

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

Aurelijos Žilėnaitės,
dieninio skyriaus V kurso,
komercinės teisės
studijų atšakos studentės

**Magistro darbas
Netradicinių žymenų apsauga prekių ženklų teisėje**

Vadovas: lekt. Gediminas Pranevičius
Recenzentas: asist. Marius Jakutavičius

Vilnius
2007

TURINYS

IŽANGA	3
1. PREKIŲ ŽENKLO REGLAMENTAVIMAS IR SAMPRATA	6
1.1 EUROPOS BENDRIJOS IR TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI SVARBŪS PREKIŲ ŽENKLŲ TEISEI	6
1.2 PREKIŲ ŽENKLŲ SAŲOKA	9
1.3 PREKIŲ ŽENKLŲ FUNKCIJOS	11
2. PREKIŲ ŽENKLO APSAUGA	13
2.1 PREKIŲ ŽENKLO APSAUGOS BŪDAI	13
2.2 REIKALAVAVIMAI KELIAMŲ ŽENKLUI, SIEKIANT JŲ ĮREGISTRUOTI	14
2.2.1 ŽYMUO IR PREKIŲ ŽENKLAS	14
2.2.2 GRAFINIS ATVAIZDAVIMAS	15
2.2.3 SKIRIAMASIS POŽYMIS.....	16
3. NETRADICINIAI ŽYMENYS KAIP PREKIŲ ŽENKLAI.....	20
3.1 ERDVINIAI ŽYMENYS	20
3.1.1 FORMA, KURIA LEMIA PAČIŲ PREKIŲ RŪŠIS	24
3.1.2 FORMA, KURI BŪTINA TECHNINIAM REZULTATUI GAUTI.....	25
3.1.3 FORMA, SUTEIKIANTI PREKĖMS ESMINĘ VERTEĮ	30
3.2 KVAPO ŽYMUO.....	31
3.3 SPALVOS ŽYMUO.....	41
3.4 GARSO ŽYMUO.....	49
3.6 KITI NETRADICINIAI ŽYMENYS	57
3.6.1 ŠŪKIAI KAIP PREKIŲ ŽENKLAI.....	57
3.6.2 HOLOGRAMOS ŽYMUO	58
3.6.3 JUDESIO IR GESTO ŽYMENYS	59
3.6.4 SKONIO ŽYMUO.....	61
IŠVADOS.....	64
LITERATŪROS SĄRAŠAS	66
SANTRAUKA	72
SUMMARY	73

<i>PRIEDAS Nr. 1</i>	74
<i>PRIEDAS NR. 2</i>	75
<i>PRIEDAS NR. 3</i>	76
<i>PRIEDAS NR. 4</i>	77
<i>PRIEDAS NR. 5.</i>	78
<i>PRIEDAS NR. 6</i>	79
<i>PRIEDAS NR. 7</i>	80

IŽANGA

Kasdieniniame gyvenime dauguma vartotojų pasikliauja prekės spalva, ekstravagantiška pakuote ir kitokiais žvilgsnį atkreipiančiais dalykais. Žvilgsnis padeda nustatyti vienodas ar panašias prekes, padeda išsirinkti labiausiai patikusį ar labiausiai geidžiamą gaminį. Atrodytų, kad niekas daugiau negali turėti įtakos išsirenkant vieną ar kitą prekę. Visgi uoslė, klausa, skonio ir lytėjimo pojūčiai lygiai taip pat daro įtaką mūsų kasdieniniams pasirinkimams.

Dėka televizoriuje skleidžiamo skambesio, žmonės, netgi atsukę nugaras į jį, gali nustatyti kokia prekė tuo metu yra reklamuojama televizoriaus ekrane. Dauguma moterų yra pasiruošusios prisiekti, kad *Chanel No.5* kvepalų aromata jos gali atpažinti tarp daugybės kitų, jaunimas galėtų lažintis, kad net neparagavę paties *Coca-Cola* gėrimo, jo buteliuko formą galėtų nustatyti iš begalės panašių, tokių kaip *Pepsi-Cola* limonado buteliukų. Galima tęsti pateikiant dar daug pavyzdžių, kad formos, spalvos, garsai, kvapai, skonis turi tokius stiprius skiriamuosius požymius, jog vartotojai prekę gali iškart susieti su jos gamintoju¹.

Praktikoje labai lengva numanyti kokią prekę, paslaugą ar kokį gamintoją charakterizuoja pasirinktas įpakavimo būdas, produkto spalva, kvapas, skonis ir netgi lytėjimo pojūtis. Tačiau žvelgiant iš teisinės pusės viskas tampa kur kas sudėtingiau.

Temos aktualumas. Norint išlaikyti padėtį šiuolaikinėje konkurencingoje rinkoje, ūkio subjektas šalia tradicinių žodinių žymenų privalo turėti ir išskirtinio ženklavimo priemonių. Prekių ženklai tapo ta sritimi, kur investuojamos didelės pinigų sumos, jie yra tarptautinių sandorių ir susitarimų objektais, taip pat objektai, į kuriuos kreipiamas didelis dėmesys reklamuojant prekes ir vykdant jų rinkodarą.

Lietuvai prisijungus prie Europos Bendrijos, tapo itin aktuali prekių ženklų (tiek tradicinių, tiek netradicinių) apsauga Bendrijos mastu. Lietuva yra daugelio tarptautinių konvencijų ir sutarčių, susijusių su prekių ženklų apsauga, dalyvė, tačiau jose nedaromas skirtumas tarp tradicinių ir netradicinių prekių ženklų apsaugos, nenurodomi jokie kriterijai, kurie lemtų būtent netipinių žymenų registraciją prekių ženklais. Europos Bendrijos teismų praktika palaipsniui kinta, be to, čia vyraujantis požiūris yra priešingas lyginant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kurias galima laikyti netradicinių žymenų apsaugos pradininke. Užsienio autorių darbuose netradiciniai prekių žymenys nėra plačiau analizuojami, dažnai apsiribojama vien jų išvardinimu ir aptarimu bendrais

¹ SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. *Introduction: Non-conventional trademarks?* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.managingip.com>>.

bruožais, tačiau trūksta platesnės jų gebėjimo būti prekių ženklais ir teismų praktikos analizės. Lietuvoje paraiškų iš vietinių prekių gamintojų ar paslaugų teikėjų įregistruoti netradicinius žymenis gaunama itin mažai. Tačiau žinant kokią reikšmingą vaidmenį prekių ženklai atlieka tiek ekonominiame, tiek socialiniame, tiek ir kultūriniame gyvenime, manytina, kad ir susidomėjimas ir poreikis netradicinių žymenų apsaugai išaugs, todėl netradicinių prekių žymenų apsaugos klausimas reikšmingas tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu.

Darbo tikslas. Šio darbo esmė – atskleisti reikalavimus keliamus žymeniui (grafinis pavaizdavimas ir turėjimas skiriamąjo požymio), kad jis galėtų būti registruojamas ir taip pripažintas prekių ženklu. Vienas pagrindinių darbo tikslų yra atsakyti į eilę kontraversiško klausimų susijusių su netradiciniais prekių ženklais – kokių reikalavimų „neįveikia“ atskiri netradiciniai žymenys siekiant juos įregistruoti, kokie klausimai yra teisės nepaliesti, kokias sritis reglamentuoja teismų praktika ir kokios ateities perspektyvos šitiems žymenims.

Darbo objektas. Magistro darbe analizuojami netradicinių žymenų apsaugą liečiantys ne tik teisiniai, bet ir praktiniai aspektai. Kadangi optimaliausias prekių ženklų apsaugos būdas yra jų registracija, tai darbe nagrinėjama netradicinių žymenų apsauga būtent registracijos būdu. Didelis dėmesys kreipiamas vertinant probleminius tokių žymenų teisinės registracijos klausimus bei galimus jų sprendimo variantus. Atliekant tyrimą, atsižvelgiama ir į visuomenės interesą, - poreikį tam tikrus žymenis palikti prieinamus visiems. Koncentruojamasi ties Bendrijos netradicinių prekių ženklų apsauga, tačiau aptariama ir pavienių valstybių narių pozicija. Daugeliu atvejų pateikiama ir Jungtinių Amerikos Valstijų praktika, kaip šalies, turinčios liberaliausią poziciją, leidžiančią apsaugoti netradicinius žymenis prekių ženklų registracija. Jungtinės Amerikos Valstijas galima laikyti istorine lydere, pirmąją įregistravusia netradicinius žymenis prekių ženklais, o taip pat, svarbių prekių ženklams doktrinų autore. Kalbant apie padėtį Europos Bendrijos valstybėse narėse, Anglija yra ta šalis, kurios praktika bus aptariama dažniausiai, nes ši šalis bene daugiausiai skyrė dėmesio netradicinių žymenų apsaugai. Pažymėtina, kad registracija yra tik vienas iš netradicinių žymenų probleminių aspektų. Juos įregistravus, kyla daug klausimų ir dėl teisių gynimo, tačiau šiame darbe netradicinių žymenų savininkų teisių gynimas neanalizuojamas.

Darbas suskirstytas į tris dalis. Pirmoje dalyje aptariami kokie žymenys pagal Lietuvos ir Europos Bendrijos teisės aktus gali būti saugomi kaip prekių ženklai, pateikiama prekių ženklų samprata bei funkcijos. Taip pat trumpai pristatomas prekių ženklų skirstymas į rūšis.

Antroje dalyje kalbama apie prekių ženklų apsaugą apskritai ir reikalavimus keliamus jų registracijai susietai su netradiciniais žymenimis.

Galiausiai, trečioji dalis suskirstyta atsižvelgiant į netradicinių žymenų rūšis. Kiekvienas žymuo aptiriamas atskirai, tačiau pateikiama ir visus juos vienijanti bei palaipsniui kintanti teismų praktika.

Tyrimo metodai. Temai nagrinėti magistro darbe pasitelkta keletas tyrimo metodų. Naudotasi lyginamuoju, teleologiniu, aprašomuoju, sisteminės analizės metodais. Lyginamasis metodas darbe buvo naudojamas siekiant atskleisti atskirų netradicinių prekių ženklų galimybių būti įregistruotais, panašumus ir skirtumus, o taip pat - vienodų teismo sprendimų nevienodą taikymą skirtingiems netradiciniams prekių žymenims. Teleologinis metodas pasitelktas atskleidžiant normų, liečiančių netradicinių prekių ženklų apsaugą, turinį ir jų išbaigtumą, bei tų normų taikymą teismų praktikoje. Pateikiant svarbesnių bylų fabulas naudotasi ir aprašomuoju metodu. Sisteminės analizės metodo pagalba aptiriamos teismų praktikos kaitos tendencijos, kurios leidžia daryti tam tikras išvadas ir ateities prielaidas.

Naudoti šaltiniai. Netradicinių prekių ženklų institutas ir jo problematika Lietuvoje beveik apskritai nėra nagrinėjama, todėl buvo naudotasi tik užsienio šalių literatūra. Vienas pagrindinių šaltinių - Jeremy Philips knyga *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*, tačiau daugiausia informacijos gauta remiantis elektroniniais ištekliais: iš duomenų bazės *westlaw*, Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos, Tarptautinės prekių ženklų asociacijos ir kitų. Kadangi, registruojant netradicinius žymenis Europos Bendrijoje, Europos Teisingumo Teismo sprendimuose suformuluota pozicija atitinkamose bylose yra lemiamą vertinant visų netradicinių žymenų registraciją, tai ieškant atsakymų į iškeltus tikslus, itin svarbūs teisės aktai ir šio teismo praktika.

1. PREKIŲ ŽENKLO REGLAMENTAVIMAS IR SAMPRATA

1.1 EUROPOS BENDRIJOS IR TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI SVARBŪS PREKIŲ ŽENKLŲ TEISEI

Prekių ženklai jau seniai vertinami kaip turtas, kuris yra vienas vertingiausių komercinėje veikloje. Nacionaliniai valstybių narių įstatymai susiję su prekių ženklais labai stipriai skyrėsi vieni nuo kitų, o tai darė neigiamą įtaką vidinei rinkai. Todėl prekių ženklų sistemos Bendrijoje suvienijimas buvo logiškas būdas Vieningos Rinkos stiprinimui.

Pirmoji Tarybos Direktyva 89/104/EB² (toliau - Direktyva) buvo pristatyta kaip turinti tikslą sumažinti nacionalinių prekių ženklų sistemų skirtumus, kurie kliudo prekybai ir kurie įtakoja laisvą prekių ir paslaugų judėjimą. Direktyva skirta panaikinti vieningos rinkos plėtojimo kliūtis, tačiau joje nebuvo numatyta jokių procedūrinių taisyklių.

Kitas svarbus teisinis dokumentas Bendrijoje yra Tarybos Reglamentas Nr. 40/94³ (toliau - Reglamentas). Reglamentas papildė Direktyvą numatydamas procedūrines taisykles ir nuo tada galima teigti, kad Europos Sąjungoje prekių ženklų teisė vienodinimo prasme yra labiausiai pažengusi. Lyginant su Direktyva, Reglamentas dažnai numato netgi analogiškas straipsnių formuluotes, kai kurias normas papildoma numatydamas detalesnę formulavimą, o kai kurie straipsniai yra visiškai nauji. Ypač svarbus Reglamento pasiekimas - Bendrijos prekių ženklų sistemos įvedimas. Reglamento dėka, prekių ženklas viena paraiška gali būti įregistruojamas visose valstybėse narėse. Remiantis Reglamentu buvo įkurta ir nauja institucija – Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba (toliau - OHIM). Be viso to, Reglamentas numatė dvilybę, viena greta kitos egzistuojančias, nacionalinę ir Bendrijos prekių ženklų sistemas (koegzistencijos principas), kurios reiškia, kad tiek Bendrijos prekių ženklų, tiek nacionalinio prekių ženklų statusai yra lygūs. Todėl dabar galima registruoti Bendrijos prekių ženklą, kuris, vadovaujantis vieningumo principu, galios visoje Bendrijoje arba galima registruoti nacionalinį prekių ženklą, kuris bus saugomas toje konkrečioje valstybėje, kurioje jis bus įregistruotas.

Tam, kad viena paraiška pateikta OHIM būtų galima užtikrinti prekių ženklų galiojimą, buvo priimta dar visa eilė teisės aktų. Be Direktyvos ir minėto Reglamento, taip pat labai svarbus Komisijos reglamentas Nr. 2868/95, įgyvendinantis Reglamentą

² OL, 1989 L 40, p. 1.

³ OL, 1994 L 11, p. 1.

40/94⁴. Jame numatyti būtini Bendrijos prekių ženklo registracijos reikalavimai. Komisijos reglamentas Nr. 2869/95⁵, kuris nustato mokesčius mokamus OHIM ir kiti.

Vis dėlto, nei Direktyvoje, nei Reglamente nieko neužsimenama apie netradicinius prekių ženklus. Tačiau itin svarbi Europos Teisingumo Teismo (toliau - ETT) pozicija, kur teigiama, kad nors netradiciniai žymenys ir nėra tiesiogiai įtraukti į šiuos dokumentus, bet jie taip pat turi būti laikomi galinčiais būti įregistruotais, jei atitinka jiems keliamus reikalavimus⁶.

Neturint tarptautinių susitarimų intelektualinės nuosavybės srityje sunku pasiekti ir vieningą prekių ženklų apsaugą, nes kiekviena valstybė turi savo teisės aktus paremtus praktika ir teisės doktrina. Spartus tarptautinės prekybos augimas ir žymus technologijų vystymasis sudarė sąlygas intelektualinės nuosavybės teisių vystymuisi ir vienodinimui tarptautiniu mastu. Paryžiaus konvencija buvo pirmasis tarptautinis susitarimas intelektualinės nuosavybės srityje. Po to sekė visa eilė dvišalių ir daugiašalių susitarimų.

Paryžiaus konvencija⁷ yra itin svarbi pramoninės nuosavybės srityje, kuri taikoma visoms pramoninės nuosavybės rūšims – patentams, registruotam dizainui ir prekių ženklams. Paryžiaus konvencijoje terminologija naudojama taip, kad šalims paliekama apsisprendimo teisė kaip įgyvendinti konvencijoje nustatytas normas. Konvencijoje numatytos prekių ženklams skirtos normos, tačiau nė vienoje jų nekalbama apie netradicinius prekių žymenis.

Paryžiaus konvencija svarbi dėl joje įtvirtintų nacionalinio reguliavimo (Paryžiaus konvencijos šalyje narėje kiekvienas kitos šalies narės prekių ženklas reglamentuojamas ta pačia tvarka kaip ir nacionalinis prekių ženklas) ir pirmenybės (tarptautinė apsauga ženklui taikoma ne nuo teritorinio išplėtimo įrašo Tarptautiniame registre dienos, bet nuo tarptautinės registracijos datos) principų.

Madrido sutartis⁸ yra specialus susitarimas remiantis Paryžiaus konvencija, nes tik prie Paryžiaus konvencijos prisijungusios šalys gali būti Madrido sutarties šalimi. Susitarimas išplečia Paryžiaus konvencijos principus ir pagrindinį dėmesį teikia procedūriniais aspektams, tačiau nieko neužsimena apie netradicinius prekių ženklus.

⁴ OL, 1995 L 303, p. 1.

⁵ OL, 1995 L 303, p. 33.

⁶ Pavyzdžiui, Europos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt* (2002), ECR I-11737, par. 39, 44.

⁷ Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.

⁸ 1891 m. balandžio 14 d. Madrido sutartis dėl tarptautinio prekių ženklų registravimo (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) [interkatyvus]. [žiūrėta 2007-01-28]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/treaties/registration/madrid/madrid-eng.pdf>>.

Madrido protokolu⁹ siekta Madrido sistemą padaryti patrauklesnę šalims, kurios nebuvo Madrido sutarties narėmis (pažymėtina, kad Lietuva prisijungusi prie Madrido protokolo). Protokolas kaip ir Madrido sutartis reguliuoja tarptautinę ženklų registraciją, tačiau taip pat keičia ir kai kurias jos nuostatas. Madrido sutarties ir Madrido protokolo sukurta tarptautinė prekių ženklų registracijos sistema vadinama „Madrido sistema“. Vis dėlto, tiek Madrido protokolas, tiek ir Madrido sutartis atskirai neišskiria ir neužsimena apie netradiciniais laikomus prekių ženklus.

Nacionalinės prekių ženklų registracijos procedūra visiškai nėra harmonizuota nei tarptautiniu, nei Europos Bendrijos mastu. Tam tikru mastu registracijos procedūra buvo harmonizuota Sutartimi dėl prekių ženklų įstatymų¹⁰ (kurią ratifikavo ir Lietuva). Šios sutarties paskirtis – harmonizuoti ir supaprastinti administracines procedūras, taikomas nacionalinėms paraiškoms ir ženklų apsaugai. Sutarties dėl prekių ženklų įstatymų (toliau - TLT) nuostatose teigiama, kad jai priklausančios valstybės negali taikyti prekių ženklų pareiškėjams ir savininkams kitų reikalavimų nei yra apibrėžiama sutartyje. Priešingai nei jau aptartose tarptautinėse sutartyse, čia minimi ir netradiciniai prekių ženklai. TLT teigiama, kad hologramai ir nevizualiniams ženklams, o būtent - garsams ir kvapams, ši sutartis netaikoma (2 str.), nes tokius prekių ženklus sunku atvaizduoti grafiškai ir tik kelios valstybės įtraukia tokių prekių ženklų apsaugą į savo teisės aktus¹¹.

Pasaulio prekybos organizacijos Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje aspektų¹² (toliau – TRIPS) nustato minimalius standartus intelektinės nuosavybės teisių apsaugai, įskaitant ir prekių ženklus, patentus, geografines nuorodas, pramoninį dizainą ir kitus. TRIPS sutartyje numatyta daug naudingų nuostatų susijusių su prekių ženklų apsauga. Iki šiol TRIPS yra vienintelis tarptautinis teisės aktas numatantis prekių ženklų apibrėžimą (15 (1) straipsnyje).

Minėtos tarptautinės sutartys, svarbios prekių ženklų teisei, dėmesį skiria prekių ženklų registracijos procedūrai apskritai ir jos supaprastinimui. Tuo tarpu, būtent netradicinių prekių ženklų apsauga nėra plačiai išskiriama.

⁹ Valstybės žinios, 1997, Nr. 50.

¹⁰ Valstybės žinios 1997, Nr. 109-2762.

¹¹ WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Second Edition. Geneva: WIPO [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-19]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>>, p. 5.376.

¹² Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (IC priedas prie 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos įsteigimo). Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.

1.2 PREKIŲ ŽENKLŲ SAŲVOKA

Dauguma prekių ženklų yra įprasti vartotojams, tačiau esti tokių žymenų, kurie laikomi netradiciniais dėl savo sukeliama pojūčių. Terminas „netradiciniai prekių ženklai“ yra daug apimantis jau vien dėl to, kad čia patenka visi prekių ženklai, kurių negalime priskirti prie tradicinių ženklų kategorijos (kuriuos sudaro raidės, skaičiai, žodžiai, simboliai ar šių elementų kombinacijos). Spalvos ženklai, kvapo ženklai, hologramų ženklai, formos ženklai (taip pat žinomi kaip trijų dimensijų ar 3D ženklai), garso ženklai (žinomi ir kaip klausos ženklai) ir šūkiei - visa tai yra netradicinių žymenų pavyzdžiai. Be formos, kvapo, garso, spalvos išskiriami ir šūkių, skonio, judesio bei gestų žymenys¹³.

Netradicinius prekių ženklus galima išskirti į tokius, kurie yra matomi, pavyzdžiui, spalva, forma, judantis vaizdas, holograma, ir tokius, kurie nėra matomi, bet juntami kitokiais jutimo organais, pavyzdžiui, garsas, kvapas, skonis, tekstūra (dar vadinami nevizualiniais žymenimis).

Vis dėlto, norint atskirti kokie prekių ženklai yra įprasti, o kokie netradiciniai, svarbu apskritai nustatyti ar žymuo gali būti prekių ženklu, o tam reikia atsakyti į klausimą, kas yra prekių ženklas. Apibrėžimas skirtingose šalyse gali skirtis. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme¹⁴ (toliau – Prekių ženklų įstatymas) prekių ženklas įvardijamas kaip bet koks žymuo, kurio paskirtis - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima grafiškai pavaizduoti. Tarybos reglamentas 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Tarybos direktyva 89/104/EB dėl įstatymų, susijusių su prekių ženklais, derinimo taip pat numato analogiškus reikalavimus žymeniui, kad jis būtų laikomas prekių ženklu.

Remiantis Prekių ženklų įstatymo 5 straipsniu, prekių ženklas gali susidaryti iš šių žymenų:

- žodžių;
- pavardžių ir vardų, juridinių asmenų pavadinimų;
- raidžių, skaitmenų;
- meninių pseudonimų;
- šūkių;
- piešinių, emblemų;
- erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos);

¹³ WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, sixteenth session. Report SCT/16/2. *New Types of Marks* [interaktyvus]. September 1, 2006 [žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc>.

¹⁴ Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- spalvos arba spalvų derinių;
- bet kokio iš aukščiau išvardintuose punktuose nurodytų žymenų derinio.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau - LAT) tokį žymenų sąrašą pripažino baigtiniu¹⁵. Tuo tarpu, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau - VPB) prekių ženklų registravimo taisyklėse papildomai nurodyta, kad žymenys gali būti garsiniai bei kvapiniai¹⁶. Remiantis LAT išaiškinimu, galima daryti išvadą, kad minėtos taisyklės prieštarauja Prekių ženklų įstatymui. Vadinas, vadovaujantis teisės aktų subordinacijos taisyklėmis (žemesnės kompetencijos institucijos priimtas teisės aktas privalo neprieštarauti aukštesnės kompetencijos institucijos priimtam teisės aktui) galima sėkmingai ginčyti garsinių ir kvapinių prekių ženklų registraciją Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.

Kita vertus, tiek Reglamente (4 str.), tiek Direktyvoje (2 str.) pasakyta, kad žymuo gali būti sudarytas iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo. Aiškinant tokią normą pažodžiui, galbūt taip pat reiktų teigti, kad žymenų, galinčių būti prekių ženklais sąrašas, nurodytas minėtuose dokumentuose, irgi yra baigtinis (o tai reikštų ir beveik visų netradicinių prekių žymenų pašalinimą iš tokio sąrašo). Tačiau Europos Teisingumo Teismas suformavo visai kitokią praktiką. Daugelyje bylų, kurios tapo autoritetingais precedentais, aiškiai teigiama, kad sąrašas nėra baigtinis¹⁷. Reglamente (4 str.) bei Direktyvoje (2 str.) nurodyti žymenys galintys būti prekių ženklais yra tik pavyzdiniai, įmonių naudojami prekėms ir paslaugoms identifikuoti, o tai reiškia, kad beveik kiekvienas žymuo gali būti pripažintas Bendrijos prekių ženklu.

Pavyzdinis žymenų sąrašas nurodytas turint tikslą palengvinti administracinių reikalavimų ir teismo sprendimų prisitaikymą prie verslo poreikių ir paskatinti įmones kreiptis dėl prekių ženklų registracijos. Todėl prekių ženklų registracijos tarnybos, nacionaliniai teismai bei Europos Teisingumo Teismas bus atsakingi nulemiant vieno ar kito specifinio žymens pripažinimą Bendrijos prekių ženklu. Minėtas apibrėžimas nėra per daug siauras ar nelankstus, todėl bus tinkamas taikyti ir keičiantis verslo poreikiams.

Vadinas, Lietuvai siekiant būti lygiaverte Europos Bendrijos nare, turi būti koreguojami jos teisės aktai, kad būtų užtikrinamos vienodos įmonių veikimo sąlygos tiek

¹⁵ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“, Nr. 3K-3-25/2000, kat. 12.

¹⁶ Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004. Patvirtintos 2004 m. balandžio 30 d. Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37. Valstybės žinios, 2004, Nr.98-3679. 114.1.5 taisyklė.

¹⁷ Pavyzdžiui, Europos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt* (2002), ECR I-11737, par. 44.

Lietuvos Respublikos, tiek ir visos Europos Bendrijos ribose. Tačiau LAT privalo užtikrinti nacionalinės prekių ženklų teisės aiškinimą bei taikymą Bendrijos teisės kontekste. Priimdamas sprendimus bylose, susijusiose su prekių ženklais, LAT turi remtis ne tik Bendrijos teisės aktų nuostatomis, bet ir jų išaiškinimais, t.y. tiek Europos Teisingumo Teismo, tiek ir Pirmosios instancijos teismo suformuotais precedentais. Be viso to, ETT yra ne kartą pasisakęs, kad nacionalinius įstatymus teismai turi interpretuoti Direktyvos ir Reglamento kontekste¹⁸. Taigi, siekiant suvienodinti Europos Bendrijos ir Lietuvos pozicijas netradicinių žymenų atžvilgiu, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui būtų tikslinga suformuoti poziciją, jog Prekių ženklų įstatyme nurodytas žymenų sąrašas yra nebaigtinis.

1.3 PREKIŲ ŽENKLŲ FUNKCIJOS

Turint omenyje, kad prekių ženklas - tai bet koks žymuo, kurio paskirtis - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kuri galima grafiškai pavaizduoti, akivaizdu, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija - suteikti vartotojui juo pažymėtų prekių ar paslaugų identiškumo garantiją. Prekių ženklai padeda vartotojams pasirinkti, perkant tam tikras prekes arba naudojantis tam tikromis paslaugomis.

Tiek tradiciniais tiek netradiciniais prekių ženklais yra siekiama:

- Susieti produktą ir gamintoją;
- Suteikti informaciją apie perkamą produktą;
- Sukurti tam tikrą gamintojo įvaizdį;
- Skatinti gaminių pardavimą bei paslaugų teikimą ir kitų tikslų.

Kilmės (šaltinio) funkcija nurodo vartotojui tam tikrą įmonę, siūlančią rinkoje prekes ir paslaugas, netgi tuomet, kai tos įmonės, kaip juridinio asmens pavadinimas nėra sudėtinė prekių ženklo dalimi. Vartotojas gali nežinoti prekių gamintojo ar paslaugų tiekėjo juridinio asmens pavadinimo, tačiau pirkdamas prekes ar naudodamasis paslaugomis, pažymėtomis tuo pačiu prekių ženklu, mano, jog visuomet tos prekės ar paslaugos yra kilusios iš to paties šaltinio (gamintojo ar paslaugų teikėjo).

¹⁸ Pavyzdžiui, Europos Teisingumo Teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n.Memex* (2003), ECR I-14313.

Kokybės funkcija¹⁹ nurodo vartotojui tam tikrų prekių ar paslaugų, pažymėtų atitinkamu prekių ženklu, kokybę. Prekių ženklo savininkas užtikrina, kad konkrečiu prekių ženklu žymimos tikrai tos prekės, kurios atitinka reikalaujamus standartus ir kokybės reikalavimus. Iš kitos pusės, vartotojas, pakartotinai pirkdamas atitinkamas prekes ar naudodamasis paslaugomis, tikisi tos pačios prekių ar paslaugų kokybės.

Reklamos funkcija yra svarbi žinant, kad prekių ženklai yra reikšminga reklaminė priemonė, nes jų pagalba vartotojui pristatoma atitinkama prekė arba paslauga, vartotojas informuojamas apie rinkoje esančias prekes arba paslaugas²⁰.

Be viso to, prekių ženklas turi ir savarankišką reikšmę. Prekių ženklas išskiriamas kaip vienas pagrindinių nematerialaus turto pavyzdžių²¹. Dabar didesnės produkcijos prekių ženklas yra žymiai vertingesnis nei pati prekė, todėl ne kas kitas, o būtent prekės žymuo lemia prekės sėkmę.

¹⁹ Kokybės ir reklaminę funkciją išskyrė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. 1999 06 28 nutartis civilinėje byloje *Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LR Vyriausybės v.AB „Vilniaus degtinė“*, Nr. 3K-3-337/1999.

²⁰ KLIMKEVIČIŪTĖ, D. *Prekės ženklas, jo apsaugos praktiniai aspektai pagal LR ir EB teismų praktiką* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-18]. Prieiga per internetą: <www.norcous.lt>.

²¹ Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262. 1.114 str.

2. PREKIŲ ŽENKLO APSAUGA

2.1 PREKIŲ ŽENKLO APSAUGOS BŪDAI

Norint, kad prekių ženklas atliktų savo funkcijas, jis gali būti apsaugotas dvejopai:

- Žymens pripažinimo plačiai žinomam pagrindu;
- Žymens registracijos pagrindu.

Įstatymai nedraudžia naudoti ir neapsaugoto žymens, tačiau tai nėra tikslinga pačiam ženklo savininkui. Prekių žymeniui užsitarnavus reputaciją, konkurentai pradės jį kopijuoti, o žymens savininkas negalės veiksmingais teisiniais būdais tam paprieštarauti.

Plačiai žinomas prekių ženklas yra saugomas ir neįregistruotas, tačiau, prekių ženklo pripažinimas plačiai žinomam galimas tik teismo tvarka (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 9 straipsnis). Be viso to, teisės į Bendrijos prekių ženklą galima įgyti tik registracijos būdu²². Kalbant apie netradicinius prekių ženklus, vargu ar apskritai įmanoma juos apsaugoti pripažinimo plačiai žinomais būdais. Vertinant ar žymuo yra plačiai žinomas, be daugelio kitų kriterijų, atsižvelgiama ir į to ženklo naudojimo trukmę. Ilgas neįregistruoto žymens naudojimas, o dar jeigu ir sėkmingas, gali lemti panašių arba net identiškų žymenų naudojimą analogiškomis prekėms. Tai reikštų, kad žymens savininkui niekada nepavyks jo pripažinti plačiai žinomam prekių ženklu. Kita vertus, abejotina, ar netradicinis žymuo gali būti pripažintas plačiai žinomam dėl visuomenės gebėjimo jį tokiu pripažinti. Manytina, kad atitinkamo netradicinio žymens žmonės nesuvoks kaip prekių ar paslaugų identifikuoja.

Iškilus minėtiems žymenų imitavimo atvejams galima bandyti pritaikyti ir nesąžiningos konkurencijos nuostatas²³ ar pasinaudoti autorių teisių saugomus objektus ginančiomis nuostatomis²⁴, tačiau optimaliausias būdas apsaugoti tokią nuosavybę yra atitinkamo žymens įregistravimas prekių ženklu. Todėl šiame darbe kalbama apie apsaugą netradiciniams prekių žymenims, kuri suteikiama juos įregistravus.

Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnis numato, prekių ženklo savininko teises, kurias asmuo įgis tik įregistravęs tokį žymenį. Tada niekas kitas negalės pasinaudoti tuo pačiu prekių ženklu ir taip suklaidinti vartotoją dėl produkto ir gamintojo sąsajos.

Priėjus išvados, kad netradiciniai žymenys, norint jiems suteikti apsaugą turi būti registruojami, pažymėtina, kad pareiškėjas gali pasirinkti ir tos apsaugos apimtį.

²² OL, 1994 L 11, p. 1, 6 straipsnis.

²³ Valsybės žinios, 1999, Nr. 30-856 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), 16 str.

²⁴ Valsybės žinios, 1999, Nr. 50-1598 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), 4 str.

Iki Bendrijos prekių ženklų (toliau – BPŽ) įvedimo²⁵ įmonės galėjo apsaugoti savo prekių ženklus visoje Europoje dviem keliais: nacionaliniu ir tarptautiniu.

Registravimas nacionaliniu lygiu reiškia tapačių ženklų registravimą kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Registravimas tarptautiniu keliu leidžia apsaugoti prekių ženklus, kurie kiekvienoje iš nurodytųjų Madrido sutarties arba Madrido protokolo valstybių narių galioja taip pat kaip ir nacionalinės registracijos.

Dabar galima įregistruoti ir Bendrijos prekių ženklą, kas reiškia, jog viena paraiška galima apsaugoti ženklą visose Europos Bendrijai priklausančiose valstybėse (regioninis apsaugos lygmuo).

2.2 REIKALAVIMAI KELIAMI ŽENKLUI, SIEKIANT JĮ ĮREGISTRUOTI

Tam, kad ženklą galėtume įregistruoti prekių ženklu (nesvarbu ar įprastą ar netradicinį), turi būti tenkinami tokie trys reikalavimai:

- Visų pirma, norimas įregistruoti ženklas turi būti žymuo (Prekių ženklų įstatymo 2str. 1d., Direktyvos 2 str., Reglamento 4str.);
- Antra, reikia išsiaiškinti ar ženklas gali būti pavaizduotas grafiškai, kad atitiktų Bendrijos prekių ženklų registracijai keliamus reikalavimus (Prekių ženklų įstatymo 2str. 1d., Direktyvos 2str., Reglamento 4str.);
- Trečia, ar ženklo prigimtis lemia, jog jis turi skiriamąjį požymį arba ženklas turi skiriamąjį požymį dėka jo naudojimo (Prekių ženklų įstatymo 2str. 1d., Direktyvos 2str., Reglamento 4str.)²⁶.

2.2.1 ŽYMUO IR PREKIŲ ŽENKLAS

Paprastai, žymeniu vadiname tai, kas nėra registruota. Tai elementas, kurį įregistravus bus gaunamas prekių ženklas, t.y. žymuo įgyja registruoto prekių ženklo statusą. Įvertinus prekių ženklo apibrėžimą lyg ir atrodo, kad žymuo yra atsietas nuo paties produkto, tai yra kažkas, kas padeda atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Angliškų terminų žodyne ženklas (angl. *mark*) apibrėžiamas kaip ką nors

²⁵ Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistema įsigaliojo 1996 m. balandžio 1 d.

²⁶ OHIM *Oami News* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-28]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/pdf/diff/oaminews4-02.pdf>>.

nurodantis rodiklis, savybė, ypatybė ir t.t.; kriterijus, skiriamasis bruožas²⁷. Šio darbo 1.2 skyriuje pateikti ženklai, kurie laikomi galinčiais tapti prekių ženklu.

Sieckmann byla²⁸ Europos Teisingumo Teismas pradėjo analizuodamas ar ženklai, kurie vizualiai nesuvokiami gali būti laikomi žymenimis. ETT pabrėžė ir tai, kad Direktyvos pateiktame sąraše visi ženklai yra matomi, t.y. vizualiai suvokiami. Vis dėlto ETT teigė, kad neregimi ženklai irgi yra suvokiami, Direktyvoje pateiktas sąrašas nėra išsamus, o be to nevizualiniai ženklai nėra specialiai pašalinti ar įtraukti į neregistruotinių prekių ženklais sąrašą.

Esama nuomonių, kurios kritikuoja tokią teismo poziciją. Nors Direktyvoje neregimi ženklai nėra tikslingai pašalinti iš galimų prekių ženklais tapti žymenų sąrašo, tačiau tai nesukuria ir galimybės tokius ženklus įtraukti į 2 straipsnį. Priešingai, reikia atkreipti dėmesį, kad Direktyva nepalieka kokių nors objektų visiškai neįtrauktų į „žymens“ sąvoką. Žodžio „žymuo“ reikšmė nėra aiški, gali būti, kad šitas žodis apima tik vizualiai suvokiamus reiškinius. Nors Robert Burrell ir Michael Handler nemano, jog ETT nėra teisus pasisakydamas dėl sąrašo neišbaigtumo, tačiau teigia, kad ETT privalėjo apginti savo poziciją, pateikiant argumentus, kodėl, jo nuomone, tokie ženklai turėtų būti įtraukti į „žymens sąvoką“²⁹.

ETT nepaneigė neregimų žymenų galimybės būti įregistruotais, tačiau, kaip vėliau matysime, jų registracijai suformavo tokius reikalavimus, kad bent jau kvapiniams žymenims juos atitikti yra neįmanoma.

2.2.2 GRAFINIS ATVAIZDAVIMAS

Prekių ženklą gali sudaryti žymenys, kurie nėra vizualiai suvokiami, jei tokie žymenys yra tinkamai atvaizduoti. Grafinio atvaizdavimo reikalavimą žymuo atitiks tuo atveju, jei jį galima vizualiai atvaizduoti linijų, raidžių, paveikslėlių, nuotraukų pagalba³⁰. Toks vizualinis atvaizdavimas turi būti aiškus, tikslus, ilgalaikis, lengvai prieinamas, suprantamas, savarankiškas ir objektyvus. Šitoks grafinio atvaizdavimo supratimas buvo

²⁷ *The Oxford English Dictionary*. 2nd edition [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://dictionary.oed.com>>.

²⁸ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt* (2002), ECR I-11737.

²⁹ BURRELL, Robert; HANDLER, Michael. Making Sense Of Trademark Law, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

³⁰ HILDERBRANDT, Ulrich. *Harmonized Trade Mark Law in Europe: Case-Law of the European Court of Justice*. Cologne: Carl Heymanns Verlag KG, 2005, p. 22.

suformuotas Europos Teisingumo Teismo *Sieckmann* bylos³¹ ir dabar jie yra žinomi kaip *Sieckmann* kriterijai.

Dažnai sunku nustatyti ar grafinis atvaizdavimas yra pakankamai objektyvus, suprantamas, ilgalaikis, kad atitiktų *Sieckmann* kriterijus. Atvaizdavimas nebus laikomas suprantamu, jeigu jį supras tik keletas žmonių (pavyzdžiui, cheminę formulę gali suprasti dažniausiai tik chemikai). *Libertel* byloje generalinis advokatas teigė, kad atvaizdavimas yra prieinamas ir suprantamas, jei nereikalauja pernelyg didelių pastangų jį suprasti. Be to, *Shield Mark* byloje ETT pastebėjo, kad prieinamumas ir suprantamumas neturi būti „staiga“ pasiekiami, bet turi būti „lengvai“ pasiekiami³².

Grafinis žymens vaizdavimas yra svarbus dėl keleto funkcijų. Visų pirma, pačiam ženklo savininkui yra svarbu, kad žymenį būtų galima pavaizduoti grafiškai, kas leistų jį suvokti vizualiai. Tai užtikrina nuosavybės funkciją – pats asmuo turi žinoti kokio žymens savininkas jis yra. Grafinis atvaizdavimas yra svarbus ir valstybės institucijoms, kurios registruoja tą ženklą, tvarko viešąjį registrą – užtikrinama administravimo funkcija. Be to, ne tik pačiam ženklo savininkui yra būtina žinoti koks ženklas jam priklauso, tačiau šitai svarbu ir kitiems verslo subjektams, norintiems įregistruoti savo žymenis prekių ženklais - tokiu būdu užtikrinama informacijos (viešumo) funkcija, kuri leidžia informuoti apie jau įregistruotus prekių ženklus. Be abejo, informuojama ir visuomenė, tačiau kaip teigė ETT, ši funkcija yra svarbiausia ne visuomenės, bet kitų verslo subjektų informavimui.

2.2.3 SKIRIAMASIS POŽYMIS

Reglamento 4 straipsnis nenustato jokių ribojimų prekių ženklui (nesvarbu ar tai tradicinis ar netradicinis prekių ženklas), jei jis gali būti pavaizduotas grafiškai. Tačiau ženklui atitikus grafinio pavaizdavimo reikalavimą dar reikia, kad jis atitinka ir skiriamąjį požymio reikalavimą. Ženklo išskirtinumas visada apsprendžiamas remiantis konkrečiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į pačias prekes ar paslaugas dėl kurių yra siekiama įregistruoti atitinkamą prekių ženklą.

Skiriamąjį požymio reikalavimas reiškia, kad žymuo privalo gebėti identifikuoti konkrečias prekes ar paslaugas, nes tik tokiu atveju žymuo galės užtikrinti pagrindinę prekių ženklo funkciją – atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo

³¹ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt* (2002), ECR I-11737, par. 55.

³² BENTLEY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 770.

prekių ar paslaugų. O tai reiškia, kad skiriamasis požymis yra pats svarbiausias registruojant tam tikrus žymenis prekių ženklais³³.

Skiriamasis požymis preziumuojamas, jei prekių ženklas įregistruotas registre, tačiau kilus neaiškumams, jį reikia įrodyti. Kalbant apie netradicinius prekių ženklus, laikoma, kad jį visada turi įrodyti žymenį norintis įregistruoti asmuo, mat tokių ženklų, kaip garsai, spalvos, kvapai, skiriamojo požymio turėjimu labai abejojama.

Turinčiu skiriamąjį požymį nebus pripažintas toks žymuo, kuris yra dviprasmiškas arba žymens reikšmė tiesiogiai daro užuominą į konkrečias prekes ar paslaugas. Pavyzdžiui, žodis „sūrus“ negalėtų būti registruojamas sūrių sausainių prekių ženklu. Taigi toks žymuo, kuris informuoja vartotoją apie tam tikro produkto ar paslaugos charakteristikas yra neregistruotinas, pavyzdžiui, jei vaisiams identifikuoti naudojamas žymuo, kuris nurodo ar jie yra saldūs, juodi, aitrūs, dideli, skanūs arba pušies formą norima įregistruoti produktams kvepiantiems pušimi.

Bendriniais žodžiais laikomi įprasti tam tikroms prekėms ar paslaugoms pavadinimai, pavyzdžiui „druska“ yra bendrinis kalio chlorido terminas. Bendrinis terminas neatlieka pagrindinės prekių ženklų funkcijos, t.y. negali atskirti vieno gamintojo prekių ar paslaugų nuo kito gamintojo, todėl tokiam terminui taip pat negali būti suteikiama teisinė apsauga. Reikia, kad išliktų tam tikras terminas, kurį galėtų visi vartoti, tame tarpe ir kiti konkuruojantys gamintojai, tam, jog produktą būtų galima apibūdinti ir nesinaudojant firminiu prekių ženklu³⁴. Svarbu užtikrinti viešą interesą nepagrįstai neapribojant visuomenės galimybes naudoti tam tikrą žymenį³⁵.

Nors žymenys, kurie neturi skiriamojo požymio negali būti *prima facie* registruojami, tačiau jeigu ženklo savininkas sugebės įrodyti, kad visuomenė tą žymenį iš karto susieja su atitinkama kilme (t.y. su žymens savininku ar jo verslu), tai žymuo bus laikomas įgijusiu skiriamojo požymio reikalavimą dėl jo naudojimo (Prekių ženklų įstatymo 6 str. 2 d., Direktyvos 3 (3) str., Reglamento 7 (3) str.). Šita taisyklė perimta iš Paryžiaus konvencijos 6 quinquies C 1 straipsnio, o taip pat ji įtvirtinta TRIPS sutarties 15 (1) straipsnyje. Tokia išimtis labai svarbi visiems prekių ženkluams, o ypač netradicinių žymenų registracijai. Pažymėtina, kad dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis reikšmingas vertinant ne tik, jei jis buvo įgytas iki paraiškos padavimo, bet taip

³³ PHILIPS, Jeremy. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 86.

³⁴ AllExperts internetinė enciklopedija [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-03]. Prieiga per internetą: <<http://en.allexperts.com/e/t/tr/trademark.htm>>.

³⁵ Europos Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje Nr. C-104/01, *Libertel Groep v. Benelux-Merkenbureau* (2003), ECR I- 03793, par. 55.

pat ir po paraiškos padavimo ar net po ženklo registracijos datos³⁶ (pavyzdžiui, jeigu norima ženklo registraciją paskelbti negaliojančia).

Siekiant įrodyti skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo, sunkiausia nustatyti, kokių mastu tas skiriamasis požymis turi būti atpažįstamas. Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas bus laikomas turinčiu skiriamąjį požymį visos Bendrijos mastu, o ne vienos ar kelių konkrečių valstybių. Dalinis skiriamojo požymio galiojimas teritorijos mastu negalimas, t.y. skiriamasis požymis bus pripažintas visos Bendrijos teritorijoje arba nebus iš viso pripažintas³⁷. Europos Teisingumo Teismas *Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau* byloje pažymėjo, kad žymens įregistravimas vienoje valstybėje narėje nereiškia, jog toks žymuo turi būti įregistruotas ir kitose valstybėse narėse toms pačioms prekėms ar paslaugoms identifikuoti. Jei tam tikras žymuo vienoje valstybėje narėje pripažintas turinčiu skiriamąjį požymį, tai nebūtinai toks skiriamasis požymis bus pripažintas ir kitoje valstybėje narėje. Skiriamojo požymio buvimas turi būti vertinamas kiekvienoje valstybėje narėje atskirai³⁸. Vadinasi, norint žymenį įregistruoti Bendrijos prekių ženklu, skiriamasis požymis turi būti pripažintas kiekvienoje Bendrijos valstybėje narėje, ir jeigu nors vienoje jų žymuo negebės atskirti vieno asmens prekių ar paslaugų nuo kito asmens prekių ar paslaugų, žymenį bus atsisakyta registruoti dėl skiriamojo požymio neturėjimo. Todėl įrodinėjant skiriamojo požymio buvimą dėl jo naudojimo, reikia įrodyti, kad jis įgytas dėl naudojimo visose dvidešimt septyniose valstybėse narėse.

Skiriamojo požymio pripažinimui dėl ženklo naudojimo svarbus ir ETT sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen* byloje. Teismas pažymėjo, kad neįmanoma nustatyti kiek reikšmingų gaminio vartotojų turi atpažinti žymenį kaip skiriamąjį. Tai yra, Teismas nurodė, kad konkretaus procentinio vartotojų kiekio neįmanoma nustatyti, kuri „peržengus“ žymuo būtų laikomas turinčiu skiriamąjį požymį³⁹.

Vis dėlto, jei šimtas procentų gaminio vartotojų atpažįsta žymenį, jis bus pripažintas turinčiu stiprų skiriamąjį požymį, ir atvirkščiai, jei niekas neatpažįsta žymens, vadinasi, žymuo negali identifikuoti prekių ar paslaugų. Dažnai pasitelkiamos tam tikros apklausos ir rinkos tyrimai, kurie padeda išsiaiškinti, kiek procentų vartotojų geba prekių žymenį susieti su tam tikru gaminiu. Deja, tokio konkretaus dydžio, kuris nustatytų ribą,

³⁶ Direktyvos 3 (3) str., Prekių ženklų įstatymo 6 str. 2 d.

³⁷ Žymuo negali būti registruojamas Bendrijos prekių ženklu, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tik dalyje Bendrijos - Reglamento 7 (2) str.

³⁸ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas byloje Nr. C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau* (2004), ECR I-01619, par. 39,43.

³⁹ PHILIPS, Jeremy. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 87-88.

nuo kada žymuo laikomas įgijusiu skiriamąjį požymį dėl naudojimo, nėra. Atsižvelgti į prekės paklausą, įrodinėjant skiriamąjį požymį, taip pat ne visada gali būti veiksminga. Tam tikra visuomenės dalis, kuri net niekada neperka tam tikro gaminio, gali puikiai atpažinti tą gaminį⁴⁰. Vis dėlto, vertinant skiriamąjį požymį įgytą dėl naudojimo, turi būti pateikiama įrodymų, kurie liudija apie prekių ženklo savininko turimą rinkos dalį, laikotarpį, kurį prekių ženklas jau buvo naudojamas, sumą, kuri buvo išleista prekių ženkliui reklamuoti ar jo daromai įtakai didinti, profesionalių pramonės ar prekybos asociacijų pareiškimus⁴¹. Vadinasi, sprendimas, ar žymuo gali būti pripažintas turinčiu skiriamąjį požymį dėl vartojimo, kiekvieną kartą analizuojamas individualiai.

OHIM gairių 8.12.1 taisyklėje⁴² numatyti terminai ir sąlygos svarbūs įrodinėjant skiriamąjį požymį įgytą dėl naudojimo. ETT pažymėjo, kad skiriamasis požymis bus laikomas įgytu dėl jo naudojimo, „jeigu jis padeda identifikuoti produktą (...) kilusį iš tam tikro gamintojo ir tokiu būdu padeda atskirti tą produktą nuo kitų gamintojų prekių“⁴³. Skiriamasis požymis turi būti įgytas Bendrijoje, t.y. jei ir bus įrodyta, kad žymuo turėjo įgijęs skiriamąjį požymį už Bendrijos ribų, į tai nebus atsižvelgta. Pagal Prekių ženklų įstatymą (6 str. 2 d.), Direktyvą (3 (3) str.) ir Reglamentą (7 (3) str.) skiriamasis požymis įgytas dėl jo naudojimo nebus pripažintas produkto formai, mat forma nepatenka į išimties nuostatas.

Norint žymenį apsaugoti prekių ženklų registracija, jis turi atitikti abu minėtus reikalavimus, t.y. grafinio atvaizdavimo ir skiriamąjo požymio. Netradiciniai žymenys susiduria su dideliais sunkumais tenkinant tokias sąlygas – jei žymuo turi skiriamąjį požymį, tai dažnai sunku rasti tinkamą būdą jį atvaizduoti grafiškai ir atvirkščiai, o neatitikus minėtiems reikalavimams, žymenis bus atsisakyta įregistruoti.

Plačiau žymens grafinis atvaizdavimas skiriamasis požymis analizuojami trečiojoje darbo dalyje, aptariant kiekvieną netradicinį žymenį individualiai.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ TRITTON, Guy. *Intellectual Property in Europe*. 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2002, p.227.

⁴² OHIM Examination Guidelines [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-10-13]. Prieiga per internetą: </http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm#>.

⁴³ TRITTON, Guy. *Intellectual Property in Europe*. 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2002, p. 227.

3. NETRADICINIAI ŽYMENYS KAIP PREKIŲ ŽENKLAI

Neabejotina, kad netradiciniai žymenys yra pripažįstami tiek tarptautinėmis konvencijomis, tiek Europos Bendrijos prekių ženklus reglamentuojančiais teisės aktais. Remiantis Direktyva bei Reglamentu dėl Bendrijos prekių ženklo, asmenims nedraudžiama įregistruoti neįprastus žymenis, tokius kaip spalva, garsas, kvapas, šūkis, holograma, forma ir kitus, Bendrijos prekių ženklu, jeigu jie tenkina grafinio atvaizdavimo reikalavimą ir geba atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Riba, kurią reikia peržengti siekiant įregistruoti netradicinius žymenis skiriasi priklausomai nuo kiekvieno netradicinio žymens - kai kurių ženklų apibūdinimas popieriaus lape laikomas tinkamu grafinio atvaizdavimo būdu, o kitiems žymenims atitikti grafinį reikalavimą nepakanka net pavyzdžio pateikimo.

Prekyboje specifiniai žymenys laikomi labai svarbiais produktų identifikuotojais, tačiau praktika rodo, jog tokius žymenis apsaugoti registracija yra itin sudėtinga, o kartais net ir neįmanoma. Nors Bendrijoje 1989 metais priimta Tarybos direktyva dėl įstatymų susijusių su prekių ženklais, derinimo, tačiau praktikoje netradiciniai žymenys pradėti registruoti tik 1996 metais priėmus Tarybos reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklo. Pastaruoju metu, sąlyginai lengviausia įregistruoti šūkius ir erdvinis žymenis prekių ženklais, kiti netradiciniai žymenys jeigu ir įregistruojami, tai susilaukia daug kontraversišku nuomonių. Spalviniai žymenys kritikuojami dėl jų funkcionalumo ir galimybės apriboti konkurenciją. Siekiui įregistruoti garsinius ir kvapinius ar kitus neregimus ženklus priešinamasi dėl jų negalimumo būti grafiškai atvaizduotais. Bene labiausiai abejojama dėl galimybės suteikti apsaugą kvapui. Manoma, kad kvapas neturėtų būti registruojamas prekių ženklu dėl savo prigimties, kuri nulemia skiriamą poįymio neturėjimą.

Didėjanti orientacija į prekių ženklą konkurencingoje rinkoje, kaip įmonės vystymosi strategiją, kuri lemia didesnę vartotojo poreikių patenkinimą ir esamos rinkos ribų išplėtimą, sukuria įmonei papildomą ir svarią galimybę išlikti. Todėl, manytina, kad erdviniai, spalvos, garsiniai, šūkių, animacijos, hologramų ir netgi garsiniai žymenys turi išlikti ir būti registruojami prekių ženklais, kai jie atitinka jiems keliamus reikalavimus.

3.1 ERDVINIAI ŽYMENYS

Erdvinis ženklas (*3D*) yra toks, kurio forma įskaitant tarą, pakuotę ir patį gaminį yra trimatė. Tipiniais trimačiais ženklais laikoma produkto forma arba jo pakuotės forma.

Europos Bendrijoje erdvinis žymuo yra vienintelis iš netradicinių žymenų aiškiai paminėtas Reglamento 4 straipsnyje. Kaip ir visiems prekių ženkams, taip ir erdviniam ženkams, norint juos įregistruoti, be gebėjimo atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų, numatytas ir grafinio atvaizdavimo reikalavimas.

Grafinis atvaizdavimas. Tokį reikalavimą galima įvykdyti pateikiant fotografiją⁴⁴ ar štrichinį piešinį, kuris tiksliai nurodytų visas esmines produkto savybes. Šešias skirtingas žymens perspektyvas galima pateikti taip, kad jų atvaizdavimas atsispindėtų viename popieriaus lape⁴⁵. Raštiškas žymens apibūdinimas nėra privalomas, bet gali būti pasirenkamas kaip pagalbinė priemonė.

Skiriamasis požymis. Tam, kad įregistruoti prekių ženklais, erdviniai žymenys, kaip jau minėta, turi gebėti atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Tipinis galėjimo identifikuoti produkto gamintoją pavyzdys yra *Coca-Cola* buteliukas – netgi aklas žmogus vien taros lytėjimu gali nustatyti, jog tai *Coca-Cola* gėrimas⁴⁶.

Neabejojama, kad vartotojai gali atpažinti gaminį pagal jo išskirtinę formą. Europos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad institucijos, kurios tikrina ženklus ir duoda sutikimą jų registracijai yra įpareigos visus ženklus svarstyti remiantis vienodomis procedūromis ir nėra jokios griežtesnės registracijos tvarkos registruojant produktų formas lyginant su bet kuriais kitos rūšies prekės ženklais⁴⁷.

Vis dėlto, akivaizdu, kad paraiškos teikiamos įregistruoti tradicinius prekių ženklus yra tenkinamos žymiai dažniau nei tos, kuriomis siekiama įregistruoti netradicinius prekių ženklus. Visų pirma, teismai ir prekių ženklus registruojančios institucijos yra labai atsargios pripažįstant potencialią monopoliją produkto formai neribotam laikui, ypač turint omenyje, kad kitos intelektinės nuosavybės apsaugos formos, pvz. patentai, dizaino teisė, apsaugą suteikia gerokai trumpesniai laikotarpiui. Antra, sunku įrodyti, kad produkto forma, kai ji naudojama kartu su kitais, aiškesniais ženklais „krenta į akį“ dėl savo prekių ženklo funkcijos, o ne dėl elementarios produkto savybės. Trečia, netgi tada, kai vartotojai iškart pastebi visos ar dalies prekės formą ir ją

⁴⁴ Pavyzdžiui, paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 0881840. Žiūrėti priedą Nr. 2.

⁴⁵ OHIM Examination Guidelines [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-10-13]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm#>>, taisyklė 3.7.

⁴⁶ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

⁴⁷ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje Nr. C-299/99, *Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.* (2002), ECR I-05475, par. 48.

susieja su prekių ženklo pareiškėju, nėra aišku, ar tą formą jie traktuoja kaip atitinkamo produkto prekių ženklą ar tiesiog kaip būtent tos prekės dizainą, išvaizdą⁴⁸.

Kaip jau minėta, paraiškos įregistruoti produkto formą kaip prekių ženklą nėra vertinamos skirtingai nuo paraiškų, kuriomis siekiama įregistruoti bet kurią kitą prekių ženklą, tačiau šio tipo prekės ženklaus irgi yra taikomi lygiai tokie patys absoliutaus atsisakymo įregistruoti prekės ženklą pagrindai.

Praktika rodo, kad yra daug skirtingų formų gaminamų prekių, nors visos tos formos gali būti įprastos ir plačiai paplitusios. Įprastos ar su smulkiais, nežymiais pakeitimais formos turėtų būti laikomos kaip netenkinančios skiriamojo požymio reikalavimo. *Procter & Gamble* skalbimo mašinos byloje⁴⁹ Pirmosios instancijos teismas atsisakė kvadratinės tabletės formos skalbimo mašiną įregistruoti prekių ženklu. Atsisakymas argumentuotas tuo, jog kvadratas, tai viena pagrindinių geometrinių figūrų formų, kuri labiausiai naudojama indaplovių ir skalbimo mašinų pramonėje. Kitoje byloje, kur prašyta įregistruoti žarnos formą dešrelių gamybai⁵⁰, Pirmos Instancijos Teismas pažymėjo, kad prašoma įregistruoti forma mažai kuo skiriasi nuo įprastinės tokiems produktams taikomos formos. Geometriniai iškilimai ryškesni nei kitų gamintojų, tačiau to nepakanka, kad vartotojas galėtų identifikuoti jos kilmę. Be to, tai kad prekyboje šiuo metu nėra kitų dešrelių analogiškais formomis, nebūtinai lems vartotojų gebėjimą jas atskirti nuo kitų gamintojų.

Teoriškai kalbant, lyg ir nėra priežasties, dėl ko prekės paviršius negalėtų būti registruojamas kaip prekių ženklas: tokia išvaizda turi visas reikiamas registruojamo prekės ženklo fizines savybes, o taip pat geba atskirti prekes ar paslaugas nuo konkuruojančių prekių ar paslaugų. Tačiau praktikoje gali būti sunku įtikinti registruojančias institucijas, kad atitinkamas raštas vartotojų bus suvokiamas kaip prekių ženklas, o ne kaip ornamentas ar tiesiog daiktas atliekantis kokią nors funkciją.

Taškuoti ir marginti paviršiai gali atskirti vienas prekes nuo kitų, pavyzdžiui, rožiniai žirmeliai gali atskirti vieno gamintojo lagaminus nuo jo konkurentų. Tačiau tokie taškučiai negalėtų atskirti kai kurių kitų produktų tam, kad tokia išvaizda būtų užregistruota prekių ženklu, pavyzdžiui, vaistų, valymo priemonių tablečių. Tokiuose produktuose yra naudojami įvairūs cheminiai junginiai, kurie tarpusavyje maišomi ir todėl jų išvaizda yra įprasta atitinkamų produktų pramonėje. Naudojamos medžiagos

⁴⁸ PHILIPS, Jeremy. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 143.

⁴⁹ Pirmosios Instancijos Teismo 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje Nr. T-128/00, *Procter & Gamble Co. v. OHIM* (2001), ECR II-02785.

⁵⁰ Pirmosios Instancijos Teismo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimas byloje Nr. T-15/05, *Wim De Waele v. OHIM* (2006), ECR II-01511, par. 40.

produktų išvaizdą padaro panašią, todėl čia margos tabletės negalėtų būti registruojamos prekių ženklais, nes žymuo paprasčiausiai neatskirtų vieno gamintojo gaminamų produktų nuo atitinkamų kito gamintojo⁵¹.

Erdviniai žymenys, kurie laikomi specifiniais žymenimis yra patys populiariausi tarp netradicinių žymenų, kai kalbama apie gaunamų paraiškų, siekiant juos įregistruoti prekių ženklais, skaičių. Kita vertus, ne tik gaunamų, bet ir tenkinamų paraiškų skaičius dėl šių ženklų yra didžiausias⁵².

Erdviniais prekių ženklais OHIM leidžia registruoti produkto formą, vien tik produkto įpakavimą ar formos ir kitų ženklų, pavyzdžiui, žodžio, spalvos derinį.

Jungtinėje Anglijos Karalystėje be galimybės registruoti prekės formą, jos pakuotę, galima įregistruoti ir kitus netradicinius erdvinius ženklus, tokius kaip išorinę restorano, viešbučio, prekybos centro ir kitų patalpų, formą, savaitgalio žurnalo viršelio maketą. Prancūzijos Patentų ir prekybos biuras leidžia registruoti ir pačių produktų formas, ir buteliukų formas (kvepalų, vyno), visų prekių pakuotes, parduotuvių vidaus dekoracijas, restoranų eksterjero formas⁵³.

Galimybė prekybininkui įregistruoti gaminio formą prekių ženklu galėtų sukelti problemų visoje pramoninės nuosavybės teisėje. Norint įregistruoti produkto dizainą reikia įrodyti naujumą, originalumą, tačiau gaunama apsauga vis tiek bus apribota laiko atžvilgiu. Ta pati logika ir su patentais⁵⁴. Todėl siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimo atvejų, kai dizaino ar patentų teisei priskiriamas gaminys registruojamas prekių ženklu, Direktyvos 3 (1) (e) straipsnyje bei Reglamento 7 (1) (e) straipsnyje pasakyta, kad forma nebus apsaugota prekių ženklu, jei tai yra:

- forma, kurią nulemia pačių prekių rūšis, arba
- prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti, arba
- forma, suteikianti prekei esminę vertę.

⁵¹ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p.142.

⁵² Žiūrėti priedą Nr. 1

⁵³ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

⁵⁴ BORNCAMM, J. Harmonising Trade Mark Law In Europe: The Stephen Stewart Memorial Lecture, 1999. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

3.1.1 Forma, kurią lemia pačių prekių rūšis

Žodiniai ženklai ir vaizdiniai ženklai, kurie yra aprašomojo pobūdžio, negali būti registruojami⁵⁵. Pavyzdžiui, nei pats žodis „obuolys“ nei obuolio nuotrauka negali būti registruojami prekių ženklais patenkančiais į 31 klasę pagal Nicos klasifikaciją⁵⁶, nes obuoliai priskiriami vaisių kategorijai. Taigi galime daryti išvadą, kad tokia forma, kurią lemia pati prekių prigimtis, negali būti įregistruojama prekių ženklu, nes negalima monopolizuoti gamtoje atsiradusios formos (juk neleisime monopolizuoti kiekvieno obuolio formos, juolab, kad nežinome, kaip ateityje ji gali pakisti).

Neaiškumų kyla svarstant kokia forma turima omenyje, kai sakoma, jog ją „lemia pačių prekių rūšis“. Pavyzdžiui, kokoso forma yra nulemta gamtos, tačiau ar kokosiniai ledai patenka į tokią sąvoką nėra aišku. Žinant, kad bet kokį ledų desertą vartotojai atpažins kaip ledus, nėra tokios formos, kuri galėtų būti prigimtinė ledų forma, todėl ją reikia laikyti kaip tokią, kuri nėra nulemta pačios prekių rūšies⁵⁷. Skysčiai panašiai kaip ledai, gali turėti bet kokią formą ir todėl tara, kurioje jie laikomi, nėra nulemta pačios prekių rūšies⁵⁸.

Jei pareiškėjas įrodo, kad atitinkamas produktas rinkoje sutinkamas ir kitomis alternatyviomis formomis, tai reikia laikyti, kad forma nėra nulemta pačios prekių rūšies. Nors teisės aktai ir nurodo, kad forma, nulemta prekių prigimties, negali būti registruojama, tačiau nėra aišku, kiek tamprus turi būti prekių prigimties lemiančios atitinkamą produkto formą ryšys⁵⁹.

Tarybos reglamento 7 (1) str. ir Prekių ženklų direktyvos 3 (1) str. logika visiškai paprasta: jei produkto forma nulemta gamtos, tai paprastai, ji negali atskirti vieno gamintojo prekių nuo kito gamintojo. Žodis „prekės“ siejamas su tomis prekėmis, kurių prekių ženklą norima įregistruoti. Formos įregistravimas nepažeidžia įstatymų reikalavimų tuo atveju, jei atitinkama prekė gali būti gaminama ir kitokiais pavidalais⁶⁰. Pavyzdžiui, reikėtų manyti, kad siekis įregistruoti rutulio pavidalo pieštuko formą, vietoj įprastinės pieštuko formos, bus patenkintas. Vadinasi, eliminavimas galimybės

⁵⁵ Reglamento 7 (1) (c) str., Direktyvos 3 (1) (c) str., Prekių ženklų įstatymo 6 str. 1 d. 4 p.

⁵⁶ 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registravimo reikmėms (Nicos klasifikacija). Valstybės žinios 1997, Nr. 14-290.

⁵⁷ PHILIPS, Jeremy. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003. p.145

⁵⁸ OHIM Examination Guidelines [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-10-13]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm#>, taisyklė 8.6.

⁵⁹ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 794.

⁶⁰ OHIM Examination Guidelines [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-10-13]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm#>, taisyklė 8.2.

įregistruoti formą, kuri nulemta paties produkto prigimties, prekių ženklų apsaugą nors ir susiaurina, tačiau labai minimaliai.

Taigi formos, kurias lemia pati prekių prigimtis, yra nulemtos prekių funkcijos ir būtinos produkto gamybai bei platinimui. *Procter & Gamble* įmonės muilo byloje⁶¹ Pirmos instancijos teismas teigė, jog per visą savo ilgį į vidų išlenkto ir su grioveliais muilo forma nėra sąlygota paties produkto kilmės, mat esama gausybė ir kitų, be nurodytų formos požymių, muilų. Kita vertus, Teismas atsižvelgė, kad tokia forma yra patogesnė vartotojui (tokios formos muilą patogiau išlaikyti kai jis šlapias), ir priskyrė prie formos, kuri atlieka tam tikrą funkciją.

Leidimas registruoti prekių ženklų fundamentalias formas, leistų monopolizuoti pačias prekes⁶². Tačiau formos su įmantriais elementais, neįprastais tame versle gali būti laikomos kaip tokios, kurių buvimas pats savaime nėra nulemtas prekių rūšies ir todėl nepatekti į neregistruojamų prekių ženklų sąrašą. Tuo remdamasis OHIM kaip Bendrijos prekių ženklą leido įregistruoti skrudintuvą su užapvalintais kontūrais⁶³. Tokiais atvejais, kai įregistruoti prašoma įpakavimo formą, paraiška netenkinama, jei formą lemia esminiai prekės požymiai, pavyzdžiui, apvalus paketas dviračio ratui, smuiko dėklas, kiaušinių dėžutė.

3.1.2 Forma, kuri būtina techniniam rezultatui gauti

Visa, kas turi būti parodoma, siekiant atskleisti esmines formos savybes, yra priskirtina tik prie techninių pasekmių. Tai reiškia, kad forma yra skirta techniniam rezultatui pasiekti⁶⁴.

Forma negali būti registruojama prekių ženklų, jei tokia forma egzistuoja dėl produkto funkcionalumo. Tokios galimybės pašalinimu siekiama užkirsti kelią nepatentabilių produktų monopolizacijai remiantis prekių ženklų teise. Pavyzdžiui, asmuo negalės įregistruoti visiems įprastos pieštuko formos, termometro formos, muilo formos ir panašiai, nes tokia forma atitinkamiems produktams yra būtina dėl savo praktiškumo. Tokiu draudimu, taip pat siekiama neapriboti konkurentų galimybių tiekti produktus

⁶¹ Pirmosios Instancijos Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. T-63/01, *Procter & Gamble Co.v. OHIM* (2002), ECR II-05255.

⁶² BENTLEY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004.

⁶³ Bendrijos prekių ženklo registracijos Nr. 000048728.

⁶⁴ SUTHERSANEN, Uma. The European Court Of Justice In *Philis V Remington – Trade Marks And Market Freedom*, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

atliekančius tą pačią funkciją arba bent jau palikti techninės funkcijos įgyvendinimo pasirinkimo laisvę⁶⁵.

Pačios prekės dalis taip pat negali būti registruojama prekių ženklu. Netgi tada, jeigu prekės išvaizda unikali, ji nėra skirta produkto ar to žymens savininkui identifikuoti, nes ta prekės dalis turi atitinkamą funkcinę paskirtį, t.y. ji būtina atitinkamam techniniam rezultatui pasiekti⁶⁶. Todėl nei dantų šepetėlis nei automobilio variklis, nei Philips skustuvo trijų galvučių forma negali būti registruojami, nes atitinkamos produktų formos yra skirtos tam tikram darbui atlikti.

Forma, kuri skirta techniniam rezultatui pasiekti turi būti tokia, kuri daro esminę įtaką rezultato gavimui ir tik dėl to ji laikoma funkcionalia, pavyzdžiui, žirklys su rankenomis, skirtos neįgaliesiems, lengvai paimamas maitinimo buteliukas, nevarvantys arbatinukai⁶⁷.

Lego kaladėlės⁶⁸ tai pirmasis erdvinis Bendrijos prekių ženklas, kuriuo yra pati prekė ir kurio skiriamasis požymis pagrįstas *Lego* kaladėlių naudojimu. Įdomu pažymėti, kad daugelyje Europos Bendrijos nacionalinės registruojamųjų tarnybos neleido *Lego* kaladėlių įregistruoti prekių ženklais arba suteikti apsaugą buvo atsisakyta remiantis nesąžiningos konkurencijos nuostatomis. Visgi, nors būta kontraversišku nuomonių, kai kuriose šalyse leista tai padaryti. Galime išskirti du požiūrius⁶⁹. Vieni teigė, kad *Lego* konstruktoriaus trimatė forma yra nulemta jo funkcionalumo, todėl apsauga suteikiant registraciją negalima, mat funkciniai elementai negali būti apsaugoti prekių ženklų teisės. Tokia nuomonė palaikyta Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Kitos nuomonės šalininkai teigia, kad *Lego* žaislų veikimo principas, kai pastatoma kaladėlė sukimba su ankstesne, nors ir yra funkcionalus, tačiau nėra būtinas. Konkurentas gali kurti sukimbančias kaladėles paremtas *Lego* veikimo principu, tačiau ne tokias, kurios nekonkuruotų su *Lego* kaladėlėmis. Kitaip tariant, daromas skirtumas tarp daikto būtinumo ir funkcionalumo savybių. Todėl forma, suteikianti daiktui funkcionalumo, kuris nors ir nėra būtinas, gali būti registruojama prekių ženklu. Tokios nuomonės sekėjai, taip pat tvirtina, kad kai kurie *Lego* kaladėlių funkcionalumo bruožai turi skiriamųjų požymių ir todėl jau pati kaladėlė *de facto* vartotojų gali būti laikoma kaip

⁶⁵ ECKHARTT, Klaus. *The Razor's Edge. Trademark World*, 2004, Nr. 171, p. 40.

⁶⁶ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p.146.

⁶⁷ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

⁶⁸ Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 107029. Žiūrėti priedą Nr. 2.

⁶⁹ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

prekių ženklas. Šiuo atveju, parodomas funkcionalumo ir skiriamąjo požymio ryšys, kuris pasiekiamas per prekės vartojimą. Tuo remiantis daroma išvada, kad funkcionali forma, kuri turi skiriamąjį požymį negali būti eliminuota iš registracija saugomų prekių ženklų sąrašo. Geriausiai žinomi šios nuomonės pasekėjai yra Vokietijos Bundesgerichtshof ir Italijos Aukščiausiasis Teismas⁷⁰.

Remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų funkcionalumo doktrina⁷¹, funkcionalios erdvinės formos negali būti registruojamos prekių ženklais netgi tada, jei laikoma, kad ta forma atskiria vieno gamintojo prekes nuo kito gamintojo prekių, t.y. funkcionalių formų apsaugos taisyklė yra viršesnė nei ta, kuri numato apsaugą prekėms identifikuojančioms jų gamintoją.

Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybai leidus *Lego* kaladėlę įregistruoti prekių ženklų dėl skiriamąjo požymio, kuris įgytas prekę naudojant, Europos Bendrijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose susiklostė priešingos analogiškos situacijos traktavimo pozicijos. Keisčiausia tai, kad JAV reikėtų laikyti bene tolerantiškiausia šalimi leidžiančia registruoti netradicinius prekių ženklus. Kitų netradicinių žymenų analizė parodys, kad kai kurie prekių ženklų registracijai keliami reikalavimai nors ir reglamentuoti JAV įstatymų, tačiau praktikoje jie traktuojami gerokai liberaliau. Remiantis Tarybos reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 (3) straipsniu, kuris taikomas tik b, c ir d punktų nuostatomis, o formai, kuri patenka į e punktą, išėitų, kad išimtis (skiriamąjo požymio neturėjimą gali pateisinti skiriamąjo požymio įgijimas dėl vartojimo), leidžianti ją apsaugoti registracija, negalima. Taigi OHIM sprendimas, kuris prieštarauja Reglamentui diskusijų nesustabdė. Todėl galiausiai po daugelio bylų, OHIM Vyriausioji apeliacinė taryba (*The Grand Board of Appeal*) 2006 m. liepos 10 d. priėmė sprendimą⁷², kuriuo neleido *Lego* kaladėlės apsaugoti registracija dėl jos funkcionalumo ir formos žymenų nepatekimo į išimtinį suteikiantį 7 (3) straipsnį.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ JAV suformuotos, bet taikomos ir Europos Bendrijoje funkcionalumo doktrinos esmė - apriboti prekių ženklų teisės numatomą apsaugą žymenims, kurie atlieka kokią nors funkciją. Taip siekiama išvengti nepalankesnių sąlygų konkurentams sudarymo. Plačiau *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 514 US. 159, 34 USPQ byloje.

⁷² OHIM Vyriausiosios Apeliacinės Tarybos 2006 m. liepos 10 d. sprendimas byloje Nr. R 856/2004 G *Lego Juris A/S v. Mega Brands, Inc.*

1966 m. *Philips* sukūrė naujo tipo trijų galvučių elektrinį skustuvą. 1985 m. įregistravo žymenį prekių ženklą (skustuvo, kurio galvutė susideda iš trijų apvalių atskirų galvučių su besisukančiais ašmenimis ir visa tai sudaro taisyklingą trikampį). 1995 m. *Remington*, konkuruojanti kompanija, pradėjo gaminti ir pardavinėti Jungtinėje Karalystėje skustuvus su besisukančiomis trejomis galvutėmis, kurios sudaro taisyklingą trikampį, labai panašius į tuos, kuriuos gamino *Philips*. Taigi *Philips*, manydamas, kad jo, kaip prekių ženklo savininko teisės yra pažeistos kreipėsi į teismą dėl registroto prekių ženklo gynimo, o *Remington* pateikė priešiškinį dėl registracijos pripažinimo negaliojančia⁷⁴.

2002 m. ETT buvo pateikta keletas klausimų ir paprašyta pateikti preliminarų sprendimą ryšium su šia byla. Minimoje byloje Teismas padarė keletą svarbių pastebėjimų:

- Į absoliučius atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindus, išdėstytus Direktyvos 3 straipsnyje, gali būti neatsižvelgiama, jei ženklas yra įgijęs skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Vis dėlto, kai kalbama apie formas, kuri būtina techniniam rezultatui pasiekti, registravimą, į absoliučius registracijos atsisakymo pagrindus negali būti neatsižvelgiama net jei ženklas dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį. Kitaip tariant, tokios prekės, kurių forma yra reikalinga dėl funkcionalumo, niekada negalės būti pripažintos turinčiomis skiriamąjį požymį;

- Logiškas tokio atsisakymo paaiškinimas yra siekis „sukliudyti prekių ženklo savininkui gauti monopolinę apsaugą techniniams sprendimams ar funkcionalumo bruožams, kurių vartotojas ieškos ir konkurentų prekėse“. Atsižvelgiant į formą, kuri yra būtina techniniam rezultatui gauti ir prekių ženklo savininko teises, tai „ribotų konkurentų galimybes tiekti produktus, kurie skirti tam pačiam rezultatui pasiekti arba bent jau ribotų techninio sprendimo pasirinkimo galimybę, norint, kad prekė būtų skirta tam pačiam tikslui pasiekti“;

- Egzistavimas galimybės produktą pateikti ir kitokioje formoje, kai bus pasiektas analogiškas rezultatas, negali būti pakankamas pagrindas, kuris nusvertų atsisakymą įregistruoti žymenį prekių ženklą pagal Direktyvos 3 (1) (e) (ii) straipsnį.

Philips byloje buvo prieita išvados, kad skustuvai nepagrįstai įregistruoti prekių ženklais, nes skustuvai susidedantis iš trijų galvučių su besisukančiais ašmenimis atlieka

⁷³ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje Nr. C-299/99, *Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.* (2002), ECR I-05475.

⁷⁴ SUTHERSANEN, Uma. The European Court Of Justice In Philips V Remington – Trade Marks And Market Freedom, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

techninę funkciją, kuri skirta techniniam rezultatui pasiekti. Jeigu tokia registracija būtų pateisinta, tai *Philips* ir kitos kompanijos galėtų neribotam laikui užtikrinti apsaugą savo dizainui.

Europos prekių ženklų teisėje neįmanoma įregistruoti formos tokio produkto, kuriam ji reikalinga dėl funkcionalumo ar techniniam rezultatui pasiekti. Vis dėlto nėra taip lengva nei teismams, nei prekių ženklų registravimo tarnyboms nubrėžti liniją, kuri nustatytų kada produkto forma „reikalinga techniniam rezultatui gauti“, todėl kiekvienoje byloje gali būti nustatomi visai kiti kriterijai, o tada dar sunkiau padaryti galutines išvadas.

Pažymėtina, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų⁷⁵ 7 straipsnyje taip pat numatyti ribojimai įregistravimui tokių savybių, kurios skirtos būtent techninei funkcijai atlikti. Toks ribojimas numatytas dėl galimo technologijų vystymosi ribojimų. Tačiau dizainas, remiantis pažodiniu aiškinimu, kurį patvirtino ir Europos Komisija⁷⁶, bus laikomas funkcionali tik tada, jeigu atlikti tam tikrą funkciją galima tik vienokia produkto forma. Tai yra, jeigu bus įrodoma, kad tą pačią funkciją galima atlikti ir kitokių dizainų produktais, forma nebus funkcionali. *Philips Electronics NV v. Remington* byloje generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer išreiškė nuomonę, kad produktų formai techninės funkcijos išimtis pagal Tarybos reglamentą dėl Bendrijos dizaino nėra tokia griežta kaip numatytoji Tarybos reglamente dėl Bendrijos prekių ženklo. Advokatas teigė, kad „savybė turi būti ne tik reikalinga, bet turi būti būtina, tam, kad pasiekti tam tikrą techninį rezultatą (...). Tai reiškia, kad nepaisant, dizaino funkcionalumo jam gali būti suteikta apsauga (kaip Bendrijos dizainui, bet ne kaip Bendrijos prekių ženklui), jeigu bus įrodyta, kad tokią pačią techninę funkciją galima pasiekti ir kitokiomis formomis“⁷⁷. Tuo tarpu prekių ženklais negali būti registruoti žymenys, jeigu jie atlieka funkciją ir išimčių čia nenumatyta.

Manytina, kad prekių ženklų teisėje formos žymens registravimui prekių ženklų numatoma daugiau ribojimų dėl siekio atskirti prekių ženklų ir dizaino teisę.

⁷⁵ OL, 2002 L 3, p. 1.

⁷⁶ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004, p.619.

⁷⁷ CARBINI, Anna. The overlap between registered Community designs and Community trade marks. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, nr. 4, p.256-265.

3.1.3 Forma, suteikianti prekėms esminę vertę

Direktyvos 7 (e) straipsnis iš galimų registruoti žymenų sąrašo pašalina formas, kurios prekėms suteikia ne tokios vertės, kuri įprastai gaunama iš prekių ženklų. Būdas, kuriuo galime patikrinti ar produkto forma jam suteikia esminės vertės yra produkto, numanomai turinčio esminę formą, ir analogiško produkto, bet turinčio skirtingą formą, kainų palyginimas. Tokiu požiūriu pasinaudojo Amsterdamo Apeliacinis teismas, kur nustatė, kad vienodų gamybos kaštų ir vienodo skonio krekerių kainų skirtumą lemia kitoniška jų forma⁷⁸. Todėl ir kyla klausimų ar forma atlieka tik prekės ženklo funkciją ar teikia ir estetinės vertės. Žinoma, prekės, kurios pirmą kartą patiekiamos į apyvartą ir patraukia vartotojų akį savo išvaizda (vien tuo, kad tai nauja prekė), nepatenka į tokių prekių sąrašą, kurių forma laikoma suteikiančia prekėms esminės vertės.

Nors ir sukurta taisyklė, kuri, lyginant keletą vienodų, bet skirtingomis formomis, prekių, padeda nustatyti ar produktui ji suteikia esminės vertės, tačiau, manoma, kad praktikoje tokią taisyklę įgyvendinti yra labai sunku.

Peržvelgus OHIM atmetas paraiškas dėl neatitikimo Reglamento 7 straipsniui, nerasta nė vienos paraiškos atmetos dėl neatitikimo Reglamento 7 (1) (e) (iii) straipsniui. Galima daryti išvadą, kad taisyklė, neleidžianti registruoti formų, suteikiančių prekėms esminės vertės, yra labai subjektyvi ir sudėtinga pritaikyti. Iš tiesų, galima teigti, kad ši taisyklė skirta apsunkinti prekių dizainerius. Pramoninių produktų, kurių forma suteikia prekėms esminės vertės, analizė kartu su nuostata „būtina techniniam rezultatui pasiekti“ itin susiaurina galimybes formą įregistruoti prekių ženklu. Erdvinei formai atliekant funkciją, ji neregistruojama. Jeigu formos dizainas yra įmantrus, kuris skirtas paveikti vartotoją, registruoti taip pat atsisakoma dėl esminės vertės tam dizainui suteikimo. Tačiau tokios formos neabejotinai lieka registruojamos remiantis dizaino teise⁷⁹.

Tiek praktinės tiek teorinės medžiagos apie tokias formas, kurios suteikia prekei esminės vertės yra labai mažai, be to, OHIM gairėse taip pat nekalbama apie tokią išimtį. ETT turėtų suformuluoti aiškius šios nuostatos taikymo kriterijus, nes kol kas ji iš esmės neveikia.

Vis dėlto, reikia manyti, kad “esminės vertės” išimtys vertinamos remiantis vartotojų motyvais dėl pasirinkimo pirkti tam tikrą prekę. Jeigu vartotojai atitinkamą produktą renkasi dėl jo prekinės išvaizdos, nepriklausomai nuo prekės kilmės, tada

⁷⁸ BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004, p.797.

⁷⁹ TRITTON, Guy. *Intellectual Property in Europe*. 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2002, p.230-231.

produkto forma nepateks į galimų registruoti prekių ženklais formų sąrašą, pavyzdžiui, krištolo vaza, miniatiūrinių kiniškų namelių rinkinys. Ir atvirkščiai, jei produktas perkamas ne dėl jo išvaizdos, bet dėl tam tikrų poreikių tenkinimo, pavyzdžiui, gėrimai, maistas, tai forma nepateks į “esminės vertės” prekių išimtį. Būtent todėl ir *Coca-Cola* buteliuką buvo leista užregistruoti. Netgi žinant, jog *Coca-Cola* buteliuko forma yra itin specifinė, kad net aklas žmogus galėtų ją atpažinti iš daugelio kitų buteliukų, tačiau šis gėrimas yra perkamas dėl jo savybių, t.y. dėl *Coca-Cola* išskirtinio skonio⁸⁰.

3.2 KVAPO ŽYMUO

Kvapas laikomas itin svarbiu jutiminiu žymeniu, kuris padeda atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų. Dėl tam tikrų cheminių elementų dalelių sklidimo skysčiu (gali būti oru arba vandeniui), žmogaus organizmas pajunta kvapą, t.y. jį suvokia dėl turimų uoslės organų. Pastaruoju metu kvapai turi labai didelę reikšmę ne tik kvėpalų srityje, bet ir maisto gamyboje, reklamoje. Jie netgi naudojami stimuliacijos ar terapijos tikslais. Pasaulyje pripažintas marketingo specialistas Martinas Lindstromas sukūrė teoriją „*BrandSense*“⁸¹, kurioje akcentuoja juslinę rinkodarą. Jo teigimu, pažangios kompanijos savo prekių ženklu kurti privalo panaudoti visas žmogaus jusles: skonį, lytėjimą, klausą, uoslę ir regą.

Kvapiniai prekių ženklai nėra paminėti nei Europos Bendrijos teisės aktuose nei OHIM gairėse. Šiek tiek užuominų apie kvapinius žymenis galime rasti valstybių narių teisėje. Praktika taip pat rodo, kad kvapą įregistruoti prekių ženklu yra labai sunku. Patenkintų paraiškų skaičius yra labai mažas valstybių narių prekių ženklų ir patentų biurų⁸², o Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos duomenimis kvapai apskritai neregistruojami (išskyrus „šviežiai nupjautos žolės kvapą“).

Pirmasis registracija apsaugotas kvapas buvo Jungtinėse Amerikos Valstijose 1990 metais⁸³. Paraiškoje buvo nurodytas prašymas įregistruoti siuvinėjimo siūlus identifikuojantį kvapą, kuris apibūdintas kaip „ryškus gairių gėlių aromatas primenantis plumerijos žydėjimą“. Suteikiant tokį leidimą vadovautasi šiais kriterijais: a) pareiškėjas

⁸⁰ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

⁸¹ LINDSTROM, Martin. *Brand sense: build powerful brands through touch, taste, smell, sight, and sound*. New York: Free press, 2005, p. 18-30.

⁸² WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, sixteenth session. Report SCT/16/2. *New Types of Marks* [interaktyvus]. September 1, 2006 [žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per Internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc>.

⁸³ JAV (TTAB) *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, U.S.P.Q. 2d 1238 (1990).

buvo vienintelis kvepiančių siūlų gamintojas visoje šalyje; b) visi vartotojai, prekyautojai, platintojai galėdavo iš kvepiančių siūlų ir verpalų atpažinti pareiškėją ir identifikuoti tam tikrą prekių rūšį; c) pareiškėjas savo kvepiantį žymenį akcentuoja to produkto rinkodaroje; d) tokiems produktams pareiškėjos pateiktas kvapas apskritai nėra būdingas.

Bendrijos prekių ženklų pirmasis ir kol kas vienintelis kvapas buvo įregistruotas praėjus devyneriems metams po pirmojo JAV kvapo įregistravimo. Kvapas skirtas teniso kamuoliukams identifikuoti ir apibūdintas „šviežiai nupjautos žolės kvapu“. OHIM visada atsisakydavo registruoti kvapą kaip prekių ženklą, tik vienas Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos Apeliacinės komisijos sprendimas⁸⁴ leido šviežios žolės kvapą registruoti prekių ženklą, remiantis Reglamento 4 straipsniu (tai buvo pirmasis ir paskutinis kvapą leidęs įregistruoti sprendimas). Apeliacinė komisija žodini apibūdinimą „šviežiai nupjautos žolės kvapas“ pripažino adekvačiu grafiniam pavaizdavimui. Komisija manė, kad kvapui esant gerai žinomam, lengvai atpažįstamam grafinis pavaizdavimas nereikalingas. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje buvo įregistruoti du kvapiniai žymenys – padangoms skirtas gėlių aromatas primenantis rožes⁸⁵ ir stiprus kartaus alaus kvapas skirtas smengančioms strėliukėms (angl. *darts*)⁸⁶. Šioje šalyje vadovautasi panašiais į jau minėtus JAV argumentus⁸⁷.

Kvapui kaip ir kitiems netradiciniams bei tradiciniams žymenims taikomas tinkamo grafinio atvaizdavimo ir skiriamąjo požymio buvimo reikalavimas.

Grafinis atvaizdavimas. Be tradicinio rašytinio kvapo apibūdinimo yra ir sudėtingesnių būdų įvykdyti grafinio atvaizdavimo reikalavimą. Pavyzdžiui, pateikiamos fizikinės - cheminės formulės, pasitelkiama „elektroninės nosies“ analizė, spektrometrinės ar netgi chromatografinės formos⁸⁸.

Skiriamasis požymis. Gebėjimas kvapui atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų turėtų būti vertinamas remiantis tais pačiais kriterijais kaip ir bet kuriam kitos rūšies prekių ženklui. Skiriamąjo požymio reikalavimą paprastai nėra sunku įgyvendinti, kvapai registruojami tada, kai jie nėra įprasti prekyboje arba jeigu kvapu norima apsaugoti tokias prekes, kurios įprastai nepasižymi aromatinėmis savybėmis ar ypatybėmis, pavyzdžiui, jau minėti kvepiantys siuvinėjimo siūlai tenkina tokį reikalavimą. Ir priešingai, kvapas negali būti

⁸⁴ Antrosios Apeliacinės Tarybos 1999 m. vasario 11 d. sprendimas byloje Nr. R 156/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*.

⁸⁵ Anglijos Patentų tarnyboje registruoto prekių ženklo registracijos Nr. 2001416.

⁸⁶ Anglijos Patentų tarnyboje registruoto prekių ženklo registracijos Nr. 2000234.

⁸⁷ WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, sixteenth session. Report SCT/16/2. *New Types of Marks* [interaktyvus]. September 1, 2006 [žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc>.

⁸⁸ Pavyzdžiui, paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 000521914. Žiūrėti priedą Nr. 3.

registruojamas Bendrijos prekių ženklu, jei jis yra esminis pačiai natūraliai prekei⁸⁹. Pavienis kvapas negali būti registruojamas, nes jį lemia pati prekių prigimtis. Todėl, pavyzdžiui, šokolado kvapas turi išlikti prieinamas visiems šokolado gamintojams.

Kvapai, kurie prekyboje tampa bendriniais yra pašalinti iš ženklių galimų registruoti prekių ženklais sąrašo⁹⁰. Pavyzdžiui, pušų aliejus žinomas kaip turintis dezinfekuojančių savybių, jis dažnai naudojamas plovimo priemonėse ar dezinfekcinių skysčių sudėtyje. Taigi tokio aliejaus kvapas dėl savo prigimties negalėtų atskirti minėtų prekių. Kvapai, kurie skirti panaikinti nemalonų produkto kvapą, t.y. jį užmaskuoti, būtų laikomi funkcionaliais, todėl tikroji jų paskirtis nėra prekių identifikavimas⁹¹.

Uodžiamieji ženklai, netgi jei juos įmanoma grafiškai pavaizduoti, gali niekada nebūti tinkamai atskirti nuo produktų, kuriems jie yra taikomi. Specifiniai bruožai visada sukeltų naujų problemų teisininkams bei vartotojams. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos Apeliacinė komisija kartą pažymėjo, kad žymenys negali būti traktuojami prekių ženklais jeigu jie negali būti suvokiami savarankiškai nuo produktų, kuriems tie žymenys yra skirti ženklini. Sąsaja tarp prekių ženklo ir paties produkto turi būti stabili ir ilgalaikė tam, kad sprendimas pirkti visada būtų nulemtas nekintamo prekės ženklo. Sutinkant su tokia pozicija, reikia daryti išvadą, kad ne tik uodžiamieji ženklai, bet taip pat ir produkto formos – ypač tokių produktų, kurie praranda savo formą naudojant (pavyzdžiui muilo gabalėlis) – negali būti laikomi tinkamais registruoti prekių ženklais⁹².

Tam, kad įsitikintume, jog praktikoje egzistuoja sunkumų naudojant kvapą kaip prekių ženklą ir kad ne visada toks prekių ženklas atlieka savo funkcijas, verta paanalizuoti vieną pavyzdį. Tarkime sporto reikmenų parduotuvėse prekiaujama teniso kamuoliukais impregnuotais žolės kvapu, turinčiu registruoto prekių ženklo apsaugą.

- Kvapas pasklinda visoje parduotuvėje, tačiau pirkėjai vis dėlto negali suprasti, kad tai būtent teniso kamuoliuko kvapas;
- Kvapas pasklinda ne visoje parduotuvėje, o tik toje dalyje, kur sudėlioti teniso kamuoliukai. Tada pirkėjas pasikliauja vizualiniais ar dar kitokiais pojūčiais (kitaip tariant, bet kokiais, tik jau ne kvapo ženklais), kuriais bando aptikti kvapą skleidžiantį kamuoliuką;

⁸⁹ Reglamento 7 (1) (c) str., Direktyvos 3 (1) (c) str., Prekių ženklų įstatymo 6 str. 1 d. 4 p.

⁹⁰ Reglamento 7 (1) (d) str., Direktyvos 3 (1) (d) str., Prekių ženklų įstatymo 6 str. 1 d. 3 p.

⁹¹ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

⁹² PHILIPS, Jeremy. *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p.156.

- Palaiapsniui kvapas yra „sunaikinamas“ greta esančio kamuoliuko, kuris impregnuotas kepto kumpio kvapu (galbūt tai jau nesąžiningos konkurencijos forma);
- Kamuoliukai yra iš praeitų metų atsargų ir todėl kvapas nebėra toks intensyvus. Galbūt prekių ženklo savininkas gali prieštarauti jų perpardavimui remdamasis tuo, kad prekės būklė pakito, o galbūt turėtume manyti, jog pakito pats prekių ženklas;
- Sėklų tiekėjas teniso kortų pievelėms gali norėti savo sėklų maišus impregnuoti šviežiai nupjautos žolės kvapu. Nėra aišku, ar tai galėtų pažeisti kvapo ženklo savininko teises, kai toks ženklas buvo registruotas teniso kamuoliukui;
- Konkurentas siekia savo teniso kamuoliukus impregnuoti šviežio ananaso kvapu. Galbūt šitie kvapai panašūs ir todėl tampa neaišku, ar tai galėtų sukelti painiavą su šviežiai pjautos žolės kvapu⁹³.

Minėtose situacijose sunku nuspręsti kaip turėtų būti taikoma teisė. Iškilus kitokiems neaiškumams, galimas daiktas, jog taikysime analogiją. Pavyzdžiui, tai, kad ne visi žmonės gali suvokti kvapus problemos neturėtų sukelti. Yra daug aklių ar silpnaregių žmonių, kurie negali pamatyti žodžio „Nomedā“ ant saldainių, tačiau tai nedaro minėto prekių ženklo neregistruojamu. Kita vertus, pateikti pavyzdžiai rodo, kad jei ir bus įveikti registracijai keliami reikalavimai, problemų iškilis jau po registracijos. Kažin ar tokio netradicinio prekių žymens kaip kvapas savininko teisėms įmanoma suteikti visapusišką apsaugą.

„Šviežiai nupjautos žolės kvapo“ byla⁹⁴

Kaip jau minėta, šviežiai nupjautos žolės kvapas yra vienas iš tų retų atvejų, kai kvapas įregistruojamas prekių ženklu, tačiau sprendimas itin kontraversiškas. Kiekviena patenkinta paraiška dėl kvapo žymens yra savotiškas kelio praskynimas ateities kvapams tapti Bendrijos prekių ženklu.

Antroji Apeliacinė Komisija pradėjo nuo Reglamento 4 straipsnyje numatyto „grafinio atvaizdavimo reikalavimo“ tikslo, remdamasi jau anksčiau priimtais sprendimais kitose netradicinių žymenų apsaugos bylose, kur grafinio atvaizdavimo tenkinimas laikytas būtinybe siekiant tinkamai atlikti paraiškos registracijos ir nagrinėjimo procedūras. Byloje svarstyta ar apibūdinimas „šviežiai nupjautos žolės

⁹³ *Ibid.*, p.156-157.

⁹⁴ Antrosios Apeliacinės Tarybos 1999 m. vasario 11 d. sprendimas byloje Nr. R 156/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*.

kvapas“ pateikia aiškia informaciją, kuria remdamasis, vartotojas galėtų susidaryti tiesioginę ir nedviprasmišką nuomonę apie tai koks tiksliai žymuo naudotas kartu su teniso kamuoliuku. Apeliacinė Komisija galiausiai nusprendė, kad „šviežiai nupjautos žolės kvapas“ atitinka minėtus reikalavimus ir pakeitė prieš tai priimtą neigiamą sprendimą. Teigta, kad „šviežiai nupjauta žolė skleidžia išskirtinį kvapą, kurį kiekvienas gali iš karto suvokti dėl patirties. Daugumai šviežiai nupjautos žolės kvapas ar aromatas primena apie pavasarį ar vasarą, pievas, žaidimo aikšteles ar dar kokią nors kitą malonią patirtį“.

Po paskelbimo sprendimas susilaukė daug kritikos, daugiausia diskutuota dėl grafinio atvaizdavimo reikalavimo tinkamumo. Atrodo, kad toks sprendimas buvo pasiektas nepakankamai apsvarsčius pagrindinę problemą, o būtent - ar žymuo buvo tinkamai atvaizduotas grafiškai. Komisija nesudvejojo ar raštiškas kvapo apibūdinimas yra tinkamas, jog tenkintų grafinio atvaizdavimo reikalavimą. Apeliacinė Komisija plačiau interpretavo Reglamento 4 straipsnį, be didesnių pastangų įvertinti būdą, kuris pasirinktas grafiniam atvaizdavimui užtikrinti⁹⁵.

Šviežiai nupjautos žolės kvapas tebegalioja. Kaip matoma iš oficialios statistikos, tai vienintelis įregistruotas kvapas Europos Bendrijoje⁹⁶. Vis dėlto, tai, kad praėjus ir daugiau kaip aštuoneriems metams kvapo registracija tebegalioja, nereiškia, kad registracija stabili dėl jos tinkamai argumentuoto registracijos pagrindimo. Manytina, kad iškilus ginčui, registraciją nebūtų sunku nugincyti.

*Sieckmann byla*⁹⁷

Kaip jau minėta, sunkus ir ginčytinas klausimas iškyla svarstant ar kvapas gali būti pavaizduotas grafiškai. Kokiomis sąlygomis ir ar apskritai galima registruoti kvapą kaip prekių ženklą buvo atsakyta Europos Teisingumo Teismo *Sieckmann* byloje. ETT pabrėžė, kad norint užtikrinti efektyvią prekių ženklų registracijos sistemą grafinis pavaizdavimas yra tinkamas tik tokiu atveju, jeigu tenkinamos šios sąlygos: aiškumas, tikslumas, ilgalaikiškumas, lengvas prieinamumas, suprantamumas, savarankiškumas ir objektyvumas.

⁹⁵ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

⁹⁶ Žiūrėti priedą Nr. 1.

⁹⁷ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt* (2002), ECR I-11737.

„Šviežiai nupjautos žolės kvapo“ byla atrodė jau „pralaužė ledus“ kvapinių ženklų registracijai, tačiau po jos sekusi *Sieckamnn* byla sustabdė besivystantį procesą. Šita byla Europos Teisingumo Teismui pateko iš Vokietijos Patentų biuro, kurioje buvo keliamas klausimas dėl Direktyvos 3 straipsnio ir Reglamento 4 straipsnio taikymo bei grafinio atvaizdavimo reikalavimo tenkinimo kvapiniams garsams.

Teismas analizavo Vokietijos Patentų biuro pateiktus įvairius cinamono kvapo grafinio pavaizdavimo metodus ir bandė atsakyti į klausimą ar cheminė formulė, žodinis apibūdinimas, pavyzdžio pateikimas ar junginys iš kelių minėtų metodų yra tinkami grafinio atvaizdavimo reikalavimo tenkinimui. Tačiau visus šiuos minėtus grafinio pavaizdavimo būdus Teismas atmetė. ETT pareiškė, kad nei formulė $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$, nei žodinis apibūdinimas „balzamiškai vaisinis su lengva užuomina į cinamoną“ neatitinka aiškumo, tikslumo, ilgalaikiškumo, savarankiškumo, lengvo prieinamumo, suprantamumo ir objektyvumo kriterijų. Todėl ir pavyzdžio pateikimas taroje neabejotinai netenkina minėtų kriterijų.

ETT sakė, kad formulė nereprezentuoja medžiagos kvapo, greičiau ja galima nusakyti tik pačią medžiagą. Savo argumentuose ETT teigė, kad tik keletas žmonių tokioje formulėje galėtų išvelgti užšifruotą kvapą. Formulės pateikimas neatitinka grafiniam pavaizdavimui keliamų aiškumo, tikslumo ir suprantamumo kriterijų. Be viso to, tas pats produktas gali skleisti ir skirtingus kvapus priklausomai nuo išorinių faktorių – chemikalų koncentracijos, aplinkos temperatūros ar netgi paviršiaus ant kurio medžiaga naudojama. Pateiktas rašytinis kvapo apibūdinimas nebuvo pakankamai aiškus ir tikslus. Kvapo pavyzdžio pateikimas nėra tinkamas, nes nėra pakankamai pastovus, todėl netenkina ilgalaikiškumo reikalavimo, o taip pat sunku būtų jį įregistruoti ir vėliau paskelbti. Generalinis advokatas pažymėjo, jog cheminių elementų nepastovumas lemia vėlesnį ar ankstesnį tam tikros sudėties pasikeitimą, o galiausiai išgaravimą ir visišką kvapo išnykimą, kas rodo, jog kvapo pavyzdys nebus ilgalaikis. Kadangi nė vienas iš minėtų būdų nėra tinkamas, tai šių būdų derinys taip pat negali atitikti grafinio atvaizdavimo reikalavimų.

Generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer pažymėjo, kad grafinis atvaizdavimas yra tinkamas, jeigu tenkina dvi sąlygas. Visų pirma, turi būti aiškus ir tikslus kvapo nusakymas, kad skaitantysis suprastų kas išimtinai priklauso ženklo savininkui. Antra, pateikta informacija turi būti suprantama asmenims, ieškantiems informacijos registruose.

Generalinis advokatas užsiminė ir apie „šviežiai nupjautos žolės kvapo“ bylą, kurios pavyzdžiu, kaip jis teigė, negalima vadovautis. *Sieckmann* byla, o ypatingai generalinio advokato išsakytos pozicijos tvirtai pasisako prieš galimybę kvapus

įregistruoti prekių ženklais. Kita vertus, Teismas patvirtino, kad Direktyva negali būti interpretuojama taip, jog ji draudžia įregistruoti kvapą prekių ženklu, mat tokio draudimo nėra. Tiesiogiai nebuvo išsakyta nuomonė, kad kvapiniai žymenys niekada negali būti apsaugoti registracija, tačiau minėtų grafiniam atvaizdavimui iškeltų požymių atitinkamas interpretavimas nepalieka jokios galimybės įregistruoti kvapą.

Situacija paradoksali, pats ETT išplėtė Direktyvos 2 straipsnį, teigdamas, kad nevizualiniai ženklai nėra pašalinti iš žymens sąvokos, tačiau padaryta išvada niekaip neįtakojo grafinio atvaizdavimo kriterijų nustatymo. ETT nesusiejo nevizualinių ženklų galimybės tapti prekių ženklais su jų realizavimui reikalinga specialia grafinio atvaizdavimo tenkinimo koncepcija. Jei ETT iš tikrųjų pritaria regėjimu nesuvokiamų prekių ženklų egzistavimui, tai kriterijai nustatyti grafiniam atvaizdavimui yra visiškai nelogiški⁹⁸. Atrodo, kad vienintelis būdas Europos Bendrijoje apsaugoti kvapą, yra įstatymų pataisos, kurios panaikintų grafinio atvaizdavimo reikalavimą arba numatytų tokio reikalavimo atsisakymą kvapų bylose⁹⁹. Mažiau radikalesnis būdas yra pasinaudojimas nesažiningos konkurencijos nuostatomis. Jeigu produktas dėl jo paties prigimties neturi kvėpiančių savybių arba jos nėra reikalingos dėl produkto specifiškumo (pavyzdžiui, vaistams), tai prekių sieti su kvapais nėra jokios būtinybės. Todėl jeigu konkurentas pamėgdžioja rinkodaros metodus, gali būti imamasi teisinių priemonių¹⁰⁰.

*Prinokusių braškių byla*¹⁰¹

2005 m. spalio 27 d. Pirmosios instancijos teismo nagrinėtoje byloje dėl leidimo įregistruoti prinokusių braškių kvapą taip pat buvo pasiremta *Sieckmann* kriterijais. Prekės, kurioms buvo siekiama tokio prekių ženklo patenka į 3, 16, 18 ir 25 klases pagal Nicos klasifikaciją¹⁰². Byloje Teismas pažymėjo, kad žymenų registracija, kurių prigimtis lemia sudėtingesnę grafinį atvaizdavimą, negali būti palengvinta ar supaprastinta.

Pareiškėjas pateiktoje paraiškoje pateikė braškės atvaizdą¹⁰³ ir žymens apibūdinimą - „prinokusių braškių kvapas“. Teisme vadovautasi atliktais tyrimais, kurie parodė, kad skirtingų rūšių braškės skleidžia ir skirtingus kvapus, todėl pateiktas rašytinis

⁹⁸ BURREL, Robert; HANDLER, Michael. Making Sense Of Trademark Law, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

⁹⁹ LASALLE, Annie. Sounds good. Smells good. *Trademark World*, 2005, nr. 177, p.22-26.

¹⁰⁰ DURANTON, Jean-Baptiste. Creating non-conventional brands in the EU: how far can you go? *Brands in the Boardroom*, 2006, p. 36-39.

¹⁰¹ Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Nr. T-305/04, Eden Sarl v. OHIM (2005), ECR II-04705.

¹⁰² 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registravimo reikmėms (Nicos klasifikacija). Valstybės žinios 1997, Nr. 14-290.

¹⁰³ Žiūrėti priedą Nr. 3.

braškių kvapo apibūdinimas naudojant terminą „braškė“ nėra nei aiškus, nei tikslus, nei objektyvus, o gali būti laikomas tik aprašomuoju, nes tinka bet kuriam kitam panašiam kvapui apibūdinti. Be to, Teismas pažymėjo, kad kvapai neturi tarptautinių žymėjimų, kokie nustatyti spalvoms arba garsams.

Vėlgi pasiremiant *Sieckmann* byla buvo teigiama, kad siekiant reprezentuoti kvapą negalima remtis produktu, kuris pats skleidžia tokį kvapą, todėl pareiškėjo pateikta braškės nuotrauka taip nėra tinkama grafiniam kvapo atvaizdavimui.

Argumentai prieš kvapų įregistravimą prekių ženklais

Europos Bendrijoje galiojantys teisės aktai nepanaikina kvapams galimybės būti prekių ženklais, todėl teoriškai paraiška įregistruoti kvapą gali būti ir patenkinta. Vadinasi, viskas priklauso nuo paties pareiškėjo - kaip jis sugebės įtikinti, kad kvapas, kuriam jis prašo apsaugos, gali būti tinkamai atvaizduotas grafiškai ir gali atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų.

Kalbant apie spalvinį prekių ženklą problema kyla dėl galimumo rinkoje apriboti konkurenciją, bet kvapo, garso ir kitų nematomų netradicinių prekių žymenų problema slypi grafiniame atvaizdavime. Kvapai susiduria netgi su didesne problema nei garsai. Kažin ar įmanoma žymenį, kuris nėra suvokiamas vizualiai, atvaizduoti netiesiogiai. Jeigu pareiškėjas negali žymens nupiešti popieriaus lape ar sudėti iš raidžių, vadinasi, negali to žymens ir įregistruoti. O jeigu pareiškėjas ir sugeba raštu aiškiai ir tiksliai apibūdinti kvapą, pats apibūdinimas nėra apsaugomas, nes jis nėra kvapas, kurį siekiama įregistruoti. Be to, yra labai sunku nors ir iš labai tikslų apibūdinimų suvokti koks tiksliai tai yra kvapas. Kliūtis, kurią reikia peržengti siekiant patenkinti grafinio atvaizdavimo reikalavimą tapo žymiai sunkesnė po generalinio advokato pasisakymo *Sieckmann* byloje, kurioje atmesti bet kokie iki tol žinomi grafinio atvaizdavimo būdai. Todėl tikėtina, kad bet koks kvapas pagal Reglamento 7 (1) (a) straipsnį bus laikomas neregistruotinu. Netgi aukščiau minėti spalvos atvaizdavimo būdai - pasitelkiant spektrografiją, chromatografiją, technologijos „elektroninė nosis“ analizę ir kitus, negalėtų tenkinti aiškumo, tikslumo, suprantamumo, savarankiškumo reikalavimų¹⁰⁴.

Kvapo skiriamasis požymis vertinamas remiantis dviem elementais: pačiu kvapu ir žmogaus uoslės sugebėjimu tą kvapą suvokti. Jeigu kvapų prigimtis ir žmonių uodžiamieji gebėjimai leidžia, kvapai gali būti laikomi turinčiais skiriamąjį požymį.

¹⁰⁴ BURREL, Robert; HANDLER, Michael. Making Sense Of Trademark Law, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

Tačiau pastaruoju metu žmonių gebėjimai skirti kvapus tampa diskutuoti. Kai kurie mokslininkai teigia, kad žmonės geba atpažinti kvapus, tačiau kiti antrina, kad nepaisant žmogaus gebėjimo prisiminti kvapą, jis negali jo suvokti, t.y. kvapas žmogui gali sužadinti tam tikrus jausmus ir jie tai prisimins, bet negalės tiksliai nustatyti iš kur ar su koku produktu tas kvapas susijęs¹⁰⁵.

Vis dėlto, dažnai kvapas yra dekoratyvinis ar funkcionalus prekės bruožas ir todėl neturi skiriamąjį požymio. Dauguma gaminių turi tam tikrą kvapą, kad jų naudojimas vartotojams būtų malonesnis ir patrauklesnis. Potencialūs šių gaminių pirkėjai kvapo nesieja su jų kilme. Tokiu atveju, gali būti sunku įtikinti, jog tam tikras kvapas daro užuominą į produkto gamintoją. Produktų, kurių pagrindinis tikslas yra skleisti ar išleisti tam tikrą kvapą (t.y. kvapas svarbus kaip pats produktas), vartotojai, labiau tikėtina, kad galės atpažinti gamintoją, tačiau dėl kvapų gausos ir ribos, kuri skiria vieną kvapą nuo kito, žmonių uoslėms gali būti per sunku atskirti kvapus.

Prekių ženklų pagrindinė funkcija yra atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, t.y. prekių ženklų funkcija yra objektyvi. Deja, žmogaus joslė yra subjektyvi, kai kurie turi tikslesnę, kai kurie silpnesnę uoslę kvapams. Žmogaus kvapo supratimas priklauso nuo daugelio dalykų - amžiaus, lyties, hormonų kaitos, sveikatos. Net jeigu asmuo ir teisingai nustatytų kvapą, tikėtina, kad jį apibūdinamas jis pavartos skirtingus terminus kvapui įvardinti negu tas, kuriuo kvapas apibūdinamas registracijos paraiškoje¹⁰⁶.

Remiantis funkcionalumo doktrina, kvapai gali būti pripažinti turinčiais funkcionalumo požymių, o tai juos pašalina iš žymenų, galinčių tapti prekių ženklu sąrašo, nes tokie kvapai, kurie reikalingi dėl funkcionalumo, nebus skirti identifikuoti prekės kilmei. Kaip jau minėta, kvapai gali būti naudojami siekiant užmaskuoti natūralų produkto kvapą ir todėl atlikti praktinę funkciją.

Tam tikriems produktams naudojami specialūs kvapai. Pavyzdžiui, skalbimo priemonėse naudojami „švarūs“ ar „gaivūs“ kvapai. Kadangi vartotojas pageidauja tokių aromatinių produktų, galėtume susidurti su kvapų išsėmimo ir konkurentų pašalinimo iš rinkos problema. Išsėmimo teorija pavartota JAV prekių ženklų teisėje spalviniams prekių ženklams. Dabar ši teorija naudojama, kai kalbama apie ribotą kiekį jutiminių priemonių, kurias teigiamai vertina vartotojai (t.y. kvapai, spalvos, garsai). Dauguma

¹⁰⁵ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

¹⁰⁶ LORRAINE, M. What Makes Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdictions re Scent and Registration, and a Critique of Scent as Trade-marks, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-18]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

šalių dėl savo kultūrinių skirtumų turi ir skirtingus mėgstamus kvapus. Leidimas registruoti kvapus gali privesti prie situacijos, kai vienoje šalyje mėgstami kvapai yra jau visi įregistruoti, o kitoje šalyje tie kvapai vis dar bus nesaugomi. Tačiau galimybė žymenis apsaugoti tarptautiniu mastu išaikvos tuos kvapus netgi tose šalyse, kuriose jie buvo nepastebimi¹⁰⁷.

Kai kurios jurisdikcijos kvapinių žymenų registracijai yra labiau tolerantiškos. Europoje vadovaujamosi *Sieckmann* bylos argumentais. Šis precedentas Europos Bendrijoje sukūrė prieštaringą situaciją. Pateikti paraišką dėl tokio žymens registracijos galima, tačiau nėra aiškių būdų kaip kvapą atvaizduoti paraiškoje¹⁰⁸. Vis dėlto suformuota pozicija tapo sektinu pavyzdžiu, kuriuo vadovujasi ne tik pats ETT, nacionaliniai teismai, bet ir valstybių narių registro tarnybos nagrinėdamos nevizualinių žymenų registracijos galimybes.

Jungtinės Karalystės įstatymuose nėra numatyta tiesioginio leidimo kvapams tapti prekių ženklu, tačiau registru duomenys rodo, kad kvapiniai ženklai čia registruojami. Kartą netgi išsakyta nuomonė, jog žymenis neprivalo būti suvokiami vizualiai, kad juos būtų galima įregistruoti pagal Jungtinės Karalystės įstatymus. Vis dėlto ir čia dar nėra teismo nustatytų kriterijų tinkamam grafiniam žymenis atvaizdavimui. Jau minėta gailaus gėlių aromato byla įrodo, kad JAV kvapiniai ženklai taip pat registruojami, tereikia kvapą apibūdinti žodžiais, kurie tiksliai nusako nevizualinį žymenį¹⁰⁹.

Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro patvirtintose prekių ženklų registravimo taisyklių¹¹⁰ 114.1.5 punkte, kaip jau minėta, numatyta, kad registruotini ženklai gali būti kvapiniai bei garsiniai, tačiau jie turi būti pavaizduoti grafiškai. Turint omenyje ETT bylų praktiką sunku įsivaizduoti būdą, kuriuo kvapas būtų tinkamai atvaizduotas, juo labiau, kad kol kas tarp VPB registruotų prekių ženklų nėra nė vieno kvapo. 2006 m. balandžio 3 d. paduota pirma ir kol kas vienintelė UAB „Čilijos“ paraiška, kuria prašoma įregistruoti „ką tik iškeptos picos kvapą“¹¹¹. Nors oficialių duomenų kol kas nėra, tačiau manytina, kad toks kvapo apibūdinimas netenkina nei skiriamąjį požymį nei grafinio atvaizdavimo reikalavimų. Jau vien tai, kad kvapas skirtas picai ir jo apibūdinime vartojamas pats žodis „pica“ rodo, kad sąvoka yra aprašomojo pobūdžio. Remiantis *Sieckmann* byloje suformuota grafinio atvaizdavimo

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Po šios bylos 2001 m. nebuvo gauta nė vienos paraiškos dėl kvapo įregistravimo prekių ženklu.

¹⁰⁹ LORRAINE, M. What Makes Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdictions re Scent and Registration, and a Critique of Scent as Trade-marks, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-18]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

¹¹⁰ Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004. Patvirtintos 2004 m. balandžio 30 d. Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37. Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679.

¹¹¹ VPB Paraiškos Nr. 2006 0652.

taisykle, „ką tik iškeptos picos kvapas“ netenkina aiškumo, tikslumo, suprantamumo, objektyvumo kriterijų.

Kvapai neturi jokių tarptautiniu mastu suvokiamų žymėjimų, kokius turi spalvos ar garsai. Todėl ir jų grafinis atvaizdavimas negali būti nei aiškus, nei tikslus, nei objektyvus. Kol bus remiamasi *Sieckmann* kriterijais arba kol nebus sukurtas tarptautinis kvapų žymėjimas, tol kvapų įregistruoti Europos Bendrijoje nebus įmanoma.

3.3 SPALVOS ŽYMUO

Jau iš psichologijos žinome, kad spalvos „krenta į akis“ ir todėl jos ypač dažnai naudojamos reklamoje. Fizikoje žinomos trys pirminės spalvos – raudona, mėlyna ir žalia. Antrinės spalvos, tokios kaip oranžinė, geltona, balta, alyvinė yra išgaunamos maišant dvi (gali būti daugiau) spalvas.

Terminas „spalva“ prekių ženklų teisėje nėra apibrėžtas, todėl kalbant apie spalvą reikia remtis bendrine kalba ir spalvomis laikyti visas vaivorykštės (spalvų spektro) spalvas, nepamirštant baltos ir juodos¹¹².

TRIPS aiškiai numatyta, kad spalvų kombinacija gali būti registruojama prekių ženklu, nors vienos spalvos galimybė būti prekių ženklu nepaminėta (tačiau tai nereiškia, kad ji draudžiama). Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo ir Tarybos direktyva dėl įstatymų, susijusių su prekių ženklais, derinimo nors tiesiogiai ir nenumato, tačiau ir nepašalina galimybės vienai ar kelių spalvų deriniui tapti prekių ženklais. Spalva *per se* yra žymuo, susidedantis iš vienos ar keleto spalvų, nepaisant jokių specifinių formų ar konfigūracijų ir gali būti laikomas prekių ženklu. Tai, kad Bendrijoje leidžiama spalvą *per se* registruoti prekių ženklu patvirtina jau pati paraiška, kuri pildoma siekiant žymenį įregistruoti prekių ženklu¹¹³.

Kaip ir visi kiti žymenys, taip ir spalvos, tam, kad jas įregistruoti prekių ženklais, privalo turėti skiriamąjį požymį. Jau pripažinta, kad spalva gali atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų prekių ar paslaugų¹¹⁴. Tačiau svarbu, kad spalva atitiktų ir grafinio atvaizdavimo reikalavimą.

Grafinis atvaizdavimas. Spalvų grafiniam atvaizdavimui taip pat taikomi *Sieckmann* kriterijai – aiškumas, tikslumas, savarankiškumas, lengvas prieinamumas,

¹¹² *Second Trade Mark Judges Symposium in Alicante* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-18]. Prieiga per Internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/office/diff/pdf/S1-2003.pdf>>.

¹¹³ Paraišką galima rasti internete adresu: <<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/demande.pdf>>.

¹¹⁴ Europos Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje Nr. C-104/01, *Libertel Groep v. Benelux-Merkenbureau* (2003), ECR I- 03793, par. 41.

suprantamumas, ilgalaikiškumas ir objektyvumas. Būdas, kuriuo spalva atvaizduojama grafiškai privalo būti ilgalaikis. Taigi spalvos pavyzdžio pateikimas nebūtų adekvatus tokiam tikslui, nes laikui bėgant rašalas vaizduojantis atitinkamą spalvą išblunka. Todėl dabar ETT nustatė taisyklę, kad spalva turi būti nurodoma ir pagal tarptautinius spalvų identifikavimo kodus¹¹⁵. Vis dėlto teisės aktuose nėra reikalavimo pateikti spalvos identifikacijos kodo remiantis *Pantone Matching System (PMS* arba *PANTONE*)¹¹⁶, *RAL*¹¹⁷, *Natural Color System (NCS)*¹¹⁸ ar dar kokia kita tarptautine standartizuota spalvų sistema. Pareiškėjas yra laisvas rinktis koku būdu nusakyti jo siekiamą įregistruoti spalvą. Galima tiesiog įvardinti atitinkamą spalvą. Tačiau tokiu atveju, galutinis sprendimas gali būti pareiškėjo nenaudai, nes bus pripažintas kaip netenkinantis *Sieckmann* kriterijų.

Peržvelgus skelbtas paraiškas dėl spalvinių prekių ženklų registracijos, matyti, kad dažniausia apibūdinant spalvą ir buvo apsiribota jos įvardinimu. Paprasčiausias žodinis žymens apibūdinimas paraiškoje yra tik pasirinkimo galimybė¹¹⁹, tačiau vien tik jo nepakanka. Žodžiai „oranžinė“ ar „pretenzinga žalia spalva“ nėra atvaizduojami grafiškai ir jie nenusako atitinkamai oranžinės ir žalios spalvų. Pastaruoju metu beveik visose paraiškose be spalvos įvardijimo remiamasi ir *PANTONE* standartu, pavyzdžiui, pateikiant apibūdinimą, jog tai *PANTONE 248C*¹²⁰ spalva. Jei prekių ženklą išimtinai sudaro tik spalva, reikia pridėti tos spalvos pavyzdį ir atvaizduoti ją tokiu būdu, koku bus norima tą spalvą naudoti¹²¹.

Skiriamasis požymis. Nors spalva ir sužadina daug emocijų, tačiau paprastai laikoma, kad spalva negali perduoti informacijos¹²². Todėl tik išimtiniais atvejais spalva *per se* gali atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų. Tačiau neabejojama, kad spalvos skiriamąjį požymį įgyja dėl jų naudojimo¹²³.

¹¹⁵ *Ibid.*, par. 68.

¹¹⁶ Sistema pagrįsta keturiomis spalvomis: rausvai raudona, žalsvai mėlyna, geltona ir juoda. Plačiau: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone>>.

¹¹⁷ Spalvų paletės daugiausia naudojamos tapymui. Plačiau: <[http://en.wikipedia.org/wiki/RAL_\(color_space_system\)](http://en.wikipedia.org/wiki/RAL_(color_space_system))>.

¹¹⁸ Šią sistemą sudaro šešios spalvos: balta, juoda, raudona, geltona, mėlyna, žalia. Plačiau: <http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_Color_System>.

¹¹⁹ OHIM *Second Trade Mark Judges Symposium in Alicante* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-18]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/office/diff/pdf/S1-2003.pdf>>.

¹²⁰ Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 005646815

¹²¹ Pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 003818069. Žiūrėti priedą Nr. 4.

¹²² Europos Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje Nr. C-104/01, *Libertel Groep v. Benelux-Merkenbureau* (2003), ECR I- 03793, par. 40.

¹²³ Pavyzdžiui, spalvinis Bendrijos prekių ženklas išplėstas per tarptautinę registraciją Nr. 000212787. Žiūrėti priedą Nr. 4.

Skiriamasis požymis gali būti įgytas *inter alia* visuomenę supažindinant su spalviniu žymeniu per produktų naudojimą¹²⁴.

Vertinant ar spalva turi skiriamąjį požymį reikia remtis žmonių gebėjimu atpažinti produktą pagal spalvinį žymenį. Reikėtų vadovautis vidutinio vartotojo taisykle. Tai yra tokio vartotojo, kuris yra pakankamai protingas, apdairus ir informuotas. Be to, visuomenė, neprivalo nustatyti, kad vertinamas žymuo yra specialiai gamintojo skirtas vartotojui, kad jis galėtų tą gamintoją identifikuoti¹²⁵. Dažnai registruojant spalvą kaip prekių ženklą, remiamasi apklausomis, kurių rezultatai parodo, kad vartotojai tam tikrą spalvą identifikuoja kaip tam tikros įmonės prekių ar paslaugų simbolį ir laikoma, kad buvo įgytas skiriamasis požymis, naudojant prekę su ta spalva.

Siekiant atitikti skiriamojo požymio reikalavimą, spalva turi būti tobulai parenkama ir nedaryti nei tiesioginių nei netiesioginių užuominų apie pačias prekes dėl kurių ir siekiama įregistruoti spalvą kaip prekių ženklą, t.y. spalva turi būti atskirta nuo pačios prekės. Vienoje paraiškoje kramtomosios gumos gamintojas siekė įregistruoti tam tikrą žalios spalvos atspalvį Bendrijos prekių ženklu¹²⁶, tačiau Apeliacinė Komisija tokį prašymą atmetė argumentuodama, kad spalva bus reikalinga ir kitiems kramtomosios gumos gamintojams, kurie gamins tokio paties ar panašaus skonio gumą (pvz. mėtų, obuolių, laimo), o be to, žalia spalva turi ir ekologinę užuominą.

Daug lengviau įrodyti skiriamąjį požymį, kai spalva naudojama kartu su prekės forma arba nurodoma pateikiant tam tikrą raštą ar kompoziciją. Dauguma prekių ženklais registruotų spalvų būtent ir susideda iš spalvų derinio kartu su kitais elementais, tokiais kaip žodis, prekės forma, prekės pakuotė, pavyzdžiui, paraiška dėl trijų spalvų prekių pakuotei¹²⁷, paraiška įregistruoti rožinę ir mėlyną spalvas kartu su purškimo butelio erdvine forma¹²⁸, paraiška įregistruoti tris spalvas katu su žodiniu žymeniu¹²⁹.

Spalvų registravimas prekių ženklais paslaugoms mažiau sukelia tokio tipo problemų. Taip yra dėl to, kad spalvos daro užuominą apie prekių kokybę, o paslaugos retai kada būna siejamos su spalva kaip jų kokybės įvertinimu ir retai kada iškyla poreikis palikti spalvą prieinamą kitiems paslaugų tiekėjams (pavyzdžiui, žalia kramtomos gumos

¹²⁴ Europos Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje Nr. C-104/01, *Libertel Groep v. Benelux-Merkenbureau* (2003), ECR I- 03793, par. 67.

¹²⁵ DAVIS, Jennifer. Locating The Average Consumer: His Judicial Origins, Intellectual Influences And Current Role In European Trade Mark Law, 2005. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-18]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

¹²⁶ Trečiosios Apeliacinės Tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Nr. R 122/1998-3, *WM. Wrigley Jr. Company*, par. 27.

¹²⁷ Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 004083259.

¹²⁸ Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 004768073.

¹²⁹ Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 003734977.

spalva daro užuomina apie savo skonį, tačiau oranžinė avialinijų spalva nedaro jokių užuominų apie jos vykdomus maršrutus).

Dauguma šalių leidžia vien tik spalvą registruoti prekių ženklu (JAV¹³⁰, Jungtinė Karalystė), tačiau esama ir tokių, kurios draudžia. Pastarosios susiskirsčiusios į tokias, kurios apskritai neleidžia vien tik spalvos registruoti prekių ženklu (nesvarbu ar tai viena spalva ar spalvų derinys) – Austrija, Vokietija, Ispanija, Portugalija. Jų kritika dažniausiai pasireiškia argumentais, kad viena spalva netenkina skiriamąjo požymio reikalavimo (tačiau Jungtinė Karalystė vieną spalvą leidžia registruoti tokiu atveju, jei įrodomas itin aukšto lygio įgytas skiriamasis požymis). Kitos šalys spalvų derinius *per se* leidžia registruoti, tačiau viena spalva *per se* negali būti apsaugota registracija¹³¹.

Argumentai prieš spalvų per se registraciją prekių ženklais

Šalys, kuriose draudžiama spalvą *per se* įregistruoti prekių ženklu visų pirma teigia, kad esama spalvų, kurios yra esminės prekėms ar paslaugoms naudoti arba kurios įtakoja prekių kainą bei kokybę, todėl tokių spalvų registracija turėtų neigiamų padarinių konkurencijai. Juk bendrinių žodžių ar funkcijų atliekančių produktų taip pat neleidžiame registruoti.

Antra, konkurencingumo problema. Tam tikra spalva gali būti naudojama tik tam tikriems produktams arba gali būti, kad yra „geriausių spalvų“ limitas, kuriomis paveikiamas vartotojas. Skirtingų sričių verslininkai teigia, kad reikalingos prekių ženklų apsaugos neturinčios spalvos, nes priešingu atveju, spalvos monopolizacija suvaržytų firmų galimybę prisitaikyti prie vartotojų poreikių, prekių įpakavimo reikalavimų ar tinkamo produkto apibūdinimo per spalvą. Leidimas monopolizuoti spalvą nesąžiningai apribotų galimybę konkuruoti.

Trečia, spalvų išsėmimo problema. Spalvų skaičius yra ribotas, todėl pavienių spalvų registracija ir apsauga negali būti leidžiama. Be to, vidutinis vartotojas geba išskirti tik ribotą spalvų skaičių. Užregistruotų spalvų skaičiaus augimas vėliau ar anksčiau sukeltų situaciją, kai galimos laisvai be apsaugos naudoti spalvos baigtųsi.

¹³⁰ JAV poziciją dėl spalvų registracijos paaiškina JAV Aukščiausiojo Teismo 1995 m. kovo 28 d. sprendimas byloje *Qualitex Co. v. Products Co.* 34 U.S.P.Q., kurioje pasakyta, jog Lanham aktas (JAV dokumantas skirtas prekių ženklų teisei) leidžia spalvas registruoti prekių ženklais ir nėra jokios specialios taisyklės, kuri draustų vienai spalvai tapti prekių ženklu. Todėl spalvą galima registruoti prekių ženklu, jei ji yra įgijusi skiriamąjį požymį dėl naudojimo ir nėra *de jure* funkcionali.

¹³¹ INTA *Protection Of Colour Trademarks* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-12-03]. Prieiga per internetą: <www.inta.org/downloads/tap_color1996.pdf>.

Ketvirta, kritikuojantys leidimą registruoti spalvą *per se* įsitikinę, kad kiltų problemų dėl atspalvių atskyrimo, o šitą painiavą išspręsti labai sunku, be to, ir teismai nebūtų pasirengę spręsti tokias problemas¹³².

Argumentai už spalvų per se registraciją prekių ženklais

Reikia sutikti su nuomone, kur teigiama, kad spalva *per se* – tiek viena spalva, tiek spalvų derinys, turėtų būti registruojami prekių ženklais remiantis teisiniu pagrindu, funkcionalumo doktrina ir situacija rinkoje.

Pasinaudojant teisiniu pagrindu, nurodomas TRIPS sutarties 15 straipsnis, kuriame numatyta apsauga spalvų deriniui. Nors TRIPS nėra numatyta įpareigojimo valstybėms narėms suteikti apsaugą vienai spalvai, tačiau taip pat, nėra numatyto ir draudimo šitai padaryti. Daugelis šalių pripažįsta apsaugą tiek spalvai *per se*, tiek spalvų deriniui *per se*. Be viso to, niekur nėra nurodyto draudimo spalvą *per se* pripažinti prekių ženklu, o ETT praktika jau pripažino, kad žymenų, galinčių būti prekių ženklais sąrašas pateiktas teisės aktuose nėra baigtinis¹³³.

Versle vis dažniau ir daugiau spalvos tarnauja kaip priemonė atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų, panaudojant jas pačiame produkte, jo pakuotėje ar reklamuojant patį produktą. Spalvos kaip prekių ženklai atlieka tas pačias funkcijas kaip ir tradiciniai prekių ženklai. Šis argumentas taip pat palaikomas nuomonės, kad jeigu spalva įgauna skiriamąjį požymį dėl vartojimo, vadinasi, ją galima užregistruoti.

Funkcionalumo doktrinos argumentas teigia, kad spalva gali būti laikoma funkcionalia, tačiau ne visada. Spalva laikoma funkcionalia tada, kai tarnauja praktiniam tikslui arba suteikia praktiškumo, funkcionalumo (pavyzdžiui, raudona spalva išpėjamiems ženklaus) arba, jeigu ženklo savininkui tai suteiktų konkurencingumo pranašumą. Gali būti siekiama monopolizuoti spalvą, kuri yra natūrali tokio produkto spalva dėl paties gamybos proceso (pavyzdžiui, gelsva sviesto spalva), tada kiti verslininkai būtų priversti nutraukti savo analogišką gamybos procesą arba jį pakeisti žymiai brangesniu. Žinoma, tokiais atvejais spalvos negali būti registruojamos prekių ženklais, tačiau kai spalvos nepatenka į tokius atvejus, jas turėtų būti leidžiama apsaugoti.

Ta pati funkcionalumo doktrina užtikrina konkurenciją tarp rinkos subjektų, nes ji draudžia naudoti produkto savybę prekių ženklu, jeigu tai lemtų konkurento atsiradimą

¹³² *Ibid.*

¹³³ Europos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt* (2002), ECR I-11737, par. 44.

nepalankesnėje situacijoje dėl poreikio naudoti tą elementą arba tai lemtų didesnius produkto kaštus ar prastesnę kokybę. Spalvų išsėmimo argumentą taip pat galima nuginčyti – jeigu spalva naudojama prekių ženklu, paprastai bus galima naudotis ir alternatyviomis spalvomis panašioms ar tiems patiems tikslams pasiekti. O jeigu jau taip atsitiktų, kad galimų naudoti spalvų nebeliktų, funkcionalumo doktrina turėtų suveikti ir pašalinti antikonkurencinius padarinius¹³⁴.

Skirtingų spalvų painiavos problema nėra susijusi vien tik su spalviniais prekių ženklais. Lygiai taip pat sudėtinga gali būti atskirti ir kitokius prekių ženklus. Vis dėlto, *per se* spalvų registracijos šalininkai sutinka, kad galimybė įregistruoti spalvų kombinaciją prekių ženklu turi būti didesnė, nei galimybė įregistruoti vieną spalvą.

Aukščiau išdėstyti argumentai panaikina abejones dėl spalvų *per se* galimybės būti registruojamomis prekių ženklais, jei tenkinami registracijos reikalavimai.

Panašiai kaip ir kiti žymenys, taip ir paraiškos dėl spalvų registracijos ne visada yra tenkinamos. Yra tokių atvejų, kai spalvos apskritai negali būti registruojamos prekių ženklais. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai spalvos turi didesnę reikšmę pačioms prekėms, kai bendroje rinkoje spalva gali tapti bendrine¹³⁵ ar kai tam tikra spalva negali būti registruojama tam tikroms prekėms, pavyzdžiui mėlyna spalva mėlynos spalvos rašalui.

Remiantis išdėstytu, galima daryti išvadas, kad spalvą apsaugoti prekių ženklo registracija bus galima tada, jei: 1) spalvos įregistravimas prekių ženklu paliks galimybę analogiškomis prekėms parinkti alternatyvias spalvas (svarbu ir viešajam interesui apginti ir nesukelti konkurencijos ribojimų). Tuo įsitikinti galima atkreipus dėmesį į kitų gamintojų analogiškų produktų spalvinimą; 2) spalva nėra esminė produkto funkcionalumui ar naudingumui gauti. Spalva nebus laikoma esmine, jeigu ji nėra būtina praktinei naudai iš produkto gauti ir ji yra tik viena iš galimų pasirinkti tai prekei; 3) spalva naudojama prekių ar paslaugų kilmei nusakyti.

Jeigu norima įregistruoti vieną spalvą, tai minėtos sąlygos yra taikomos daug griežčiau. Paprastai viena spalva įregistruojama tik įrodžius, kad prekės išskirtinumo požymis bus įgytas per naudojimą. Visada reikės pateikti faktinių įrodymų dėl prekės skiriamąjo požymio ir įtikinti, kad žymuo yra išskirtinai susijęs su gamintojo prekėmis ar paslaugomis. Beje, vieną spalvą įregistruoti prekių ženklu lengviausia tada, kai įrodoma,

¹³⁴ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

¹³⁵ Trečiosios Apeliacinės Tarybos 1999 m. sausio 22 d. sprendimas byloje Nr. R 169/98-3 *Wrigley*, par. 24. Taryba pripažino, kad geltona spalva yra veiksminga ir todėl dažnai naudojama reklamoje bei prekyboje kaip pirminė spalva.

kad atitinkamoms prekėms ar paslaugoms ta spalva nėra būdinga arba yra neįprasta¹³⁶, pavyzdžiui, žalia spalva pomidorų padažui, arba raudona juosta bato padui¹³⁷. Kita vertus, nereikėtų pamiršti, kad OHIM beveik visas paraiškas dėl vienos spalvos *per se* įregistravimo atmeta (pavyzdžiui, paraiškos Nr.004353694 – cinamono rudumo spalva, paraiškos Nr. 004353793 – citrinos geltonumo spalva, paraiškos Nr.00435835 – gelsvai balta spalva, paraiškos Nr. 004083119– raudona ir juoda spalvos).

Libertel byla¹³⁸

Ši Europos Teisingumo Teismo byla yra bene pati svarbiausia spalvinių žymenų registracijai. Joje suformuotu precedentu ir išsakytomis nuomonėmis remtasi beveik visose paskesnėse „spalvų“ bylose.

„*Libertel*“ įmonė, teikianti telekomunikacijų paslaugas kreipėsi į Beneliukso Prekių ženklų biurą prašydama oranžinę spalvą įregistruoti telekomunikacijų prekėms ir paslaugoms. Įmonė pateikė žodinį spalvos apibūdinimą „oranžinė“ ir stačiakampyje buvo nurodyta pati spalva.

ETT teigė, kad nors spalvos ir spalvų deriniai paprastai naudojami dėl jų patrauklumo ar dekoravimo savybių ir prekyboje jos nieko nereiškia, tačiau spalvos gali sudaryti prekių ženklą, kai yra naudojamos kartu su prekėmis ar paslaugomis (t.y. tik tada spalva bus laikoma žymeniu).

Beje, šioje byloje ETT daro nuorodą į minėtą *Sieckmann* bylą ir teigia, kad grafinis spalvos atvaizdavimas turi būti regimas, kad būtų galima tiksliai identifikuoti spalvą ir išlaikyti pagrindinę prekių ženklų funkciją – gebėjimą atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ar paslaugų. Be viso to, minimi ir tie patys kriterijai - aiškumas, tikslumas, savarankiškumas, lengvas prieinamumas, suprantamumas, ilgalaikiškumas ir objektyvumas - kuriuos reikia patenkinti, kad prekių ženklas būtų tinkamai pavaizduotas. Nors viena pati spalva nėra susieta su jokia forma, tačiau suteikti jai tam tikrą pavidalą privalu. Užtikrinti šių kriterijų įvykdymą pakanka pateikti tarptautinį spalvos identifikavimo kodą. Pažymėtina, kad šitai Teismas analizuoja ir spalvos nusidėvėjimo per laiką klausimą. Jis patvirtina, kad spalvą galima atgaminti tam tikrose priemonėse taip, kad ji atitiktų ilgalaikiškumo reikalavimą.

¹³⁶ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

¹³⁷ Bendrijos prekių ženklo registracijos Nr. 000043935. Žiūrėti priedą Nr. 4.

¹³⁸ Europos Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje Nr. C-104/01, *Libertel Groep v. Benelux-Merkenbureau* (2003), ECR I- 03793.

Nors ETT pripažino, kad spalvos gali išreikšti tam tikras idėjas ir sukelti jausmus, jo nuomone, spalvų prigimtis lemia jų menką gebėjimą perduoti specifinę informaciją. Vis dėlto, buvo pripažinta, kad spalvos turi skiriamąjį požymį. Teismas taip pat nurodė, kad reikėtų pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad žymuo įgavo skiriamąjį požymį dėl jo naudojimo. O kompetentingos institucijos prieš registruojant spalvas *per se* prekių ženklais, įpareigos atlikti išsamius tyrimus ir išsiaiškinti ar spalva turi skiriamąjį požymį.

„Oranžinė“ spalva nebuvo tinkamai grafiškai atvaizduota ir pripažinta neturinčia skiriamojo požymio. Todėl galiausiai buvo atsisakyta šią spalvą registruoti prekių ženklu, nurodant, kad tai bendrinė spalva, neturinti jokių konkrečiai prekei išskirti reikalingų bruožų.

*Heidelberger Bauchemie byla*¹³⁹

Heidelberger Bauchemie kreipėsi į Vokietijos Patentų biurą prašydama įregistruoti geltoną ir mėlyną spalvas įvairių produktų susijusių su statybų verslu naudojimui. Spalva atvaizduota popieriaus lape, kurio viršutinėje dalyje nurodyta mėlyna, o apatinėje geltona spalvos. Nurodyti ir tarptautiniai spalvų kodai pagal RAL sistemą. Paraiškoje buvo pateiktas ir apibūdinimas „prekių ženklą sudaro minėtos spalvos, kurios naudojamos bet kuria suvokiama forma, dažniausiai pakuotėms ir etiketėms“. Patentų biuras paraišką atmetė dėl neatitikimo grafinio atvaizdavimo kriterijui ir skiriamojo požymio nebuvimo.

Bylai nukelivus į ETT buvo išsakyta nuomonė, kad spalvos geba atskirti vieno asmens prekes nuo kito asmens prekių, kai jos naudojamos kartu su pačiu produktu ar paslauga (pasiremta *Libertel* byla). Aptariant grafinį atvaizdavimą ETT prisiminė *Sieckmann* kriterijus ir pasakė, kad grafinis žymens atvaizdavimas, kai jį sudaro dvi ar daugiau abstrakčių beformių viena šalia kitos patalpinamų spalvų ir apibūdinimas „bet kuria suvokiama forma“, nelaikomas pakankamai aiškiu. Spalvų pateikimas tokiu būdu leistų naudoti begalę skirtingų spalvų derinių.

ETT savo sprendimu patvirtino taisyklę, kad spalvų derinys, kuris buvo pateiktas paraiškoje negali būti naudojamas skirtingais kombinacijų būdais negu buvo joje pavaizduotas. Teismas nurodė, kad būdas, kuriuo atvaizduojamos spalvos paraiškoje yra labai svarbus siekiant neišplėsti savininko teisių. Vadinasi, jei paraiškoje spalvos pateiktos vertikaliomis linijomis ar kvadratėliais, arba jei spalvos nurodytos ant

¹³⁹ Europos Teisingumo Teismo 2004 m. birželio 24 d. sprendimas byloje Nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH v. Deutsches Patentamt* (2004), ECR I-06129.

konkreto produkto, tai horizontaliomis linijomis naudojamos analogiškos spalvos ant kitų produktų nepažeis registruoto prekių ženklo savininko teisių. Patvirtinta Pirmos instancijos teismo ankstesnėse bylose suformuota svarbi taisyklė¹⁴⁰, kuri teigia, kad tinkamam grafiniam atvaizdavimui svarbus spalvų išdėstymas paraiškoje ar atitinkamas jų suderinimas ant gaminio paviršiaus.

Spalvų registracija sudėtinga, nes reikia įrodyti jų skiriamąjį požymį. Reikia įtikinti, kad spalva ar spalvos skiriamąjį požymį įgijo dėl jų naudojimo nepriklausomai nuo produktų kuriems jos buvo naudojamos¹⁴¹, t.y. ar visuomenės dalis, kuriai aktualūs konkretūs produktai, atpažįsta tą spalvų kombinaciją kaip prekių ženklą, o ne kaip tiesiog dekoruojantį elementą. Dėl egzistuojančios itin plačios spalvų paletės nėra lengva įrodyti, kad vartotojai konkrečią spalvų kombinaciją atpažįsta kaip prekių ženklą, o ne prekės dekoraciją.

3.4 GARSO ŽYMUO

Garsai, kuriuos gali būti norima įregistruoti prekių ženklais, skirstomi į muzikinius ir nemuzikinius. Muzikiniai garsai savo ruožtu gali būti tyčia sukurti žmonių tam tikslui (t.y. pagal užsakymą sukurtas prekių ženklas) arba tiesiog pasisavinti iš jau egzistuojančių muzikinių kūrinių. Nemuzikiniai ženklai taip pat atitinkamai skirstomi - į sukurtus ir pasisavintus iš gamtos (pavyzdžiui, griaustinio garsas, šuns lojimas).

Garsai kaip ir spalvos nėra įtraukti į prekių ženklų sąrašą nei Direktyvoje nei Reglamente, tačiau nėra ir pašalinti iš jo. Vis dėlto, tai kad nėra numatyto draudimo garsui tapti prekių ženklu, priveda prie nuomonės, kad Reglamento 4 straipsnis nedraudžia garsui tapti Bendrijos prekių ženklu. Be to, OHIM gairėse aiškiai nurodyta, kad garsai yra registruojami konkrečiomis muzikinėmis frazėmis, tačiau nenurodoma kaip bus svarstomos paraiškos dėl muzikinių ženklų. Remiantis OHIM gairėmis, muzikinė notacija yra tinkama grafinio atvaizdavimo forma. Raštiškas garso apibūdinimo pateikimas priklauso tik nuo pareiškėjo pasirinkimo. Siekiamo įregistruoti žymens apibūdinime galima pateikti ir muzikinio kūrinio pavadinimą ar kitokią informaciją, tačiau tai nėra privaloma¹⁴².

¹⁴⁰ Pavyzdžiui, Pirmosios Instancijos Teismo 2002 m. rugsėjo 25 d. sprendimas byloje Nr. T-316/00, *Viking Umwelttechnik GmbH vs OHIM* (2002), ECR II-03715, par. 33.

¹⁴¹ FLITOFF, Johnathan. Shades of meaning. *Trademark World*, 2004, nr. 170, p. 14-15.

¹⁴² OHIM Examination Guidelines [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-10-13]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm#>, taisyklė 8.2.

Reikalavimai garsiniams ženklams skiriasi priklausomai nuo valstybės narės. Kai kurios valstybės narės aiškiai numato apsaugą garsams kaip prekių ženklams (pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija, Italija). Kitos valstybės narės nacionaliniuose įstatymuose nei sąmoningai numato nei pašalina apsaugos garsiniams ženklams (pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė, Švedija)¹⁴³.

Iki pat dabar, trisdešimt aštuoni garsai yra įregistruoti Bendrijos prekių ženklų¹⁴⁴. Valstybėse narėse taip pat įregistruota tik keletas garsinių prekių ženklų. Pavyzdžiui, Anglijoje įregistruotas šuns lojimas¹⁴⁵.

Grafinis atvaizdavimas. Labiausiai diskutuotinas klausimas yra grafinio atvaizdavimo reikalavimo patenkinimas siekiant garsą įregistruoti prekių ženklu, o čia jau susiduriama su dvejopa problema - neaišku ar tokie ženklai apskritai gali būti grafiškai pavaizduoti, o jeigu gali, tai koku būdu juos reikia pavaizduoti, kad toks atvaizdavimas būtų tinkamas. Jeigu garsinį ženklą sudaro atitinkama melodija, tai yra galimybė pasirinkti koku būdu tą melodiją identifikuoti. Galima nurodyti melodijos pavadinimą, pvz. „Elizai“ ar nurodyti, kad melodija yra „sol-fa“ tonacijoje (E, D#, E, D#, E, D#, E, B, D, C, A) ar pateikti muzikinį rankraštį, kuriuo remiantis ir buvo įrašyti atitinkami garsai. Visgi, Europos Teisingumo Teismas *Shield Mark* byloje¹⁴⁶ pasakė, kad nė vienas iš paminėtų būdų nėra tinkamas, nes nė vienas garso apibūdinimas tinkamai neidentifikuoja melodijos. Dar vienas unikalus garso grafinio atvaizdavimo būdas buvo pasiūlytas JAV *Metro-Goldwyn-Mayer* korporacijos, kuri pateikė sonogramą¹⁴⁷ ir raštišką apibūdinimą „prekių ženklą sudaro liūto riaumojimas, kurį reprezentuoja pateikta sonograma“. Tačiau ETT ir šį grafinio atvaizdavimo būdą atmetė¹⁴⁸.

Labiausiai priimtina grafinio atvaizdavimo būdą ETT pripažino specialų muzikinių ženklų žymėjimą (natos penklinėje). Žinoma, žiūrint iš praktinės pusės, ne kiekvienas gali perskaityti užrašytą muziką. Be viso to, muzikinės natos nors parodo ir garso aukštį, tačiau nenurodo jo tono, o tai reikštų, kad apsaugoti įvairūs tonai. Muzikiniai garsai tik apibūdina muziką, tačiau pačios muzikos nenurodo. Jeigu dėl galimybės vartotojui supainioti prekių ženklą konkurentams uždrausime naudoti tam tikras registruotas muzikos variacijas, tai klausimas kyla kiek šitas prekių ženklas apima

¹⁴³ IINTA. *A Report On The Protection Of The Sound Trademarks* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-12-03]. Prieiga per Internetą: <www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf>.

¹⁴⁴ Žiūrėti priedą Nr. 1.

¹⁴⁵ Jungtinės Karalystės Patentų biuro registracijos Nr. 2007456. Šuns lojimo grafinį atvaizdavimą žiūrėti priede Nr. 5.

¹⁴⁶ Europos Teisingumo Teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n.Memex* (2003), ECR I-14313.

¹⁴⁷ Žiūrėti priedą Nr. 5.

¹⁴⁸ Ketvirtosios Apeliacinės Tarybos 2003 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas byloje Nr. R 781/1999-4, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation*.

ir kiek reikia nutolti nuo užregistruoto garso, kad garso naudojimas nepažeistų prekių ženklo savininko teisių. Tada galima pradėti diskutuoti, jog reikia turėti specialų muzikinį išsilavinimą norint priimti sprendimą dėl paraiškos registravimo.

Pripažinus, kad apibūdinamos melodijos pavaizdavimas penklinėje natomis yra tinkamas grafinio pavaizdavimo būdas¹⁴⁹, galima manyti, kad kitokie garsai, kurie nesusiję su melodijų kūrimu, bet skirti kokio nors tikrovės reiškinio ar garsų pamėgdžiojimui (onomatopėjos) lyg ir negali būti registruojami prekių ženklais, nes nėra būdo kaip juos pavaizduoti penklinėje natomis (pavyzdžiui, neįmanoma natomis užrašyti šuns lojimo, motociklų triukšmo, žašų gagenimo, cypimo, mekenimo, žvangaus pjovimo ar tokių garsų kaip „mū“, „tuk-tuk“, „kakariekū“). Deja, ETT savo sprendimais dar nesufurmavo praktikos, kuri leistų ir nemuzikinių žymenų registraciją. Tačiau teorinė galimybė nėra pašalinta, kuri leidžia registruoti visus žymenis, jei tik juos įmanoma grafiškai atvaizduoti.

Skaitmeninius įrašus naudojant kaip registracijos formas, turėtų kilti problemų dėl to, jog tokius įrašus girdėti ir lyginti galėtų tik paraišką tiriantis asmuo. Taip pat susidurtume su įrašų saugojimo problema¹⁵⁰.

Problema dėl garsinių (tiek muzikinių tiek nemuzikinių) ženklų pateikimo per tam tikrus grafinio atvaizdavimo būdus lemia ir tokių žymenų pažeidimus. Nustatymas, kiek turi skirtis kitas muzikinis garsas nuo jau registracija apsaugoto garso, gali būti problematiškas. Sunku nustatyti ribą, kuri atskirs vieną garsinį ženklą nuo kito garsinio ar tiesiog vaizdinio žymens. Pavyzdžiui, jei viena kompanija įregistruoja tam tikro paukščio čiulbėjimo garsą prekių ženklu savo teikiamoms paslaugoms identifikuoti, o kita konkuruojanti firma panašioms paslaugoms identifikuoti įregistruoja to paties paukštelio vardą ir paveikslėlį. Vartotojai greičiausiai negalėtų atskirti šių dviejų kompanijų. Tačiau konkurento elgesio taip pat negalima pripažinti kaip pažeidimo. Be viso to, neabejotina, jog garsinio prekių ženklo pažeidimą įrodyti būtų daug sunkiau nei bet kurio kito regimo žymens.

Skiriamasis požymis. Skiriamąjį požymio reikalavimas, taip pat privalo būti įvykdytas, jei norima, kad paraiška dėl garsinio ženklo būtų patenkinta. Priklausomai nuo valstybės narės skiriasi tokio reikalavimo įvykdymo pripažinimas. Vokietijoje, tam, kad pripažinti, jog žymuo dėl jo naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį, nepakanka įrodyti, jog tai buvo pasiekta atitinkamą žymenį naudojant daiktų reklamoje. Vokietijos teisė

¹⁴⁹ Europos Teisingumo Teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n.Memex* (2003), ECR I-14313, par. 62.

¹⁵⁰ IINTA. *A Report On The Protection Of The Sound Trademarks* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-12-03]. Prieiga per Internetą: <www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf>.

reikalauja, kad tas žymuo būtų naudojamas ant prekių, jų pakuotės, informacinių lapelių. Tačiau kitų šalių, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės, Italijos nacionaliniai įstatymai minėtą naudojimą pripažintų kaip tinkamą. Jungtinės Karalystės įstatymuose numatyta, kad naudojimas turi būti „dėl“ prekių ar paslaugų ir čia patenka žymens naudojimas reklamoje¹⁵¹.

Tiek garsiniams ženklams, tiek bet kokiems kitiems neapčiuopiamiems ženklams nėra lengva tenkinti skiriamą požymio reikalavimą. Visgi jie yra registruojami, jei įrodoma, kad žymuo tokį reikalavimą tenkina dėl jo naudojimo. Nors negalima paneigti, kad garsas pats savaime geba identifikuoti prekes ar paslaugas, tačiau daug lengviau įrodyti skiriamą požymio įgijimą dėl jo naudojimo ar dėl jo naudojimo su kitais prekių ženklais, pavyzdžiui, kartu su žodiniais ženklais¹⁵². Kaip jau minėta, skiriamasis požymis laikomas įgytu dėl jo naudojimo, jei pareiškėjas pateikia įrodymų, kurie liudija apie prekių ženklo savininko turimą rinkos dalį, laikotarpį, kurį prekių ženklas jau buvo naudojamas, sumą, kuri buvo išleista prekių ženklui reklamuoti ar jo daromai įtakai didinti¹⁵³.

Tam tikromis aplinkybėmis garsai, panašiai kaip ir kiti prekių ženklai, gali būti neįtraukti į registruotinų Bendrijos žymenų sąrašą. Garsai taip pat gali būti pripažinti atliekantys tam tikrą funkciją. Pavyzdžiui, muzika, kuri tamptariai susijusi su tam tikra šalimi ar regionu, kuri skirta tam tikroms prekėms ar paslaugoms kilusioms iš tos šalies identifikuoti¹⁵⁴.

Atitinkamą garsą įregistravus prekių ženklui bene sunkiausia problema tenka žymenų registratoriui, kuris privalo informuoti visuomenę apie įregistruotus prekių ženklus. Registratorius privalo pateikti kuo veiksmingesnį ir suprantamesnį pranešimą apie įregistruotą garsą.

Shield Mark BV byla

Shield Mark firma jau turėjo užregistravusi keletą garsų prekių ženklais. Kai kreipėsi į teismą dėl savo kaip prekių ženklo savininko teisių pažeidimo, teismas apskritai atsisakė pripažinti tokių žymenų galėjimą būti įregistruotais.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, sixteenth session. Report SCT/16/2. *New Types of Marks* [interaktyvus]. September 1, 2006 [žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc>.

¹⁵³ TRITTON, Guy. *Intellectual Property in Europe*. 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2002, p. 227.

¹⁵⁴ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

Bylai pasiekus ETT buvo pateikta keletas klausimų dėl tam tikrų žymenų gebėjimo būti prekių ženklais.

Kaip ir daugeliu kitų atveju, taip ir šioje byloje ETT padarė išvadą, kad Direktyva, nepateikdama išsamaus žymenų galinčių būti prekių ženklais sąrašo, nedraudžia išimtinai garsams jais tapti. Be to, ETT pažymėjo, kad garsus įmanoma pavaizduoti grafiškai ir jie geba atlikti pagrindinę prekių ženklams keliamą funkciją – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų.

Tada *Shield Mark* byloje ETT bandė spręsti grafinio atvaizdavimo problemą ir pritaikė analogiškus kriterijus kaip ir *Sieckmann* byloje – aiškumo, tikslumo, savarankiškumo, lengvo prieinamumo, suprantamumo, ilgalaikiškumo ir objektyvumo.

Grafinį garso atvaizdavimą, pateikiant žodinį apibūdinimą „kukelekuuuuu“ (taip olandų kalboje nurodomas gaidžio giedojimas), teismas pripažino netinkamu dėl aiškumo, tikslumo ir objektyvumo trūkumo. Kaip jau minėta, devynių natų iš Bethoveno kūrinio „Elizai“ atvaizdavimas kaip E, D#, E, D#, E, D#, E, B, D, C, A, taip pat pripažintas netinkamu grafiniu atvaizdavimu, nes nenurodomas nei garsų tonas nei trukmė, o tai lemia grafiniam atvaizdavimui numatytų savarankiškumo ir aiškumo kriterijų netenkinimą. Tačiau natų nurodymą penklinėje kartu su smuiko raktu ETT palaikė suderinamu su *Sieckmann* kriterijais. Teigta, kad toks atvaizdavimas tiksliai nusako kokius garsus norima apsaugoti, o be to atvaizdavimas yra suprantamas ir profesionalams ir visuomenei.

Galutinis sprendimas skyrėsi nuo *Sieckmann* bylos, o be to buvo nusižengta suprantamumo (angl. *intelligible*) reikalavimui. Jei remtumėmės vidutinio vartotojo koncepcija, vargu ar prietume išvados, kad jis turi gebėti skaityti iš natų. Tokia teismo pozicija rodo liberalesnį požiūrį į netradicinių prekių ženklų apsaugą ir teikia optimizmo jų šalininkams. Buvusi kategoriška nuomonė - ne tik dėl kvapų ar garsų, bet ir kitų netradicinių ženklų - gali keistis asmenų, siekiančių apsaugoti savo teises į neįprastus prekių ženklus, naudai.

Galimi kliūčių, registruoti garsą, pašalinimo būdai

Kadangi garsai, kaip ir kiti žymenys, gali atlikti prekių ženklo funkcijas, todėl jie taip pat „nusipelno“ būti registruojamais žymenimis. Nors minėta sunkumų su kuriais susiduriama siekiant įregistruoti tokius netradicinius žymenis, tačiau reikia pabandyti rasti galimus problemų sprendimo variantus.

Nors ETT *Shield Mark* byloje ir išsprendė pagrindinę problemą – pripažino, kad grafinis garso atvaizdavimas yra tinkamas, jei jis nurodomas penklinėje natomis, tačiau, manytina, kad galima padidinti tokio atvaizdavimo „suprantamumą“. Ypač turint omenyje, kad nemuzikinių žymenų grafinis atvaizdavimas penklinėje natomis yra neįmanomas. Garso artikuliaciją galima perteikti pasinaudojant raštiškais apibūdinimais ar kitokiais būdais, pavyzdžiui, kartu pateikiant garso įrašą. Galima pasinaudoti skaitmeninėmis ar kompiuterizuotomis versijomis atvaizduojant garsus, kas sumažintų problemas skaitant muziką, nustatant jos aukštį, tonaciją ir galėtų palengvinti jau įregistruotų garsinių žymenų paiešką.

Pažymėtina, kad Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba jau priima ir skelbia pateiktus garsinius įrašus. Vis dėlto, tokia praktika dar toli nepažengė jau vien dėl mažo gaunamų paraiškų kiekio. Kita vertus, garso įrašas nėra suvokiamas vizualiai, todėl negalima jo pripažinti grafinio atvaizdavimo būdu. Tačiau OHIM gautą garso kopiją patalpina būtent grafinio atvaizdavimo skiltyje. Rinkoje didėjant netradicinių žymenų poreikiui, reikėtų apsvarstyti galimybę grafinio atvaizdavimo reikalavimo išplėtimui. Atsisakyti atvaizdavimo apskritai nesiūloma, tačiau galbūt reikia atsisakyti būtent „grafinio“ vaizdavimo. Žinoma, iškiltų ir kitų problemų, pavyzdžiui, susijusių su registruotų žymenų paskelbimu biuleteniuose. Tačiau atsižvelgiant į spartų technologijų vystymąsi, elektroniniai biuleteniai yra tinkama išeitis.

Kita problema, kurią reikėtų išspręsti yra garso nustatymas, t.y. koks turi būti garso naudojimo būdas. Bendrijos įstatymai šių dalykų nereglamentuoja, o valstybių narių teisė skiriasi. Žinoma, galima garso žymėjimo įrenginį pridėti prie paties produkto, jo pakuotės, etiketės tam, kad garsas būtų fiziškai susietas su pačia preke. Visgi daugeliu atvejų tai nepasiteisintų dėl praktiškumo. Galbūt galima būtų pasiremti argumentu, jog garsas yra neapčiuopiamas, todėl jo pridėjimo prie prekės reikalavimas ne visada gali būti tinkamai įvykdytas. Nepaisant to, daugelis šalių suderina neapčiuopiamą garso prigimtį su prekėmis. Garsas naudojamas tokiu būdu, kad tampa susijęs su pačia preke ar paslauga, o kartu funkcionuoja ir kaip prekių ženklas. Neturėtų kilti nesklandumų atskiriant garsinį prekių ženklo naudojimą ir fizinį garso pritvirtinimą prie produkto (pavyzdžiui, kompiuterio skambesys, kai jis įjungiamas, grojantys atvirukai).

Sunkumai, su kuriais susiduriama, kai norima pašalinti dviejų garsų painiavą arba garso ir kito vaizdinio prekių ženklo, gali būti pašalinti vadovaujantis samprotavimais bei logika, kurie naudojami ir kalbant apie kitus prekių ženklus. Žymens poveikio klausai nustatymas ir garso panašumų tarp prekių ženklų vertinimas nėra visiškai naujas, mat

fonetiniai žodinių žymenų panašumai vertinami analogiškai ir tuo remiantis svarstomas prekių ženklo galimumas būti įregistruotu daugelyje jurisdikcijų¹⁵⁵.

Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba leido įregistruoti šviežiai nupjautos žolės kvapą remdamasi tuo, kad šis kvapas visiems gerai pažįstamas. Galbūt tokiu pat požiūriu galima remtis ir kalbant apie garsinius žymenis. Kvapai gali skirtis savo intensyvumu (kai kam silpnas kvapas gali pasirodyti labai intensyvus), tačiau garsai yra matuojami keturiais požymiais – trukme, instrumentu, tonu, garsu. Žodžiai „bažnyčios varpų skambėjimas“, „lietaus tarškenimas ant metalinio stogo“ gali puikiai apibūdinti garsus, prie kurių žmonės įpratę ir juos pažįsta, tačiau tokie žodžiai nebus tinkami, kad klausytojas galėtų identifikuoti pareiškėjo garsinį ženklą, nes tokie apibūdinimai įtraukia ir visą eilę pašalinių asociacijų. Žodžiu apibūdinant net ir gerai pažįstamus garsus reikia itin detalių ir sudėtingų paaiškinimų lyginant su gerai pažįstamų kvapų apibūdinimais, todėl negalima remtis ta pačia logika, kuri buvo pasitelkta įregistruojant šviežiai nupjautos žolės kvapą¹⁵⁶.

Vis dėlto, OHIM paraiškų praktika rodo, kad nors ir ne taip greitai, tačiau įregistruotų garsinių žymenų vis daugėja. Pareiškėjai stengiasi kuo tiksliau grafiškai atvaizduoti savo žymenis. Dažniausiai atsižvelgiama į *Shield Mark* precedentą ir pasitelkiamas pats paprasčiausias būdas - penklinėje su smuiko raktu nurodomos natos ir jų ritmas¹⁵⁷. Norėdami įregistruoti ne melodiją, o kokius nors įmantresnius garsus pareiškėjai naudoja ir sudėtingesnius būdus, nors tas pat *Shield Mark* precedentas pripažino tik vieną galimą grafinio atvaizdavimo būdą. Peržvelgus OHIM pateiktas registracijos paraiškas dėl garsinių žymenų, galima išvelgti tam tikras tendencijas. Bandant įregistruoti nemuzikinius garsus, pareiškėjai pateikia spektrogramą (dažnių diagramą), kurios horizontalioji ašis atitinka garso dažnį, o vertikalioji - jo trukmę. Pavyzdžiui, *Jagermeister* kompanija pateikė garsinį žymenį atvaizduotą tokioje dažnių diagramoje, apibūdino patį garsą ir dar pateikė jo įrašą¹⁵⁸. Galiausiai, ir ta pati, jau minėta, *Metro Goldwyn Mayer* kompanija vėl kreipėsi dėl „liūto riaumojimo“ registracijos¹⁵⁹. Tik šįkart buvo pateikta spektrograma¹⁶⁰, nurodytas išsamus garso ir paties grafinio atvaizdavimo apibūdinimas bei pateiktas paties garso pavyzdys. Daugiau kaip prieš dešimt metų nesėkmingai bandžiusi įregistruoti garsinį žymenį *Metro Goldwyn*

¹⁵⁵ INTA. *A Report On The Protection Of The Sound Trademarks* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-12-03]. Prieiga per Internetą: <www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf>.

¹⁵⁶ PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p.163.

¹⁵⁷ Pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklo registracijos Nr. 003559614.

¹⁵⁸ Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 004928371.

¹⁵⁹ Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 005170113.

¹⁶⁰ Žiūrėti priedą nr. 5.

Mayer šikart, ko gero, gali tikėtis teigiamo OHIM sprendimo. Pavyzdžiui, kompanija *HEXAL AKTIENGESELLSCHAFT* sėkmingai įregistravusi nemuzikinį garsą¹⁶¹, grafiniam garso atvaizdavimui buvo pasitelkusi sonogramą ir dažnių diagramą¹⁶², t.y. garsas nebuvo atvaizduotas penklinėje natomis.

Pati Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba sudarė galimybes ir visuomenei susipažinti su gautais garsiniais įrašais, kurie kartu su paraiškos duomenimis skelbiami OHIM internetinėje svetainėje. Vadinasi, išspręsta ir garsinių įrašų saugojimo problema. Tokios kompiuterizuotos garso atvaizdavimo versijos ypač reikšmingos vienam iš *Sieckmann* - suprantamumo kriterijaus, tenkinimui. Asmuo, neturintis nieko bendra su muzika, taip pat gali suprasti kokį tiksliai garsą pareiškėjas įregistravo arba siekia įregistruoti¹⁶³. Vis dėlto, praktikoje, jei pareiškėjas garsą nurodo natomis, tai garsinio įrašo jis nepateikia.

Pasitelkus įvairią techniką, jau galima registruoti ir nemuzikinius garsus. Bet kokių atveju turi būti apsvaustoma, ar įregistravimas tokių žymenų tikrai prisidės prie reputacijos pagerinimo ir prekių ar paslaugų integralumo į rinką, ar suteiks savininkui vertingų apsaugos priemonių, nes juk būtent šito yra siekiama registracija. Nemuzikinių prekių ženklų apsaugos apimtis dažnai nėra aiški. Ne tik skirtingų veislių šunys, bet ir tų pačių veislių šunys loja skirtingai. Tampa neaišku ar įregistruotas Retriverio veislės šuns lojimas monopolizuoja lojimą apskritai, ar tai reiškia, kad konkurentams užkertamas kelias įregistruoti Rotweilerio šuns lojimą. Iškyla keblumų ir svarstant ar lojimo garso prekės ženklo savininkas galėtų priešintis atsiradusiems konkurentams, kurie nuspręstų, kad nori įregistruoti šuns urzgimą, šuns nuotrauką, ar užrašą „lojantis šuo“. Deja, daryti išvados iš turimos teisinės informacijos, kad tokie žymenys negalėtų būti įregistruoti, negalima.

Bendrijoje, kaip ir valstybėse narėse, reikalavimai ir standartai įregistruoti garsą prekių ženklui daugiausia paremti precedentais. Vis dėlto, praktinės problemos kyla tik gavus atitinkamą paraišką įregistruoti garsinį žymenį, o jų nėra daug. Todėl ir rekomendacijos dėl garsinių žymenų ne itin išsamios ir nepakankamai išplėtotos.

¹⁶¹ Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 003699204.

¹⁶² Garsas jau įregistruotas prekių ženklu ir registracija jau paskelbta.

¹⁶³ Pavyzdžiui, Bendrijos prekių ženklas, kurio paraiškos Nr. 005424171. Grafiniam atvaizdavimui pateiktas ir garso įrašas.

3.6 KITI NETRADICINIAI ŽYMENYS

Remiantis galiojančiais teisės aktais, bet koks žymuo, kuris tenkina grafinio atvaizdavimo reikalavimą ir geba atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų, gali būti apsaugotas suteikiant registruoto prekių ženklo apsaugą. Be jau minėtų netradicinių ženklų žinomi ir kitokie žymenys galintys būti prekių ženklais, pavyzdžiui, šūkio ženklas, skonio ženklas, judesio ženklas, hologramos ženklas.

3.6.1 ŠŪKIAI KAIP PREKIŲ ŽENKLAI

Šūkis tai speciali tradicinio žodinio žymens rūšis, kuri sudaro tam tikra tvarka išdėstyti žodžiai. Buvo atsižvelgta į šūkio efektyvumą kaip rinkodaros priemonę, nes šūkis yra be vargo įsimenamas, pavyzdžiui, „EXTEND YOUR REACH“ (liet. „IŠPLĖSKITE AKIRATŲ“)¹⁶⁴. Lyginant su kitais netradiciniais žymenimis šūkiai skiriasi tuo, kad juos yra kur kas lengviau įregistruoti. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad gali būti įregistruoti tik tokie šūkiai, kurie neturi jokių prekės aprašomųjų požymių, t.y. negali būti registruojami šūkiai, kurie daro užuominą į prekės charakteristiką arba kurie nurodo prekių ar paslaugų kokybę¹⁶⁵, netgi tada, jei šūkis geba atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Todėl šūkiai, kuriuos papildo firmos vardas, emblema ar kiti įmantrūs elementai yra žymiai lengviau registruojami.

Dėl pačios šūkių charakteristikos greitai jie tampa banalūs, reklaminiai ir plačiai paplitę. Be to, šūkiai dažnai tampa apibūdinančiais prekių ar paslaugų, kurioms šūkis skirtas, savybes ar kokybę, todėl dažnai sunku patenkinti privalomą skiriamąjo požymio reikalavimą. *Maxygen Inc.* byloje¹⁶⁶ Antroji Apeliacinė Komisija atmetė apelianto teiginį, kad visi šūkiai iš prigimties yra apibūdinantys prekes ar paslaugas, kurioms jie skirti. Komisija teigė priešingai – šūkis daro tikrai aliuziją į prekės ar paslaugos savybę ar kokybę tiesiogiai neapibūdinamas pačios prekės ar paslaugos ir tik toks šūkis, nepatenkantis į Reglamento 7 (1) (c) straipsnį, gali būti registruojamas prekių ženklu. Šioje byloje šūkis MAXIMISING GENETIC DIVERSITY (liet. „GENETINĖS ĮVAIROVĖS DIDINIMAS“), kuri siekta įregistruoti prekėms ir paslaugoms

¹⁶⁴ Bendrijos prekių ženklo registracijos Nr. 169219.

¹⁶⁵ Reglamento 7 (1) (c) str., Direktyvos 3 (1) (c) str., Prekių ženklų įstatymo 6 str. 1 d. 4 p.

¹⁶⁶ Antrosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Nr. R 435/2000-2, *Maxygen Inc.*, par. 13.

patenkančioms į 1, 5, 31, 40, 42 klases¹⁶⁷, pavyzdžiui, transgeniniams augalams (turintiems paveldimos genetinės medžiagos, perkeltos iš kito organizmo) nepriimtinas. Požymiai, kuriuos pateikia šitas žymuo yra tiesioginiai ir aiškūs, kitaip sakant, šūkis susideda tik iš tiesioginio prekių ir paslaugų, kurioms jis skirtas apibūdinimo. Šūkyje nėra subtilumo ar kokio nors neaiškumo, kuris priverstų susimąstyti tos srities vartotoją dėl šūchio reikšmės.

Reklaminės šūchio žymens savybės gali būti priimtinos. *Clinique Laboratories* byloje¹⁶⁸ Apeliacinė Komisija sutiko, kad šūkis „BEAUTY ISN‘T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD“ (liet. „GROŽIS - TAI NE ATRODYTI JAUNAI, BET ATRODYTI GRAŽIAI“) yra reklaminis. Apeliacinė Komisija pažymėjo, kad reklaminis tekstas yra daugiau teigiama prekių ženklo savybė negu neigiama, nes reklaminis tekstas pasitarnauja ne tik prekių ar paslaugų kilmei identifikuoti, bet taip pat atlieka ir rinkodaros funkciją¹⁶⁹. Apeliacinė Komisija sutiko, kad šis šūkis geba atskirtis firmos prekes (kosmetinius produktus) ir paslaugas (grožio procedūras) nuo konkurentų teikiamų prekių ir paslaugų.

Taigi šūčiai individualizuoja gamintojo prekes ar paslaugas, jei jie sudaryti iš žymenų, kurie tiesiogiai nenusako esminių prekių ar paslaugų požymių ir turi skiriamąjį požymį. Beje, šūčių skiriamasis požymis taip pat gali būti įgytas, jei jis naudojamas kartu su kitu žymeniu ar kaip dalis kito žymens.¹⁷⁰

3.6.2 HOLOGRAMOS ŽYMUO

Tarptautinių žodžių žodyne holograma apibūdinama kaip erdvinis objekto atvaizdas, gautas holografijos būdu, o holografija – tai objekto erdvinio atvaizdo įrašymo ir atkūrimo metodas (...)¹⁷¹. Kitais žodžiais tariant, holograma yra toks netradicinis prekių ženklas, kai paveikslėlio epizodas naudojamas prekių ženklo funkcijai atlikti unikalčiai identifikuojant prekių ar paslaugų kilmę.

Kaip ir dauguma minėtų žymenų, taip ir hologramos susiduria su grafinio atvaizdavimo problema. *Sieckmann* byloje nurodyti reikalavimai grafiniam atvaizdavimui

¹⁶⁷ 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registravimo reikmėms (Nicos klasifikacija). Valstybės žinios 1997, Nr. 14-290.

¹⁶⁸ Antrosios Apeliacinės Tarybos 1992 m. vasario 11 d. sprendimas byloje Nr. R 73/1998-2, *Clinique Laboratories Inc.*

¹⁶⁹ *Ibid.*, par. 16.

¹⁷⁰ WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, sixteenth session. Report SCT/16/2. *New Types of Marks* [interaktyvus]. September 1, 2006 [žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc>.

¹⁷¹ BENDORIENĖ, Aldona, *et al. Tarptautinių žodžių žodynas*. 4-as leidimas. S.I.: Alma littera, 2005.

(aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, ilgalaikis ir objektyvus) labai apriboja holograminių žymenų registraciją. Remiantis nustatyta taisykle tik labai elementarios hologramos gali būti registruojamos prekių ženklais. Be to, holograma gali saugoti ir atkurti vaizdą erdvine forma ir todėl sudėtinga užfiksuoti vaizdą popieriuje, nes žiūrint skirtingu kampu, matomas skirtingas vaizdas, o vaizdavimas popieriuje neparodys visų galimų judesių. Gaunamų paraiškų skaičius nėra gausus, tačiau vis tiek įregistruotų hologramų yra kur kas mažiau¹⁷².

Vienas iš galimų pasiūlymų kaip atvaizduoti holograminius žymenis yra itin detalus hologramos aprašymas, nurodant visas vizualines ypatybes iš skirtingų hologramos rakursų. Vengimas nuotraukų su šešėliais ar pasinaudojimas aukšta rezoliucija gali būti tinkama papildoma priemonė hologramos grafiniam atvaizdavimui, nes vien tik žodinio apibūdinimo nepakanka¹⁷³. Vis dėlto, OHIM statistika rodo, kad hologramas įregistruoti nėra lengva, o tai lemia aiškių hologramos registracijai kriterijų nebuvimas. Konkreti ETT pozicija šių žymenų registracijos atžvilgiu palengvintų situaciją ir paraiškų teikėjams ir jų vertintojams.

3.6.3 JUDESIO IR GESTO ŽYMENYS

Judesio, arba dažnai vadinamas animaciniu, žymuo priskiriamas prie paskutinių naujovių. Epizodas, rodantis kaip moteris uosto skalbimo miltelius, mobiliajame telefone šokantis personažas yra tik keletas judesio žymens pavyzdžių. Animaciniu žymeniu laikomas iš keleto paveikslėlių susidedantis trumpas filmukas. Dažniausiai nurodoma kiek paveikslėlių sudaro tokį žymenį ir kiek laiko tai trunka. Pavyzdžiui, pateikiamas paaiškinimas, kad animaciją sudaro keturi paveikslėliai, prasidedantys nuo pirmo ir einantys paeiliui, intervalas tarp paveikslėlių – pusė sekundės. Gali būti aprašomas ir pats veiksmas¹⁷⁴. Pavyzdžiui, visiems gerai žinoma *NOKIA* kompanija įregistravo animacinį žymenį, kurį sudaro keturi paveikslėliai vaizduojantys rankų suartėjimą¹⁷⁵. Siekiant patikslinti grafinį atvaizdavimą, būtų naudinga pateikti ir judesio video įrašą¹⁷⁶.

¹⁷² Žiūrėti priedą Nr. 1.

¹⁷³ WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, sixteenth session. Report SCT/16/2. *New Types of Marks* [interaktyvus]. September 1, 2006 [žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc>.

¹⁷⁴ NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.

¹⁷⁵ Žiūrėti priedą Nr. 6.

¹⁷⁶ WIPO Beyond Tradition: New Ways of Making Marks. *WIPO magazine* [interaktyvus]. July – August 2004 [žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/7_2004.pdf>.

Mobilūs telefonai, skaitmeniniai muzikos grotuvai, video žaidimai, internetas, televizija, kinas yra tinkamos priemonės judesio žymenų plitimui. Spartus šiuolaikinių technologijų vystymasis, tobulėjimas ir vis naujų atsiradimas, lems ir judesio ženklų populiarėjimą bei sėkmę.

Norint apsaugoti tokius žymenis, taikomi tie patys reikalavimai kaip ir visų prekių ženklų registracijai. Taigi, reikia tinkamai judesį atvaizduoti grafiškai – nurodoma vaizdinių seka ir pateikiamas jų aiškinimas. Kitas svarbus reikalavimas – įrodyti, kad asmenys žymenį suvokia kaip produkto identifikatorių.

Vis dėlto, konkrečių taisyklių tokių žymenų registracijai nėra, todėl kiekvienu atveju priimamas individualus sprendimas dėl judesio žymens registracijos¹⁷⁷.

Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje bei, žinoma JAV judantys žymenys yra registruojami¹⁷⁸.

Gestai, kaip prekių ženklai, kartais išskiriami kaip atskiri prekių žymenys. Vis dėlto tai nėra tikslinga ir dažnai būtų neįmanoma nustatyti ribą, kuri skirtų gesto žymenį nuo judesio žymens.

Jungtinės Karalystės Patentų biure leista įregistruoti gestą prekių ženklu, kuris paraiškoje atvaizduotas pateikiant nuotrauką ir apibūdintas tokiais terminais: „žymuo yra vieno asmens gestas, atliekamas ištiestu smiliumi tapšnojant nosies galiuką iš šono, paprastai atliekamas ta ranka iš kurios pusės liečiama nosis“¹⁷⁹. Gestų prekių ženklo pavyzdžiu galėtų būti ir kompanijos *Mars* prekių ženklas „dviejų pirštų kombinacija“¹⁸⁰, kuri naudojama visose šokolado „*Twix*“ reklamose. Gestų prekių ženklų atveju sudėtingiau pagrįsti skiriamąjį prekių ženklų požymį, nei grafiškai atvaizduoti. Grafinis atvaizdavimas galimas parodant keletą iš eilės einančių piešinių. Tuo tarpu skiriamasis bruožas gali būti įgytas tik dėl naudojimo, todėl arba turi praeiti pakankamai daug laiko, kad vartotojai natūraliai gestą sietų su konkrečiu produktu, arba turi būti daug investuojama į produkto rinkodarą. Todėl gestas prekių ženklu registruojamas labai retai.

¹⁷⁷ WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, sixteenth session. Report SCT/16/2. *New Types of Marks* [interaktyvus]. September 1, 2006 [žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per Internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc>.

¹⁷⁸ Kai kurie JAV įregistruoti judesio ženklai yra itin žymūs. Pavyzdžiui, USPTO prekių ženklo nr. 1.975.999, USPTO prekių ženklo nr. 1.928.424. Žiūrėti priedą Nr. 7.

¹⁷⁹ Jungtinės Karalystės Patentų biure įregistruoto prekių ženklo Nr. 2012603. Žiūrėti priedą Nr. 6.

¹⁸⁰ Beneliukso prekių ženklas Nr. 520574. Žiūrėti priedą Nr. 7.

3.6.4 SKONIO ŽYMUO

Skonis yra tokia ypatybė, kuri pajuntama skonio receptoriais, pavyzdžiui, ragaujant maistą. *Coca-Cola* gėrimas turi ypatingą ir labai savitą skonį, kuris atskleidžia jo kilmę ir jo paragavus iškart identifikuojamas pats prekių ženklas, t.y. suprantama, jog tai *Coca-Cola* kompanija. Paprastai, dėl reputacijos stokos produkto skonis negali identifikuoti ar atskirti firmos, kuri tiekia tuos produktus. Be viso to, skonis yra nedalomas ir jo neįmanoma atskirti nuo objekto, kuriam jis skirtas. Skonis lemia esmines maisto ir gėrimų savybes ir tos savybės sąlygoja vartotojo pasirinkimą. Todėl skoniui yra itin sunku atitikti skiriamą požymio reikalavimus. Žvelgiant iš teisinės pusės, skonio žymenys galėtų būti registruojami prekių ženklais, jeigu jie tinkamai grafiškai atvaizduojami ir jeigu jie padeda vartotojui atpažinti ir identifikuoti to produkto kilmę, ypač jeigu po ilgo ir dažno produkto vartojimo (kuris ir nulemia žymens efektyvumą), asmuo gali atskirti produktą nuo konkurentų gaminamų gėrimų ir valgių.

*Dirbtinių braškių skonio byla*¹⁸¹

2000 m. sausio 7 d. viena JAV kompanija pateikė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklui skonio žymenį farmacijos produktams¹⁸², kurį apibūdino kaip „skoni dirbtinių braškių aromato“.

Apeliacinė Komisija specialių argumentų, kuriais būtų galima atsisakyti registruoti vien tik skonio žymenis, šioje byloje nepateikė. Buvo pasiremta ETT ką tik priimtais sprendimais dėl kvapinių ir spalvinių žymenų. Atkreiptas dėmesys *Sieckmann* grafiniam atvaizdavimui iškeltais reikalavimais ir teigta, kad žodinis apibūdinimas „skonis dirbtinių braškių aromato“ nėra tinkamas skonio žymenį atvaizduoti grafiškai.

Pasiremdama *Libertel* byla Komisija teigė, kad visuomenė yra suinteresuota, jog spalvų naudojimas nebūtų apribotas kitiems analogiškų prekių gamintojams ar paslaugų teikėjams, todėl tokia nuostata reikia taikyti ir skonių atžvilgiu.

Prieita išvados, kad toks skonis negali atskirti vieno gamintojo medicininių preparatų nuo kito gamintojo. Be to, vartotojai netikrų braškių skonio nepalaikys prekių ženklui. Labiau tikėtina, kad supras, jog tokiu būdu siekiama užmaskuoti tikrąjį vaistų skonį.

¹⁸¹ Antrosios Apeliacinės Tarybos 2003 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas byloje Nr. R 120/2001-2, *Eli Lilly and Company*.

¹⁸² Bendrijos prekių ženklų paraiškos Nr. 1452853.

Visai nenuostabu, kad skonio žymenį įregistruoti prekių ženklu jau buvo bandyta ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Viena korporacija panoro „apelsinų skonį“ įregistruoti „medikamentams, o būtent žmonėms skirtiems antidepresantams, kurie gaminami greitai tirpstančiomis tabletėmis bei piliulėmis“. Žymuo nebuvo niekaip grafiškai atvaizduotas, nes JAV vizualiai nesuvokiamiems žymenims grafinio atvaizdavimo reikalavimas nekliamas. Patentų ir prekių ženklų tarnyba atmetė paraišką ir padarė keletą svarbių pastebėjimų:

- Toks žymuo kaip skonis nei identifikuoja, nei atskiria prekių gamintojo produktų, o be to vaistų pramonėje skonis tarnauja kaip funkcionalumą turintis požymis;

- Paprastai vaistai yra labai nemalonus skonio, todėl jų gamintojai gali įmaišyti tam tikrų ingredientų, kad skonis taptų malonesnis. „Apelsinų skonis“ šioje situacijoje atlieka tam tikrą funkciją, kuris negali būti monopolizuojamas, nes apribotą konkurenciją rinkoje;

- Viskas, ką žmogus įdeda į burną (ir maistą ir vyną ir dantų pastą ir vaistus), turi tam tikrą skonį. Netgi tabletė ar piliulė, kuri skirta nuryti, suteikia tam tikrą skonį. Ypatingai farmacijos pramonėje yra nusistovėjusi praktika „skaninti“ vaistus, o tai lemia, kad vartotojas skonio negalės atpažinti kaip prekių ženklo, skonis bus laikomas kaip nematomas veiksnys, darantis gaminį patrauklesniu;

- Skonio suvokimas yra labai individualus dalykas ir tai, ką pareiškėjas vadina „unikaliu ir išskirtiniu“ skoniu, pacientui gali pasirodyti paprasčiausias apelsino skonis. Skonį lemia jo sudedamosios dalys, jo sudėtingumas. Skonį sudaro trys elementai: aromatas, skonis (saldus, rūgštus, kartus, sūrus) ir jausmas. Skonio suvokimo tikslumui daro įtaką daugelis faktorių, tarp jų amžius, liga ir, kai kuriems skoniams, temperatūra. Bet kokiu atveju, norint sužinoti tą skonį, reikia paragauti tokių vaistų, o juos perkant skonis nedaro jokios įtakos atitinkamo vaisto pasirinkimui, kas patvirtina, kad skonis negali atskirti vieno asmens prekių nuo kito asmens prekių.

Manytina, kad daugės paraiškų dėl skonio žymens registracijos prekių ženklu, deja, skonis neatitiktų *Sieckmann* byloje numatytų reikalavimų grafiniam atvaizdavimui, kaip ir kvapas ar kiti labiau egzotiniai ženklai¹⁸⁴. Reikia pažymėti, kad nors Bendrijoje, nebuvo įregistruoto nė vieno skonio žymens prekių ženklu, tačiau Beneliukso Prekių

¹⁸³ JAV Patentų ir Prekių ženklų 2006 m. birželio 14 d. Apeliacinės Komisijos sprendimas dėl paraiškos Nr. 76467774.

¹⁸⁴ BURREL, Robert; HANDLER, Michael. Making Sense Of Trademark Law, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

ženklų tarnyba saldymedžio skonį sutiko įregistruoti produktams patenkantiems į 16 klasę¹⁸⁵.

Turint omenyje svarbiausias bylas netradicinių prekių ženklų teisėje – *Sieckmann*, *Libertel*, *Shield Mark*, tai pastaroji yra naujausia. Didžiausią autoritetą turinti *Sieckmann* byla ir joje suformuotas precedentas, kuris teoriškai nedraudžia, bet praktiškai padaro neįmanomą, nevizualinių žymenų registraciją, buvo pakoreguotas. Nors remtasi tais pačiais *Sieckmann* kriterijais, keliamais grafiniam žymens atvaizdavimui, tačiau nuspręsta, kad tai lemia skirtingą galutinį atsakymą. Sprendimas rodo, kad pats teismo įsitikinimas dėl nevizualinių žymenų gebėjimo būti grafiškai atvaizduotais pakito. Tai gali privesti prie *Sieckmann* precedento atsisakymo ir kitokios teisinės argumentacijos ieškojimo. Kita vertus, tiek garsai, tiek spalvos jau turi specialų nors gal ir ne kiekvienam suvokiamą žymėjimą. Tuo tarpu kvapams vargu ar kada bus sukurtas tinkamesnis grafinio atvaizdavimo būdas nei cheminė formulė, todėl kvapų (ir, žinoma, skonio) kaip prekių ženklų ateitimi labiausiai abejotina. Netradicinių žymenų registracijos įmonės dažnai siekia prekybinės rinkodaros tikslais, tačiau kartais dėl tų pačių tikslų ir atsisakoma registruoti žymenis. Siekiama nesukurti rinkoje tokių teisių monopolijos ir žymenis palikti prieinamais visiems jų vartotojams.

JAV galima pavadinti daug liberalesne šalimi, leidžiančia registruoti netradicinius prekių ženklus. Nors ir yra nurodytas teisinis reikalavimas pateikti žymens atvaizdą („*drawing*“) paraiškoje, tačiau nevizualinių ženklų atžvilgiu nueita taip toli, kad apsieinama ir be žymens atvaizdo. Beje, JAV Patentų ir prekių ženklų tarnybos praktikoje nusistovėjo taisyklė, kad tokiems ženklams tėra reikalaujama pateikti glaustą ir tikslų žymens apibūdinimą¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Beneliukso prekių ženklo registracijos Nr. 625971.

¹⁸⁶ BURREL, Robert; HANDLER, Michael. Making Sense Of Trademark Law, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.

IŠVADOS

1. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme pateiktas žymenų, galinčių būti prekių ženklais, sąrašas yra baigtinis. Sąrašą baigtiniu pripažino ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“*. Tai lemia beveik visų netradicinių žymenų galimybės būti apsaugotais paneigimą. Tačiau nacionaliniai teisės aktai turi būti aiškinami Europos Bendrijų Tarybos Pirmosios direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ir Tarybos reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo kontekste. Be to, Europos Teisingumo Teismas taip pat imperatyviai pasisakė dėl šiuose dokumentuose pateiktų žymenų sąrašo nebaigtinumo. Pripažinus pavyzdiniu Prekių ženklų įstatyme numatytą sąrašą, būtų suteikta galimybė ir nevizualinių žymenų registracijai prekių ženklais Lietuvoje, o tai išspręstų ir Valstybinio patento biuro žymenų registravimo taisyklių prieštaravimo Prekių ženklų įstatymui problemą.
2. Norint bet kokį žymenį įregistruoti prekių ženklu, keliami du reikalavimai – grafinio atvaizdavimo ir skiriamąjo požymio. Europos Teisingumo Teismo *Sieckmann* byloje suformuluoti aiškumo, tikslumo, suprantamumo, lengvo prieinamumo, savarankiškumo, ilgalaikiškumo ir objektyvumo kriterijai yra lemiami pripažįstant tinkamą grafinį bet kokio netradicinio žymens atvaizdavimą. ETT pripažinus, kad nevizualiniai žymenys taip pat gali būti registruojami prekių ženklais, į šiuos kriterijus atsižvelgiama registruojant ne tik formą, spalvą, hologramą, judesį, bet ir kvapą, garsą, skonį. Sprendimas, kuriame neatsižvelgta į nevizualinių žymenų galimybę tenkinti nustatytus septynis kriterijus, sukūrė prieštaringą situaciją – egzistuoja teorinė galimybė registruoti žymenis, bet praktiškai tai neįmanoma. Vėlesnėje *Shield Mark* byloje ETT priėmė sprendimą, kuris pakoregavo suprantamumo kriterijaus taikymą, ir leido registruoti žymenis, kurių grafinis atvaizdavimas nėra „suprantamas“ pilna apimtimi. Todėl dabar Bendrijoje registruojami visi netradiciniai žymenys, išskyrus kvapą ir skonį, kurie net po *Shield Mark* bylos netenkina *Sieckmann* kriterijų.
3. Nors grafinio atvaizdavimo reikalavimai pakoreguoti teismų praktikos priklausomai nuo atitinkamo žymens, jo skiriamąjo požymio turėjimui nedaroma jokių išimčių dėl pagrindinės prekių ženklų funkcijos – gebėjimo atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų. Ši problema išspręsta ne teismų praktikos, o teisės aktų, kurie leidžia įrodyti žymens skiriamąjį požymį dėl jo

naudojimo. Vis dėlto, siekiant įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, kiekvienas skiriamąjo požymio įgijimo atvejis vertinamas individualiai, nes kriterijų, koku būdu ir kokia apimtimi turi būti nustatytas žymens gebėjimas identifikuoti, teisės aktai nereglamentuoja.

4. Europos Bendrijoje formas ir šūkius įregistruoti prekių ženklais sąlyginai lengviausia. Spalvos turi ribotas galimybes identifikuoti prekes ar paslaugas. Be to, susiduriama ir su jų išsėmimo problema – nors spalvų paletė yra itin plati, tačiau vidutinio vartotojo galimybės atskirti tam tikrą kiekį įvairių atspalvių yra ribotos. Muzikinių garsų atvaizdavimas penklinėje natomis jau leidžia juos registruoti prekių ženklais. Nemuzikinių garsų tinkamam grafiniam atvaizdavimui galima pasitelkti jų įrašus, belieka žymenų paskelbimo biuleteniuose problema, kuri gali būti išspręsta pripažinus tinkamais elektroninius biuletenius. Kvapo ir skonio žymenys nėra registruojami Bendrijoje dėl kol kas nesukurto būdo juos tinkamai grafiškai atvaizduoti. Palengvinti kitų netradicinių žymenų registraciją padėtų atitinkama ETT pozicija. Tai, jog ETT formuojami precedentai yra tokie svarbūs Bendrijoje, lemia ir viešasis interesas, į kurį būtina atsižvelgti registruojant žymenis. Siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp netradicinių žymenų apsaugos ir būtinybės juos palikti prieinamais visuomenei, todėl svarbus kiekvieno atvejo individualus nagrinėjimas. Žymenys, kurie apibūdina prekių ir paslaugų požymius negali būti monopolizuojami, nes jie reikalingi visiems ūkio subjektams, siūlantiems prekes ir paslaugas rinkoje.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Teisės norminiai aktai:

Tarptautinės sutartys:

1. 1994 m. spalio 27 d. Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų. Valstybės žinios 1997, Nr. 109-2762.
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. 1989m. birželio 27 d. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolas. Valstybės žinios, 1997, Nr. 50.
4. 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registravimo reikmėms (Nicos klasifikacija). Valstybės žinios 1997, Nr. 14-290.
5. 1891 m. balandžio 14 d. Madrido sutartis dėl tarptautinio prekių ženklų registravimo (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) [interkatyvus]. [žiūrėta 2007-01-28]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/treaties/registration/madrid/madrid-eng.pdf>>.
6. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos. Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.

Europos Sąjungos antriniai teisės aktai:

1. 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų (OL, 2002 L 3, p. 1).
2. 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas Nr. 2868/95, įgyvendinantis Reglamentą 40/94 (OL, 1995 L 303, p. 1).
3. 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybai mokamų mokesčių (OL, 1995 L 303, p. 33).
4. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL, 1994 L 11, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
5. 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų Tarybos Pirmoji direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL, 1989 L 40, p. 1).

Nacionaliniai teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
2. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
3. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
4. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
5. Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004. Patvirtintos 2004 m. balandžio 30 d. Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37. Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3679.

Specialioji literatūra:

Monografijos, vadovėliai, komentarai:

1. AllExperts internetinė enciklopedija [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-03]. Prieiga per internetą: <<http://en.allexperts.com/e/t/tr/trademark.htm>>.
2. BENDORIENĖ, Aldona, *et al.* *Tarptautinių žodžių žodynas*. Ketvirtasis leidimas. S.l.: Alma littera, 2005.
3. BENTLEY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004.
4. HILDERBRANDT, Ulrich. *Harmonized Trade Mark Law in Europe: Case-Law of the European Court of Justice*. Cologne: Carl Heymanns Verlag KG, 2005.
5. LINDSTROM, Martin. *Brand sense: build powerful brands through touch, taste, smell, sight, and sound*. New York: Free press, 2005.
6. PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
7. *The Oxford English Dictionary*. 2nd edition [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-25]. Prieiga per internetą: <<http://dictionary.oed.com>>.
8. TRITTON, Guy. *Intellectual Property in Europe*. 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2002.
9. WIKIPEDIA *Interneto enciklopedija* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-10-26]. Prieiga per internetą: <http://en.wikipedia.org/wiki/Non-conventional_trademark>.

10. WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Second Edition. Geneva: WIPO [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-19]. Prieiga per internetą: <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>>.

Straipsniai:

1. BORNCAMM, J. Harmonising Trade Mark Law In Europe: The Stephen Stewart Memorial Lecture, 1999. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.
2. BURREL, Robert; HANDLER, Michael. Making Sense Of Trademark Law, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.
3. CARBINI, Anna. The overlap between registered Community designs and Community trade marks. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Nr. 4, p.256-265.
4. DAVIS, Jennifer. Locating The Average Consumer: His Judicial Origins, Intellectual Influences And Current Role In European Trade Mark Law, 2005. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-18]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.
5. DURANTON, Jean-Baptiste. Creating non-conventional brands in the EU: how far can you go? *Brands in the Boardroom*, 2006, p. 36-39.
6. ECKHARTT, Klaus. The Razor's Edge. *Trademark World*, 2004, Nr. 171, p. 39 – 43.
7. FLITOFF, Johnathan. Shades of meaning. *Trademark World*, 2004, Nr. 170, p. 14-15.
8. INTA *A Report On The Protection Of The Sound Trademarks* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-12-03]. Prieiga per internetą: <www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf>.
9. INTA *Protection Of Colour Trademarks* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-12-03]. Prieiga per internetą: <www.inta.org/downloads/tap_color1996.pdf>.
10. KLIMKEVIČIŪTĖ, D. *Prekės ženklas, jo apsaugos praktiniai aspektai pagal LR ir EB teismų praktiką* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-18]. Prieiga per internetą: <www.norcous.lt>.
11. LASALLE, Annie. Sounds good. Smells good. *Trademark World*, 2005, Nr. 177, p.22-26.

12. LORRAINE, M. What Makes Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdictions re Scent ark Registration, and a Critique of Scent as Trade-marks, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-18]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.
13. NHU QUYNH, Nguyen. *Special Trade Marks – Legislation And The Situation In The European Community* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-14]. Prieiga per internetą: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/quynh.pdf>>.
14. SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. Introduction: Non-conventional trademarks? [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.managingip.com/?Page=17&ISS=12719&SID=473387>>.
15. SUTHERSANEN, Uma. The European Court Of Justice In Philips V Remington – Trade Marks And Market Freedom, 2003. *Intellectual Property Quarterly* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <www.westlaw.com>.
16. WIPO Beyond Tradition: New Ways of Making Marks. *WIPO magazine* [interaktyvus]. July – August 2004 [žiūrėta 2007-01-17]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/7_2004.pdf>.

Praktinė medžiaga:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai:

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje *Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LR Vyriausybės v. AB „Vilniaus degtinė“*, Nr. 3K-3-337/1999.
2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje *UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ v. „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“*, Nr. 3K-3-25/2000, kat. 12.

Europos Teisingumo Teismo sprendimai:

1. Europos Teisingumo Teismo 2004 m. birželio 24 d. sprendimas byloje Nr. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH v. Deutsches Patentamt* (2004), ECR I-06129.
2. Europos Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas byloje Nr. C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau* (2004), ECR I-01619.

3. Europos Teisingumo Teismo 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje Nr. C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n.Memex* (2003), ECR I-14313.
4. Europos Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 6 d. sprendimas byloje Nr. C-104/01, *Libertel Groep v. Benelux-Merkenbureau* (2003), ECR I-03793.
5. Europos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt* (2002), ECR I-11737.
6. Europos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimas byloje Nr. C-299/99, *Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.* (2002), ECR I-05475.

Pirmosios Instancijos Teismo sprendimai:

1. Pirmosios Instancijos Teismo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimas byloje Nr. T-15/05, *Wim De Waele v. OHIM* (2006), ECR II-01511.
2. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Nr. T-305/04, *Eden Sarl v. OHIM* (2005), ECR II-04705.
3. Pirmosios Instancijos Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. T-63/01, *Procter & Gamble Co.v. OHIM* (2002), ECR II-05255.
4. Pirmosios Instancijos Teismo 2002 m. rugsėjo 25 d. sprendimas byloje Nr. T-316/00, *Viking Umwelttechnik GmbH vs OHIM* (2002), ECR II-03715.
5. Pirmosios Instancijos Teismo 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje Nr. T-128/00, *Procter & Gamble Co. v. OHIM* (2001), ECR II-02785.

OHIM Apeliacinės Tarybos sprendimai:

1. OHIM Vyriausiosios Apeliacinės Tarybos 2006 m. liepos 10 d. sprendimas byloje Nr. R 856/2004 G, *Lego Juris A/S v. Mega Brands, Inc.*
2. Antrosios Apeliacinės Tarybos 2003 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas byloje Nr. R 120/2001-2, *Eli Lilly and Company.*
3. Ketvirtosios Apeliacinės Tarybos 2003 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas byloje Nr. R 781/1999-4, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation.*
4. Antrosios Apeliacinės Tarybos 2001 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Nr. R 435/2000-2, *Maxygen Inc.*
5. Antrosios Apeliacinės Tarybos 1999 m. vasario 11 d. sprendimas byloje Nr. R 156/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing.*

6. Trečiosios Apeliacinės Tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Nr. R 122/1998-3, *WM. Wrigley Jr. Company*.
7. Trečiosios Apeliacinės Tarybos 1998 m. sausio 22 d. sprendimas byloje Nr. R 169/1998-3, *WM. Wrigley Jr. Company*.
8. Antrosios Apeliacinės Tarybos 1992 m. vasario 11 d. sprendimas byloje Nr. R 73/1998-2, *Clinique Laboratories Inc.*

Kita praktinė medžiaga:

1. OHIM *Oami News* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-11-28]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/pdf/diff/oaminews4-02.pdf>>.
2. OHIM Examination Guidelines [interaktyvus]. [Žiūrėta 2006-10-13]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm#>>.
3. OHIM *Statistics of Community Trade Marks* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-24]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/pdf/office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks_2007.pdf>.
4. OHIM *Bendrijos prekių ženklų paieškos duomenų bazė CTM-ONLINE* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-03-24]. Prieiga per internetą: <http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg>.
5. OHIM *Second Trade Mark Judges Symposium in Alicante* [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-01-18]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/EN/office/diff/pdf/S1-2003.pdf>>.
6. JAV (TTAB) *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, U.S.P.Q. 2d 1238 (1990).
7. JAV Patentų ir prekių ženklų Apeliacinės Komisijos 2006 m. birželio 14 d. sprendimas dėl paraiškos Nr. 76467774 [interaktyvus]. [Žiūrėta 2007-02-12]. Prieiga per internetą: <<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2eissues/2006/76467774.pdf>>.

Travaux préparatoires:

1. WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, sixteenth session. Report SCT/16/2. *New Types of Marks* [interaktyvus]. September 1, 2006 [žiūrėta 2007-03-02]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc>.

SANTRAUKA

Šiame magistro darbe analizuojami netradicinių žymenų apsaugą liečiantys ne tik teisiniai, bet ir praktiniai aspektai. Netradicinis prekių ženklas dar vadinamas netipiniu. Šiems žymenims priskiriami visi ženklai, kurie nepatenka į tradicinių žymenų sąvoką. Nors jie ir gali atlikti pagrindinę prekių ženklų funkciją – unikaliai identifikuoti prekių ar paslaugų kilmę, tačiau apsaugoti tokius žymenis registracija itin sudėtinga. Darbe analizuota kokius žymenis galima apsaugoti registracija, o kurių nereikėtų registruoti dėl viešojo intereso gynimo. Pateikiami ir galimi problemų, registruojant netradicinius žymenis, sprendimų variantai.

Darbe aptarti pagrindiniai teisiniai dokumentai įtakojantys prekių ženklų apsaugą, prekių ženklų funkcijos. Tačiau pagrindinis dėmesys sutelktas analizuojant besikeičiančią teismų praktiką, kuri suformavo kriterijus lemiančius netradicinių žymenų registraciją Europos Bendrijos prekių ženklų.

Paraiška dėl netradicinio prekių žymens registracijos vis dar yra veikiau išimtis nei taisyklė. Dažnai sudėtinga, o kartais net neįmanoma įregistruoti spalvos, garso, kvapo, skonio, judesio ir kitų panašių žymenų. Todėl verslininkas norėdamas apsaugoti netradicinį žymenį dažnai turi remtis ir kitokiais teisių gynimo būdais.

Summary

Non-conventional Marks in Trade Mark Law

This paper concentrates on the legal and practical issues concerning special marks in the trademark law. A non-conventional trademark, also known as a nontraditional trademark, is any new type of trademark which does not belong to a pre-existing, conventional category of trademark, and which is often difficult to register, but which may nevertheless fulfil the essential trademark function of uniquely identifying the commercial origin of products or services. It was sought in this paper to find the borderline between protectable and unprotectable special marks, discuss the solutions to the controversial issues of specific unusual marks.

There are also some general remarks together with comments on the scope, purpose and methodology of this paper. International conventions affecting trade marks in general and special marks in particular are also discussed. The attention was mainly paid to the European Community legal and practical instruments on trademarks as well as the main contents of the Community trademark.

Non-conventional mark is a relatively recent novelty in Community regulations and not all prior national legislation recognizes it. Under many national laws, it is not possible to register a colour, sound, smell, taste, motion or other similar type of mark. Therefore, the businessperson who wishes to protect himself against the confusing use of such signs on the market must often place his trust in the residual safeguard offered by laws on unfair competition, passing off, copyright, or design, if and when these are applicable.

PRIEDAS Nr. 1

1 lentelė „Europos Bendrijoje pateiktos paraiškos registruoti netradicinius prekių ženklus“

Prekių ženklo tipas	1996 – 2006 paraiškos	2007 paraiškos	Viso	% nuo visų pateiktų paraiškų
Erdvinė forma	4337	54	4391	0,77
Spalvos	510	12	522	0,09
Garsai	65	1	66	0,01
Kvapai	7	0	7	0,00
Holograma	11	0	11	0,00
Kiti	432	17	449	0,08

Šaltinis: Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba.

Statistika žiūrėta 2007 m. kovo 24 d.

2 lentelė „Europos Bendrijoje užregistruoti netradiciniai prekių ženklai“

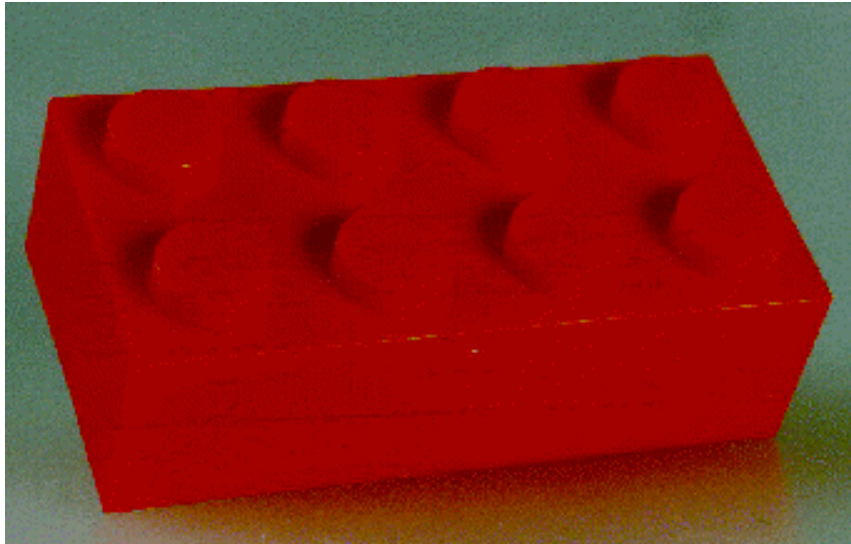
Prekių ženklo tipas	1996 – 2006	2007	Viso	% nuo visų registracijų
Erdvinė forma	1975	51	2026	0,55
Spalvos	103	1	104	0,03
Garsai	38	0	38	0,01
Kvapai	1	0	1	0,00
Holograma	3	0	3	0,00
Kiti	185	8	193	0,05

Šaltinis: Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba.

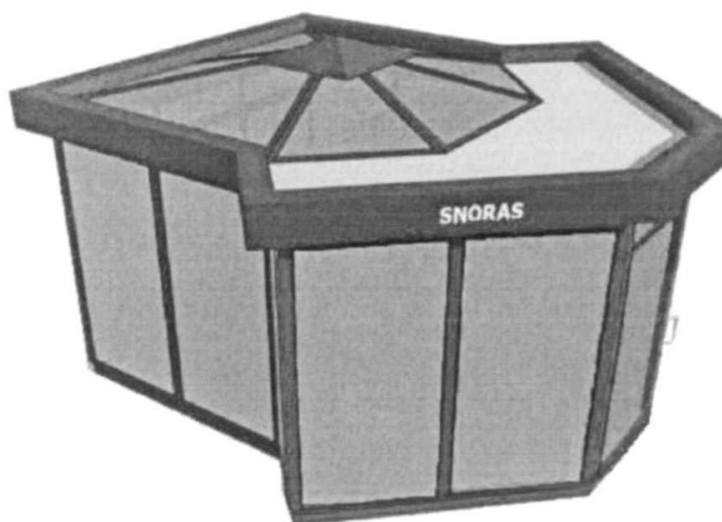
Statistika žiūrėta 2007 m. kovo 24 d.

PRIEDAS NR. 2

Erdvinio žymens grafinis atvaizdavimas. Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 107029 (9, 28 klasės).

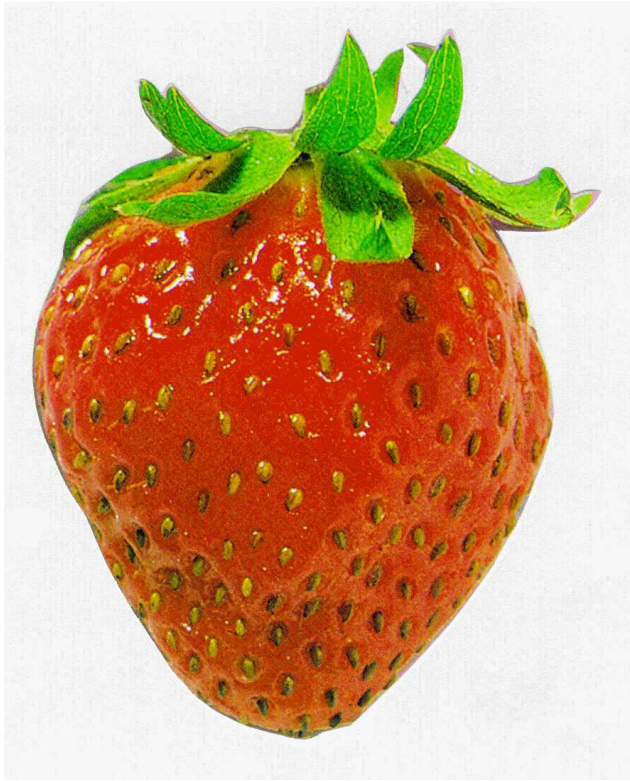


Norint įregistruoti erdvinį žymenį grafiniam atvaizdavimui pateikta žymens fotografija. Paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 0881840 (36 klasė).

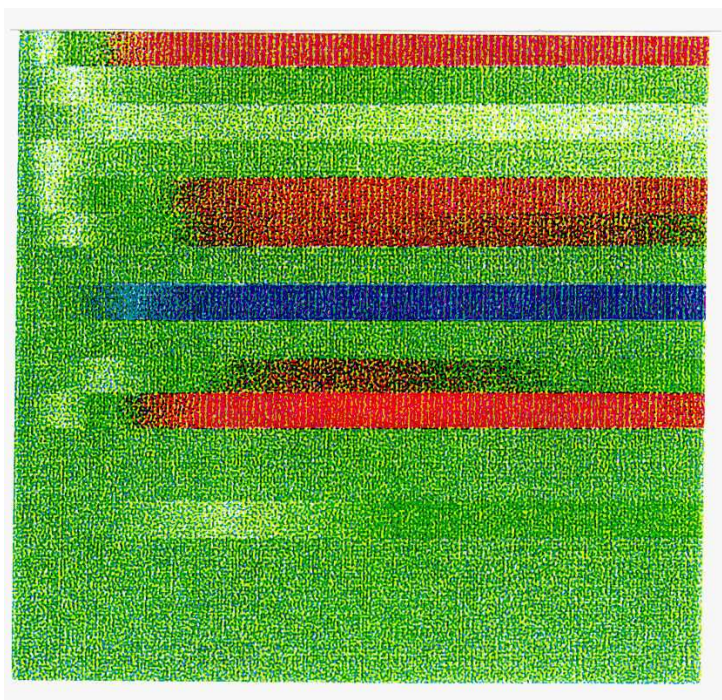


PRIEDAS NR. 3

Siekiant įregistruoti „prinokusių braškių kvapą“ buvo pateiktas toks kvapo grafinis atvaizdavimas. Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 001122118 (3, 16, 18, 25 klasės).



Siekiant įregistruoti tam tikrą aromata buvo pateiktas toks žymens grafinis atvaizdavimas. Paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 000521914 (5, 16, 18, 24 klasė) atmesta.

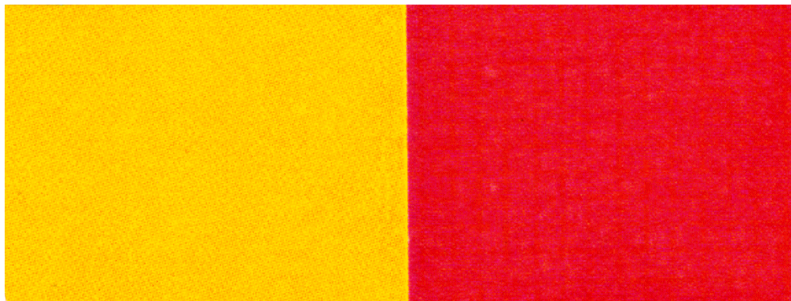


PRIEDAS NR. 4

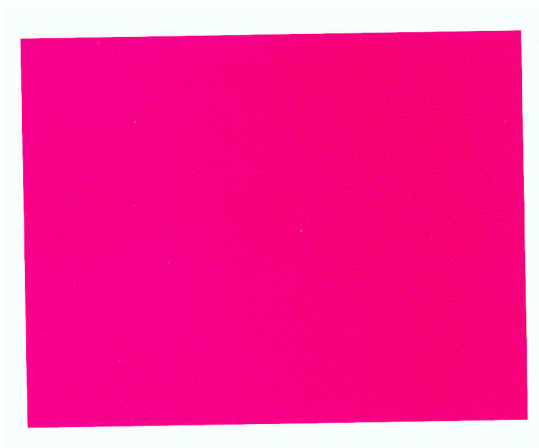
Bendrijos spalvinio prekių ženklo registracijos Nr. 000043935 (25 klasė). Įregistruota raudonos spalvos horizontali juosta vyriškiems batams.



Bendrijos prekių ženklas Nr. 003818069 (16, 31 klasės). Žymens grafinis atvaizdavimas, kurį sudaro Pantone geltona Nr. 116 spalva ir Pantone raudona Nr. 032 spalva.

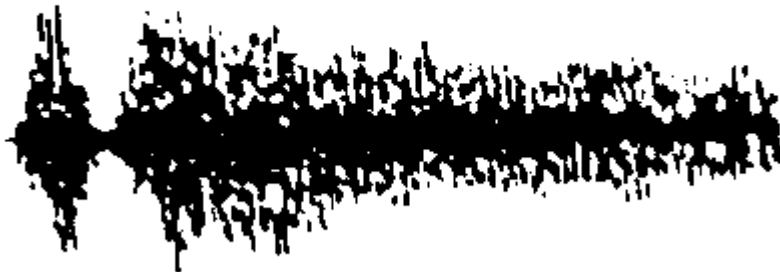


Bendrijos prekių ženklo registracijos Nr. 000212787 su išplėsta tarptautine registracija, prekėms patenkančioms į 38 ir 42 klases. Spalvos apibūdinimas – rausvai raudona (angl. *magenta*).

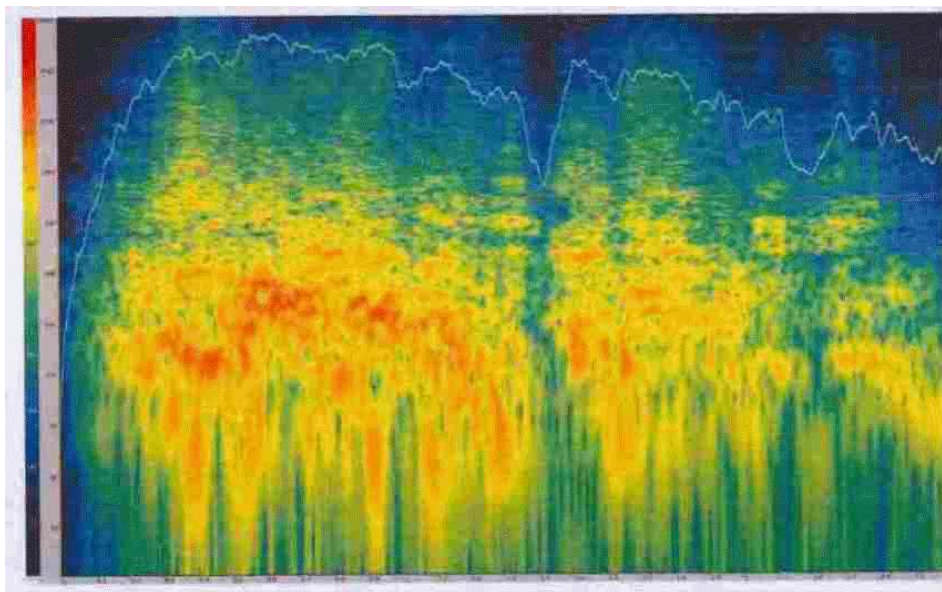


PRIEDAS NR. 5.

Garsinio žymens "liūto riaumojimas" grafinis atvaizdavimas. Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 000143891 (9, 38, 41, 42 klasės) (žymuo neįregistruotas).



Garsinio žymens "liūto riaumojimas" grafinis atvaizdavimas. Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 005170113 (9, 38, 41, 42 klasės).

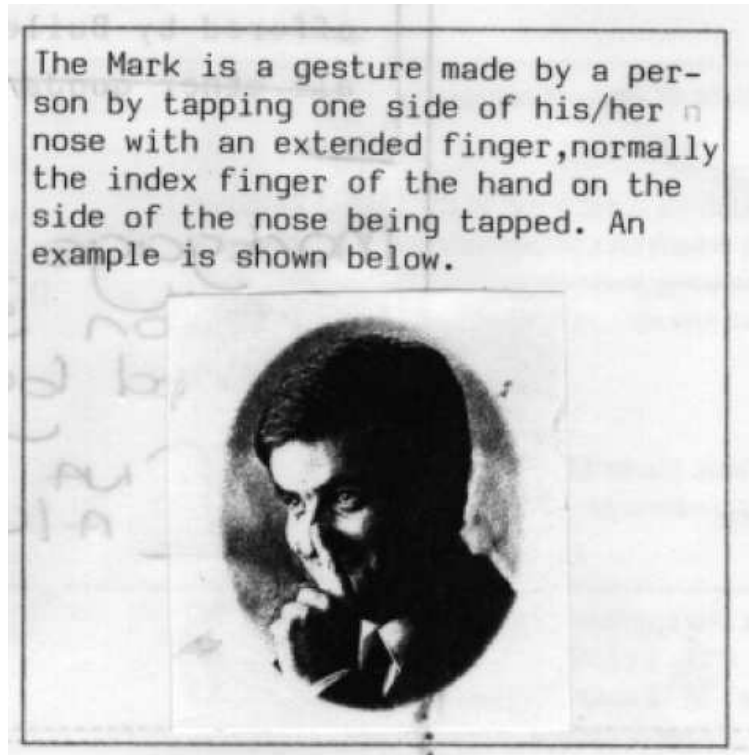


Grafinis atvaizdavimas Jungtinės Karalystės Patentų tarnyboje įregistruoto garso „šuns lojimas“. Paraiškos Nr. 2007456 (2 klasė).

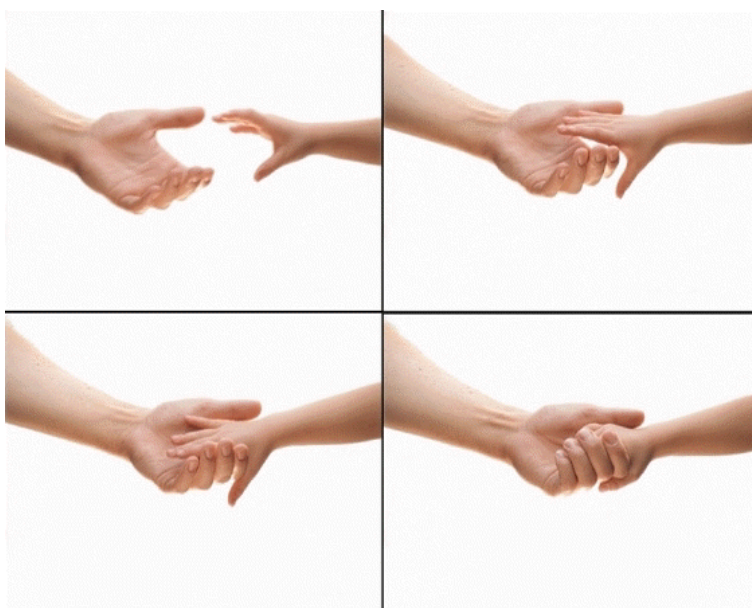
THE MARK CONSISTS OF
THE SOUND OF A DOG BARKING

PRIEDAS NR. 6

Jungtinėje Karalystėje prekėms, patenkančioms į 36 klasę, registruotas gesto prekių ženklas Nr. 2012603.

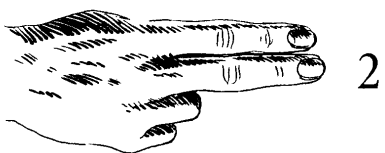


Nokia kompanijos animacinis žymuo įregistruotas Bendrijos prekių ženklu. Paraiškos Nr. 003429909 (9, 28, 38, 41 klasės).



PRIEDAS NR. 7

Beneliukso prekių ženklų registracijos Nr. 520574. Gesto žymuo skirtas prekėms, kurios patenka į 29 ir 30 klases.



JAV (USPTO) registruotas judesio prekių ženklas Nr. 1.975.999.

