliu apsaugos kontekste, prasminga išanalizuoti šios nuostatos kilmę.

Kuriant tiek Direktyvos, tiek Reglamento tekstą, šių aktų autoriai buvo susidūrę su problema, kaip suderinti skirtingus Beneliukso ir kitų valstybių narių požiūrius⁶⁵. Kaip jau minėta, daugelyje Europos Bendrijos valstybių narių vyravo prekių ženkliu apsaugos sistema pagrįsta visuomenės suklaidinimo dėl prekių kilmės koncepcija, t.y. vyravo supratimas, kad esminė prekių ženkliu apsauga turėtų apimti tokius atvejus, kai įmonė X (prekių ženklo savininkė) galėtų uždrausti įmonei Y naudoti žymenį, kuris galėtų vartotojus suklaidinti dėl įmonės Y prekių kilmės, jeigu vartotojai manytų, jog jos kilę iš ten pat kaip ir įmonės X prekės⁶⁶. Tuo tarpu Beneliukso valstybėse prekių ženkliu apsauga buvo pagrįsta laisvesne „asociacijos“ koncepcija. Pagal šią koncepciją, prekių ženklas yra pažeistas, kai, naudojant panašų žymenį, toks žymuo asocijuojamas su ankstesniu prekių ženklu, net kai tai nesukelia visuomenės klaidinimo galimybės⁶⁷. Beneliukso valstybių

⁶⁵ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 182.

⁶⁶ *Ibid.*, p.183.

⁶⁷ *Ibid.*

konceptija, kaip jau buvo minėta darbo pradžioje, yra pagrįsta prekių ženklų susilpninimo teorija (angl. – *theory of dilution*). Pagal šią teoriją suteikiama apsauga yra platesnė nei klasikinės koncepcijos, grindžiamos visuomenės suklaidinimo galimybe, atvejais⁶⁸.

Ruošiant Direktyvos projektą, Ministrų taryboje buvo daug diskusijų ir nesutarimų tarp Beneliukso ir kitų valstybių narių delegacijų. Galima teigti, kad dabartinis Direktyvos 4(1)(b) tekstas – tai kompromisinis variantas tarp šių skirtingų pozicijų⁶⁹. Ministrų tarybos protokole netgi aptinkama tokia nuostata: „Taryba ir Komisija pažymi, kad „klaidinanti asociacija“ - tai sąvoka, kurios reikšmė buvo ypač išvystyta Beneliukso valstybių teismų praktikoje“⁷⁰.

Nustačius tokią nuostatos „klaidinanti asociacija“ kilmę, pirmiausia, akivaizdu, kad „klaidinanti asociacija“ – tai platesnė sąvoka nei „visuomenės suklaidinimo galimybė“, kadangi apima visus ženklų asociacijos atvejus, net kai nėra klaidinimo galimybės, todėl tiek Direktyvos, tiek Reglamento nuostata teigianti, jog visuomenės suklaidinimo galimybė apima ir klaidinamą asociaciją yra diskutuotina ir doktrinoje pripažįstama kaip beprasmė, kadangi siauresnė sąvoka negali apimti platesnės⁷¹. Be to, gramatiškai aiškinant Direktyvos 4(1)(b) straipsnį bei atitinkamas Reglamento nuostatas, prekių ženklo skiriamąjį požymio pažeidimo atvejis taip pat patektų po šių nuostatų reguliavimo sritimi, kadangi skiriamąjį požymio pažeidimas kaip tik ir yra vienas iš Beneliukso prekių ženklų sistemoje numatytų prekių ženklo susilpninimo atvejų, kai vartotojai asocijuoja žymenį su prekių ženklu, ir, nors dėl to neatsiranda visuomenės klaidinimo galimybė, tačiau vis tiek tokiu būdu ženklas yra susilpninamas⁷².

Tokioms dviprasmiškoms Direktyvos 4(1)(b) straipsnio interpretavimo galimybėms kelią užkirto ETT *SABEL v. Puma* byloje, kur kaip tik ir buvo pateiktas klausimas dėl nuostatos „klaidinanti asociacija“ paaiškinimo⁷³. ETT nustatė, kad „klaidinanti asociacija“ nėra „visuomenės klaidinimo galimybės“ alternatyva Direktyvos 4(1)(b)

⁶⁸ MCCARTHY, T. J. Dilution of a trademark: European and United States law compared. In *Trademark Reporter* [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-11-25], p. 1177. Prieiga per internetą: <http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf>.

⁶⁹ TSOUTSANIS, A. The biggest mistake of the European Trade mark Directive and why the Benelux is wrong again – between the European Constitution and European Conscience. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2006, nr. 28(2) [žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

⁷⁰ Cituojama pagal: GIELEN, C. European trade marks legislation: the statements. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 1996, nr. 83 [žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

⁷¹ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 183; PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 356.

⁷² *Ibid.*

⁷³ ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. (1997), ECR I-06191.

straipsnio prasme ir kad ji tik padeda apibrėžti visuomenės klaidinimo galimybės apimtį, tačiau visais atvejais, taikant Direktyvos 4(1)(b) straipsnį, būtina visuomenės klaidinimo galimybė⁷⁴.

Po tokios ETT *SABEL* byloje pateiktos „klaidinančios asociacijos“ interpretacijos, ši sąvoka doktrinoje⁷⁵ vadinama bereikšme. Nors tiek Direktyvos, tiek Reglamento atitinkamose nuostatose yra pavartojama sąvoka „klaidinanti asociacija“, tačiau visais atvejais esant „klaidinančiai asociacijai“ būtinas ir visuomenės suklaudinimo galimybės įrodymas.

Taigi ETT, taip išaiškindamas „klaidinančios asociacijos“ reikšmę, iš esmės patvirtino Direktyvos 4(1)(b) straipsnio taikymą išimtinai tradiciniams klaidinimo dėl prekių/paslaugų kilmės atvejams, tuo tarpu iš Beneliukso valstybių atėjusi prekių ženklų apsauga nuo jų susilpninimo (angl. – *protection against dilution*) tiek Direktyvoje, tiek Reglamente palikta išimtinai reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugai. Toliau darbe bus aptarti reputaciją turinčių prekių ženklų alternatyvių pažeidimų atribojimo nuo skiriamąjo požymio pažeidimo aspektai.

2.2 Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atribojimas nuo kitų alternatyvių reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimų

Reglamento 8(5), 9(1)(c) ir 52 (1)(a) straipsniai bei atitinkamos Direktyvos nuostatos numato, jog ankstesnio prekių ženklo, turinčio reputaciją Europos Bendrijoje arba valstybėje narėje, savininko teisės ginamos nuo vėlesnio prekių ženklo registravimo ar naudojimo nepanašioms prekėms, jeigu dėl vėlesnio žymens naudojimo bus pažeistas ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ar jo reputacija arba bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo išskirtinumu ar jo reputacija. Taigi be šiame darbe nagrinėjamo prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo egzistuoja dar trys alternatyvūs pagrindai reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugai. Tai - prekių ženklo reputacijos pažeidimas, nesąžiningas pasinaudojimas ženklo išskirtinumu ir nesąžiningas pasinaudojimas ženklo reputacija. Toliau šioje darbo dalyje, siekiant geriau atskleisti prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo instituto esmę ir jo vietą kitų prekių ženklų pažeidimų kontekste, bus aptariami alternatyvių reputaciją turinčių prekių ženklų

⁷⁴ ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. (1997), ECR I-06191, para. 18.

⁷⁵ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 183; PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 356.

pažeidimų pagrindiniai bruožai ir pagrindiniai jų skirtumai nuo prekių ženklų skiriamąjo požymio pažeidimo instituto.

2.2.1 Prekių ženklų reputacijos pažeidimo ir skiriamąjo požymio pažeidimo atribojimas

Doktrinoje prekių ženklų reputacijos pažeidimas yra apibūdinamas kaip prekės ženklų „apjuodinimas“ (angl. – *tarnishment*)⁷⁶. Prekės ženklų „apjuodinimas“ – tai viena iš jau anksčiau darbe minėtų doktrinoje išskiriamų prekės ženklų susilpninimo formų (angl. – *dilution by tarnishment*) ir apima tokias situacijas, kai be pateisinamos priežasties naudojamas žymuo gali sumažinti/sugriauti prekės ženklų visuomenėje įgytą prestižą ir pripažinimą⁷⁷. Ankstesnio prekės ženklų reputacija gali būti suteršta ar sumenkinta, kai ženklas atgaminamas įžeidžiančiame, žeminančiame ar kitokiam netinkamame kontekste arba kontekste, kuris pats savaime nėra neigiamas, tačiau kuris yra nesuderinamas su specialiu ženklo įvaizdžiu, kai toks sukurtas visuomenėje prekės ženklų savininko pastangomis⁷⁸.

OHIM bylų praktikoje⁷⁹, o taip pat OHIM Prekių ženklų skyriaus priimtose protestų gairėse (toliau – OHIM Protestų gairės)⁸⁰ yra išskiriamos trys situacijos, kada labiausiai tikėtinas prekių ženklų reputacijos pažeidimas: *pirma*, kai tapatus ar panašus žymuo naudojamas blogos kokybės prekėms žymėti. ETT *Christian Dior* byloje taip pat pripažino reputacijos pažeidimo galimybę, kai panašus ar tapatus ženklas naudojamas blogos kokybės prekėms žymėti⁸¹; *antra*, kai ženklas yra siejamas su prekėmis, kurios yra nesuderinamos su ženklo sukurtu įvaizdžiu, tačiau tai nebūtinai turi būti akivaizdžiai

⁷⁶ ALEXANDER, D.; LAUVE, L. *A Guidebook to intellectual property. Patents, Trademarks and Designs*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2004, p. 89; MOSKIN, R. Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trade Mark Protection. In *Trade Mark Reporter* [interaktyvus]. 1993, nr. 122 [žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

⁷⁷ BENTLY, L.; SHERMAN, B. *Intellectual property law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 876.

⁷⁸ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 377. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

⁷⁹ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28], para. 86. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>.

⁸⁰ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 378. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

⁸¹ ETT 1997 m. lapkričio 4 d. sprendimas byloje C-337/95 *Parfums Christian Dior SA v. Evora BV* (1996), ECR I-6013, para 43.

negatyvi asociacija; *trečia*, kai ženklo žodiniai ar figūriniai elementai yra pakeisti taip, kad sukuria negatyvias asociacijas su prekių ženklu.

ETT nėra nagrinėjęs prekių ženklo reputacijos pažeidimo sampratos, tačiau ji buvo pateikta generalinio advokato Jacobs nuomonėje *Adidas-Salomon* byloje⁸². Generalinis advokatas prekių ženklo reputacijos pažeidimą apibūdino kaip situaciją, kada prekės, kurios žymimos neteisėtu žymeniu, sukelia tokius visuomenės jausmus/reakcijas, dėl ko prekių ženklo patrauklumas sumažėja⁸³. Šioje savo nuomonėje generalinis advokatas Jacobs taip pat cituoja gerai žinomą Beneliukso Teisingumo Teismo sprendimą *Lucas Bols* byloje⁸⁴, kuri taip pat dažnai minima doktrinoje kaip klasikinė prekių ženklo reputacijos pažeidimo byla⁸⁵. Ši byla susijusi su vienodai tariamais žymenimis CLAERYN džinui žymėti ir KLAREIN, naudojamo valymo skysčiui/priemonėms žymėti. Joje buvo nustatyta, kad dėl didelio ženklų panašumo vartotojai gerdami CLAERYN džiną, kuris turi reputaciją ir siejamas su aukšta kokybe, galėtų šį gerai žinomą prekės ženklą sieti su KLAREIN žymeniu, naudojamu valymo priemonėms, kas pažeistų ankstesnio prekių ženklo reputaciją⁸⁶.

Gausesnė praktika prekių ženklo reputacijos pažeidimo klausimu aptinkama OHIM nagrinėtose bylose⁸⁷. Pavyzdžiui, *Chivas Brothers Limited v. A/S Arovit Petfood* byloje⁸⁸ (toliau – Chivas byla) buvo nagrinėjamas protestas įregistruoti CHIVAS prekių ženklą gyvūnų maistui žymėti. Protestas buvo pareikštas CHIVAS REGAL registruoto prekių ženklo savininko, remiantis Reglamento 8(5) straipsniu. OHIM Pirmoji Apeliacinė taryba savo sprendime šioje byloje nustatė, kad ankstesnis prekių ženklas CHIVAS REGAL, naudojamas škotiskam viskiui žymėti, turėjo reputaciją Europos Bendrijoje, juo žymimas viskis visame pasaulyje buvo pripažįstamas kaip aukštos kokybės prabangus ir brangus gėrimas. Pirmoji Apeliacinė taryba pabrėžė, kad vartotojai, kurie renkasi CHIVAS REGAL viskį, laiko tai gero skonio ženklu (angl. – *consider themselves people of good*

⁸² Generalinio advokato Jacobs 2003 m. liepos 10 d. nuomonė byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld* (2003), ECR I-12357.

⁸³ *Ibid.*, para 38.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ ALEXANDER, D.; LAUVE, L. *A Guidebook to intellectual property. Patents, Trademarks and Designs*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2004, p. 90; PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 376.

⁸⁶ Cituojama pagal: ALEXANDER, D.; LAUVE, L. *A Guidebook to intellectual property. Patents, Trademarks and Designs*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2004, p. 90.

⁸⁷ Pavyzdžiui, bylose R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD, R 802/1999-1 DUPLO/DUPLO, 725/2001 VISA/VISA, 81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (žr. OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 378-379. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>).

⁸⁸ OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2003 m. kovo 23 d. sprendimas byloje Nr. 165/2002-1 *Chivas Brothers Limited v. A/S Arovit Petfood*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2002/EN/R0165_2002-1.pdf.

taste), todėl CHIVAS žymens naudojimas gyvūnų maistui žymėti „nupigins“ (angl. – *would serve to cheapen*) pripažįstama CHIVAS REGAL viski. Dėl didelio ženklų panašumo atsirastų nepagrįsta asociacija tarp kokybiško viskio ir gyvūnų maisto, kas lemtų pirmojo reputacijos pažeidimą⁸⁹.

Kitas OHIM praktikos dėl prekių ženklo reputacijos pažeidimo pavyzdys – *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA* byla⁹⁰ (toliau – Hollywood byla). Šioje byloje HOLLYWOOD prekės ženklo, registruoto kramtomajai gumai žymėti, savininkas siekė užprotestuoti tapataus žymens įregistravimą cigaretėms ir kitiems tabako produktams, remdamasis Reglamento 8(5) straipsniu. Apeliacinė Taryba patenkino protestą, pripažindama, jog HOLLYWOOD prekės ženklas, naudojamas kramtomajai gumai žymėti, buvo įgijęs visuomenėje specialų įvaizdį, susijusį su jaunyste, dinamiškumu, sveikata, o tapataus žymens naudojimas tabako produktams pakenktų HOLLYWOOD prekių ženklo turimam įvaizdžiui, reputacijai, kadangi tabako gaminiai visuomenėje siejami su neigiamomis asociacijomis⁹¹.

Anksčiau minėtų *Lucas Bols* ir *Chivas* bylų pavyzdžiai leidžia daryti išvadą, kad viena iš situacijų, kai galimas prekių ženklo reputacijos pažeidimas – tai ženklų naudojimas skirtingoms prekių/paslaugų rūšims, kai viena prekė yra siejama su aukšta kokybe, prabanga, didelėmis gaminimo tradicijomis, tam tikra gerą skonį turinčių vartotojų klase, o tuo tarpu kitos prekės yra kasdieninio vartojimo, būtinės prekės, kurios nesiejamos su aukšta kokybe, prabanga. Tokiu atveju žymens, tapataus ar panašaus į reputaciją turintį prekių ženklą, naudojimas kasdieninėms būtinoms prekėms „nupigina“ reputaciją turintį žymenį, sukelia netinkamas asociacijas su juo. Tuo tarpu *Hollywood* bylos pavyzdys parodo, kad reputacijos pažeidimas taip pat galimas, kai žymuo, tapatus ar panašus į reputaciją turintį prekių ženklą, naudojamas prekėms, kurios nesuderinamos su ankstesnio prekių ženklo turimu įvaizdžiu visuomenėje. Taigi įrodinėjant prekių ženklo reputacijos pažeidimą visais atvejais reiks įrodyti arba neigiamas asociacijas su ankstesniu prekių ženklu, arba kad ankstesnio prekių ženklo įvaizdžiui bus padaryta žala, tačiau tokiu atveju būtina įrodyti, kad tokį specialų įvaizdį prekių ženklas yra įgijęs visuomenėje⁹².

⁸⁹ *Ibid.*, para. 60.

⁹⁰ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>.

⁹¹ *Ibid.*, para 129.

⁹² OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 377. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

Išanalizavus prekių ženklo reputacijos pažeidimo atvejus, galima daryti išvadą, jog yra keli pagrindiniai reputacijos pažeidimo ir skiriamojo požymio pažeidimo skirtumai. *Pirma*, tai skirtingi reikalavimai reputaciją turinčiam ženklui. Nors abiem atvejais yra reikalaujamas reputacijos turėjimas, tačiau, norint įrodyti prekių ženklo reputacijos pažeidimą, reikalinga taip pat įrodyti, kad prekės ženklas turi teigiamas asociacijas visuomenėje arba kad turi įgijęs tam tikrą teigiamą įvaizdį, kaip kad buvo *Hollywood* bylos atveju. Tuo tarpu įrodinėjant skiriamojo požymio pažeidimą reikalinga įrodyti ypatingą prekių ženklo išskirtinumą, t.y. tam tikrą išskirtinį prekių ženklo bruožą, kurio naudojimą vartotojai išimtinai sieja su juo tradiciškai žymimomis prekėmis. *Antras* skirtumas susijęs su reikalavimais prekėms. Reputacijos pažeidimo atvejais visada yra reikalinga neigiama arba nesuderinama su prekių ženklo įvaizdžiu asociacija. Tai reiškia, kad visais reputacijos pažeidimo atvejais tapatūs ar panašūs žymenys bus naudojami blogesnės kokybės arba neigiamai visuomenės vertinamoms prekėms žymėti. Tuo tarpu skiriamojo požymio pažeidimo atvejais žymuo, tapatus ar panašus į prekių ženklą, gali būti naudojamas ir labai aukštos kokybės prekėms, tačiau vis tiek gali pažeisti skiriamąjį požymį, jeigu tai pažeistų ankstesnio prekių ženklo išskirtinumą, t.y. kai vartotojai nebegalėtų ankstesnių prekių išimtinai sieti su ankstesniu prekių ženklu.

2.2.2 Nesąžiningo pasinaudojimo ženklo išskirtinumą ir prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo atribojimas

Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo išskirtinumą (angl. – *unfair advantage of the distinctive character*) yra vienas iš keturių tiek Reglamento 8(5), 9(1)(c) straipsniuose, tiek atitinkamose Direktyvos nuostatose išskirtų alternatyvių reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimo atvejų. Tačiau nei ETT, nei OHIM bylų praktikoje nebuvo atvejo, kur būtų pripažintas toks pažeidimas. Generalinis advokatas Jacobs savo nuomonėje *Adidas-Salomon* byloje⁹³ aptaria visus alternatyvius reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimo atvejus, tačiau pabrėžia, jog sunku nustatyti skirtumą tarp nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo išskirtinumą ir reputacija, todėl šiuos atvejus aptaria kartu, pateikdamas nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo reputacija paaiškinimą⁹⁴. OHIM Apeliacinių tarybų bei Protestų skyriaus praktikoje taip pat nėra pateikiamas šio pažeidimo

⁹³ Generalinio advokato Jacobs 2003 m. liepos 10 d. nuomonė byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld* (2003), ECR I-12357.

⁹⁴ *Ibid.*, para 39.

apibūdinimas, kai yra nagrinėjami kiti alternatyvūs reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimo atvejai, arba jis prilyginamas nesąžiningo pasinaudojimo reputacija atvejams⁹⁵.

Nors nėra nagrinėjamo pažeidimo praktikos, OHIM Protestų gairėse yra teigiama, jog nesąžiningas pasinaudojimas skiriamuoju požymiu apima tokius atvejus, kai yra pasinaudojama gerai žinomo prekių ženklo patrauklumu ir reklaminiu jo indėliu rinkoje⁹⁶. Tai gali lemti tokias nepriimtinas „komercinio parazitizmo“ situacijas, kai vienas asmuo nesąžiningai pasinaudoja (angl. – *take a „free-ride“*) kito asmens investicijomis įdėtomis į gero ženklo vardo sukūrimą. Tokia situacija gali lemti neproporcingai didelius neteisėtai pažymėtų prekių pardavimo kiekius, palyginus su į tai įdėtomis investicijomis ir pastangomis⁹⁷.

Vis dėl to, toks OHIM Protestų gairėse pateiktas nesąžiningo pasinaudojimo skiriamuoju požymiu apibūdinimas nėra labai aiškus, kadangi tokie teiginiai kaip „*nesąžiningas pasinaudojimas asmens investicijomis, įdėtomis į gero vardo sukūrimą*“ taip pat patenka ir į nesąžiningo pasinaudojimo reputacija sampratą. Tačiau OHIM Protestų gairėse teigiama, jog nesąžiningo pasinaudojimo reputacija ir nesąžiningo pasinaudojimo skiriamuoju požymiu skirtumas yra tas, kad pirmuoju atveju nesąžiningas pasinaudojimas yra labiau susijęs su pasinaudojimu aukštos kokybės įvaizdžiu (angl. – *quality image*), o nesąžiningo pasinaudojimo skiriamuoju požymiu atvejais pasinaudojimas labiau susijęs su pasinaudojimu prekės ženklo patrauklumu (angl. – *attractiveness*)⁹⁸. Tačiau, net ir esant tokiam paaiškinimui, sunku būtų išivaizduoti kaip realiai reiktų atskirti situacijas, kai yra pasinaudojama prekės ženklo kokybės įvaizdžiu arba prekės ženklo patrauklumu, nes dažnai prekės ženklo kokybės įvaizdis ir sudaro prekės ženklo patrauklumą, t.y. galima teigti, kad prekės ženklo patrauklumas tam tikra prasme irgi yra jo reputacija. Todėl yra labai sudėtinga atskirti nesąžiningo pasinaudojimo reputacija atvejus nuo nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu.

J. Philips taip pat pripažįsta, kad labai sunku išivaizduoti realią nesąžiningo pasinaudojimo skiriamuoju požymiu situaciją, tačiau vis dėlto išskiria du galimus tokio pažeidimo atvejus:⁹⁹

⁹⁵ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>; OHIM Protestų skyriaus sprendimas Nr. B 663 577 *Marie Claire S.A. v. Claire Group A/S*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2006/EN/000663577.pdf>>.

⁹⁶ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 377. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, p. 379.

⁹⁹ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 378-379.

1. kai prekės ženklas turi stiprų skiriamąjį požymį, be pagrindo naudojant jį reklamose ir taip siekiant patraukti vartotojų dėmesį, vėliau šį dėmesį nukreipiant į reklamuojamas prekes. Pavyzdžiui, automėgėjų žurnale patalpinus reklamą su dideliu užrašu: „*Nemokami CHANEL Nr.5 kvėpalai visam gyvenimui*“, po kuriuo mažesniu šriftu parašytas užrašas: „*Mes negalime jums pasiūlyti nieko tokio patrauklaus, tačiau naudokite LUBE-O-SLICK tepalą ir jūsų mašina jausis tiesiog puikiai*“.

2. kai prekės ženklas, nors turintis reputaciją publikos akyse, tačiau neturintis stipraus skiriamąjo požymio, naudojamas reklamose bendrąja prasme. Pavyzdžiui, naudojant prekės ženklą HOOVER, kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia „siurblys“, kitos rūšies siurblio reklamai. Nors tokiu atveju iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad naudojama bendrinė žodžio „siurblys“ reikšmė, bet netiesiogiai tai taip pat yra nuoroda į ankstesnį prekių ženklą, turintį reputaciją.

J. Phillips, pateikdamas šiuos du pavyzdžius, pripažįsta, kad jie yra išgalvoti ir kad yra diskutuotina, ar iš tikrųjų galėtų atsirasti realios tokios situacijos¹⁰⁰.

Išanalizavus tiek praktikoje, tiek doktrinoje aptinkamą požiūrį į nesąžiningą pasinaudojimą prekių ženklo skiriamuoju požymiu, vis dėl to, manytina, jog aiškiai apibrėžti tokias situacijas yra sudėtinga, o gal net neįmanoma. Ir, nors neįmanoma aiškiai atriboti prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo bei nesąžiningo pasinaudojimo skiriamuoju požymiu, tačiau darytina išvada, kad pirmuoju atveju tai susiję su prekių ženklo išskirtinumo mažėjimu, tuo tarpu antrasis atvejis skirtas situacijoms, kai pasinaudojama prekių ženklo išskirtinumu bei jo patrauklumu reklamuojant ar parduodant kitas prekes ir taip gaunama nepagrįsta nauda.

2.2.3 Nesąžiningo pasinaudojimo ženklo reputacija ir prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atribojimas

Nesąžiningas pasinaudojimas prekių ženklo reputacija (angl. – *unfair advantage of the trade mark's repute*) apima tokias situacijas, kai pasinaudojama ženklo žinomumu, jo prestižu¹⁰¹. Ypatingai didelė nesąžiningo pasinaudojimo reputacija rizika, kai ankstesnis ženklas yra įgijęs ne tik didelį pripažinimą visuomenėje, bet taip pat ir „gerą“ reputaciją,

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 379.

¹⁰¹ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 380. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

t.y. kad jis kuria aukštos kokybės, patikimumo išpūdį ar kitokias teigiamas asociacijas, kurios gali įtakoti vartotojų pasirinkimą¹⁰².

Pagrindinis prekių ženklo reputacijos pažeidimo (t.y. prekės ženklo „apjuodinimo“) ir nesąžiningo pasinaudojimo reputacija skirtumas yra tas, kad pastaruoju atveju nėra pakenkiama prekės ženklo įvaizdžiui, t.y. tapatus ar panašus žymuo gali būti naudojamas nebūtinai blogos kokybės ar žemos reputacijos prekėms žymėti¹⁰³. Pavyzdžiui, jeigu prekių ženklas siejamas su labai aukšta kokybe, tokiu atveju panašaus žymens naudojimas net ir vidutinės kokybės prekėms žymėti irgi gali būti laikomas nesąžiningu pasinaudojimu reputacija, jeigu egzistuoja pakankamas ryšys tarp prekių, kuris leistų asocijuoti vieną žymenį su kitu.

Generalinis advokatas Jacobs *Adidas-Salomon* byloje pateiktoje savo nuomonėje teigė, jog nesąžiningas pasinaudojimas ženklo reputacija ar jo išskirtinumu apima tokias situacijas, kai yra aiškus ženklo išnaudojimas ir nepagrįstas pasinaudojimas ženklo žinomumu (angl. – *clear exploitation and free riding*)¹⁰⁴. Kaip pavyzdį generalinis advokatas pateikia ROLLS ROYCE prekių ženklo naudojimą viskio gaminimui, kas lemtų pastarojo didesnius pardavimus¹⁰⁵.

Vienas iš geriausiai iliustruojančių nesąžiningo pasinaudojimo ženklo reputacija pavyzdžių būtų OHIM *The Mulhens GmbH & Co. KG v. Hearst Corporation* byla¹⁰⁶ (toliau – *Cosmopolitan* byla), kur COSMOPOLITAN prekių ženklo savininkas protestavo prieš COSMOPOLITAN COSMETICS prekių ženklo įregistravimą kosmetikos prekėms. OHIM Protestų skyrius patenkino protestą, pripažindamas, kad žymuo COSMOPOLITAN COSMETICS nesąžiningai pasinaudotų prekių ženklo COSMOPOLITAN reputacija, jeigu tokį žymenį būtų leista įregistruoti¹⁰⁷. Šiuo atveju buvo pripažinta, kad COSMOPOLITAN prekių ženklas, naudojamas moteriškiems žurnalams žymėti, turi reputaciją, o kvestionuojami ženklai iš esmės yra tapatūs vidutinio vartotojo akyse, todėl ankstesnio prekių ženklo reputacija padidintų parduodamos kosmetikos apimtį ir tokiu būdu būtų nesąžiningai pasinaudojama reputacija ir ankstesnių prekių žinomumu. Atsižvelgdamas į tai, kad tiek žurnalo, tiek kosmetikos pirkėjų klasė iš esmės sutampa (tai - moterys), bei į tai, kad COSMOPOLITAN žurnale

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Generalinio advokato Jacobs 2003 m. liepos 10 d. nuomonė byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld* (2003), ECR I-1235, para. 39.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ OHIM Ketvirtosios Apeliacinės tarybos 2001 m. liepos 26 d. sprendimas byloje Nr.552/2000-4 *The Mulhens GmbH & Co. KG v. Hearst Corporation* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: < http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2000/EN/R0552_2000-4.pdf>.

¹⁰⁷ *Ibid.*

dažnai yra reklamuojamos kosmetikos priemonės, Protestų skyrius padarė išvadą, jog labai tikėtina, kad moterys asocijuos COSMOPOLITAN COSMETICS žymenį su ankstesniu COSMOPOLITAN prekių ženklu¹⁰⁸. Panaši situacija buvo pripažinta ir *Rolex S.A. v. G & A AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E Intelectual S.L.* byloje¹⁰⁹ (toliau – Rolex byla), kur ROLLEX prekių ženklo registracija žemės ūkio mašinoms buvo pripažinta negaliojančia, nes ji pažeidė ROLEX prekių ženklo, naudojamo laikrodžiams, reputaciją. Buvo nustatyta, kad ROLEX prekių ženklas siejamas su itin aukšta kokybe ir tobulumu ir kad bendroji masė visuomenės žino prekių ženklą ROLEX. Todėl neatmetama galimybė, kad itin panašaus ženklo ROLLEX naudojimas žemės ūkio mašinoms, sukels asociacijas su reputaciją turinčiu ROLEX ženklu, kas lemtų nesąžiningą pasinaudojimą pastarojo reputacija¹¹⁰.

Apibendrinant nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo reputacija pagrindinius bruožus bei paminėtus OHIM praktikos pavyzdžius, darytina išvada, kad, siekiant įrodyti nesąžiningą pasinaudojimą ženklo reputacija, nepakanka įrodyti, kad visuomenė asocijuos arba nustatys tam tikrą ryšį tarp žymens ir prekių ženklo, kaip kad yra reikalaujama prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atvejais, tačiau taip pat reikalinga įrodyti, kad tokia asociacija lems nepagrįstos naudos atsiradimą naudojant vėlesnį žymenį, t.y. kad tokio žymens naudojimas atneš nepagrįstą naudą jo savininkui dėl to, kad visuomenė jį asocijuos su reputaciją turinčiu prekių ženklu. Kitas šių dviejų institutų skirtumas yra tas, kad prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atveju reikalingas prekių ženklo išskirtinumo, jo stipraus skiriamąjo požymio įrodymas, tuo tarpu nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo reputacija atvejais svarbesnis yra prekių ženklo kuriamo kokybės, pasitikėjimo, prabangos įvaizdžio įrodymas.

Apžvelgus atskirai kiekvieną iš alternatyvių reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimo atvejų bei jų santykį su prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimu, galima daryti išvadą, kad iš esmės visi keturi alternatyvūs reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimo pagrindai yra panašūs, kadangi susiję su tam tikra žala prekių ženklui kai nėra tradicinės visuomenės sukloidinimo galimybės. Pastebėtina, kad OHIM praktikoje pripažįstant reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimą dažnai įvardijami keli iš alternatyvių pažeidimų, jų aiškiai neatskiriant¹¹¹, kas įrodo, kad iš esmės visi keturi

¹⁰⁸ *Ibid.*, para. 20.

¹⁰⁹ OHIM Anuliavimo skyriaus 2004 m. gegužės 4 d. sprendimas byloje *Rolex S.A. v. G & A AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E Intelectual S.L.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/cancellation/en/C000620807_512.pdf>.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>; OHIM Ketvirtosios Apeliacinės tarybos

alternatyvūs reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimo pagrindai yra orientuoti į tam tikros pridėtinės tokių ženklų vertės apsaugą, kur kiekvienas iš alternatyvių pažeidimo pagrindų yra skirtas šios pridėtinės prekių ženklo vertės tam tikriems skirtingiems aspektams, kurie gali egzistuoti ir keli vienoje byloje, apsaugoti. Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo bei jo reputacijos pažeidimo pagrindai skirti apsaugoti prekių ženklo išskirtinumą ir teigiamą prekių ženklo įvaizdį, tuo tarpu nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo išskirtinumu ar jo reputacija pagrindai yra skirti apsaugoti į prekių ženklą įdėtas investicijas ir pastangas siekiant sukurti jo reputaciją ir patrauklumą visuomenėje. Toliau šiame darbe bus konkrečiai nagrinėjamos būtent prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimui būdingos taikymo sąlygos ir šiam pažeidimui būdingi specifiniai bruožai.

2001 m. liepos 26 d. sprendimas byloje Nr.552/2000-4 *The Mulhens GmbH & Co. KG v. Hearst Corporation*. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2000/EN/R0552_2000-4.pdf>.

3. PREKIŲ ŽENKLO SKIRIAMOJO POŽYMIO PAŽEIDIMO SĄLYGOS

Reglamento 8(5) bei 9(1)(c) straipsniai (taip pat atitinkamos Direktyvos nuostatos) įtvirtindami prekių ženklų apsaugą nuo prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo iš esmės įtvirtina pagrindines prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygas. Reglamento 9(1)(c) straipsnis teigia, jog įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet koki žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam prekių ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotas ženklas turi reputaciją Europos Bendrijoje ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai. Interpretuojant šią ir atitinkamas kitas Reglamento bei Direktyvos nuostatas tiek doktrinoje¹¹², tiek ETT¹¹³ bei OHIM praktikoje¹¹⁴ išskiriamos tokios šio pažeidimo sąlygos:

1. ginamas prekės ženklas turi turėti reputaciją Europos Bendrijoje, o nacionalinių prekių ženklų atvejais - valstybėje narėje;
2. žymuo ir ginamas prekių ženklas turi būti tapatūs arba klaidinamai panašūs;
3. turi būti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas;
4. žymuo, pažeidžiantis ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, turi būti nepagrįstai naudojamas;

Be šių keturių sąlygų prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimui įrodyti, lingvistiškai analizuojant tiek Reglamento, tiek Direktyvos susijusias nuostatas, egzistuoja dar vienas reikalavimas – tai nepanašių prekių/paslaugų reikalavimas. Tačiau, kadangi ETT šį reikalavimą yra interpretavęs labai lanksčiai¹¹⁵, todėl šiame darbe jis neišskiriamas kaip būtinoji prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlyga. Tačiau

¹¹² BENTLY, L.; SHERMAN, B. *Intellectual property law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 868; COLSTON, C., MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 579.

¹¹³ Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04 *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v Office for Harmonisation in the Internal Market*. (2005), ECR-II-01825, para. 30; ETT 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd*. (2003), ECR I-00389, paras. 19-21.

¹¹⁴ OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2003 m. gruodžio 10 d. sprendimas byloje 131/2003-1 *S.A Spa Monopole, Compagnie Fermiere de Spa, en abrege S.A. Spa Monopole N.V. v. Spa-Finders Travel Arrangements Ltd*. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2003/EN/R0131_2003-1.pdf; OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2004 m. spalio 22 d. sprendimas byloje 782/2002-1 *Intel Corporation v. Intel-Internazionale Elettrotecnica Associazione* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2002/EN/R0782_2002-1.pdf.

¹¹⁵ ETT *Davidoff* bei *SABEL* bylose pasisakė, kad prekių ženklų apsauga nuo skiriamąjo požymio pažeidimo turėtų būti taikoma taip pat ir panašių ar tapačių prekių atžvilgiu (plačiau žr. šio darbo 3.3. dalyje).

šio darbo 3.3. dalyje bus aptarta ETT suformuota praktika šiuo klausimu bei doktrinoje egzistuojantys prieštaringi tokios ETT praktikos vertinimai.

Šios keturios išskirtos prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygos yra būtinosios, todėl bent vienos iš jų nebuvimas reiškia, jog ankstesnio prekių ženklo apsauga pagal šį pagrindą negalima¹¹⁶. Toliau darbe, prieš pradėdant nagrinėti kiekvieną konkrečią prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygą, bus aptarta ETT bei OHIM praktikos, taikant šias sąlygas, apimtis, t.y. koks yra šių sąlygų interpretavimo lygmuo praktikoje.

3.1 ETT bei OHIM praktikos apimtis prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygų klausimu

Prieš atskirai analizuojant kiekvieną prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygą, pirmiausia svarbu pastebėti, kad ETT praktikoje nėra detalai išnagrinėtos visos prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo taikymo sąlygos, o tik kai kurie jų aspektai. Pagrindiniai ETT sprendimai, kuriuose buvo plačiausiai nagrinėtos minėtos sąlygos – tai ETT preliminarūs sprendimai *General Motors*¹¹⁷ bei *Davidoff*¹¹⁸ bylose. *General Motors* byloje ETT buvo užduotas klausimas dėl prekių ženklo, turinčio reputaciją, sampratos Direktyvos 5(2) straipsnio prasme, tuo tarpu *Davidoff* byloje klausimas buvo susijęs su reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos apimtimi pagal Direktyvos 5(2) straipsnį ir ypač dėl šio straipsnio taikymo panašių prekių ar paslaugų atžvilgiu. Tačiau dėl kitų prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygų ETT nėra pasisakęs, todėl šiame darbe taip pat bus plačiai analizuojama OHIM praktika bei doktrina.

Paminėtina, kad, nagrinėjant skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygas, svarbios yra generalinio advokato Jacobs nuomonės¹¹⁹, pateiktos minėtose bylose, kuriose plačiau nei ETT sprendimuose analizuojamos Direktyvos 5(2) straipsnio taikymo sąlygos. Nors generalinių advokatų nuomonės nėra įpareigojančios, tačiau jos yra svarbios teisinių nuostatų interpretavimo ir argumentavimo prasme, todėl šiame darbe jos taip pat bus

¹¹⁶ OHIM Antrosios apeliacinės tarybos 2006 m. gegužės 19 d. sprendimas byloje Nr. 301/2005 *Nike International Ltd. v. Fina Calzados, S.L.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-09], para. 22. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2005/EN/R0301_2005-2.pdf>.

¹¹⁷ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA.* (1999), ECR I-05421.

¹¹⁸ ETT 2003 sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd* (2003), ECR I-00389.

¹¹⁹ Generalinio advokato Jacobs 1998 m. lapkričio 26 d. nuomonė byloje C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-05421; Generalinio advokato Jacobs 2002 m. kovo 21 d. nuomonė byloje C-292/00 *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd* (2003), ECR I-00389.

nagrinėjamos, siekiant analizuoti įvairius prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo aspektus bei siekiant nustatyti tam tikras šio instituto interpretavimo, aiškinimo ir vystymosi tendencijas.

OHIM Apeliacinių tarybų bei Protestų skyriaus praktika, susijusi su prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimu yra daug gausesnė nei ETT praktika, todėl šiame darbe bus gausiai nagrinėjama, siekiant atskleisti konkrečių pažeidimo sąlygų turinį. Tiek Apeliacinių tarybų, tiek Protestų skyriaus sprendimuose šios sąlygos yra atskirai vertinamos konkrečių bylų kontekste, taip pat atskirų bylų kontekste taikomi ETT sprendimuose pateikti išaiškinimai, kas leidžia nustatyti ir įvertinti tam tikras prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo taikymo tendencijas praktikoje. Taigi kadangi ETT išaiškinimai prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo kontekste yra riboti tik atskirų klausimų nagrinėjimu, todėl OHIM praktika tam tikra prasme geriausiai atspindi šio instituto taikymo praktiką Europos Sąjungos lygiu.

Apibendrinant, reikia pastebėti, kad, nors ETT praktikoje nėra išsamiai išanalizuotos prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo sąlygos, tačiau toliau darbe bus siekiama susisteminti jau esamos ETT bei OHIM praktikos vystymosi tendencijas, analizuoti doktrinoje vyraujančias nuomones bei kai kurias problemines sąlygas aptarti lyginamuoju aspektu, pasitelkiant JAV tokių sąlygų interpretavimo praktiką.

3.2 Atskirų prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo sąlygų analizė

3.2.1 Prekių ženklo reputacijos reikalavimas

Nors sąvoka „reputaciją turintis prekių ženklas“ vartojama tiek Reglamente, tiek Direktyvoje, tačiau nei vienas iš šių aktų nepateikia šios sąvokos platesnio paaiškinimo. Esant tokiai teisės aktų spragai ETT savo preliminariame sprendime *General Motors* byloje¹²⁰ konstatavo, jog prekių ženklo reputacija pirmiausiai reiškia tam tikrą žinių apie ankstesnį prekių ženklą laipsnį (angl. – *a certain degree of knowledge of the earlier trade mark*)¹²¹. Tokiu būdu iš esmės ETT nustatė kiekybinį reputacijos reikalavimą¹²². Taip pat ETT pabrėžė, kad, norint taikyti platesnę apsaugą esant nepanašioms prekėms ar

¹²⁰ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421.

¹²¹ *Ibid.*, para. 23.

¹²² OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 349. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

paslaugoms, registruotas prekių ženklas turi būti žinomas žymiai daliai visuomenės (angl. – *known to the significant part of the public*), kuri yra susijusi su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis¹²³. Doktrinoje toks ETT pateiktas prekių ženklo reputacijos vertinimas traktuojamas įvairiai. Vieni autoriai kritikuoja abstrakčias ETT pavartotas sąvokas, pavyzdžiui, „žymi visuomenės dalis“, teigdami, jog iš esmės ETT taip nieko ir nepasakė¹²⁴, kita vertus, šis ETT pateiktas išaiškinimas vertinamas kaip pažangus, nustatantis kriterijų visumą, kuri leidžia kiekvieną situaciją vertinti atsižvelgiant į visas turinčias reikšmę aplinkybes¹²⁵.

Svarbu pastebėti, kad ETT šiame *General Motors* bylos preliminariame sprendime be to, kad nustatė, jog reputacija iš esmės yra tam tikro žinių apie prekių ženklą lygio reikalavimas, taip pat pabrėžė, kad tai jokių būdu nesusiję su konkrečiu procentiniu dydžiu, kurio būtų reikalaujama, kad prekių ženklas būtų pripažintas reputaciją turinčiu¹²⁶, bet pabrėžė, kad kiekvienu konkrečiu atveju vertinant ženklo žinomumo lygį taip pat turi būti vertinami ir visi kiti su byla susiję faktoriai, kurie gali nulemti prekių ženklo pripažinimą reputaciją turinčiu. Prie svarbių kriterijų vertinant reputaciją ETT priskyrė prekių ženklu žymimų prekių užimamą rinkos dalį, geografinį paplitimą, ženklo naudojimo trukmę, investicijų į ženklo reklamą dydį¹²⁷.

Šio darbo prasme minėtas ETT sprendimas *General Motors* byloje vertinamas teigiamai, kaip nustatantis pakankamai aiškius ir griežtus prekių ženklo reputacijos vertinimo kriterijus. Toliau šiame darbe bus analizuojami ETT nurodyti prekių ženklo reputacijos vertinimo kriterijai, kurie dar buvo išplėtoti ir plačiau analizuoti OHIM Apeliacinių tarybų bei Protestų skyriaus sprendimuose, nagrinėjant prekių ženklų reputacijos nustatymo klausimus.

¹²³ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421, para. 31.

¹²⁴ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 371.

¹²⁵ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 349. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>; BENTLY, L.; SHERMAN, B. *Intellectual property law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 871.

¹²⁶ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421, para. 25.

¹²⁷ *Ibid.*, paras. 26-27.

3.2.1.1 Kriterijai prekių ženklų reputacijai nustatyti

3.2.1.1.1 Prekių ženklų pripažinimo/žinomumo reikalavimas

Kaip jau buvo minėta, prekių ženklų reputaciją ETT apibrėžė kaip tam tikrą prekių ženklų žinomumo reikalavimą, nepasakydamas koks to reikalaujamo žinomumo lygis, tik nurodydamas, jog ženklas turi būti žinomas žymios dalies visuomenės, kuri yra susijusi su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis¹²⁸ ir dar pabrėždamas, kad tai nesiejama su jokia iš anksto numatyta procentine žinomumo ar žymios visuomenės dalies išraiška.¹²⁹ Tokiu būdu ETT pasisakė prieš fiksuoto kriterijaus naudojimą nustatant prekių ženklų reputaciją, kadangi tai galėtų dažnai trukdyti įvertinti skirtingas faktines situacijas¹³⁰.

Svarbu pastebėti, kad, net jeigu prekės skirtos labai siauram ratui žmonių, tai nėra kliūtis nustatyti „žymios visuomenės dalies, susijusios su prekėmis ar paslaugomis“, kadangi prekių ženklų reputacija – tai daugiau proporcijų, o ne absoliučių skaičių klausimas.¹³¹ Jeigu prekės ar paslaugos skirtos tik ribotam ratui žmonių, pavyzdžiui, tam tikros srities profesionalams, tada žymi visuomenės dalis, žinanti prekių ženklą, bus nustatoma būtent tame rate žmonių, t.y. prekių ženklų reputacija bus vertinama šios visuomenės grupės ribose (angl. - *relevant public*)¹³². Tuo tarpu jeigu prekių ženklas susijęs su plataus vartojimo produktais, ženklų reputacija bus nustatoma plačiosios visuomenės ribose¹³³.

OHIM Apeliacinių tarybų bei Protestų skyriaus sprendimuose, nagrinėjant prekių ženklų reputaciją, yra vadovaujama ETT *General Motors* byloje išsakyta pozicija, jog reputacijos nustatymui nepakanka tik prekių ženklų žinomumo procentinio įvertinimo, o kad reikalingas ir kitų faktorių įvertinimas. Tačiau pripažįstama, jog, vertinant reputaciją, prekių ženklų žinomumo lygis gali būti labai svarbus kriterijus vertinant reputacijos turėjimą/neturėjimą. Nors OHIM praktikoje taip pat nėra apibrėžto konkretaus prekių ženklų žinomumo laipsnio, tačiau toliau pateikiami OHIM bylų pavyzdžiai atskleis, kiek

¹²⁸ *Ibid.*, para. 31.

¹²⁹ *Ibid.*, para. 26.

¹³⁰ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 350. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421, para. 24.

¹³³ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 351. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

svarbus yra prekių ženklo pripažinimo kriterijus, nustatant reputaciją ir koks yra jo santykis su kitom aplinkybėm, turinčiom reikšmės reputacijos nustatymui. Pavyzdžiui, *Ferrero oHG mbH v. Duplo Corporation* byloje¹³⁴ (toliau – Duplo byla) OHIM Apeliacinė taryba pripažino DUPLO prekių ženklo reputaciją šokolado batonėliams žymėti, nors vienintelis pateiktas įrodymas buvo rinkos tyrimas, kuris parodė, jog 94,4% apklaustųjų asocijavo žodį „duplo“ su šokoladiniais batonėliais. Pirmoji Apeliacinė taryba pripažino DUPLO prekių ženklo reputaciją, teigdama, jog toks didelis prekių ženklo žinomumo laipsnis yra pats savaime pakankamas, kad būtų įrodyta prekių ženklo reputacija. Taip pat Apeliacinė taryba pabrėžė, kad, nors *General Motors* byloje ETT pasakė, kad procentinė prekių ženklo žinomumo išraiška nėra vienintelis kriterijus reputacijai nustatyti ir kad turi būti įvertintos kitos aplinkybės, tačiau vis dėl to, kitų aplinkybių nevertinimą šioje byloje pagrindė labai dideliu prekių ženklo žinomumo laipsniu¹³⁵. OHIM Protestų gairėse, apibendrinus OHIM praktiką, teigiama, jog 87% - 97% prekių ženklo žinomumo tarp apklaustųjų nustatymas (jeigu tinkamai parengta apklausa¹³⁶) dažniausiai bylose buvo pripažįstamas kaip lemiamas faktorius prekių ženklų reputacijos nustatymui, tačiau taip pat pabrėžiama, kad tai nereiškia, jog visada turi būti toks aukštas žinomumo laipsnis, kad būtų nustatyta reputacija¹³⁷. Tais atvejais, kai apklausų rezultatai nėra tokie aukšti, pasitelkus papildomas aplinkybes, turinčias reikšmės reputacijos pripažinimui, gali būti taip pat pripažinta prekių ženklo reputacija. Pavyzdžiui, OHIM Protestų skyriaus sprendime *Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher, Societe Anonyme v. M Leonard Kreusch Inc* byloje¹³⁸ YVES ROCHER prekių ženklas buvo pripažintas turinčiu reputaciją remiantis apklausų duomenimis, pagal kuriuos 76% apklaustųjų žinojo prekių ženklą, ir papildomai ankstesniu teismo sprendimu, kur buvo pripažinta ženklo reputacija, vykstant ginčui tarp tų pačių šalių¹³⁹.

Apibendrinant galima teigti, jog, nors tiek pagal ETT, tiek pagal OHIM praktiką nėra nustatytos konkrečios fiksuotos prekių ženklo žinomumo ribos, pagal kurią būtų

¹³⁴ OHIM Pirmosios Apeliacinės Tarybos 2000 m. birželio 5 d. sprendimas byloje Nr. 802/1999-1 *Ferrero oHG mbH v. Duplo Corporation* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0802_1999-1.pdf.

¹³⁵ *Ibid.* paras. 20-21.

¹³⁶ Tinkamos apklausos reikalavimai nustatyti OHIM Protestų gairėse (žr. OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 368. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>).

¹³⁷ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 356. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>.

¹³⁸ OHIM Protestų skyriaus 1999 m. gruodžio 8 d. sprendimas Nr. 1389/1999-1 *Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher, Societe Anonyme v. M Leonard Kreusch Inc*. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/1999/FR/000005845.pdf>.

¹³⁹ *Ibid.* p. 8.

vertinama prekių ženklo reputacija, tačiau praktikoje vienas iš pagrindinių ir tiesiogiai nulemiantis prekių ženklo reputacijos pripažinimą kriterijus yra būtent gerai paruoštų apklausų rezultatai, parodantys aukštą ženklo žinomumo laipsnį. Tačiau, be abejo, tai automatiškai nereiškia, kad ir kitos svarbios aplinkybės negalėtų pagrįsti reikiamo prekių ženklo žinomumo laipsnio, kad būtų nustatyta prekių ženklo reputacija.

3.2.1.1.2 Reikalavimas nustatyti prekių ženklo reputaciją tam tikrų prekių ar paslaugų atžvilgiu

Prekių ženklo reputacija neegzistuoja vakuume, ji yra nustatoma siejant ženklą su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis¹⁴⁰. Pavyzdžiui, *DaimlerChrysler* byloje Anglijoje buvo nustatyta, kad MERCEDES prekių ženklo reputacija, kurią jis turi automobiliams, nereiškia, kad MERCEDES ženklas taip pat turi reputaciją marškinėlių atžvilgiu¹⁴¹. Analogiškas pavyzdys OHIM praktikoje susijęs su FORMULA 1 bei F1 ženklų reputacijos pripažinimu automobilių lenktynėms, tačiau nepripažįstant šių ženklų reputacijos kitų prekių, ant kurių naudojamas šis ženklas (pavyzdžiui, reklaminiai kalendoriukai, plakatai, nuotraukos ir kitokia reklaminė medžiaga), atžvilgiu¹⁴².

Darytina išvada, jog kiekvienu atveju, kai prekių ženklas yra įregistruotas skirtingoms prekėms ar paslaugoms, reputacija turi būti nustatoma atskirai kiekvienos rūšies prekių ar paslaugų atžvilgiu. Ir tik tokių prekių ar paslaugų, kurioms nustatoma prekių ženklo reputacija, atžvilgiu gali būti taikoma apsauga pagal Reglamento 8(5) ar 9(1)(c) straipsnius.

3.2.1.1.3 Prekių ženklo reputacijos pripažinimo atitinkamoje teritorijoje reikalavimas

Pagal Reglamento 8(5) straipsnį bei kitas atitinkamas Reglamento bei Direktyvos nuostatas, teritorija, kurioje nustatoma prekių ženklo reputacija yra susijusi su prekių ženklo apsaugos teritorija. Nacionalinis prekių ženklas turi turėti reputaciją valstybės

¹⁴⁰ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 371.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² OHIM Protestų skyriaus 2001 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. 621/2001 *Formula One Licensing BV v. Mr. Herbert Kleinssaser* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/000158917.pdf>>.

narės teritorijoje, tuo tarpu Bendrijos prekių ženklas turi turėti reputaciją Europos Sąjungoje, kad būtų taikoma 8(5) straipsnyje numatyta apsauga¹⁴³.

ETT *Genral Motors* byloje pasisakė, kad nereikalaujama, jog nacionalinis prekių ženklas turėtų reputaciją visoje valstybės narės teritorijoje. Pakanka, kad būtų nustatyta ženklų reputacija žymioje valstybės dalyje (angl. – *in a substantial part of it*)¹⁴⁴. ETT nepaaiškino, kas galėtų būti laikoma „žymia valstybės teritorijos dalimi“, tačiau OHIM Protestų gairėse teigiama, jog nustatant, ar tam tikra valstybės dalis gali būti pripažinta žymia, reikia atsižvelgti tiek į teritorijos užimamą plotą, tiek į gyventojų, žinančių prekių ženklą, skaičių, o ypač, kokią proporciją tai sudaro bendro valstybės gyventojų skaičiaus¹⁴⁵.

ETT *General Motors* sprendime nebuvo išspręstas Bendrijos prekių ženklų reputacijos nustatymo Europos Sąjungos teritorijoje klausimas. Tačiau doktrinoje¹⁴⁶ teigiama, jog, nustatant Bendrijos prekių ženklų reputaciją Europos Sąjungoje, pagal analogiją turėtų būti taikomas tik reputacijos žymioje Europos Sąjungos dalyje reikalavimas. Reputacijos nustatymas vienos iš valstybių narių teritorijoje turėtų būti pakankamas, kad būtų pripažinta reputacija Europos Sąjungoje. Toks siūlymas grindžiamas siekiu užtikrinti Bendrijos prekių ženklui tokį patį apsaugos lygį kaip ir nacionaliniam prekių ženklui, kadangi kitokiu atveju Bendrijos prekių ženklų registracija taptų mažiau patraukli prekių ženklų savininkams¹⁴⁷.

Darytina išvada, jog, nors teismų praktikoje dar nėra išspręstas klausimas dėl Bendrijos prekių ženklų reputacijos nustatymo Europos Sąjungos teritorijoje, tačiau reiktų pritarti doktrinoje vyraujančiai nuomonei, kad, analogiškai kaip ir nacionalinio prekių ženklų atveju, Bendrijos prekių ženklų reputacija turėtų būti laikoma nustatyta, jeigu jis žinomas žymioje Europos Sąjungos dalyje, o ne reikalaujant reputacijos nustatymo visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Taip pat pastebėtina, kad OHIM praktikoje vertinant Bendrijos prekių ženklų reputaciją kartais (itin žymių prekių ženklų atvejais) netgi

¹⁴³ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 352. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁴⁴ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-05421, para. 28.

¹⁴⁵ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 352. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁴⁶ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 192; OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 352. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁴⁷ *Ibid.*

nenurodoma konkreti Europos Sąjungos teritorija, kurioje jis turi reputaciją, tačiau pripažįstama ženklo reputacija dėl jo visuotinio paplitimo ir pasaulinio pripažinimo¹⁴⁸.

3.2.1.1.4 Kitos su prekių ženklo reputacijos nustatymu susiję aplinkybės

Kaip jau buvo minėta, ETT *General Motors* byloje išskyrė svarbius kriterijus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta vertinant ženklo reputaciją. Prie tokių kriterijų priskirti: prekių ženklo užimama rinkos dalis, geografinis paplitimas, ženklo naudojimo trukmė ir apimtis, investicijų į ženklo reklamą dydis¹⁴⁹. Toliau šioje dalyje bus aptartos kai kurios iš šių reputacijos vertinimo aplinkybių, dažniausiai pasitaikančių OHIM praktikoje.

3.2.1.1.4.1 Prekių ženklo užimama rinkos dalis

Prekių ar paslaugų, žymimų prekių ženklu, užimama rinkos dalis yra svarbus rodiklis vertinant prekių ženklo reputaciją, kadangi tai tiesiogiai susiję su tam tikros procentinės išraiškos apie prekių perkamumą nustatymu. Rinkos dalis suprantama kaip procentinė išraiška pateiktų į rinką prekių ar paslaugų, pažymėtų prekių ženklu, palyginus su bendra tos rūšies prekių ar paslaugų apimtimi rinkoje¹⁵⁰. Žymi rinkos dalis, lyderio pozicija rinkoje dažnai bus labai svarbus svetas nusprendžiant, jog ženklas turi reputaciją¹⁵¹. Tuo tarpu maža rinkos dalis ir nesant kitų aplinkybių, pagrindžiančių ženklo reputaciją, bus nuoroda į reputacijos nebuvimą¹⁵².

Taip pat svarbu pastebėti, kad ne visada maža rinkos dalis nulemia reputacijos nepripažinimą, kadangi kai kuriais atvejais žmonių, žinančių prekių ženklą, skaičius gali būti žymiai didesnis nei pačių pirkėjų skaičius. Tokie atvejai gali pasitaikyti su prabangos prekėmis. Pavyzdžiui, didelis skaičius žmonių žino prekių ženklą FERRARI, tačiau tik

¹⁴⁸ OHIM Antrosios apeliacinės tarybos 2006 m. gegužės 19 d. sprendimas byloje Nr. 301/2005 *Nike International Ltd. v. Fina Calzados, S.L.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-09], para. 28. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2005/EN/R0301_2005-2.pdf>.

¹⁴⁹ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA.* (1999), ECR I-05421, paras. 26-27.

¹⁵⁰ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 357. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁵¹ OHIM Pirmosios Apeliacinės Tarybos 2000 m. birželio 5 d. sprendimas byloje Nr. 802/1999-1 *Ferrero oHG mbH v. Duplo Corporation*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0802_1999-1.pdf>.

¹⁵² OHIM Protestų skyriaus 2001 m. kovo 8 d. sprendimas Nr. 638/2001 byloje *Lever Faberge Deutschland GmbH v. Medident OY.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-09], p. 7. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/000042160.pdf>>.

labai nedaugelis turi FERRARI automobilius, todėl kiekvienu konkrečiu atveju svarbu atsižvelgti į visas atitinkamos rinkos ypatybes¹⁵³.

Kai kuriais atvejais apskritai gali būti sunku nustatyti tam tikrų prekių ar paslaugų rinkos dalį. Pavyzdžiui, vertinant automobilių lenktynių vietą rinkoje. Tokiu atveju gali būti pasitelkiami kiti kriterijai, kaip pavyzdžiui, TV transliacijų žiūrovų skaičius¹⁵⁴.

3.2.1.1.4.2 Prekių ženklo naudojimo trukmė ir apimtis

Kuo ilgiau naudojamas prekių ženklas rinkoje, tuo didesnė tikimybė, jog jis turi reputaciją, kadangi kuo ilgiau ženklas išsilaiko rinkoje, tuo daugiau vartotojų gali jį atpažinti, būti susidūrę su juo žymimomis prekėmis ar paslaugomis. OHIM praktikoje yra pripažįstama, jog prekių ženklo naudojimas 45 metus, 50 metų¹⁵⁵ ar ilgiau yra stipri reputaciją pagrindžianti aplinkybė¹⁵⁶.

Kitas svarbus aspektas – tai prekių ženklo naudojimo apimtis, kuri nustatoma pagal parduodamų prekių kiekius ir pagal apyvartos apimtis. OHIM praktikoje šie prekių ženklo reputaciją pagrindžiantys įrodymai plačiai naudojami pačių šalių¹⁵⁷. Be abejo, šie dydžiai yra vertinami bendrame gyventojų skaičiaus kontekste, nes vienoje valstybėje tas pats apyvartos ir prekių dydis pagal jos mastus gali būti didelis, tačiau kitoje valstybėje tokie skaičiai gali būti apskritai nereikšmingi. OHIM Protestų gairėse taip pat nustatoma, kad tiek išleistų prekių kiekis, tiek apyvartos apimtis turėtų būti vertinami ne kaip pagrindiniai, o kaip papildomi įrodymai vertinant reputaciją¹⁵⁸. Jie gali padėti realiau įvertinti pateiktą prekių ženklo žinomumo procentinę išraišką. Pateikti prekių kiekiai bei apyvartos apimtys turės reikšmės tik tokiais atvejais, kai taip pat šalia bus pateikiami

¹⁵³ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 357. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁵⁴ OHIM Protestų skyriaus 2001 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. 621/2001 Formula One Licensing BV v. Mr. Herbert Kleinssaser [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/000158917.pdf>>.

¹⁵⁵ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28], para. 72. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>.

¹⁵⁶ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 357. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁵⁷ OHIM Protestų skyriaus 1999 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. 1433/1999 *SPI plc v. A. Raptis & Sons Pty. Ltd.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/1999/EN/000023293.pdf>>.

¹⁵⁸ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 357. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

palyginamieji rodikliai, pavyzdžiui, kitų rinkoje veikiančių subjektų analogiški duomenys, rinkos struktūra¹⁵⁹.

Svarbu pastebėti, kad tiek išleidžiamų į rinką prekių kiekis, tiek apyvartos apimtys bei kitos aplinkybės, kurias šalys pateikia pačios, dažnai OHIM praktikoje vertinamos atsargiai ir tik kaip papildomi įrodymai, kadangi visada yra tikimybė, jog pačių šalių pateikti duomenys gali būti subjektyvūs ir nevisiškai atitikti realybę. Todėl praktikoje ypač vertinamos nepriklausomų ekspertų išvados, nepriklausomai atliktų apklausų rezultatai ir kiti įrodymai iš nepriklausomų šaltinių¹⁶⁰.

3.2.1.1.4.3 Investicijų į ženklo reklamą, reputaciją dydis

Ilgos, intensyvios ir plačiai paplitę reklaminės kampanijos gali būti stiprus įrodymas, kad prekių ženklas įgijo reputaciją ne tik tarp prekių vartotojų, bet ir tarp kitų asmenų. OHIM bylų praktikoje šalys kaip prekių ženklo reputacijos įrodymus dažniai pateikia sąskaitas už reklamą¹⁶¹. OHIM Protestų gairėse taip pat teigiama, kad reklama prestižiniuose žurnaluose, laikraščiuose, nacionaliniu lygiu transliuojamose televizijos laidosose gali turėti didelę reikšmę, nustatant prekių ženklo reputaciją¹⁶².

Tačiau investicijų į prekių ženklo reklamą, reputacijos kūrimą dydis negali būti vieninteliu reputacijos įrodymu, kadangi visais atvejais svarbu įvertinti, ar tikrai reklamuojant, kuriant reputaciją, buvo pasiektas norimas tikslas, t.y. būtinas ir kitų kriterijų įvertinimas.

Apibendrinant prekių ženklo reputacijos nustatymui keliamus kriterijus, galima teigti, jog Europos Sąjungoje įtvirtintas kiekybinis prekių ženklo reputacijos nustatymo

¹⁵⁹ OHIM Protestų skyriaus 1999 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. 958/1999 byloje *William Grant & Sons Limited v. Glen Catrine Bonded Warehouse Limited* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-10]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/1999/EN/000001141.pdf>>.

¹⁶⁰ OHIM Protestų skyriaus 2000 birželio 15 d. sprendimas Nr. 1243/2000 *Campbell Soup Company v. Campbell Catering Limited*. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-05]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2000/EN/000008104.pdf>>, p. 15; OHIM Protestų skyriaus 2001 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. 726/2001 *Nalloyale Limited v. La Molisana Industrie Alimentari S.p.A* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-09]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/000079022.pdf>>.

¹⁶¹ OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2003 m. gruodžio 10 d. sprendimas byloje 131/2003-1 *S.A Spa Monopole, Compagnie Fermiere de Spa, en abregé S.A. Spa Monopole N.V. v. Spa-Finders Travel Arrangements Ltd.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2003/EN/R0131_2003-1.pdf>; OHIM Protestų skyriaus 2005 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. B 568 214 byloje *Marie Claire, S.A. v. Marie Claire Album (Societe Anonyme)* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-27]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2005/EN/000568214.pdf>>.

¹⁶² OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 361. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

kriterijus, t.y. reikalaujama, kad prekių ženklas būtų žinomas žymios visuomenės dalies. Tai suponuoja prekių ženklo pripažinimo/žinomumo tam tikro lygio nustatymą. Be to, ETT praktikoje įtvirtintas ir OHIM praktikoje išplėtotas „dalinis“ reputacijos pripažinimo kriterijus, t.y. nereikalaujama, kad prekių ženklas būtų žinomas apskritai visoje visuomenėje, bet tik toje visuomenės dalyje, kuri susijusi su prekių ženklu žymimomis prekėmis ar paslaugomis. Teritorijos atžvilgiu įtvirtintas nacionalinio prekių ženklo reputacijos nustatymo žymioje valstybės narės teritorijos dalyje principas, nereikalaujant, kad prekių ženklas turėtų reputaciją visoje valstybės teritorijoje. Nors Bendrijos prekių ženklo teritorinis aspektas nėra išspręstas ETT praktikoje, tačiau pagal analogiją galima taikyti tą patį principą ir pripažinti, kad Bendrijos prekių ženklas turės reputaciją Europos Sąjungoje, jeigu bus nustatyta jo reputacija žymioje jos dalyje. Svarbus ETT praktikoje įtvirtintas principas, kad reputacijos nustatymas nesiejamas su iš anksto nustatyta tam tikra prekių ženklo žinomumo procentine riba, tačiau įtvirtinamas visų aplinkybių, turinčių reikšmę reputacijos nustatymui, analizavimo principas, kiekvieną atvejį vertinant pagal jam būdingas, o ne iš anksto nustatytas aplinkybes. Taigi ETT *General Motors* byloje suformuota praktika dėl prekių ženklo reputacijos nustatymo šiame darbe vertinama teigiamai, kadangi šiame sprendime suformuluoti pagrindiniai reputacijos nustatymo principai, kartu paliekant nacionalinių tesimų kompetencijai vertinti kiekvieną atvejį atsižvelgiant į jam savitas aplinkybes.

3.2.1.2 Reputaciją turinčių ir plačiai žinomų prekių ženklų santykis

Sąvoka „prekių ženklo reputacija“, pavartota tiek Direktyvoje, tiek Reglamente, nėra aptinkama nei 1994 m. Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės apsaugos prekyboje aspektų¹⁶³ (toliau - TRIPS sutartis), nei 1883 m. Paryžiaus konvencijoje dėl pramoninės nuosavybės saugojimo¹⁶⁴ (toliau – Paryžiaus konvencija). Šiuose tarptautiniuose teisės aktuose naudojama plačiai žinomo prekių ženklo (angl. - *well-known trade mark*) sąvoka, numatant šių ženklų apsaugą net nesant jų registracijos. Plačiai žinomo prekių ženklo sąvoka (su nuoroda į Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnį) taip pat naudojama ir Reglamento 8(2)(c) straipsnyje bei atitinkamai Direktyvos 4(2)(d) straipsnyje. Todėl,

¹⁶³ Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos įsteigimo), Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.

¹⁶⁴ 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (1967 m. liepos 14 d. Stokholmo akto redakcija), ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. (Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796).

nagrinėjant prekių ženklų reputacijai keliamus kriterijus, svarbu nustatyti šių dviejų teisinių kategorijų santykį.

Tarp skirtingų Direktyvos 5(2) straipsnio (bei atitinkamai Reglamento 9(1)(c) straipsnio) kalbinių versijų egzistuoja tam tikri skirtumai. Angliškame Direktyvos 5(2) straipsnio tekste, kaip ir lietuviškame, naudojama sąvoka „reputacija“, kai tuo tarpu kitose Direktyvos (Reglamento) versijose (pvz. prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų) vietoj sąvokos „reputacija“ naudojamas „žinomas prekių ženklas“, „gerai žinomas prekių ženklas“¹⁶⁵. Tokį Direktyvos tekstuose egzistuojantį kalbinį skirtumą ETT apibūdino kaip „niuansą, kuris nedaro didelio skirtumo tarp Direktyvos tekstų prasmės“¹⁶⁶. ETT nustatė, kad sąvoka „reputacija“ kartu su atitinkamais vertimais reiškia, jog turi egzistuoti tam tikras „žinių slenkstis“, kurį turi tenkinti prekių ženklas, kad būtų galima jį laikyti reputaciją turinčiu¹⁶⁷. Tokiu būdu iš esmės ETT nesiėmė nagrinėti plačiai žinomų prekių ženklų atskyrimo klausimo nuo reputaciją turinčių ženklų. Tačiau šiame darbe svarbu išanalizuoti ne tiek šių institutų atribojimo klausimą plačiąja prasme, bet jų santykį prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo kontekste.

Svarbu pastebėti, kad OHIM Protestų gairėse pabrėžiama, jog vertinamieji kriterijai prekių ženklų reputacijos bei prekių ženklų plačiai žinomu pripažinimui yra panašūs¹⁶⁸. Pasaulio Intelektinės Nuosavybės Organizacijos Generalinės Asamblėjos 1999 m. priimtoje Rekomendacijoje dėl plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos (toliau – WIPO Rekomendacija)¹⁶⁹ nustatyti kriterijai prekių ženklų pripažinti plačiai žinomu yra panašūs kaip ir ETT *General Motors* byloje nurodyti prekių ženklų reputacijos vertinimo kriterijai¹⁷⁰. Todėl, kaip teigiama OHIM Protesto gairėse, nebus neįprasta, jog plačiai žinomu pripažintas prekių ženklas tenkins ETT *General Motors* byloje nustatytus kriterijus prekių ženklų reputacijai pripažinti, kadangi iš esmės abiem atvejais vertinimas yra grindžiamas kiekybiniais reikalavimais, susijusiais su prekių ženklų žinomumo lygiu

¹⁶⁵ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press. 2003, p. 372;

¹⁶⁶ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421, para. 22.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 345. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁶⁹ The Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization *Joint Recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks* [1999]. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-01], 2(b) str. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf>.

¹⁷⁰ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421, paras. 23, 27.

visuomenėje¹⁷¹, ir reikalaujama, kad kiekvienu konkrečiu atveju būtų atsižvelgta į visas susijusias aplinkybes, nenustatant išankstinio fiksuoto kiekybinio kriterijaus¹⁷². OHIM Protestų gairėse išsakyta pozicija, kad prekių ženklų reputacijos ir plačiai žinomų prekių ženklų vertinimo kriterijai yra labai panašūs, laikytina kaip pagrįsta ir bus palaikoma šiame darbe.

Pirmiausia, svarbu pastebėti, kad TRIPS Sutarties 16(2) straipsnis numato, jog prekių ženklas bus laikomas plačiai žinomu, atsižvelgiant į jo pripažinimą/žinomumą atitinkamame visuomenės sektoriuje (angl. – *knowledge of the trademark in the relevant sector of the public*), tuo tarpu ETT *General Motors* sprendime taip pat nurodoma, jog reputaciją turintis prekių ženklas turi būti žinomas žymios visuomenės dalies, susijusios su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis¹⁷³. Tai parodo, kad tiek plačiai žinomų prekių ženklų pripažinimas, tiek prekių ženklo reputacijos nustatymas siejamas ne su prekės ženklo globaliu žinomumu/pripažinimu, bet siejant jį tik su tam tikra dalimi visuomenės, kuri yra susijusi su juo žymimomis prekėmis ar paslaugomis¹⁷⁴. Be to, įvertinus WIPO Rekomendacijoje¹⁷⁵ numatytus prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijus ir ETT *General Motors* sprendime¹⁷⁶ išvardintus kriterijus, akivaizdu, kad dauguma iš jų sutampa. Tiek vienu, tiek kitu atveju reikalaujamas tam tikras ženklo pripažinimo laipsnis, įvertinama prekių ženklo naudojimo trukmė, geografinis paplitimas, prekių ženklo reklamos apimtis. Tiek ETT *General Motors* sprendime¹⁷⁷, tiek WIPO Rekomendacijoje įtvirtintas principas, jog kiekvienas konkretus atvejis turi būti vertinamas atskirai (angl. – *case by case bases*), nenustatant išankstinių fiksuotų kriterijų¹⁷⁸.

¹⁷¹ WIPO Rekomendacijos 2(2)(b) ir 2(2)(c) straipsniai numato, kad prekių ženklas turi būti „žinomas“ arba „plačiai žinomas“ visuomenėje, o ETT *General Motors* sprendime numatyta, kad reputaciją turintis prekių ženklas „turėtų būti žinomas žymios dalies visuomenės“.

¹⁷² OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 345. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁷³ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421, paras. 23.

¹⁷⁴ CHONG, S. Protection of famous trademarks against use for unrelated goods and services: a comparative analysis of the law in the United States, the United Kingdom and Canada and recommendations for Canadian law reform. In *the Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2005, nr. 642 [žiūrėta – 2007-02-26]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹⁷⁵ The Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization *Joint Recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks* (1999) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-01], 2(1)(b) str. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf>.

¹⁷⁶ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421, paras. 23, 27.

¹⁷⁷ *Ibid.*, para. 27.

¹⁷⁸ The Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization *Joint Recommendation concerning provisions on the*

Išnagrinėjus tiek plačiai žinomų ženklų pripažinimui, tiek prekių ženklo reputacijos nustatymui keliamus reikalavimus, galima daryti išvadą, kad šie vertinamieji kriterijai yra panašūs. Tačiau tokios išvados padarymas nereiškia, kad tiek plačiai žinomi prekių ženklai, tiek reputaciją turintys prekių ženklai turi būti vienodai žinomi visuomenėje, t.y. nustatčius, kad vertinamieji kriterijai plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų atveju yra panašūs, automatiškai nereiškia kad ir kiekybinė šių kriterijų išraiška abiem atvejais sutampa. Šiame darbe nebus analizuojami kiekybiniai šių vertinamųjų kriterijų reikalavimai, kadangi tai nėra aktualu nagrinėjant prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutą ir nepatenka į šio darbo nagrinėjimo ribas. Tačiau pripažinus, kad prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu ir prekių ženklo reputacijos nustatymo vertinamieji kriterijai yra panašūs, kyla klausimas, ar taikant Reglamento 8(5) ir 9(1)(c) straipsnius, remiantis ankstesnio prekių ženklo, pripažinto plačiai žinomu, registracija, reikia įrodyti prekių ženklo reputaciją, ar tokiu atveju prekių ženklo reputacija preziumuojama. Nors teismų praktikoje nėra aiškiai pasisakyta dėl tokių situacijų vertinimo, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad plačiai žinomi ir reputaciją turintys prekių ženklai yra dvi skirtingos teisinės kategorijos¹⁷⁹, be to, turint omenyje, kad šie du institutai taikomi skirtingose prekių ženklų apsaugos srityse ir kad prekių ženklo žinomumo lygis yra kintantis, galima daryti išvadą, jog, nors ir būtų remiamasi ankstesnio plačiai žinomo prekių ženklo registracija, tai savaime nelemtų prekių ženklo reputacijos prezumpcijos Reglamento 8(5) ar 9(1)(c) straipsnių prasme. Tačiau, be abejo, tai būtų svarbus prekių ženklo reputacijos įrodymas.

Apibendrinant darytina išvada, kad prekių ženklo reputacija, siekiant apsaugos nuo prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo, nebus automatiškai pripažinta, kai bus remiamasi ankstesnio prekių ženklo pripažinimu plačiai žinomu, kadangi reputaciją turintys ir plačiai žinomi prekių ženklai - tai dvi skirtingos teisinės kategorijos, taikomos skirtingose prekių ženklų apsaugos srityse. Tačiau, pripažinus, kad vertinamieji kriterijai, prekių ženklų pripažinimui plačiai žinomais ir reputaciją turinčiais, yra panašūs, galima teigti, kad plačiai žinomu prekių ženklu pripažintas žymuo taip pat tenkins reikalavimus jo pripažinimui reputaciją turinčiu, tačiau tai nebus savaime preziumuojama, bet bus stiprus prekių ženklo reputacijos įrodymas¹⁸⁰.

protection of well-known marks (1999) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-01], 2(1)(c) str. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf>.

¹⁷⁹ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 345. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

¹⁸⁰ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 345. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

3.2.1.3 JAV nustatytas prekių ženklų žinomumo reikalavimas ir jo palyginimas su reputacijos reikalavimu Europos Sąjungoje

JAV, taikant apsaugą nuo prekių ženklų susilpninimo (angl. – *trade mark dilution*), reikalaujama, kad ženklas būtų garsus (angl. – *famous*), tačiau pastaruoju metu kriterijai garsiam prekių ženklui nustatyti kito. 1996 m. priimtame Federaliniame prekių ženklų susilpninimo akte (angl. – *Federal Trademark Dilution Act*) iki kol 2006 m. spalio mėnesį įsigaliojo naujas Prekių ženklų susilpninimo peržiūrėjimo aktas (angl. – *Trademark Dilution Revision Act*) nebuvo pateikta garsaus prekių ženklų sąvokos, tačiau buvo nustatyti aštuoni kriterijai pagal kuriuos buvo vertinama, ar ženklas yra garsus ir skiriamasis¹⁸¹. Todėl, iki kol naujasis Prekių ženklų susilpninimo peržiūrėjimo aktas įsigaliojo, JAV federaliniu lygiu nebuvo visiškai aišku, kiek garsus turi būti prekių ženklas, kad būtų taikoma apsauga nuo prekių ženklų susilpninimo. Pagrindinis klausimas buvo, ar užtenka, kad ženklas būtų garsus tam tikroje ribotoje teritorijoje arba kad būtų garsus tik tam tikrų prekių ar paslaugų atžvilgiu¹⁸². Teismų praktikoje vyravo taip vadinamos „nišos garsumo“ (angl. – *niche fame*) principas, pripažįstant prekių ženklus garsiais, jeigu jie būdavo pripažįstami garsūs tam tikroje nišoje, t.y. teismai pripažindavo ženklus garsiais ir tais atvejais, kai jie būdavo garsūs tik tam tikroje teritorijoje, arba tik tam tikrų prekių atžvilgiu¹⁸³. 2006 m. spalio mėnesį įsigaliojus naujam Prekių ženklų susilpninimo peržiūrėjimo aktui buvo įvesta garsaus prekių ženklų sąvoka, pagal kurią prekių ženklas laikomas garsiu, jeigu jis yra plačiai atpažįstamas bendrosios vartotojų publikos Jungtinėse Valstijose (angl. – *widely recognized by the general consuming public of the United States*)¹⁸⁴. Tokio garsaus prekių ženklų apibrėžimo įtvirtinimas iš esmės pašalina „nišos garsumo“ principą, kadangi sąvoka „bendroji vartotojų publika“ akivaizdžiai duoda nuorodą į griežtesnį prekių ženklų pripažinimo reikalavimą¹⁸⁵.

¹⁸¹ HALPERN, W. S., NARD, C. A., PORT, K. L. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark*. Hague: Kluwer Law International, 1999, p. 330; WHITTAKER, K. R. Trademark dilution in a global age. In *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹⁸² INGRAM, J. L. The dilution solution: modifying the requirements of fame for a trademark under the proposed amendment to the Federal Trademark dilution Act. In *UMKC Law Review* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ CHICOINE, C., VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹⁸⁵ WHITTAKER, K. R. Trademark dilution in a global age. In *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

Doktrinoje taip pat teigiama, jog tokia įvesta garsaus prekių ženklo sąvoka leis taikyti prekių ženklų apsaugą nuo jų susilpninimo tik nacionaliniu lygiu pripažįstamiems ir labai dažnai vartojamiems ženklams (angl. – *nationally known household name*)¹⁸⁶. JAV Kongresų rūmų atstovas *H. L. Berman* tokių griežtų kriterijų prekių ženklo pripažinimui garsiu nustatymą pakomentavo kaip siekį apsaugą nuo prekių ženklų susilpninimo apriboti tik labai ribotai grupei ženklų, pasižyminčių dideliu pripažinimu¹⁸⁷. „Nišos garsumo“ principo panaikinimas yra susijęs su siekiu užtikrinti, jog apsauga nuo prekių ženklų susilpninimo išliktų netradicine prekių ženklų (angl. – *extraordinary remedy*) apsaugos forma, naudojama tik griežtai apibrėžtais atvejais¹⁸⁸.

Taigi svarbu pastebėti, kad, palyginus su JAV, Europos Sąjungos praktikoje įtvirtinti kriterijai prekių ženklo reputacijai nustatyti nėra tokie dideli kaip JAV, kur nepakanka, jog prekių ženklas būtų žinomas tik tam tikrų prekių atžvilgiu arba tik tam tikroje specifinėje visuomenės grupėje (kaip kad yra Europos Sąjungoje), o reikalaujama, kad ženklas būtų pripažįstamas „bendrosios vartotojų publikos“. Tokia Europos Sąjungos „nuleista kartelė“ apsaugos nuo prekių ženklų susilpninimo atveju kritikuojama ir doktrinoje, kur teigiama, kad nepagrįstai reputaciją turintiems ženklams suteikiama apsauga ir nesusijusių prekių ar paslaugų atžvilgiu¹⁸⁹.

Šiame darbe manytina, kad, nepaisant, jog JAV prekių ženklų susilpninimo atvejais taikomi griežtesni prekių ženklo pripažinimo garsiu reikalavimai, vis dėl to ETT *General Motors* byloje¹⁹⁰ pateikti prekių ženklo reputacijos nustatymo kriterijai yra pakankamai aukšti, kad prekių ženklų apsauga nuo skiriamojo požymio pažeidimo Reglamento 8(5) ir 9(1)(c) prasme išliktų netradicine apsaugos priemone, skirta tik tokiems atvejams, kai apsaugos suteikimas ir nesusijusių prekių ar paslaugų atžvilgiu yra pateisinamas prekės ženklo reputacija, jo išskirtinumu, investicijomis įdėtomis kuriant prekių ženklo įvaizdį. Tai, kad reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga Europos Sąjungos mastu išlieka netradicine apsauga parodo nedidelis OHIM bylų skaičius, kuriose pripažinti tokie

¹⁸⁶ CHICOINE, C.; VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹⁸⁷ Cituojama pagal: INGRAM, J. L. The dilution solution: modifying the requirements of fame for a trademark under the proposed amendment to the Federal Trademark dilution Act. In *UMKC Law Review* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ GHIDINI, G. *Intellectual Property and Competition law. The Innovation Nexus*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006, p. 85; CARTY, H. Do marks with a reputation merit special protection. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 1997, nr. 19(12) [žiūrėta 2007-03-03], p. 684-688. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

¹⁹⁰ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421.

pažeidimai, nors tokių pažeidimų pagrindų nagrinėjimas yra pakankamai dažnas OHIM praktikoje.

3.2.2 Žymens ir ankstesnio prekių ženklo tapatumo ar klaidinamo panašumo reikalavimas

Žymens ir ankstesnio prekių ženklo tapatumo ar klaidinamo panašumo reikalavimas yra viena iš būtinųjų prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo taikymo sąlygų. Šiame darbe ši sąlyga nebus išsamiai analizuojama, kadangi tai galėtų būti atskiro nagrinėjimo objektu. Be to, ETT *Adidas-Salomon* byloje¹⁹¹ aiškiai pasisakė dėl šio reikalavimo, teigdamas, kad Direktyvos 5(2) straipsnio prasme (t.y. ir prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo atvejais) prekių ženklo ir žymens tapatumas ar klaidinamas panašumas turi būti vertinamas pagal tą patį testą kaip ir Direktyvos 5(1)(b) atveju (t.y. kaip ir visuomenės suklaidinimo galimybės atvejais), vertinant ženklų vizualinį, tariamąjį ir koncepcinį panašumą¹⁹². Šie žymenų panašumo ar tapatumo kriterijai visuomenės suklaidinimo atvejais yra plačiai išanalizuoti ETT praktikoje¹⁹³ ir doktrinoje¹⁹⁴, todėl toliau šiame darbe nebus nagrinėjami. Tačiau svarbu pastebėti, kad ETT tiek *SABEL*, tiek *Adidas –Salomon* byloje pabrėžė, kad, nustatant ženklų tapatumą ar panašumą Direktyvos 5(2) straipsnio prasme, nereikalaujama įrodyti, jog toks žymenų tapatumas ar panašumas sukels visuomenės klaidinimo galimybę¹⁹⁵. ETT pažymėjo, kad, kaip ir visuomenės suklaidinimo galimybės atveju, ženklų sukiamas išpūdis turi būti vertinamas globaliai, nustatant, ar ženklų panašumas yra toks, kad visuomenė galėtų susieti žymenis, t.y. nustatyti tam tikrą ryšį tarp jų, nors toks ryšys ir neklaidintų visuomenės¹⁹⁶.

Apibendrinant galima teigti, jog, nors prekių ženklo ir žymens tapatumo ar panašumo nustatymui prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo atvejais ir visuomenės

¹⁹¹ ETT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537.

¹⁹² *Ibid.*, para. 28.

¹⁹³ ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. [1997] ECR I-06191, para. 23; ETT 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* (1999), ECR I-03819, paras. 25, 27.

¹⁹⁴ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 313; COLSTON, C., MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 572; KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 187.

¹⁹⁵ ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. [1997] ECR I-06191, para. 20; ETT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537, para. 27.

¹⁹⁶ ETT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537, paras. 29, 30.

suklaidinimo atvejais testas yra panašus, tačiau, galima daryti išvadą, kad pastaruoju atveju reikalaujama didesnio ženklų panašumo. Gali pasitaikyti situacijų, kai žymenų panašumas bus nepakankamas, kad būtų nustatyta visuomenės suklaudinimo galimybė, tačiau pakankamas, kad visuomenė galėtų susieti ženklus ir nustatyti tam tikrą ryšį tarp jų¹⁹⁷. Kadangi, kaip jau minėta, žymenų panašumo ir tapatumo klausimas bei globalaus jų vertinimo testas¹⁹⁸ yra plačiai išnagrinėtas tiek praktikoje, tiek teorijoje, todėl detaliau nebus analizuojamas šiame darbe, o ženklų susiejimo, ryšio tarp jų nustatymo kriterijai bus detaliau nagrinėjami kitoje dalyje, aptariant ankstesnio prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygą.

3.2.3 Ankstesnio prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas

Skiriamąjo požymio pažeidimas – tai trečia būtinoji sąlyga, siekiant apsaugos nuo prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo Reglamento 8(5), 9(1)(c) nuostatų prasme. Tiek doktrinoje¹⁹⁹, tiek praktikoje²⁰⁰ prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas yra apibūdinamas kaip prekių ženklo susilpninimas jį „išblukinant“ (angl. – *dilution by blurring*). Tai viena iš anksčiau darbe minėtų prekių ženklo susilpninimo formų²⁰¹. Šis prekių ženklo susilpninimas jį „išblukinant“ pasireiškia ryšio tarp prekių ženklo ir prekių, su kuriomis jis tradiciškai siejamas visuomenės mintyse, „išblukinimu“²⁰². Tai apima tokias situacijas, kai trečiasis asmuo naudoja prekių ženklą kitoms, nei įprastai juo žymimoms prekėms, ir, nors tai nesukelia visuomenės klaidinimo galimybės, tačiau susilpnina prekių ženklo išskirtinumą visuomenės mintyse²⁰³. Pamačiusi tokį prekių ženklą visuomenė nebegali padaryti greitos asociacijos su tradiciškai juo žymimomis prekėmis (angl. – *no longer capable of evoking in the minds of the public an immediate*

¹⁹⁷ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 194.

¹⁹⁸ ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*. [1997] ECR I-06191, para. 22; ETT 2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-425/98 *Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV* (2000), ECR I-04861, para. 40.

¹⁹⁹ BENTLY, L.; SHERMAN, B. *Intellectual property law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 874; COLSTON, C., MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 584.

²⁰⁰ OHIM Protestų skyriaus sprendimas Nr. B 663 577 *Marie Claire S.A. v. Claire Group A/S*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2006/EN/000663577.pdf>>; Generalinio advokato Jacobs nuomonė byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd* (2003), ECR I-12537, para. 37.

²⁰¹ BEEBE, B. A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6461.pdf>>.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

association with the products for which it is registered and used), nes jau yra daugiau prekių žymimų tapačiu ar panašiu žymeniu²⁰⁴. Taigi žala prekių ženklui skiriamajam požymiui pasireiškia jo išskirtinumo sumažėjimu.

Tiek JAV, tiek Europos Sąjungoje išskiriami keletas sudėtinių skiriamąjo požymio pažeidimo elementų²⁰⁵. *Pirma*, žymens ir prekių ženklui panašumas turi vesti prie ryšio/asociacijos tarp žymenų nustatymo. *Antra*, tokia asociacija turi lemti tam tikrą žalą prekių ženklui skiriamajam požymiui. Toliau šioje darbo dalyje būtent ir bus nagrinėjami šie du kriterijai – ryšio/asociacijos tarp prekių ženklui ir žymens nustatymas bei žalos prekių ženklui skiriamajam požymiui kriterijus. Nors šie du prekių ženklui skiriamąjo požymio elementai, išskiriami tiek JAV, tiek Europos Sąjungoje, yra labai panašiai traktuojami abiejose jurisdikcijose, tačiau vis dėlto egzistuoja keletas skirtumų, kuriuos svarbu aptarti šiame darbe. Todėl, nors toliau bus koncentruojamasi ties šių kriterijų interpretavimu Europos Sąjungoje, tačiau kai kurie aspektai bus taip pat palyginti su JAV. Prieš pradėdant nagrinėti šiuos du esminius skiriamąjo požymio pažeidimo elementus, svarbu aptarti paties prekių ženklui skiriamąjo požymio supratimą bei reikšmę nustatant prekių ženklui skiriamąjo požymio pažeidimą.

3.2.3.1 Reikalavimai skiriamajam požymiui prekių ženklui skiriamąjo požymio pažeidimo kontekste

Prekių ženklui skiriamasis požymis reputaciją turinčių prekių ženklui pažeidimo atvejais suprantamas ir traktuojamas taip kaip ir absoliutaus reikalavimo prekių ženklui turėti skiriamąjį požymį prasme, t.y. Reglamento 7(1)(b) bei atitinkamai Direktyvos 3(1)(b) straipsnių prasme. Šiame darbe nebus nagrinėjami skiriamąjo požymio identifikavimo bei vertinimo kriterijai, kadangi absoliučius reikalavimus prekių ženklams kontekste tiek teismų praktikoje²⁰⁶, tiek doktrinoje²⁰⁷ jie yra plačiai išnagrinėti.

²⁰⁴ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28], paras. 105, 107. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>.

²⁰⁵ SIMON, I. Dilution in the United States and European Union (and beyond) compared. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://justinhughes.net/ipsc2005/papers/Paper-SIMON.doc>>; BEEBE, B. A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6461.pdf>>.

²⁰⁶ ETT 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje C-104/01 *Libertel Groep v. Benelux-Merkenbureau*. (2004), ECR I-3793; ETT 2004 m. spalio 7 d. sprendimas byloje C-136/02 *Mag Instrument Inc. v. OHIM* (2004), ECR I-9165; Pirmosios instancijos teismo 2002 m. spalio 9 d. sprendimas byloje T-360/00 *Dart Industries Inc. v. Office for Harmonisation in the Internal Market* (2002) ECR II-03867.

²⁰⁷ PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press. 2003, p. 86.

Prekių ženklų skiriamąjį požymį pažeidimo atveju svarbu ne skiriamąjį požymio buvimo nustatymas, nes ženklas jau yra įregistruotas, o skiriamąjį požymio stiprumo laipsnis²⁰⁸. ETT *General Motors* byloje nustatė, kad kuo stipresnis prekių ženklų skiriamasis požymis ir reputacija, tuo lengviau bus pripažinti, kad pažeistas skiriamasis požymis²⁰⁹. OHIM praktikoje šis ETT nustatytas principas taikomas iš kitos pusės pripažįstant, kad jeigu skiriamasis požymis yra silpnas ir prekių ženklas kelia dviprasmiškas asociacijas, tai tokiu atveju nebus skiriamąjį požymio pažeidimo, nes visuomenės mintyse nekils tokio prekių ženklų ir panašaus žymens asociacija²¹⁰.

Taip pat pastebėtina, kad, siekiant pasinaudoti apsauga nuo skiriamąjį požymio pažeidimo, prekių ženklas turi turėti tam tikrą išimtinį požymį, t.y. visuomenė turi jį sieti su vieninteliu kilmės šaltiniu, kadangi tik tokiais atvejais bus įmanoma konstatuoti prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimą²¹¹. Pavyzdžiui, Pirmosios Instancijos Teismas *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. Office for Harmonisation in the Internal Market* byloje²¹² (toliau – Spa Monopole byla) pripažino, kad prekių ženklas SPA neturi stipraus skiriamąjį požymio, kadangi šis žodis vartojamas bendrąja prasme poilsio vietoms, saunų kompleksams vadinti, todėl žymens SPAFINDERS naudojimas nepažeis prekių ženklų SPA skiriamąjį požymio²¹³.

Atsižvelgiant į OHIM praktiką bei ETT suformuotą principą dėl skiriamąjį požymio reikšmės, nustatant prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimą, galima teigti, jog šiame kontekste svarbus ne tiek skiriamąjį požymio buvimo konstatavimas, kiek jo stiprumo laipsnis. Kuo prekių ženklų turimas ar įgytas išskirtinumas stipresnis, tuo lengviau visuomenės mintyse bus nustatomas ryšys tarp tokio prekių ženklų ir kito panašaus žymens, kas ir lemia skiriamąjį požymio pažeidimą. Svarbu pastebėti, kad JAV skiriamajam požymiui prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo kontekste suteikiama dar didesnė reikšmė, kadangi jis traktuojamas kaip viena iš būtinųjų sąlygų nustatant

²⁰⁸ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28], para. 109. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>.

²⁰⁹ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421, para. 30.

²¹⁰ DUPLO prekių ženklas buvo pripažintas turinčiu silpną skiriamąjį požymį, nes asocijuojasi tiesiog su bendrine fraze “du viename”, todėl nebuvo pripažintas skiriamąjį požymio pažeidimas. Plačiau žr. OHIM Pirmosios Apeliacinės Tarybos 2000 m. birželio 5 d. sprendimas byloje Nr. 802/1999-1 *Ferrero oHG mbH v. Duplo Corporation*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0802_1999-1.pdf.

²¹¹ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 377. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

²¹² Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04 *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. Office for Harmonisation in the Internal Market* (2005), ECR-II-01825.

²¹³ *Ibid.*, para. 44.

prekių ženklo susilpninimo faktą. Prekių ženklo skiriamasis požymis JAV vertinamas kartu su prekių ženklo reputacija, nustatant prekių ženklo stiprumą²¹⁴. Tuo tarpu Europos Sąjungoje, kaip rodo OHIM bei ETT praktika, skiriamąjo požymio stiprumo laipsnis svarbus nustatant ryšį tarp žymens ir prekių ženklo visuomenės mintyse bei vertinant žalą skiriamajam požymiui galimybę.

3.2.3.2 Ryšio/asociacijos tarp žymens ir prekių ženklo visuomenės mintyse nustatymas

Kaip jau buvo minėta šio darbo 3.3.2. dalyje, nagrinėjant prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atvejus, prekių ženklo ir žymens panašumas turi būti toks, kad lemtų tam tikro ryšio visuomenės mintyse tarp prekių ženklo ir žymens nustatymą²¹⁵. Ryšio tarp žymens ir prekių ženklo nustatymas lemia priežastinį ryšį tarp žymenų panašumo ir prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo. Kad ir kaip būtų ženklai panašūs ar net tapatūs, tai savaime nėra prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo prezumpcija. Todėl, norint nustatyti prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo ryšį su ženklų panašumu ar tapatumu, būtina įrodyti, kad visuomenė susidurs tiek su prekių ženklu, tiek su žymeniu žymimomis prekėmis ir kad tai lems tam tikro ryšio tarp prekių ženklo ir žymens visuomenės mintyse nustatymą²¹⁶. Pavyzdžiui, naudojant LEXIS prekių ženklą informacinėms paslaugoms, o LEXUS – automobiliams, APPLE prekių ženklą naudojant kompiuteriams ir banko paslaugoms, TIME prekių ženklą naudojant laikraščiams ir TIME prekių ženklą - kavinei, ne visada bus aišku, ar vartotojai šiuos nors ir labai panašius ar netgi identiškus prekių ženklus susies mintyse dėl labai skirtingų prekių rinkų²¹⁷. Taigi vien prekių ženklo ir žymens didelis panašumas ne visada lems asociacijos visuomenės mintyse nustatymą, todėl kyla klausimas, kokie dar, be žymenų panašumo, kriterijai yra svarbūs nustatant asociacijos visuomenės mintyse galimybę.

ETT *Adidas-Salomon* bei *General Motors* bylų sprendimuose yra pabrėžęs, kad, nustatant prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimą, reikalinga įrodyti, kad visuomenė gebės nustatyti ryšį tarp prekių ženklo ir žymens (angl. – *the relevant public establishes a*

²¹⁴ CHICOINE, C., VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²¹⁵ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje *C-375-97 General Motors Corporation v. Yplon SA*. (1999), ECR I-05421.

²¹⁶ BEEBE, B. A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6461.pdf>>.

²¹⁷ *Ibid.*

link between the sign and mark)²¹⁸. Tačiau ETT šiuose sprendimuose nepaiškino, nei kaip įvertinti tokį ryšį, nei koks ryšys turi būti nustatytas. OHIM praktikoje, nagrinėjant prekių ženklų skiriamąjį požymio pažeidimo atvejus, ryšio tarp žymens ir ankstesnio prekių ženklų nustatymas atskleistas plačiau. Pavyzdžiui, *Duplo* byloje OHIM Pirmoji Apeliacinė taryba nustatė, kad DUPLO žymens naudojimas biuro įrangai nelems asociacijos ar tam tikro ryšio su ankstesniu prekių ženklu DUPLO, kuriuo žymimi šokoladiniai batonėliai. Tokios išvados Pirmoji Apeliacinė taryba priėjo teigdama, kad vidutinis vartotojas (kuris žino DUPLO šokoladinius batonėlius), ant biuro įrangos prekių pamatęs DUPLO užrašą, nepagalvos apie šokoladinius batonėlius DUPLO. Šokoladiniai batonėliai ir biuro įrangos prekės yra per daug vienos nuo kitų nutolę, kad būtų įmanomas asociacijos tarp šias prekes žyminčių ženklų nustatymas²¹⁹. *Marie Claire, S.A. v. Marie Claire Album (Societe Anonyme)* byloje²²⁰ OHIM Protestų skyrius pabrėžė sąsajų tarp vartotojų grupių svarbą, nustatant asociacijos tarp prekių ženklo ir žymens galimybę. Šiame sprendime Protestų skyrius konstatavo, kad „marie claire“ žymens registravimas pažeis anksčiau prekių ženklo „Marie Claire“ skiriamąjį požymį, kadangi labai didelė tikimybė, kad visuomenės dalis, kuri susijusi su ankstesniu prekių ženklu, galės nustatyti tam tikrą ryšį tarp žymens „marie claire“ ir prekių ženklo „Marie Claire“. Pagrindinis Protestų skyriaus argumentas, pagrindžiantis šį sprendimą buvo tas, kad abiem atvejais prekės yra skirtos pagrindinė moterims, t.y. visuomenės dalis, kuri susiduria su prekių ženklu ir žymeniu žymimomis prekėmis, sutampa. Todėl yra labai didelė tikimybė, kad moterys, kurios žino prekių ženklą „Marie Claire“, skirtą pėdkelnėms, pamatę labai panašų prekių ženklą ant lovos užtiesalų, patalynės, staltiesių, pagalvos apie „Marie Claire“ pėdkelnes, o tai ir yra tas ryšys, kurį gali nustatyti visuomenės dalis, ir kuris gali lemti prekių ženklo skiriamąjį požymio pažeidimą²²¹. Taigi šiuo atveju esminis kriterijus, nustatant ryšio tarp prekių ženklo ir žymens visuomenės mintyse galimybę, yra sutampanti vartotojų grupė.

²¹⁸ ETT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537, para 31; ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA.* (1999), ECR I-05421, para. 23.

²¹⁹ OHIM Pirmosios Apeliacinės Tarybos 2000 m. birželio 5 d. sprendimas byloje Nr. 802/1999-1 *Ferrero oHG mbH v. Duplo Corporation*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28], para. 26. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0802_1999-1.pdf>.

²²⁰ OHIM Protestų skyriaus 2005 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. B 568 214 byloje *Marie Claire, S.A. v. Marie Claire Album (Societe Anonyme)* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-27]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2005/EN/000568214.pdf>>.

²²¹ *Ibid.*

Pirmosios Instancijos Teismas *Spa Monopole* byloje²²² kaip svarbų kriterijų, nustatant asociacijos tarp žymens ir ankstesnio prekių ženklo visuomenės mintyse galimybę, išskyrė prekių ženklo stiprų skiriamąjį požymį. Šioje byloje teismas nustatęs, kad prekių ženklas SPA neturi stipraus skiriamojo požymio, konstatavo, kad visuomenė negalės daryti (arba labai mažai tikėtina, kad darys) asociacijos tarp prekių ženklo SPA ir žymens SPAFINDERS, nes žodis „spa“ ir šiaip yra naudojamas įvairiems poilsio centrams, saunų kompleksams vadinti²²³.

Apibendrinant šiuos pateiktus pavyzdžius, galima daryti išvadą, kad, be prekių ženklo ir žymens panašumo ar netgi tapatumo, svarbūs ir kiti kriterijai, nustatant, kad visuomenė mintyse susies ankstesnį prekių ženklą ir žymenį. Aukščiau analizuota praktika leidžia išskirti tokius pagrindinius kriterijus: prekių ženklo didelis išskirtinumo laipsnis, sutampančios ar bent susijusios vartotojų kategorijos, tam tikras ryšys tarp pačių prekių ar paslaugų. Taigi galima teigti, kad prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo atveju taip pat veikia globalaus vertinimo principas, kadangi nustatant pažeidimo buvimą svarbu vertinti visas aplinkybes susietai, t.y. prekių ženklo ir žymens panašumą, prekių ženklo skiriamojo požymio stiprumo laipsnį, sąsają tarp prekių, prekių rinkų, vartotojų – viskas turi būti vertinama globaliai nesuteikiant nei vienam kriterijui absoliučios reikšmės.

3.2.3.3 Žalos prekių ženklo skiriamajam požymiui nustatymas

Nustačius, kad prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimui būtinas ryšio/asociacijos tarp žymens ir prekių ženklo nustatymas, kyla klausimas, ar tokio ryšio nustatymas pats savaime jau yra prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimas, ar reikalingas realios žalos prekių ženklui nustatymas. Šioje dalyje bus nagrinėjamos dvi pozicijos dėl žalos prekių ženklo skiriamajam požymiui vertinimo.

Pirmoji pozicija pabrėžia realios žalos prekių ženklo skiriamajam požymiui (angl. – *actual dilution*) nustatymą, teigdama, kad vien asociacijos tarp prekių ženklo ir žymens nustatymas yra nepakankamas. Šis požiūris buvo palaikomas JAV teismuose iki kol 2006 m. buvo priimtas JAV Prekių ženklų susilpninimo peržiūrėjimo aktas, kuriame buvai aiškiai nustatyta, kad pakanka prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo galimybės (angl. – *likelihood of dilution*) ir kad nereikalaujama faktinės žalos (angl. – *actual*

²²² Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04 *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v Office for Harmonisation in the Internal Market* (2005), ECR-II-01825.

²²³ *Ibid.*, para. 44.

dilution) nustatymo²²⁴. Aplinkybė, pastūmėjusi JAV Prekių ženklų peržiūrėjimo akto priėmimą, buvo, jau minėtas šiame darbe, JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas *Moseley* byloje, kur teismas interpretavo galiojusį Federalinį prekių ženklų susilpninimo aktą kaip reikalaujantį įrodyti realią žalą prekių ženklo skiriamajam požymiui²²⁵. Teismas šioje byloje taip pat konstatavo, kad vien asociacijos tarp prekių ženklo ir žymens nustatymo visuomenės mintyse nepakanka, kad būtų suteikta apsauga nuo prekių ženklo „išblukinimo“²²⁶. Toks JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas buvo kritikuojamas dėl apsaugos nuo prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo apsunkinimo²²⁷. Po šio JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimo žalos prekių ženklo skiriamajam požymiui nustatymas JAV doktrinoje ir teismų praktikoje buvo vertinamas kaip sunkiai įrodomas, kadangi prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo neįmanoma realiai apibrėžti tam tikra „išmatuojama“ žala²²⁸.

Antroji pozicija dėl žalos skiriamajam požymiui nustatymo teigia, jog galimybės, kad bus pažeistas prekių ženklo skiriamasis požymis, nustatymas yra pakankamas, kad būtų suteikta apsauga nuo prekių ženklo susilpninimo²²⁹. Pripažįstama, kad ryšio tarp prekių ženklo ir žymens nustatymas visuomenės mintyse yra pats savaime pakankamas prekių ženklo skiriamojo požymio pažeidimo įrodymas. Ši pozicija, kaip jau buvo minėta, įtvirtinta naujajame JAV Prekių ženklų susilpninimo peržiūrėjimo akte. Be to, galima teigti, kad ETT bei OHIM praktikoje taip pat vyrauja ši pozicija.

Reglamento 8(5) ir 9(1)(c) straipsnių (taip pat atitinkamos Direktyvos nuostatų) formuluotės dėl žalos skiriamajam požymiui nustatymo truputį skiriasi. Reglamento 8(5) straipsnyje, kuris susijęs su protesto žymens registravimui pareiškimu, nustatyta, kad reputaciją turinčio prekių ženklo savininkas gali užprotestuoti panašaus ar tapataus žymens registravimą, jeigu tokio žymens naudojimas nepanašioms prekėms gali pažeisti

²²⁴ CHICOINE, C.; VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²²⁵ BEEBE, B. A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6461.pdf>>.

²²⁶ Cituojama pagal: CHICOINE, C., VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²²⁷ YAO, S. L. Easing an impracticable standard of proof: amending the FTDA to overcome *Moseley v. V. Secret Catalogue, INC.*'S actual dilution requirement and to provide a uniform test for dilution. In *Santa Clara Law Review* [interaktyvus]. 2006, nr. 677 [žiūrėta 2007-03-01]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>; RANGEL, T. What is the Secret?-Proving actual harm in trademark dilution. In *South Texas law Review* [interaktyvus]. 2005, nr. 131 [žiūrėta 2007-03-01]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ YAO, S. L. Easing an impracticable standard of proof: amending the FTDA to overcome *Moseley v. V. Secret Catalogue, INC.*'S actual dilution requirement and to provide a uniform test for dilution. In *Santa Clara Law Review* [interaktyvus]. 2006, nr. 677 [žiūrėta 2007-03-01]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

prekių ženklą skiriamąjį požymį. Tuo tarpu Reglamento 9(1)(c) straipsnio prasme, prekių ženklą savininkui suteikiama išimtinė teisė uždrausti naudoti panašų ar tapatų ženklą, kuris pažeidžia prekių ženklą skiriamąjį požymį. Taigi pirmuoju atveju yra reikalaujamas prekių ženklą skiriamąjo požymio pažeidimo galimybės nustatymas, tuo tarpu antruoju atveju - realaus skiriamąjo požymio pažeidimo. Tačiau ETT bei OHIM praktika rodo, kad abiem šiais atvejais, nustatant prekių ženklą skiriamąjo požymio pažeidimą, svarbus ryšio/asociacijos tarp ankstesnio prekių ženklą ir žymens visuomenės mintyse nustatymas ir nereikalaujama realios žalos skiriamajam požymiui įrodymo.

Pavyzdžiui, ETT *General Motors* ir *Adidas-Salomon* bylų sprendimuose pabrėžė, kad Direktyvos 5(2) straipsnio pažeidimas yra pasekmė prekių ženklų tam tikro laipsnio panašumo, dėl kurio tam tikra dalis visuomenės, susijusi su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis, nustato ryšį tarp žymens ir prekių ženklą (angl. – *establishes a link between a sign and a mark*)²³⁰. Toks ETT pateiktas Direktyvos 5(2) nuostatos interpretavimas aiškiai parodo, kad skiriamąjo požymio pažeidimo konstatavimui pakanka įrodyti, kad visuomenė nustatys ryšį/asociaciją tarp žymens ir prekių ženklą. OHIM praktikoje, analizuojant prekių ženklą skiriamąjo požymio pažeidimo atvejus, didžiausias dėmesys taip pat skiriamas asociacijos/ryšio tarp žymens ir prekių ženklą visuomenės mintyse nustatymui, pabrėžiant, kad būtent ši asociacija visuomenės mintyse, kuri nors ir neklaidina visuomenės, susilpnina ir sumažina prekių ženklą skiriamąjį požymį²³¹. Apibendrinant darytina išvada, kad tiek JAV, tiek Europos Sąjungoje laikomasi pozicijos, kad asociacijos tarp prekių ženklą ir žymens nustatymas visuomenės mintyse yra pats savaime prekių ženklą skiriamąjo požymio pažeidimas.

Tačiau taip pat svarbu pastebėti, kad, vertinant prekių ženklą skiriamąjo požymio pažeidimą, OHIM praktikoje nesuabsoliutinamas paties fakto, kad visuomenė mintyse susies žymenį su prekių ženklą, nustatymas, o taip pat atsižvelgiama, koks yra šio ryšio/asociacijos, o taip pat ir prekių ženklą susilpninimo laipsnis. Pabrėžiama, kad reputaciją turinčių prekių ženklą apsauga nesiekia suteikti absoliučios apsaugos reputaciją turintiems ženklams panašių ar tapusių žymenų atžvilgiu, t.y. nesiekia uždrausti naudoti ar įregistruoti visus žymenis tapacius ar panašius į reputaciją turinčius

²³⁰ ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA*. [1999], ECR I-05421, para 23; ETT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537, para. 29.

²³¹ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28], para. 105. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>; OHIM Protestų skyriaus 2005 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. B 568 214 byloje *Marie Claire, S.A. v. Marie Claire Album (Societe Anonyme)* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-27]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2005/EN/000568214.pdf>>.

prekių ženklus. Todėl pripažįstama, kad visais atvejais prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo nustatymas priklauso nuo prekių ženklo susilpninimo laipsnio (angl. – *on degree of dilution*). Nustačius, kad prekių ženklo susilpninimas mažai tikėtinas, negalėtų būti pripažintas prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas²³².

Apibendrinant skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygą, pastebėtina, kad nustatant šios būtinosios sąlygos egzistavimą, svarbus dėmesys turi būti telkiamas į prekių ženklo skiriamąjo požymio stiprumo laipsnį ir į tai, ar prekių ženklas turi išimtinį požymį, t.y. ar geba daryti visuomenės mintyse unikalią asociaciją su juo žymimomis prekėmis. Tai ypač svarbu nustatant prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimą, nes skiriamasis požymis bus pažeistas tik tokiais atvejais, kai visuomenė nebegalės daryti unikalios asociacijos tarp prekių ženklo ir tradiciškai juo žymimų prekių dėl panašaus žymens naudojimo kitoms prekėms. Tačiau, jeigu visuomenė dėl ženklo silpno išskirtinumo negebą daryti tokios unikalios asociacijos tarp prekių ženklo ir juo žymimų prekių dar prieš atsirandant tapačiam ar panašiam žymeniui, tokiu atveju skiriamąjo požymio pažeidimas negalimas. Taip pat darytina išvada, kad Europos Sąjungos mastu įtvirtintas prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo galimybės nustatymo kriterijus, t.y. pakanka nustatyti asociaciją tarp žymens ir ankstesnio prekių ženklo visuomenės mintyse, kas ir bus laikoma prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimu.

3.2.4 Nepateisinamo žymens naudojimo reikalavimas

Reglamento 8(5), 9(1)(c) straipsniai bei atitinkamos Direktyvos nuostatos numato, kad įregistruoto prekės ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį (atitinkamai taip pat gali protestuoti prieš registravimą, ar kreiptis dėl ženklo registracijos negaliojimo), kuris yra tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotas ženklas turi reputaciją ir jeigu dėl nepateisinamo tokio žymens vartojimo (angl. - *use of that sign without due cause*) įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo

²³² OHIM Protestų skyriaus 2005 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. B 568 214 byloje *Marie Claire, S.A. v. Marie Claire Album (Societe Anonyme)* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-27]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2005/EN/000568214.pdf>>; OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2003 m. gruodžio 10 d. sprendimas byloje 131/2003-1 *S.A Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, en abreve S.A. Spa Monopole N.V. v. Spa-Finders Travel Arrangements Ltd.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2003/EN/R0131_2003-1.pdf.

reputacijai. Taigi, nepateisinamas žymens naudojimas taip pat yra būtinas prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo reikalavimas.

Kadangi ETT nėra pasisakęs dėl nepateisinamo žymens naudojimo sąvokos, todėl šioje dalyje bus nagrinėjama OHIM bylų bei kai kurių Europos Sąjungos valstybių narių praktika interpretuojant šią sąvoką ir nustatant pateisinamo žymens naudojimo kriterijus, kurie atsvertų prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimą.

Nepateisinamo žymens naudojimo sąvoka yra kilusi iš Beneliukso valstybių prekių ženklų teisės, galiojusios dar prieš prekių ženklų harmonizavimą Europos Bendrijos mastu²³³. Beneliukso teismas *Lucas Bols* byloje²³⁴ dar 1976 m. svarstė panašios sąvokos „be pateisinamos priežasties“ reikšmę. Šioje byloje buvo nustatyti atvejai, kuriais vėlesnio ženklo naudojimas buvo pateisinamas, nors ir pažeidžiantis tam tikras ankstesnio prekių ženklo savininko teises. Beneliukso teismas nustatė dvi tokias pateisinamas situacijas. *Pirma*, tai tokie atvejai, kai žymens naudotojas neišvengiamai naudoja kvestionuojamą ženklą ir būtų nesąžininga reikalauti jo nenaudoti, net jeigu tai pažeidžia ankstesnio prekių ženklo savininko teises (angl. - *the user is under such a compulsion to use this very mark that he can not honestly be asked to refrain from doing so regardless of the damage the owner of the mark would suffer from such use*). *Antra*, tai tokios situacijos, kai ženklo naudotojas pats turi teisę į tokio žymens naudojimą ir neturi šios teisės užleisti (angl. - *the user is entitiled to the use of mark in his own right and does not have to yield this right to that of the owner of the mark*)²³⁵.

OHIM Trečioji Apeliacinė taryba *Hollywood* byloje nagrinėdama pateisinamo žymens naudojimo (angl. – *due cause*) sampratą, išskyrė analogiškus, kaip ir minėtoje Beneliukso *Lucas Bols* byloje, pateisinamo prekių ženklo naudojimo atvejus²³⁶. Tačiau šiame sprendime OHIM Trečioji Apeliacinė taryba taip pat pateikė pavyzdžių, kada nebus pateintas žymens naudojimas. Tai tokie atvejai, kai žymens naudojimas grindžiamas tik jo tinkamumu atitinkamoms prekėms žymėti arba kai naudojimas grindžiamas ankstesniu žymens naudojimu panašioms prekėms, arba jeigu žymens naudojimas grindžiamas nacionaline ženklo registracija, tačiau kuri įvyko vėliau nei ankstesnio prekių ženklo, turinčio reputaciją, registracija. Šioje *Hollywood* byloje, nors Bendrijos prekių ženklo

²³³ COLSTON, C., MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 585; PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 376.

²³⁴ Cituojama pagal: PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 376.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA*, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28], para. 101. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>.

aplikantas grindė žymens pateisinamą naudojimą prekių ženklo nacionaline registracija Prancūzijoje, tačiau Trečioji Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad žymens registracija negali būti grindžiama ženklo nacionaline registracija, kuri buvo vėlesnė nei protestą pateikusio savininko prekių ženklo registracija²³⁷.

Jungtinėje Karalystėje *Premier Brands UK v. Typhoon Europe* byloje²³⁸ taip pat buvo nagrinėjama pateisinamo žymens naudojimo sąvoka. Šioje byloje buvo nustatyta, kad norint įrodyti pateisinamą žymens naudojimą, aplikantas (registracijos atveju, arba įtariamasis pažeidėjas, pažeidimų atvejais) turi pateikti priežastis, pateisinančias žymens naudojimą, net kai yra pažeidžiamas ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ar nesąžiningai pasinaudojama jo reputacija. Šioje byloje buvo pripažinta, kad faktas, jog aplikantas nusprendė naudoti ženklą gera valia, t.y. neturėdamas blogų ketinimų, nėra pateisinanti aplinkybė²³⁹.

Apibendrinant praktikoje pateiktas žymens pateisinamo naudojimo sąvokos interpretacijas, galima daryti išvadą, kad praktikoje tokių situacijų, kai prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas bus atsvertas pateisinamu žymens naudojimu gali atsirasti labai nedaug. Kol kas OHIM praktikoje pateisinamo žymens naudojimo kriterijus apibrėžiamas negatyviaja prasme, išskiriant situacijas, kada žymens naudojimas tikrai nelaikytinas pateisinamu.

Prieš tai darbe nagrinėtos privalomos prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygos turėjo būti įrodytos asmens prieštaraujančio registracijai, o pažeidimų atveju, teigiančio, jog žymens naudojimas pažeidžia ankstesnį prekių ženklą, tuo tarpu pateisinamo žymens naudojimo kriterijaus įrodymas atitenka asmeniui, siekiančiam įregistruoti žymenį, arba siekiančiam apginti savo žymens naudojimą. Taigi pateisinamo žymens naudojimo įrodymo pareiga šiuo atveju pereina įtariamam pažeidėjui, ar asmeniui siekiančiam registruoti prekių ženklą²⁴⁰. Tačiau, jeigu nesinaudojama galimybe pagrįsti žymens naudojimą, t.y. įrodyti jo pateisinamą naudojimą, tada preziumuojama, jog žymens naudojimas nepateisinamas²⁴¹.

JAV praktika šiuo klausimu nebus analizuojama darbe, kadangi JAV neegzistuoja atitinkamas nepateisinamo žymens naudojimo reikalavimas, tiesiog išskiriami atvejai,

²³⁷ *Ibid.* para. 102.

²³⁸ Cituojama pagal: BENTLY, L.; SHERMAN, B. *Intellectual property law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 877.

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 384. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

²⁴¹ OHIM Protestų skyriaus 2001 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. 621/2001 *Formula One Licensing BV v. Mr. Herbert Kleinssaser*. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28], p. 15. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/000158917.pdf>>.

susiję su žymens naudojimu nekomercinėje veikloje, lyginamojoje reklamoje ir pan., kurie nepatenka į prekių ženklų susilpninimo instituto rėmus²⁴².

3.3 Prekių ženklų skiriamąjo požymio pažeidimo instituto taikymas panašių prekių atvejais

Analizuojant Direktyvos 4(3), 4(4)(a), 5(2) straipsnius bei atitinkamas Reglamento nuostatas lingvistiniu metodu, susidaro įspūdis, kad jose keliami ir dar viena specifinė prekių ženklų skiriamąjo požymio pažeidimo sąlyga – reikalavimas, kad prekės ar paslaugos, kurioms žymėti yra įregistruotas reputaciją turintis prekių ženklas, būtų nepanašios į tas prekes ar paslaugas, kurios žymimos jam tapačiu ar klaidinamai panašiu žymeniu. ETT *Davidoff*²⁴³ bei *Adidas – Salomon*²⁴⁴ bylose yra nustatę, kad ir panašių ar tapačių prekių atvejais taip pat turėtų būti taikoma minėtuose Direktyvos straipsniuose numatyta apsauga. Toliau šioje dalyje bus aptarti ETT argumentai, paremiantys tokią poziciją, taip pat doktrinoje vyraujantys prieštaringi šių ETT sprendimų vertinimai bei lyginamuoju aspektu bus apžvelgtas JAV teisinis reglamentavimas ir praktika šiuo klausimu.

3.3.1 ETT pozicija panašių ar tapačių prekių ar paslaugų klausimu

Klausimas, ar galima teikti papildomą apsaugą reputaciją turintiems prekių ženklams, kai tapatūs ar į juos panašūs žymenys yra naudojami tapačioms ar panašioms prekėms žymėti, kaip jau buvo minėta, buvo nagrinėtas ETT *Davidoff* ir vėliau *Adidas – Salomon* bylų sprendimuose. ETT *Davidoff* byloje nustatė, kad Direktyvos 5(2) nuostatos aiškinimas negali remtis vien jos formuluote, o turi atitikti visą prekių ženklų savininko teisių apsaugos sistemą ir jos tikslus²⁴⁵. ETT nustatė, kad negalima šios nuostatos aiškinti taip, kad reputaciją turintiems prekių ženklams būtų suteikiama mažesnė apsauga tada, kai tapatus ar panašus žymuo yra naudojamas panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti,

²⁴² CHICOINE, C.; VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²⁴³ ETT 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff and Cie SA and Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd.* (2003), ECR I-00389.

²⁴⁴ ETT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537.

²⁴⁵ ETT 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff and Cie SA and Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd.* (2003), ECR I-00389, para. 24.

nei tada, kai toks žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms²⁴⁶. Remdamasis šiais samprotavimais ETT konstatavo, kad Direktyvos 4(4)(a) ir 5(2) straipsnių nuostatos suteikia valstybėms narėms teisę teikti papildomą apsaugą reputaciją turintiems prekių ženklams ir tais atvejais, kai tapatūs ar panašūs žymenys yra naudojami tapačioms ar panašioms prekėms žymėti²⁴⁷. Tuo tarpu generalinis advokatas Jacobs savo nuomonėje šioje byloje siūlė būtent siaurąjį, t.y. lingvistinį, Direktyvos 5(2) straipsnio aiškinimo metodą²⁴⁸. Savo poziciją generalinis advokatas grindė pirmiausia pačios Direktyvos tekstu, nurodydamas, kad nei Direktyvos preambulė, nei pats Direktyvos tekstas nenumatė užuominų, kad galėtų būti suteikiama platesnė apsauga, nei numatyta pačiame tekste²⁴⁹. Be to, generalinis advokatas taip pat pabrėžė, kad netgi neegzistuoja tokios platesnės apsaugos, praplečiant Direktyvos 5(2) straipsnio taikymą panašių prekių atžvilgiu, poreikis, kadangi panašių prekių ar paslaugų atveju pakankama apsauga yra suteikiama Direktyvos 5(1) straipsniu. Generalinis advokatas savo nuomonėje taip pat rėmėsi ETT *SABEL* byloje išsakyta pozicija, kad reputaciją turinčių prekių ženklų atvejais visuomenės suklaidinimo galimybė yra didesnė. Remdamasis tokiu aiškinimu, generalinis advokatas padarė išvadą, kad prekių ženklai, turintys reputaciją ir taip labiau saugomi panašių prekių atveju Direktyvos 5(1) straipsnio prasme, todėl 5(2) straipsnyje numatant apsaugą tik nepanašių prekių atveju nesusidarytų jokios teisinės apsaugos spragos²⁵⁰. Tačiau ETT nepasirinko šio aiškinimo būdo ir vis dėlto pasisakė prieš lingvistinį Direktyvos 5(2) straipsnio taikymą.

Maža to, vėlesniame sprendime *Adidas-Salomon* byloje ETT konstatavo, kad valstybė narė, pasirinkusi teikti reputaciją turintiems prekių ženklams Direktyvos 5(2) straipsnyje nustatytą apsaugą, privalo, siekdama tinkamai įgyvendinti Direktyvos nuostatas, teikti tokią apsaugą ir tapačių ar panašių prekių atžvilgiu²⁵¹.

Pažymėtina, kad ETT sprendimai *Davidoff* bei *Adidas-Salomon* bylose doktrinoje yra apibūdinami kaip „kvapą gniaužiantis teisminės teisėkūros pavyzdys“, nes, nepaisant to, kad Direktyvos 5 (2) straipsnio formuluotė aiškiai teigė priešingai, ETT reikalavo interpretuoti ją taip, kaip, jo nuomone, geriausiai atitiktų šio teisės akto tikslus²⁵². Todėl

²⁴⁶ *Ibid.*, para. 25.

²⁴⁷ *Ibid.*, para. 30.

²⁴⁸ Generalinio advokato Jacobs 2002 m. kovo 21 d. nuomonė byloje C-292/00 *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.* (2003), ECR I-00389.

²⁴⁹ *Ibid.*, paras. 34-36.

²⁵⁰ *Ibid.*, paras. 48-50.

²⁵¹ ETT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* (2003), ECR I-12537, para. 22.

²⁵² Cituojama pagal: TRUSKAITĖ, J. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Iš *Justitia*, 2005, Nr. 3 (57), p. 46.

toliau darbe bus aptariami doktrinoje vyraujantys prieštaringi šių ETT sprendimų vertinimai.

3.3.2 Doktrinoje vyraujantys prieštaringi ETT sprendimų vertinimai

Prekių ženklų teisės doktrinoje šiuo metu vyrauja keletas tarpusavyje prieštaraujančių nuomonių dėl ETT sprendimų *Davidoff* bei *Adidas-Salomon* bylose.

Vienuose šaltiniuose²⁵³ teigiama, kad ETT šiuose sprendimuose pasirinko teisingesnę Direktyvos 5(2) dalies interpretavimo būdą. Tokia pozicija grindžiama tuo, jog tokiu būdu buvo pašalinta egzistavusi reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos spraga²⁵⁴. Nors panašių prekių atveju suteikiama apsauga yra įtvirtinta Direktyvos 5(1)(b) straipsnyje, kur reikalaujama visuomenės suklaidinimo galimybės, kad būtų taikoma apsauga, tačiau teigiama, kad gali pasitaikyti tokių situacijų (nors ir retų), kai prekės ar paslaugos bus panašios, bet nebus visuomenės klaidinimo galimybės, tačiau bus pažeidžiamas reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamasis požymis ar nesąžiningai pasinaudojama jo reputacija. Tokie atvejai liktų be apsaugos, jeigu Direktyvos 5(2) straipsnis ir analogiški Reglamento straipsniai būtų taikomi tik nepanašių prekių atvejais. Pavyzdžiui, jeigu pigūs laikrodžiai žymimi ROLEX prekių ženklu būtų pardavinėjami turgavietėje, vidutinis vartotojas nemanytų, kad tokie laikrodžiai susiję su gerai žinomu šveicariškų laikrodžių prekių ženklu ROLEX. Tokiu atveju nebūtų visuomenės klaidinimo galimybės, kadangi vartotojai žino, kad tikrieji ROLEX laikrodžiai negali kainuoti 10 eurų. Tačiau toks ROLEX žymens naudojimas pigiems laikrodžiams pažeistų ROLEX prekių ženklo skiriamąjį požymį, būtų nesąžiningai pasinaudojama ROLEX prekių ženklo reputacija²⁵⁵. Šis pavyzdys parodo, kad reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga negali būti apribota tik nepanašiomis prekėmis. Būtų sunku argumentuoti, kodėl ROLEX prekių ženklo savininkas gali uždrausti tapačių ar panašių žymenų naudojimą

²⁵³ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 194; COLSTON, C., MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005, p. 580; OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 346. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>; TRUSKAITĖ, J. Prekių ženklo savininko išimtinų teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Iš *Justitia*, 2005, Nr. 3 (57), p. 46.

²⁵⁴ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 346. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

²⁵⁵ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 192.

skėčiams, akiniams ir kitoms nepanašioms prekėms žymėti, bet negalėtų to padaryti laikrodžių atžvilgiu²⁵⁶.

Kiti autoriai²⁵⁷ teigia, kad ETT *Davidoff* ir *Adidas-Salomon* bylų sprendimuose išsakyta pozicija dėl Direktyvos 5(2) straipsnio taikymo praplėtimo panašių prekių ar paslaugų atžvilgiu neatitinka tradicinės prekių ženklų susilpninimo (angl. – *trade mark dilution*) teorijos, kuri paremta būtent platesnės apsaugos taikymu nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu²⁵⁸. Šios nuomonės šalininkai teigia, jog reputaciją turintys prekių ženklai panašių prekių ar paslaugų atveju visada pateks po Direktyvos 5(1)(b) straipsnio suteikiama apsauga, t.y. pripažįstama, kad, kai ženklas turi reputaciją, visuomenės sukloidinimo tikimybė yra didesnė, nei paprastų ženklų atveju²⁵⁹. Todėl teigiama, jog neatsirastų spraga reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugoje, jeigu Direktyvos 5(2) straipsnyje numatyta apsauga būtų taikoma tik nepanašių prekių atžvilgiu (t.y. tokiu būdu laikantis tradicinės prekių ženklų susilpninimo teorijos). Šios pozicijos šalininkai taip pat teigia, jog ETT priimdamas sprendimus *Davidoff* bei *Adidas-Salomon* bylose ne visai suprato Direktyvos 5(2) straipsnyje įtvirtintos apsaugos tikslus ir ypač prekių ženklo susilpninimo teorijos esmę²⁶⁰.

Apibendrinant aukščiau išsakytus doktrinoje vyraujančius prieštaravimus, darytina išvada, kad šio darbo kontekste ETT *Davidoff* ir *Adidas-Salomon* sprendimai bus vertinami teigiamai, kaip panaikinantys bet kokios (kad ir labai menkos) spragos galimybę reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugoje. Taigi palaikytina pirmoji išsakyta doktrinoje egzistuojanti pozicija dėl toliau nurodytų priežasčių. Pirmiausia, nors ir yra pagrįstas teiginys, kad tradicinė prekių ženklų susilpninimo (angl. – *trade mark dilution*) doktrina (t.y. JAV profesorius *F. Schechter* pradėta teorija²⁶¹) yra pagrįsta reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga nepanašių prekių atžvilgiu, tačiau, pavyzdžiui, JAV, kur ši teorija pirmiausiai buvo įtvirtinta teisinio reglamentavimo lygmenyje bei išplėtotą teismų

²⁵⁶ KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 192.

²⁵⁷ McCARTHY, T. J. Dilution of a trademark: European and United States law compared. In *Trademark Reporter* [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-11-25], p. 1176. Prieiga per internetą: <http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf>; SCHMIDT, H. „Likelihood of confusion“ in European Trademarks: Where are we now? In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2002, nr. 463 [žiūrėta 2007-03-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²⁵⁸ McCARTHY, T. J. Dilution of a trademark: European and United States law compared. In *Trademark Reporter* [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-11-25], p. 1177. Prieiga per internetą: <http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf>.

²⁵⁹ SCHMIDT, H. „Likelihood of confusion“ in *European Trademarks: Where are we now?* [2002] EIPR 463. [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-03-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²⁶⁰ McCARTHY, T. J. Dilution of a trademark: European and United States law compared. In *Trademark Reporter* [interaktyvus]. [žiūrėta 2006-11-25], p. 1179. Prieiga per internetą: <http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf>.

²⁶¹ Plačiau žiūrėti šio darbo 1.2.1. dalį.

praktikoje, vis dėl to tokia apsauga pripažįstama ir panašių prekių ar paslaugų atžvilgiu²⁶². Be to, antrosios doktrinoje vyraujančios pozicijos ir generalinio advokato Jacobs išsakytas argumentas, kad visuomenės suklaidinimo galimybė didesnė, kai prekių ženklas turi reputaciją, todėl panašių prekių atvejais pakankama yra Dirketvyvos 5(1)(b) straipsnyje numatyta apsauga, iš esmės nepašalina tokių atvejų galimybės, kai visuomenės klaidinimo galimybė neatsiras naudojant žymenį, panašų ar tapatų į reputaciją turintį prekių ženklą, panašioms prekėms. Tai, kad visuomenės suklaidinimo galimybė yra didesnė reputaciją turinčių prekių ženklų atveju, nereiškia, kad visada ji bus nustatyta, todėl išlieka spragos galimybė, kaip kad minėtu ROLEX prekių ženklo atveju. Pripažįstama, kad tokie atvejai, kai nebus visuomenės suklaidinimo galimybės, nors žymuo, panašus į reputaciją turintį prekių ženklą, bus naudojamas panašioms prekėms, gali būti labai reti, tačiau vis dėl to įmanomi²⁶³, todėl ETT praplėsta Direktyvos 5(2) straipsnio suteikiama apsauga ir panašių prekių atvejais yra pateisinama ir yra vertinama teigiamai šiame darbe.

3.3.3 Prekių ženklų susilpninimo instituto taikymo panašių prekių atžvilgiu teisinis reglamentavimas ir praktika JAV

JAV tiek 1996 m. priimtame Federaliniame prekių ženklų susilpninimo akte (angl. – *Federal Trademark Dilution Act*), tiek jį pakeitusiame Prekių ženklų peržiūrėjimo akte (angl. – *Trademark Dilution Revision Act*) aiškiai nustatoma, jog prekių ženklų susilpninimo atvejai galimi nepriklausomai nuo konkurencijos buvimo ar nebuvimo tarp prekių ar paslaugų²⁶⁴. Teismų praktikoje, nepaisant aiškaus teisinio reglamentavimo šiuo klausimu, kai kuriais atvejais prekių ženklų apsauga nuo jų susilpninimo pripažįstama tik nepanašių prekių atvejais remiantis tradicine prekių ženklų susilpninimo (angl.- *trade mark dilution*) teorija²⁶⁵. Tačiau JAV prekių ženklų doktrinoje kritikuojama tokia teismų

²⁶² CHICOINE, C., VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²⁶³ OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26], p. 347. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>.

²⁶⁴ CHICOINE, C., VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

²⁶⁵ *Ibid.*

praktika ir pripažįstamas prekių ženklų susilpninimo instituto taikymas panašių prekių atžvilgiu²⁶⁶.

Apžvelgus JAV poziciją prekių ženklų apsaugos nuo jų susilpninimo taikymo panašių prekių atžvilgiu, darytina išvada, kad ETT pasirinktas Direktyvos 5(2) straipsnio aiškinimo būdas atitinka ir ilgalaikes prekių ženklų susilpninimo doktrinos bei praktikos tradicijas turinčios JAV patirtį, todėl manytina, kad ETT pozicija *Davidoff* ir *Adidas-Salomon* bylose yra teisinga.

²⁶⁶ WHITTAKER, K. R. Trademark dilution in a global age. In *University of Pennsylvania Journal of International Economic law* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>; SUEIRO DEL VALLE, R. The enigma of trademark dilution. In *Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto Rico* [interaktyvus]. 1990, nr. 24 [žiūrėta 2007-02-07]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

IŠVADOS

Atlikus tyrimą galima daryti šias išvadas:

1. Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo bei tradicinių prekių ženklų pažeidimų pagrindiniai skirtumai yra šie: *pirma*, prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atvejais siekiama apsaugoti patį prekių ženklą, jo įgytą pridėtinę vertę bei išskirtinumą visuomenės akyse, o tradicinė prekių ženklų apsauga orientuota į vartotojų apsaugą nuo jų suklaudinimo galimybės bei prekių ar paslaugų kilmės užtikrinimą. *Antra*, prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo atveju suteikiama apsauga yra platesnė, nes taikoma ir nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu, tuo tarpu tradicinė prekių ženklų apsauga, paremta visuomenės klaidinimo galimybe, galima tik panašių prekių ar paslaugų atžvilgiu.
2. Apibendrinus ETT bei OHIM praktiką, darytina išvada, kad prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimas galimas tik stiprius skiriamuosius požymius turinčių ir išimtinės asociacijas visuomenės mintyse su jais žymimomis prekėmis ar paslaugomis keliančių prekių ženklų atvejais.
3. Asociacija visuomenės mintyse tarp žymens ir ankstesnio prekių ženklo lemia pastarojo skiriamąjo požymio pažeidimą. Tačiau žymens ir ankstesnio prekių ženklo didelis panašumas ar netgi tapatumas savaime nelemia asociacijos visuomenės mintyse nustatymo. Tam reikalingas ir kitų faktorių, tokių kaip prekių ženklo išskirtinumo laipsnio, vartotojų kategorijų, ryšio tarp prekių ar paslaugų, įvertinimas.
4. ETT nustatyti prekių ženklo reputacijos nustatymo kriterijai yra pakankamai aiškūs ir griežti, kad Direktyvoje ir Reglamente numatyta apsauga reputaciją turintiems prekių ženkliams, kuri yra platesnė nei tradiciniais prekių ženklų pažeidimų atvejais, būtų taikoma tik stiprių ir tam tikrą pridėtinę vertę visuomenėje turinčių prekių ženklų atžvilgiu.
5. Nepanašių prekių reikalavimas nėra prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo instituto būtina taikymo sąlyga. Apsauga nuo prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo reikalinga ir panašių prekių atžvilgiu, kad būtų išvengta prekių ženklų apsaugos spragos, kai panašių prekių atvejais nėra visuomenės suklaudinimo galimybės, tačiau žymens, tapataus ar panašaus į prekių ženklą, naudojimas vis tiek pažeistų ankstesnį prekių ženklą.

SANTRAUKA

Šiame magistro darbe nagrinėjamas prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutas. Pagrindinis dėmesys skiriamas Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintam šio instituto reguliavimui bei Europos Teisingumo Teismo formuluojamai praktikai šiuo klausimu. Kadangi Europos Teisingumo Teismas nėra plačiai išnaginėjęs visų prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimui būdingų sąlygų, darbe plačiai analizuojami Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos Protestų skyriaus bei Apeliacinių tarybų sprendimai. Siekiant atskleisti prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo instituto esmę taip pat nagrinėjama šio instituto raida, jo atribojimo nuo kitų prekių ženklų pažeidimų klausimai. Nagrinėjant prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo sąlygas pasitelkiama Jungtinių Amerikos Valstijų teisinio reglamentavimo bei teismų praktika.

Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo institutas siejamas su platesnės apsaugos suteikimu reputaciją turintiems prekių ženklams. Šiuo institutu apsauga suteikiama ir nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu, kas neįmanoma remiantis tradiciniais prekių ženklų pažeidimo pagrindais, kurie grindžiami visuomenės suklaidinimo galimybe. Prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo instituto paskirtis - apsaugoti prekių ženklo išskirtinumą, jo unikalumą, įdėtas investicijas į tokio ženklo reputacijos kūrimą. Šio pažeidimo atvejais, palyginus su tradiciniais prekių ženklų pažeidimų pagrindais, taikomi tam tikri specifiniai reikalavimai prekių ženklui. Vienas iš pagrindinių – tai prekių ženklo reputacijos nustatymas. Siekiant pasinaudoti prekių ženklų apsauga nuo skiriamąjo požymio pažeidimo taip pat reikia įrodyti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimo galimybę (protestuojant žymens registraciją) arba paties pažeidimo egzistavimą (neteisėtais žymens naudojimo atvejais). Skiriamąjo požymio pažeidimo atvejais apima tokias situacijas, kai žymuo, tapatus ar panašus į prekių ženklą, naudojamas kitoms nepanašioms ar panašioms prekėms ir dėl to mažėja prekių ženklo išskirtinumas. Nors tokio žymens vartojimas neklaidina visuomenės, tačiau tokiais atvejais nebegalima unikali ankstesnio prekių ženklo asociacija su juo tradiciškai žymimomis prekėmis ar paslaugomis, kas ir laikoma prekių ženklo skiriamąjo požymio pažeidimu.

SUMMARY

Detriment to the distinctive character of the trade mark

This master thesis analyses the concept of detriment to the distinctive character of the trade mark. The main attention is paid to the existing European Union legal framework and practice of the European Court of Justice on this issue. Whereas the European Court of Justice has not yet dealt with all conditions concerning the detriment to the distinctive character of the trade mark, the rulings and decisions of the Opposition Division and Boards of Appeal of the Office of harmonisation for the Internal Market are widely analysed in this thesis as well. To provide proper analyses of the issue of detriment to the distinctive character, the historical development of this concept as well as the questions concerning the relation between the detriment to the distinctive character and other trade mark infringements are discussed in this paper. While analysing the conditions for the protection against detriment to the distinctive character, the reference is made to the legal framework and practice of the United States concerning the issue.

Concept of the detriment to the distinctive character of the trade mark is associated with the broader protection given for the trade marks bearing reputation. On the basis of detriment to the distinctive character of the trade mark protection concerning dissimilar goods or services is provided as well, that is impossible under the basis of traditional trade mark infringements, where the likelihood of public confusion is required. The aim of this concept is to preserve the distinctiveness, uniqueness of the trade mark and investments made for creating reputation of the trade mark. In cases of detriment to the distinctiveness some specific requirements, compared with the traditional trade mark infringements, are applied for the trade marks. Reputation of the trade mark is one of the most outstanding requirements. In order to proceed with a claim against detriment to the distinctive character, one has as well to prove the likelihood (in cases of opposition to registration) or the actual detriment (in cases of unlawful use) to the distinctive character of the trade mark. Detriment to the distinctive character includes situations where a sign identical or similar to the earlier trade mark is used on other dissimilar or similar goods and where such use creates dilution of the trade mark's distinctiveness. Although this does not cause likelihood of confusion among public, but it eliminates the unique association which the public used to have in its mind concerning the trade mark and the goods or services traditionally marked with it.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Teisės norminiai aktai:

1. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (1967 m. liepos 14 d. Stokholmo akto redakcija), ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. (Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796);
2. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos įsteigimo), (Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620);
3. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos Direktyva (EEB) Nr. 89/104 dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo (OL, 1989 L 40, p.1);
4. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL, 1994 L 011, p.1);
5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais) (Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844).

2. Specialioji literatūra:

1. ALEXANDER, D.; LAUVE, L. *A Guidebook to intellectual property. Patents, Trademarks and Designs*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2004;
2. BENTLY, L.; SHERMAN, B. *Intellectual property law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004;
3. BLAIR, R. D.; COTTER, T. F. *Intellectual Property: economic and legal dimensions of rights and remedies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005;
4. COLSTON, C.; MIDDLETON, K. *Modern Intellectual property law*. 2nd ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2005;
5. GHIDINI, G. *Intellectual Property and Competition law. The Innovation Nexus*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006;
6. HALPERN, W. S.; NARD, C. A.; PORT, K. L. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark*. Hague: Kluwer Law International, 1999;
7. JOLLY, A.; PHILPOTT, J. *A handbook of intellectual property management: protecting, developing and exploiting your IP assets*. London: Kogan Page and Contributors, 2004;

8. KEELING, D. T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free movement and Competition law*. Oxford: Oxford University Press, 2003;
9. PHILLIPS, J. *Trade Mark law. A Practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003;
10. TRUSKAITĖ, J. Prekių ženklo savininko išimtinių teisių ir jų ribojimų aiškinimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje. *Justitia*, 2005, Nr. 3 (57).

3. Praktinė medžiaga

3.1. Europos Teisingumo Teismo praktika:

1. ETT 2004 m. spalio 7 d. sprendimas byloje C-136/02 *Mag Instrument Inc. v. OHIM* (2004), ECR I-9165;
2. ETT 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje C-104/01 *Libertel Groep v. Benelux-Merkenbureau* (2004), ECR I-3793;
3. ETT 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd* (2003), ECR I-00389;
4. ETT 2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-425/98 *Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV* (2000), ECR I-04861;
5. ETT 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375-97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-05421;
6. ETT 1999 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* (1999), ECR I-03819;
7. ETT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (1997), ECR I-06191;
8. ETT 1997 m. lapkričio 4 d. sprendimas byloje C-337/95 *Parfums Christian Dior SA v. Evora BV* (1996), ECR I-6013;
9. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04 *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v Office for Harmonisation in the Internal Market* (2005), ECR-II-01825;
10. Pirmosios Instancijos Teismo 2002 m. spalio 9 d. sprendimas byloje T-360/00 *Dart Industries Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market* (2002), ECR II-03867.

3.2. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos praktika:

1. OHIM Protestų skyriaus 2006 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. B 663 577 *Marie Claire S.A. v. Claire Group A/S* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2006/EN/000663577.pdf>>;
2. OHIM Antrosios apeliacinės tarybos 2006 m. gegužės 19 d. sprendimas byloje Nr. 301/2005 *Nike International Ltd. v. Fina Calzados, S.L.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-09]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2005/EN/R0301_2005-2.pdf>;
3. OHIM Protestų skyriaus 2005 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. B 568 214 byloje *Marie Claire, S.A. v. Marie Claire Album (Societe Anonyme)* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-27]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2005/EN/000568214.pdf>>;
4. OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2004 m. spalio 22 d. sprendimas byloje 782/2002-1 *Intel Corporation v. Intel-Internazionale Elettrotecnica Associazione* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2002/EN/R0782_2002-1.pdf>;
5. OHIM Anuliavimo skyriaus 2004 m. gegužės 4 d. sprendimas byloje *Rolex S.A. v. G & A AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E Intelectual S.L.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/cancellation/en/C000620807_512.pdf>;
6. OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2003 m. gruodžio 10 d. sprendimas byloje 131/2003-1 *S.A Spa Monopole, Compagnie Fermiere de Spa, en abreve S.A. Spa Monopole N.V. v. Spa-Finders Travel Arrangements Ltd.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2003/EN/R0131_2003-1.pdf>;
7. OHIM Apeliacijų skyriaus 2003 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 1373/2003 byloje *Rolex S.A. v. Rol-Ex N.V.* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2003/EN/000300139.pdf>>;
8. OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2003 m. kovo 23 d. sprendimas byloje Nr. 165/2002-1 *Chivas Brothers Limited v. A/S Arovit Petfood* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2002/EN/R0165_2002-1.pdf>;
9. OHIM Pirmosios Apeliacinės tarybos 2001 m. spalio 4 d. sprendimas byloje Nr. 799/1999-1 *Rhône-Poulenc S.A. v. Rodio Cimentaciones Especiales S.A.*

- [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-05]. Prieiga per internetą:
<http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/EN/R0799_1999-1.pdf>.
10. OHIM Ketvirtosios Apeliacinės tarybos 2001 m. liepos 26 d. sprendimas byloje Nr.552/2000-4 *The Mulhens GmbH & Co. KG v. Hearst Corporation* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą:
<http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2000/EN/R0552_2000-4.pdf>;
11. OHIM Trečiosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas byloje Nr. 283/1999-3 *Hollywood SAS v. Souza Cruz SA* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0283_1999-3.pdf>;
12. OHIM Protestų skyriaus 2001 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. 726/2001 *Nalloyale Limited v. La Molisana Industrie Alimentari S.p.A* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-09]. Prieiga per internetą:
<<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/000079022.pdf>>;
13. OHIM Protestų skyriaus 2001 m. kovo 8 d. sprendimas Nr. 638/2001 byloje *Lever Faberge Deutschland GmbH v. Medident OY* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-09]. Prieiga per internetą:
<<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/000042160.pdf>>;
14. OHIM Protestų skyriaus 2001 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. 621/2001 *Formula One Licenzing BV v. Mr. Herbert Kleinssaser* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą:
<<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2001/EN/000158917.pdf>>;
15. OHIM Protestų skyriaus 2000 birželio 15 d. sprendimas Nr. 1243/2000 *Campbell Soup Company v. Campbell Catering Limited* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-05]. Prieiga per internetą:
<<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/2000/EN/000008104.pdf>>;
16. OHIM Pirmosios Apeliacinės Tarybos 2000 m. birželio 5 d. sprendimas byloje Nr. 802/1999-1 *Ferrero oHG mbH v. Duplo Corporation* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą:
<http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/en/R0802_1999-1.pdf>;
17. OHIM Protestų skyriaus 1999 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. 1433/1999 *SPI plc v. A. Raptis & Sons Pty. Ltd* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-03]. Prieiga per internetą:
<<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/1999/EN/000023293.pdf>>;
18. OHIM Protestų skyriaus 1999 m. gruodžio 8 d. sprendimas Nr. 1389/1999-1 *Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher, Societe Anonyme v. M Leonard*

Kreusch Inc. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/1999/FR/000005845.pdf>>;

19. OHIM Protestų skyriaus 1999 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. 958/1999 byloje *William Grant & Sons Limited v. Glen Catrine Bonded Warehouse Limited* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-10]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/legaldocs/opposition/1999/EN/000001141.pdf>>.

4. Elektroniniai dokumentai:

1. BARBER, G. W. “Rational” approach for analyzing dilution claims: the three hallmarks of true trademark dilution. In *AIPLA Quarterly Journal* [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
2. BEEBE, B. A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6461.pdf>>;
3. CARTY, H. Do marks with a reputation merit special protection. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 1997, nr. 19(12) [žiūrėta 2007-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
4. CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001, nr. 23(4) [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://westlaw.com>>;
5. CHICOINE, C.; VISINTINE, J. The role of State trademark dilution statutes in light of the Trademark dilution revision act of 2006. In *Trademark reporter* [interaktyvus]. 2006, nr. 1155 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
6. CHONG, S. Protection of famous trademarks against use for unrelated goods and services: a comparative analysis of the law in the United States, the United Kingdom and Canada and recommendations for Canadian law reform. In *Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2005, nr. 642 [žiūrėta 2007-02-26]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
7. DONAHEY, S. M. “Distinctive” and “famous” – separate requirements under the Federal Trademark Dilution Act? In *J. Marshall Review of Intellectual Property Law* [interaktyvus]. 2004, nr. 174 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;

8. GIELEN, C. European trade mark legislation: the statements. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 1996, nr. 83 [žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
9. GOODBELRT, K. The trademark dilution revision act of 2006 : prospective changes to dilution definition, claim analyses, and standard of harm. In *Journal of High Technology Law* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
10. INGRAM, J.L. The dilution solution: modifying the requirements of fame for a trademark under the proposed amendment to the Federal Trademark dilution Act. In *UMKC Law Review* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://westlaw.com>>;
11. KAISER, J.C. Victor's not so little secret: trademark dilution is difficult but not impossible to prove following *Moseley v. V. Secret catalogue, INC.* In *Chicago-Kent Law review* [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
12. KENNEDY, A.E. From delusion to dilution: proposals to improve problematic aspects of the Federal trademark dilution act. In *NYU Journal of Legislation and Public Policy* [interaktyvus]. 2005-2006 [žiūrėta 2007-02-15]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
13. McCARTHY, T. J. Dilution of a trademark: European and United States law compared [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-25]. Prieiga per internetą: <http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf>;
14. MOSKIN, R. Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trade Mark Protection. In *Trademark Reporter* [interaktyvus]. 1993, nr. 122 [žiūrėta 2007-02-28]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
15. RANGEL, T. What is the Secret?-Proving actual harm in trademark dilution. In *South Texas law Review* [interaktyvus]. 2005, nr. 131 [Žiūrėta 2007-03-01]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
16. SCHMIDT, H. „Likelihood oh confusion“ in European Traademarks: Where are we now? In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2002, nr. 463 [žiūrėta 2007-03-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
17. SIMON, I. Dilution in the United States and European Union (and beyond) compared [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://justinhughes.net/ipsc2005/papers/Paper-SIMON.doc>>;

18. SUEIRO DEL VALLE, R. The enigma of trademark dilution. In *Revista Juridica Universidad Interamericana de Puerto Rico* [interaktyvus]. 1990, nr. 24 [žiūrėta 2007-02-07]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
19. TSOUTSANIS, A. The biggest mistake of the European Trade mark Directive and why the Benelux is wrong again – between the European Constitution and European Conscience. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2006, nr. 28(2) [žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
20. WHITTAKER, K. R. Trademark dilution in a global age. In *University of Pennsylvania Journal of International Economic law* [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2007-02-05]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>;
21. YAO, S. L. Easing an impracticable standard of proof: amending the FTDA to overcome *Moseley v. V. Secret Catalogue, INC.*'S actual dilution requirement and to provide a uniform test for dilution. In *Santa Clara Law Review* [interaktyvus]. 2006, nr. 677 [žiūrėta 2007-03-01]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.

5. Travaux préparatoires:

1. The Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization *Joint Recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks* (1999) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-01]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf>;
2. OHIM Trade marks Department *Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Part C: Opposition guidelines* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-26]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>>;
3. Generalinio advokato Jacobs 2003 m. liepos 10 d. nuomonė byloje C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld* (2003), ECR I-12357;
4. Generalinio advokato Jacobs 2002 m. kovo 21 d. nuomonė byloje C-292/00 *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.* (2003), ECR I-00389;
5. Generalinio advokato Jacobs 1998 m. lapkričio 26 d. nuomonė byloje C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-05421.