

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

Mindaugo Sujetos,  
V kurso, komercinės teisės  
studijų atšakos studento

**Magistro darbas  
Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ypatumai**

Vadovas: lekt. Gediminas Pranevičius  
Recenzentė: asist. Jūratė Truskaitė

Vilnius, 2009

## Turinys

Ižanga .....	2
1. Prekių ženklų funkcijos.....	6
1.1. Prekių ženklas - prekės kilmės šaltinio nuoroda.....	6
1.2. Prekių kokybės užtikrinimo funkcija .....	8
1.3. Reklaminė funkcija .....	9
1.4. Prekių ženklų funkcijų apibendrinimas .....	11
2. Prekių ženklų silpninimo doktrinos atsiradimas ir jos raida .....	13
2.1. F. Schechter teorija ir jos atsiradimo priežastys .....	13
2.2. Prekių ženklų silpninimo doktrinos raida JAV.....	15
2.2.1. F. Schechter teorijos įtvirtinimas pirmuosiuose teisės aktuose .....	15
2.2.2. Federalinis prekių ženklų silpninimo aktas.....	19
2.2.3. Prekių ženklų silpninimo pakeitimo aktas ir jo įneštos naujovės .....	23
2.3. Prekių ženklų pažeidimas be klaidinimo (angl. - infringement without confusion) Beneliukso šalyse .....	26
3. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga .....	30
3.1. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos įtvirtinimas ES ir Lietuvos teisės aktuose .....	30
3.2. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos sąlygos .....	32
3.2.1. Ankstesniojo ženklo reputacija .....	33
3.2.1.1. Reputacijos nustatymo kriterijai .....	35
3.3. Prekių ženklų panašumas .....	39
3.4. Neteisėtų veiksmų rūšys ir jų apibūdinimas .....	41
3.4.1. Neteisėtas pasinaudojimas ankstesniojo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu .....	43
3.4.2. Žalos ankstesniojo prekių ženklo skiriamajam požymiui sukėlimas .....	44
3.4.3. Žalos ankstesniojo prekių ženklo geram vardui sukėlimas.....	46
3.5. Vėlesnio žymens naudojimas be pateisinamos priežasties .....	48
3.6. Reputaciją turinčių prekių ženklų atribojimas nuo plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos .....	49
3.7. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymas toms pačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms .....	51
3.8. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymas nišinėms prekėms ar paslaugoms .....	54
Išvados .....	56
Literatūros sąrašas.....	58
Santrauka.....	65
Summary .....	66

## Ižanga

**Darbo aktualumas.** Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugai skiriama vis daugiau dėmesio teisės doktrinoje bei praktikoje, tačiau tai ir toliau išlieka viena iš painiausių prekių ženklų apsaugos koncepcijų<sup>1</sup>. Tiek dėl savo netradicinės prigimties, tiek dėl reguliuojamų santykių objekto šis institutas ilgą laiką buvo gana prieštaringai sutinkamas teisės mokslininkų ir nevieningai taikomas praktikoje. Reikia pastebėti, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) teisėje šis institutas yra sąlyginai naujas ir ilgą laiką retai buvo pastebimas teismų sprendimuose, tačiau pastaruoju metu itin pagausėjus Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) ir Pirmosios Instancijos Teismo (toliau – PIT) praktikai, išryškėjo šio instituto teisinio reguliavimo spragos, kurių užpildymas teismų praktikoje susilaukia prieštaringų vertinimų.

Akivaizdu, kad dėl besiplėtojančių verslo santykių modelių, tradicinis prekių ženklų apsaugos nuo vartotojų klaidinimo institutas ne visada gali užtikrinti prekių ženklo savininko interesus. Gerą vardą, žinomumą ir išskirtinį įvaizdį visuomenėje turintis prekių ženklas įgyja vis didesnę svarbą verslo praktikoje, tačiau, tuo pat metu atsiranda vis daugiau subjektų siekiančių neteisėtai pasinaudoti į tokio prekių ženklo sukūrimą įdėtomis pastangomis ir investicijomis, todėl prekių ženklo savininkui tampa itin aktuali ne tik jo prekių ženklo apsauga nuo klaidinimo, bet ir tiesioginė sukurtos reputacijos bei įdėtų investicijų apsaugos galimybė. Siekiant tinkamai pritaikyti šį apsaugos institutą visų pirma reikia tinkamai suprasti jo prigimtį bei saugomas vertybes, bei tinkamai atskleisti jį reglamentuojančių teisės normų prasmę.

Nuo narystės ES pradžios Lietuvoje įsigaliojo atitinkamos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo<sup>2</sup> pataisos, kuriomis į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkeltos ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos nuostatos. Deja, teisės normų įtvirtinimas negarantuoja jų taikymo ir Lietuvos teismų praktikoje kol kas nėra reikšmingai pasisakoma šiuo klausimu. Tai, kad Lietuvoje nėra tinkamai įvertinama šio instituto svarba ir reikšmė, tik dar labiau sustiprina šio darbo aktualumą Lietuvai.

**Darbo originalumas.** Lietuvos teisės doktrinoje reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugai skiriama vis daugiau dėmesio. Nors darbo autoriui nepavyko rasti mokslinių darbų lietuvių

---

<sup>1</sup> KASEKE, Elson. Trademark Dilution: a Comparative Analysis [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-10112006-121411/unrestricted/thesis.pdf>>, p. 2.

<sup>2</sup> Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.

kalba, analizuojančių reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą pilna apimtimi, tačiau šis institutas tam tikrais aspektais yra aptariamasis analizuojant kitus prekių ženklų apsaugos klausimus<sup>3</sup>. 2007 metais Vilniaus universitete R. Stašinskaitės rašytame magistro darbe yra analizuojamas prekių ženklo skiriamąjį požymio pažeidimas kitų prekių ženklų pažeidimų (tame tarpe ir kitų reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimo būdų) kontekste. Tačiau dėl kitų darbo autorės iškeltų tikslų darbe nebuvo plačiai analizuojama viso reputaciją turinčių prekių ženklų instituto poreikis, prigimtis, raida ir apsaugos mastas. Todėl galima teigti, kad reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ypatumai šio darbo autoriaus pasirinktu tyrimo objektu, Lietuvoje nebuvo plačiai analizuojami.

**Darbo tikslas.** Šio magistro darbo tikslas – analizuojant prekių ženklų ekonomines funkcijas atskleisti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos poreikį ir tikslus, bei sistemiskai analizuojant reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos institutą nustatyti tinkamą apsaugą ir apsaugos taikymo sąlygas.

**Darbo objektas.** Atsižvelgiant į tai, kad tinkamas prekių ženklų ekonominių funkcijų supratimas yra vienas iš kertinių elementų siekiant suprasti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ypatumus, šiame darbe bus nagrinėjamos prekių ženklų funkcijos, bei iš jų kylantis reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos poreikis. Taip pat bus analizuojamos atitinkamos 1993 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti<sup>4</sup> (toliau – Direktyva) ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo<sup>5</sup> (toliau – Reglamentas) nuostatos, reglamentuojančios reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą, bei ETT, PIT, Vidaus Rinkos Derinimo Tarybos (toliau – VRDT) praktika susijusi su šių teisės aktų taikymu. Ieškant sąsajų bei siekiant tinkamai atskleisti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos turinį ir prasmę bus analizuojama Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV) įtvirtinta prekių ženklų silpninimo doktrina bei Beneliukso šalyse iki ES prekių ženklų teisės harmonizavimo galiojusi prekių ženklo pažeidimo be klaidinimo apsauga. Šios jurisdikcijos pasirinktos visų pirma dėl to, kad jose buvo įtvirtintos gana pažangios ir išsivysčiusios prekių ženklų silpninimo apsaugos sistemos, turėjusios didelę įtaką ES reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos modelio susiformavimui, bei tebevaidina svarbų vaidmenį ETT ir PIT teismų praktikoje

---

<sup>3</sup> D. Klimkevičiūtė, G. Pranevičius yra analizavę reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą, kiek tai yra susiję su plačiai žinomų prekių ženklų atribojimu.

<sup>4</sup> Pirmoji tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. 1988 m. gruodžio 21 d. Nr. 89/104/EEB. OJ No L 40 11.02.89.

<sup>5</sup> Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo. 1993 m. gruodžio 20 d. Nr. 40/94. OJ No L11 14.01.94

siekiant teisingai atskleisti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ypatumus. Atsižvelgiant į darbe nagrinėjamus klausimus, šį darbą galima suskirstyti į tris dalis. Pirmoje dalyje bus analizuojamos prekių ženklų atliekamos funkcijos. Antroje dalyje istoriniu aspektu bus analizuojama prekių ženklų silpninimo doktrinos atsiradimas, raida JAV ir Beneliukso valstybėse. Trečiojoje darbo dalyje bus pateikiama ES teisės aktų ir teismų sprendimų analizė, analizuojamos reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos atsiradimo sąlygos, atskleidžiami kiti specifiniai apsaugos aspektai.

Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų klaidinimo institutas yra gana sėkmingai taikomas tiek ES, tiek nacionalinių teismų praktikoje, bei yra gana plačiai nagrinėjamas doktrinoje šiame darbe atskirai jis nebus analizuojamas.

Atsižvelgiant į darbo apimtį, darbe nebus plačiai analizuojamas reputaciją turinčių prekių ženklų atribojimo nuo plačiai žinomų prekių ženklų klausimas, o pateikiami tik esminiai šių institutų skirtumai ir sąveikos taškai. Dėl darbo apimties ribojimo, šiame darbe, taip pat nebus nagrinėjama reputaciją turinčių prekių ženklų ir nesąžiningos konkurencijos veiksnių santykis, bei atsiribojama nuo bendrų visiems prekių ženklų pažeidimams taikomų sąlygų analizės.

**Tyrimo metodai.** Tiriant reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos ypatumus bus naudojami istorinis, loginis – sisteminis, aprašomasis, lyginamasis ir lingvistinis metodai.

Istoriniu metodu bus tiriama reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos genezė, bei raida, skirtingais laikotarpiais galiojęs teisinis reguliavimas, taip pat tam tikrais atvejais šis metodas bus pasitelkiamas siekiant nustatyti tikrąją teisės normų prigimtį, bei prasmę.

Loginio – sisteminio metodo pagalba bus analizuojama skirtingų jurisdikcijų teisės aktuose, teismų sprendimuose, bei doktrinoje suformuoti koncepcijų tarpusavio santykiai ir ryšiai. Šis metodas bus pasitelkiamas ir analizuojant prekių ženklų funkcijų sąveikas, bei formuojant išvadas, apibendrinimus, kritikuojant tam tikras pozicijas.

Aprašomasis metodas bus naudojamas teismų sprendimuose pateiktų pozicijų bei nuomonių pateikimui.

Lyginamasis metodas bus naudojamas tiriant skirtingų jurisdikcijų teisės aktuose įtvirtintas normas, bei teismų praktiką, siekiant aptikti sąsajas ar skirtumus egzistuojančias tarp skirtingų sistemų.

Lingvistinio tyrimo metodo pagalba bus nustatomas teisės normų turinys – jos analizuojamos pagal gramatikos, sintaksės ir kitas kalbos taisykles. Taip pat, vertinant kai

kurių Lietuvos ir ES teisės aktuose esančių normų turinį, lingvistiškai bus tiriami ES teisės aktai keliomis kalbomis, siekiant nustatyti vertimo tikslumą.

**Šaltiniai.** Darbo pagrindą sudaro teisės aktų ir teismų praktikos analizė. Darbe remiamasi ES, JAV, Beneliukso valstybių teisės aktais, ETT, PIT, VRDT praktika, taip pat JAV, Beneliukso šalių, Vokietijos teismų sprendimais. Kadangi doktrinoje nėra pakankamai literatūros lietuvių kalba, buvo remtasi užsienio autorių darbais. Iš jų reiktų paminėti F. Schecter, T. Martino, G. Tritton, W. Cornish, D. Llewelyn, D. Keeling autorių darbus.

**Kitos pastabos.** Teisės doktrinoje vietoje reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos sąvokos plačiau yra naudojama iš JAV kilusi prekių ženklų silpninimo sąvoka. Nors šių sąvokų prasmė nėra visiškai identiška, tačiau siekiant patogumo ir sekant teisės doktrinoje suformuota praktika, kalbant apie reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos atsiradimą, raidą taip pat lygiagrečiai bus vartojama ir prekių ženklų silpninimo sąvoka.

## 1. Prekių ženklų funkcijos

### 1.1. Prekių ženklas - prekės kilmės šaltinio nuoroda

Prieš pradėdant prekių ženklų funkcijų analizę tenka pastebėti, kad prekių ženklų funkcijos yra tarpiai susiję ir persipynę tarpusavyje, todėl tam tikrais momentais labai sunku rasti ribą skiriančią vieną funkciją nuo kitos. Tai iš esmės nulėmė prekių ženklų teisės raida ir tai, kad visos prekių ženklų funkcijos yra išvestinės iš pagrindinės, t.y. prekės kilmės šaltinio nuorodos funkcijos. Ši funkcija yra įtvirtinta ir Bendrijos teisės aktuose, kur numatyta, kad registruoto prekių ženklų funkcija yra nurodyti prekių ar paslaugų kilmės vietą<sup>6</sup>.

Kaip žinoma, prekių ženklas yra priemonė, padedanti gamintojams užmegzti ryšį su galutiniu prekės vartotoju. Be prekių ženklų gamintojai neturėtų stimulo gaminti aukštos kokybės prekes, kadangi vartotojai neturėtų galimybės nustatyti, kad prekės yra pagamintos konkretaus gamintojo ir negalėtų tokiam kokybiškos produkcijos tiekėjui atsilyginti tapdami nuolatiniais jo klientais<sup>7</sup>. Hoffmann La - Roche v Centrafarm byloje<sup>8</sup> ETT šią prekių ženklo funkciją pavadino esmine (*angl. – essential function*) paaiškindamas, kad prekių ženklas vartotojui ar galutiniam produkto naudotojui turi užtikrinti prekių ženklu žymimo produkto kilmę taip, kad vartotojas, išvengdamas galimybės supainioti, atskirtų tą produktą nuo kitų, turinčių kitokią kilmę<sup>9</sup>. Kad prekių ženklas galėtų įgyvendinti šią savo esminę funkciją neiškreiptos konkurencijos rinkoje, jis turi turėti galimybę užtikrinti, kad visos prekės ir paslaugos paženklintos tam tikru prekių ženklu yra pagamintos ar pateiktos konkretaus ūkio subjekto, kuris yra atsakingas už tokių produktų kokybę<sup>10</sup>.

Dar iki prekių ženklų teisės susiformavimo įvairiomis teisinėmis priemonėmis buvo bandoma apsaugoti prekių gamintojo interesus<sup>11</sup>, tačiau nei vienas iš taikytų būdų negalėjo užtikrinti tokios efektyvios apsaugos, kaip prekių ženklų registracija. Prekių ženklų

---

<sup>6</sup> Pirmoji tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. 1988 m. gruodžio 21 d. Nr. 89/104/EEB. OJ No L 40 11.02.89, 10 para. ir Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo. 1993 m. gruodžio 20 d. Nr. 40/94. OJ No L11 14.01.94, 7 para.

<sup>7</sup> KEELING, David T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free Movement and Competition Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 147.

<sup>8</sup> Europos Teisingumo Teismo 1978 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* (1979), ECR.

<sup>9</sup> *Ibidem*, 8, para 7.

<sup>10</sup> Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje C-206/01 *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (2002), ECR I-10273, 48 para.

<sup>11</sup> Jungtinėje Karalystėje šalyse buvo naudojamas nesąžiningos konkurencijos deliktas *angl.- passing off* institutas, kuris nors ir buvo pakankamai veiksmingas prekių ženklų apsaugos atžvilgiu, tačiau reikalavo didelių įrodinėjimo pastangų, nes kiekvienu atveju ieškovas turėjo įrodyti, kad jo turimas produktas turėjo reputaciją visuomenėje. JAV buvo plėtojamos nesąžiningos konkurencijos taisyklės.

registracija ne tik gina gamintojo interesus, bet tuo pačiu vartotojui padeda išvengti galimo produktų supainiojimo, nes matydamas tuo pačiu prekių ženklu pažymėtas prekes jis bus linkęs galvoti, kad visos prekės yra kilusios iš to paties šaltinio ir yra tos pačios kokybės, todėl jis, neabejodamas dėl produkto kilmės ar kokybės, galės įsigyti norimą patikusį produktą arba pasirinkti kitą produktą, jei ankstesnis nesugebėjo patenkinti vartotojo poreikių.

Ši prekių ženklo funkcija suteikia galimybę apsisaugoti nuo prastos kokybės prekių klastočių. Tai duoda naudą ne tik vartotojams, siekiantiems įsigyti tinkamos kokybės produktus, bet ir prekių gamintojams, nes padeda jiems išsaugoti jų produkcijos pardavimus, bei leidžia išvengti galimų ekonominių nuostolių ateityje<sup>12</sup>. Friedrich - Karl Beier teigė, kad „prekių ženklo savininkui įstatymų suteikta išimtinė teisė naudoti jo registruotą prekių ženklą saugo tik šią prekių ženklo funkciją ir yra apribota pagrindinio prekių ženklų apsaugos tikslo: apsaugoti prekių ženklo savininką nuo nesąžiningo jo prekių ženklo naudojimo. Ši išimtinė teisė turėtų sulaikyti kitus asmenis nuo galimybės pasinaudojant registruotu prekių ženklu suklaidinti kitus asmenis dėl prekių kilmės, tuo pačiu nesąžiningai pasinaudoti kito prekių ženklo įgyta verte“<sup>13</sup>. Deja, tokia F. – K. Beier pozicija galėjo būti laikoma teisinga tik prekių ženklų teisės formavimosi pradžioje, kai prekių ženklo kaip prekių kilmės šaltinio nuorodos funkcija visiškai patenkino įstatymų leidėjo interesus. Vystantis ekonominiams santykiams prekių ženklų atliekamos funkcijos gerokai pakito nuo pirminio modelio. Naivu būtų tikėtis, kad kiekvienas šampūno buteliukas, pažymėtas visuomenėje žinomu prekių ženklu, būtų pagamintas toje pačioje gamykloje iš tų pačių žaliavų ir dirbant tiems patiems žmonėms<sup>14</sup>. Verslo praktikoje plačiai taikomi gamybos decentralizavimo modeliai, kai prekių ženklų savininkai tretiesiems asmenims suteikia licencijas gaminti prekes bei jas ženklinti prekių ženklo savininko turimu prekių ženklu. Vartotojai gali tikėtis tik tai, kad tam tikra organizacija (prekių ženklo savininkas – aut. past.) ėmėsi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad konkrečiu prekių ženklu pažymėtas produktas yra tokios pat rūšies ir kokybės, kaip prieš tai įsigytas, tokiu pačiu prekių ženklu pažymėtas produktas<sup>15</sup>, kitaip tariant, prekių ženklas tam tikrais atvejais negali nurodyti konkretaus šaltinio iš kurio kilo atitinkamos prekės, vietoj

---

<sup>12</sup> Lord Mackenzie Stuart. The Function of Trade Marks and Free Movement of Goods in the European Economic Community. Cituota iš *Cit. op.* 1, p. 8.

<sup>13</sup> Friedrich - Karl Beier. Territoriality of Trade Mark Law an International Trade. Cituota iš *Cit. op.* 1, p. 7.

<sup>14</sup> *Cit. op.* 7, p. 148.

<sup>15</sup> *Cit. op.* 1, p. 7.

to, jis nurodo produkto kilmę iš neidentifikuoto gamintojo, tuo pačiu užtikrindamas tinkamą produkto kokybę.

Dar vienas iššūkis nagrinėjamai prekių ženklo funkcijai yra susijęs su tuo, kad gamintojai įvairių ekonominių interesų vedami dažnai adaptuoja savo produktus vietinėms rinkoms, atsižvelgdami į šalies įstatymų reikalavimus, tradicijas, vartojimo kultūrą ar vyraujančią skonį ir papročius<sup>16</sup>. Dėl šios priežasties to paties gamintojo pagamintas ir tuo tokiu pačiu prekių ženklu pažymėtas produktas Lietuvoje gali turėti visiškai kitokią skonį ar ingredientus ar technines savybes nei, pavyzdžiui, Lenkijoje, todėl vartotojas įsigijęs kitai rinkai skirtą produktą taip pat gali likti nusivylęs gaminio kokybe. Kaip pateikia pavyzdį David Keeling: du galvaniniai elementai gali turėti tokį patį prekių ženklą ir būti tokios pat išvaizdos, bet turėti skirtingą cheminį mišinį, dėl ko ženkliai skiriasi jų eksploatacinės savybės. Jeigu gamintojas žemesnės kokybės elementus už mažesnę kainą pardavinėja Graikijoje, kadangi Graikijos rinka yra mažiau reikli produktų kokybei, o pagrindinė konkurencija čia egzistuoja dėl kainos, paralelinis importuotojas gali perparduoti elementus Vokietijos rinkoje, kurioje gamintojas aukštesne kaina tiekė aukštesnės kokybės produktus. Vokietijos vartotojas pasikliaudamas prekių ženklo užtikrinama prekių kilmės šaltinio identifikavimo funkcija liks nusivylęs įsigyta preke<sup>17</sup>.

Kaip matyti iš aptartų pavyzdžių, tradicinė prekių kilmės šaltinio identifikavimo funkcija ne visais atvejais gali atlikti savo vaidmenį. Ekonominių ir verslo santykių pokyčiai nulėmė ir prekių ženklų funkcijų pokyčius, ko pasekoje, iš šios pirminės prekių ženklo funkcijos išsirutuliojo papildomos prekių ženklo funkcijos.

## 1.2. Prekių kokybės užtikrinimo funkcija

Prekių ženklai simbolizuoja tam tikroms prekėms priskirtas savybes ir užtikrina, kad prekės ar paslaugos atitiktų vartotojų lūkesčius<sup>18</sup>. Dar daugiau, prekių ženklas yra prekių autentiškumo antspaudas leidžiantis vartotojams pamačius tam tikrą ženklą įvertinti produktų kokybę, tokiu būdu išvengiant detalaus kiekvieno produkto kokybės tikrinimo<sup>19</sup>. Jeigu vartotojas įsigijęs prekę yra patenkintas kokybe, jis greičiausiai ateityje vėl norės įsigyti tą

---

<sup>16</sup> *Cit. op. 7*, p. 148.

<sup>17</sup> *Cit. op. 7*, p. 148.

<sup>18</sup> CORNISH, William R.; LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, TradeMmarks and Allied Rights*. 6<sup>th</sup> ed. London : Sweet & Maxwell, 2007, p. 620.

<sup>19</sup> MOSTERT, Frederick. Authenticity: The Timeless Quest. In *Trademark World* [interaktyvus]. 2003 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 24.

pačią prekę, būdamas tikru, kad gaus tokią pačią kokybę. Eiliniam vartotojui, ypatingai tais atvejais, kai prekių ženklo savininkas suteikia licenciją tretiesiems asmenims naudoti prekių ženklą ir dėl to pirkėjas ne visada gali pasikliauti prekių ženklo kaip prekių kilmės nuorodos funkcija, daug svarbiau yra ne kas pagamino produktą, bet tai, kad įsigytas produktas būtų tinkamos, tenkinančios jo poreikius, kokybės. Vartotojas šiuo atveju pagrįstai gali tikėtis, kad prekių ženklo savininkas suteikdamas teisę naudoti jo prekių ženklą trečiajam asmeniui nustatė ne mažesnius kokybinius reikalavimus nei taiko sau, o teisių perėmėjas yra pakankamai racionalus ir siekia laikytis ne mažesnių kokybinių reikalavimų, nei numato teisių perdavėjas. Atsižvelgiant į tai, kad prekių ženklas yra vertinga nuosavybė, kurios vertė labai priklauso nuo turimos reputacijos visuomenėje, ir kuri gali būti ženkliai sugadinta gaminant ir pardavinėjant žemos kokybės produktus, tikėtina, kad tiek prekių ženklo savininkas, tiek teisių perėmėjas elsis racionaliai ir stengsis išlaikyti produkto kokybę<sup>20</sup>. Tokiu atveju prekių ženklo kokybės užtikrinimo funkcija leis tikėtis, kad pakelis „Marlboro“ cigarečių ir toliau išliks pakeliu „Marlboro“ cigarečių nepaisant to ar prekių ženklas yra licencijuotas ar perleistas tretiesiems asmenims<sup>21</sup>.

### 1.3. Reklaminė funkcija

Dar 1927 metais Frank I. Schechter pastebėjo, kad „prekių ženklas yra ne tik gero vardo (*angl. – good will*) simbolis, bet labai dažnai yra vienas iš efektyviausių veiksnių to gero vardo susiformavimui, išspaudžiantis vartotojų mintyse anoniminę ir beasmeninę pasitenkinimo garantiją, bei suformuojantis papildomo pasitenkinimo siekimą. Prekių ženklas pats parduoda prekes. Ir savaime suprantama, kad kuo didesnę išskirtinumo laipsnį turės prekių ženklas, tuo didesnę pardavimo jėgą jis bus įgijęs“<sup>22</sup>. F. Schechter jau tuo metu pripažino, kad prekių ženklo kaip prekių kilmės šaltinio funkcija ne visada yra efektyvi, nes vartotojas, tam tikrais atvejais visiškai neturi galimybės sužinoti apie prekių gamintoją, kadangi prekės gali būti pagamintos labai toli nuo pirkėjo nutolusio gamintojo, arba savo prekių ženklu tokias prekes žymi importuotojas arba didmenininkas, tokiu būdu nepaliekant galimybės susieti prekę su konkrečiu gamintoju. Todėl F. Schechter kritikavo „pirminę ir teisingą prekių ženklų funkciją“ sakydamas, kad dėl pasikeitusių verslo santykių tikroji

---

<sup>20</sup> *Cit. op.* 7, p. 150.

<sup>21</sup> *Cit. op.* 7, p. 150.

<sup>22</sup> SCHECTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. IN *Harvard Law Review* [interaktyvus]. 1927 [žiūrėta 2009-03-16]. Prieiga per internetą: <<http://www.jstor.org>>, p. 818-819.

prekių ženklo funkcija yra parodyti produktą, kaip patenkinantį vartotojų poreikius ir tuo pačiu skatinti prekių ženklu pažymėto produkto pardavimus<sup>23</sup>. Tai suteikia prekių ženklui galimybę vartotojų akyse būti asocijuojamu su konkrečiu kokybišku produktu ir vartotojų sąmonėje sukelti tam tikrą įspūdį ar sukurti konkretaus produkto kokybės simbolį. Ši prekių ženklo funkcija apima prekių ženklo galimybę priminti ir atkreipti pirkėjų dėmesį į tam tikrą produktą dėl produkto išskirtinės kokybės, unikalumo, pardavimo galios ir komercinio potraukio būdingo konkrečiam prekių ženklui<sup>24</sup>.

Prekių ženklo atliekama reklaminė funkcija yra pakankamai veiksminga prekių reklamavimo ir pardavimo priemone, kadangi pasinaudodamas prekių ženklu pardavėjas turi galimybę pranešti apie produkto kokybę suinteresuotiems pirkėjams tiesiogiai. Jeigu prekių ženklo savininkui pasiseka sukurti užsibrėžtą prekių ženklo įvaizdį visuomenėje, tai prekių ženklas tampa svarbiu produkto paklausos stimulatoriumi, taip padėdamas parduoti produktą, sukurti bei išlaikyti klientą.

Šio darbo autoriaus nuomone, negalima šios prekių ženklo funkcijos priešpastatyti pirminei prekių ženklo funkcijai, nes reikia pripažinti, kad reklaminę funkciją gali atlikti ne visi prekių ženklai vienodai. Ši funkcija yra išvestinė iš prekių kilmės šaltinio ir prekių kokybės užtikrinimo funkcijų ir labiau būdinga prekių ženklu, kurie yra gerai žinomi ir plačiai paplitę visuomenėje. Dažnai vartotoją su tokiais prekių ženklais sieja tam tikras emocinis ryšys ir pasitikėjimas. Reikia pastebėti, kad prekių ženklo reklaminė funkcija yra glaudžiai susijusi su į prekių ženklo žinomumą įdėtomis investicijomis. Prekių ženklas yra šifras, kuris išsaugo visas į prekių ženklo populiarinimą įdėtas investicijas ir nusipelno apsaugos, net ir tais atvejais, kai nėra piktnaudžiavimo dėl prekių kilmės ar kokybės<sup>25</sup>.

Generalis advokatas Ruiz – Jarabo Colomer byloje *Arsenal Football Club v. Matthew Reed* teigė, kad išskirtinis ženklas gali tuo pačiu metu nurodyti prekės kilmę, prekių gamintojo reputaciją ir žymimų produktų kokybę, bet niekas negali sustabdyti pirkėjo, net ir nežinančio, kas gamina produktą ar teikia paslaugą, pažymėtą prekių ženklu, nuo galimybės įsigyti atitinkamą prekę vien dėl to, kad prekių ženklas yra suprantamas, kaip prestižo simbolis ar prekių kokybės garantija<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibidem*, 22, p. 818.

<sup>24</sup> *Cit. op.* 1, p. 21.

<sup>25</sup> *Cit. op.* 18, p. 620.

<sup>26</sup> Generalinio advokato Ruiz - Jarabo Colomer 2002 m. birželio 13 d. išvada byloje C-206/01 *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (2002), ECR I-10273, 47 para.

Taigi prekių ženklas dėl į jo populiarinimą įdėtų investicijų, prekių kokybės, įgyto vartotojų pasitikėjimo, nepriklausomai nuo prekių ženklu žymimo produkto ar prekių gamintojo įvaizdžio, įgyja tam tikrą vidinę vertę (*angl. – intrinsic value*), susiformuoja tam tikrą prekių ženklui būdingą įvaizdį, kuris padeda pritraukti pirkėjus. Tokiu būdu prekių ženklas įgyja savarankiškumą nuo produkto ar jį pagaminusio gamintojo ir gali savarankiškai paveikti pirkėjus<sup>27</sup>. Prekių ženklo įgytas savarankiškumas, išskirtinumas ir unikalumas gamintojams sukuria galimybę parduoti prekę, tuo pačiu skatindamas vartotojo norą įsigyti tokiu prekių ženklu pažymėtą prekę.

#### 1.4. Prekių ženklų funkcijų apibendrinimas

Iš pateiktos prekių ženklų atliekamų funkcijų analizės<sup>28</sup> matyti, kad dėl besikeičiančių ekonominių santykių bei plėtojamų naujų verslo modelių prekių ženklų funkcijos yra priverstos prisitaikyti prie naujai pasikeitusių aplinkybių. Tradicinė prekių šaltinio identifikavimo funkcija ne visada yra pajėgi nurodyti konkretų prekių kilmės šaltinį. Daugeliu atvejų vartotojams daug svarbesne nei prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų kilmės nuorodos funkcija tampa prekių ar paslaugų kokybės užtikrinimo funkcija. Dėl prekių ženklo savininko ar teisių į prekių ženklą turėtojo suinteresuotumo išlaikyti prekių ženklu žymimų prekių ar teikiamų paslaugų kokybę, prekių ženklas savaime tampa prekių kokybės garantu. Toks prekių ženklas vartotojų mintyse sugeba sukelti kokybės, pasitenkinimo jausmą, troškimą įsigyti prekių ženklu žymimą produktą arba kitaip tariant vartotojų akyse prekių ženklas įgyja vidinę vertę arba reputaciją. Prekių ženklas pats skatina prekių ženklu pažymėto produkto pardavimus arba, kaip prieš daugiau nei 80 metų labai taikliai pastebėjo F. Schecter, prekių ženklas labai dažnai pats parduoda prekes<sup>29</sup>.

Šią savybę prekių ženklas įgyja dėl prekių ženklo savininko įdėtų pastangų bei investicijų į prekių ženklo populiarinimą bei prekių kokybę, todėl prekių ženklo savininkas yra suinteresuotas apsaugoti nuo galimai neteisėto kitų rinkos dalyvių siekio pasinaudoti prekių ženklo komerciniu magnetizmu (*angl. – commercial magnetism*), išskirtiniu pobūdžiu

---

<sup>27</sup> *Cit. op.* 1, p. 25.

<sup>28</sup> Prekių ženklų teisės doktrinoje kartais dar yra išskiriama ir prekių atskyrimo arba skiriamoji funkcija, tačiau, darbo autoriaus nuomone, tai nėra savarankiška funkcija, o tik prekių kilmės nuorodos dalis, todėl ji šiame darbe nebus atskirai aptarta.

<sup>29</sup> *Cit. op.* 22, p. 819.

(*angl. – distinctive quality*), unikalumu ir jo galimybe pritraukti pirkėjus<sup>30</sup>. Tokia neteisėta veikla padaryta žala pasireiškia ne tradiciškai suprantamu savininko turimų teisių į prekių ženklą pažeidimu (t.y. prekių ženklo kaip kilmės nuorodos funkcijos pažeidimu), bet prekių ženklo silpninimu (*angl. – dilution of trademark*), nebegalėjimu pritraukti klientų, prekių pardavimo galios (*angl. – selling power*) silpninimu ir, savaime suprantama, prekių ženklo savininko įdėtų investicijų praradimu<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> *Cit. op.* 1, p. 30.

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. 30.

## 2. Prekių ženklų silpninimo doktrinos atsiradimas ir jos raida

### 2.1. F. Schechter teorija ir jos atsiradimo priežastys

Prekių ženklo reklaminės funkcijos apsaugos poreikį į viešumą pirmą kartą išskėlė JAV prekių ženklų teisininkas F. Schechter. 1927 metais „Harvard Law Review“ išspausdintame straipsnyje jis teigė, kad nesąžiningos konkurencijos modeliai yra labai sparčiai kintantys, todėl norint efektyviai apsaugoti pažeistas teises reikia prisitaikyti prie ekonominių ir verslo santykių pokyčių<sup>32</sup>. F. Schechter pastebėjo, kad dėl prekių ženklų funkcijų pokyčių, principas, jog du panašūs prekių ženklai gali egzistuoti, jei nėra tikimybės, kad vartotojai laikytų šiuos produktus kilusius iš to paties šaltinio (kitais tariant, jei nekyla vartotojų suklaidinimo dėl prekių kilmės galimybės – aut. past.), ignoruoja faktą, kad pirkėjų pritraukimas ir išlaikymas, bei prekių ženklo unikalumo ir individualumo išsaugojimas, šiomis dienomis yra svarbesni prekių ženklo tikslai nei prekių kilmės nustatymas<sup>33</sup>. Kitais tariant, F. Schechter išskėlė idėją, kad prekių ženklo savininko teisės gali būti pažeistos ne tik tais atvejais, kai suklaidinus vartotojus dėl prekių kilmės yra siekiama pervilioti ankstesniu prekių ženklu pažymėtų produktų pirkėjus, bet ir tada, kai unikalūs ir skiriamąją galią turintys prekių ženklai yra naudojami visiškai nepanašioms prekėms žymėti, siekiant pasinaudoti prekių ženklo unikalumu, išskirtiniu požymiu ir įgyta pardavimo galia. Tokiu atveju, net ir nesant vartotojų klaidinimo dėl prekių kilmės, prekių ženklas palaipsniui yra silpninamas (*angl. – gradual whittling away*) ir išskaidomas (*angl. - dispersion*), dėl ko, jis praranda unikalumą, skiriamąjį požymį ir galimybę savarankiškai pritraukti pirkėjus<sup>34</sup>. F. Schechter teigė, „jeigu leistume „Rolls Royce“ prekių ženklu žymėti „Rolls Royce“ restoranus ir „Rolls Royce“ kavines, ir „Rolls Royce“ kelnes ir „Rolls Royce“ saldainius, per 10 metų nebeliktų prekių ženklo Rolls Royce kaip tokio<sup>35</sup>. Taigi žala čia atsiranda ne tik dėl to, kad tretieji asmenys įgyja galimybę neteisėtai pasipelninti kito asmens sukurta nauda, bet daug svarbiau, dėl to, kad prekių ženklo savininkui iškyla grėsmė prarasti patį prekių ženklą, kartu su visomis į ženklo populiarinimą ir reputacijos sukūrimą įdėtomis investicijomis.

F. Schechter nuomone, nauji, išgalvoti, išsiskiriantys ar unikalūs prekių ženklai lengviau įsiskverbia į vartotojų sąmonę, todėl tokie prekių ženklai turėtų susilaukti didesnės

<sup>32</sup> SCHECTER, Frank I. *The Rational Basis of Trademark Protection*. IN *Harvard Law Review* [interaktyvus]. 1927 [žiūrėta 2009-03-16]. Prieiga per internetą: <<http://www.jstor.org>>, p. 813.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 822.

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 825.

<sup>35</sup> Ištrauka iš F. Schechter kalbos pasakytos svarstymų Kongreso Patentų komitete metu. (žr. MARTINO Tony. *Trademark Dilution*. New York: Oxford University Press, 1996, p. 28).

apsaugos kiekio nuo galimo prekių ženklo iškraipymo ar atskyrimo nuo produkto, kuriam buvo įregistruotas, nei gausiai visuomenėje paplitę aprašomieji prekių ženklai<sup>36</sup>. Kuo prekių ženklas yra unikalesnis, tuo lengviau jis gali sukelti asociaciją vartotojų mintyse, bei turėti didesnę pardavimo galią. Pardavimo galia ne tik priklauso nuo prekių ženklu žymimo produkto, bet ir nuo paties prekių ženklo unikalumo, kuris gali būti pažeistas naudojant ženklą panašioms ar nepanašioms prekėms žymėti, bei prekių ženklo savininko pastangų išsaugoti turimo prekių ženklo unikalumą<sup>37</sup>. Tokie išsiskiriantys ženklai gali prarasti savo savybes, jeigu jie be jokių apribojimų būtų naudojami nesusijusioms prekėms ir paslaugoms žymėti ir dėl to taptų įprastiniais žymenimis visuomenėje.

Šios F. Schechter suformuotos idėjos, siekiant praplėsti prekių ženklų funkcijas ir suteikti platesnę prekių ženklų apsaugą, kilo dėl padažnėjusių teisminių ginčų, kuriuose buvo bandoma uždrausti registruoti panašų prekių ženklą nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti, net ir tais atvejais, kai nebuvo vartotojų klaidinimo dėl prekių kilmės galimybių ar jos buvo itin mažos. Kadangi nebuvo vieningos doktrinos dėl tokių ginčų sprendimo būdo ir teismai įvairiomis priemonėmis bandė užtikrinti tinkamą prekių ženklo savininko teisių apsaugą, F. Schechter atsižvelgdamas į teismų priimtų sprendimų klaidas ir pasitelkdamas teisinio realizmo principus siekė surasti efektyvų apsaugos būdą<sup>38</sup>.

Pirmasis toks teismo sprendimas pripažinęs prekių ženklo silpninimo koncepciją ir neabejotinai padaręs esminę įtaką F. Schechterio doktrinai buvo priimtas Vokietijos Elberfeld žemės teismo sprendime *Odol*<sup>39</sup> byloje<sup>40</sup>. Burnos skalavimo skysčio, žymimo „Odol“ prekių ženklu, gamintojas ir prekių ženklo savininkas kreipėsi į teismą siekdamas panaikinti tapataus prekių ženklo registraciją plieno gaminiams žymėti. Teismas konstatavo, kad per ilgą prekių ženklo „Odol“ egzistavimo laikotarpį šis prekių ženklas įgijo gerą vardą visuomenėje ir turi įgijęs pardavimo jėgą, todėl tokio prekių ženklo naudojimas, siekiant pasinaudoti ankstesniojo prekių ženklo žinomumu ir įgyta verte, net nesusijusioms prekėms

---

<sup>36</sup> *Cit. op.* 32, p. 830.

<sup>37</sup> *Cit. op.* 32, p. 830 - 831.

<sup>38</sup> Robert G. Bonen teigia, kad F. Schechter buvo teisinis realistas ir atsižvelgdamas į realų prekių ženklų funkcionavimą rinkoje tikėjo, kad prekių ženklų silpninimas yra tikrasis prekių ženklų apsaugos tikslas, todėl tokios apsaugos pripažinimas leistų teismams priimti geresnius sprendimus. BONE, Robert G. Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road. In *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2009-03-16]. Prieiga per internetą: <<http://www.ssrn.com>>.

<sup>39</sup> Vokietijos Elberfeld žemės teismo 1925 m. rugsėjo 11 d. sprendimas *Odol* byloje. *Juristische Wochenschrift* 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 264. (žr. MARTINO Tony. *Trademark Dilution*. New York: Oxford University Press, 1996, p. 5).

<sup>40</sup> MARTINO, Tony. *Trademark Dilution*. New York: Oxford University Press, 1996, p. 4

žymėti, pažeistų geros moralės principą<sup>41</sup>. Vartotojams „Odol“ prekių ženklas asocijuojasi su šiuo žymeniu žymimo burnos skalavimo skysčio kokybe, todėl jie gali pagrįstai tikėtis, kad kitas produktas pažymėtas tokiu pat prekių ženklų bus ne mažesnės kokybės<sup>42</sup>. Teismas pripažino, kad prekių ženklo savininkas yra suinteresuotas saugoti savo prekių ženklą nuo silpninimo<sup>43</sup>, nes galimybė konkuruoti su kitais burnos skalavimo skysčio gamintojais būtų pabloginta, jeigu prekių ženklo reikšmingumas būtų sumažintas<sup>44</sup>.

Tačiau šis teismo sprendimas buvo daugiau atsitiktinis ir netapo precedentu kitiems teismams, susidūrusiems su tokio pat pobūdžio ieškiniais. Net ir JAV teisininkai, kurių dėmesį savo straipsniu siekė atkreipti F. Schechter, nenorėjo pripažinti prekių ženklų silpninimo doktrinos ir jai teko lėtai skintis kelią iki pripažinimo.

## **2.2. Prekių ženklų silpninimo doktrinos raida JAV**

### **2.2.1. F. Schechter teorijos įtvirtinimas pirmuosiuose teisės aktuose**

F. Schechter teorija, siekusi atkreipti dėmesį į prekių ženklų funkcijų ir apsaugos poreikio pokyčius ne iš karto susilaukė pritarimo. JAV teismai nors faktiškai pripažindavo tokios apsaugos galimybę<sup>45</sup>, tačiau sprendimus vis tiek priimdavo atsižvelgdami ar egzistavo, kartais net labai nutolusi, vartotojų suklaudinimo dėl prekių kilmės galimybę<sup>46</sup>. Nepaisant prekių ženklų silpninimo doktrinos šalininkų pastangų, prekių ženklo silpninimo doktrina nebuvo įtraukta į 1946 metų Prekių ženklų aktą (kitaip žinomas kaip Lanham aktas), tokiu būdu atsisakant ją pripažinti federaliniu mastu<sup>47</sup>.

---

<sup>41</sup> *Cit. op.* 32, p. 832

<sup>42</sup> *Cit. op.* 1, p. 284.

<sup>43</sup> *Cit. op.* 40, p. 5.

<sup>44</sup> *Cit. op.* 39.

<sup>45</sup> PATTISHALL, Beverly W. The dilution rationale for trademark: trade identity protection, its progress and prospects. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 1977 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 608.

<sup>46</sup> Tuo metu teismai stengėsi praplėsti klaidinimo dėl prekių kilmės doktriną, pritaikydami ją nesusijusioms prekėms ir paslaugoms. Tokiu būdu teismai pypkių gamintojo prekių ženklo neleido naudoti marškiniams žymėti, Vogue žurnalo ženklo - skrybėlėms, ar Tiffany juvelyrinių dirbinių parduotuvės ženklo – kino kompanijai žymėti. Teismai daugeliu atvejų beveik dirbtinai stengdavosi surasti galimą vartotojų klaidinimo galimybę, pavyzdžiui „Kodak“ byloje teimas konstatavo, kad įvertinus visas galimybes, ieškovas ateityje gali pradėti gaminti ir pardavinėti specialius dviračius „Kodak“ kameroms vežioti, arba Vogue byloje teigė, kad vartotojai būtų linkę galvoti, kad žurnalo leidėjas kažkokiu būdu pritarė ir prisidėjo prie skrybėlių gamybos ir platinimo, tuo pačiu savo reputaciją perleisdamas skrybėlių gamintojo valiai. Tokiu būdu teismai dažnai peržengdavo racionalias vartotojų suklaudinimo galimybių paieškos ribas, kai siekdami surasti vartotojų klaidinimą paneigdavo paties suklaudinimo būtinumą. Plačiau apie tai *Cit. op.* 40, p. 7 – 13.

<sup>47</sup> WELKOWITZ, David. *Trademark Dilution - Federal, State, and International Law*. Washington: DNA Books, 2002, p. 12.

Pirmą kartą prekių ženklų silpninimo teorija buvo įstatymiškai įteisinta 1947 metais JAV Masačusetso valstijos teisės aktuose. Nors teisės akto projekte buvo siekta suteikti apsaugą tik naujai sukurtiems, išskirtiniams žodžiams ar unikaliems simboliams<sup>48</sup>, tačiau galutiniame dokumento tekste tuo nebuvo apsiribota ir įtvirtinta platesnė apsauga nuo galimybės silpninti prekių ženklo išskirtines savybes, nepaisant konkurencijos tarp produktų nebuvimo<sup>49</sup>. Palaipsniui ši teorija beveik identiškais formuluotėmis buvo įteisinta Ilinojaus, Niujorko, Džordžijos, o 1963 metais parengus pavyzdinį Prekių ženklų įstatymo modelį ir kitose valstijose<sup>50</sup>. Nepaisant to, dėl įvairių priežasčių<sup>51</sup> praktikoje vis tiek buvo vengiama taikyti šias normas, arba jos buvo aiškinamos bei taikomos nesistengiant atsiriboti nuo vartotojų klaidinimo reikalavimo, paverčiant prekių ženklų silpninimo doktriną pertekline<sup>52</sup>. Keista, kad nei vienas iš teismų net nebandė išsiaiškinti, ko siekė įstatymų leidėjas priimdamas šį neva perteklinį institutą<sup>53</sup>.

Galų gale, 1977 metais Niujorko valstijos teismas sprendime byloje *Allied Maintenance v. Allied Mechanical Trades* (toliau – Allied) pripažino (praėjus daugiau nei 25 metams po paties fakto), kad Niujorko valstija priėmė prekių ženklų silpninimo aktą<sup>54</sup> ir konstatavo, kad prekių ženklo silpninimas egzistuoja net ir tais atvejais, kai nėra konkurencijos tarp prekių ar vartotojų klaidinimo dėl prekių kilmės galimybės<sup>55</sup>. Teismas taip pat suformulavo dviejų dalių testą, kuris turi būti patenkintas norint uždrausti naudoti vėlesnįjį prekių ženklą: visų pirma, toks prekių ženklas turi būti išskirtinio pobūdžio (nesvarbu ar tokį išskirtinumą jis įgijo dėl savo stiprumo ar dėl įgytos antraeilės reikšmės) ir, antra, ženklo silpninimas turi būti egzistuojantis ar tikėtinas<sup>56</sup>.

Nors šis sprendimas ir neatsakė į visus rūpimus klausimus, pavyzdžiui, nenumatė koku būdu turi būti nustatomas prekių ženklo išskirtinumas, arba nepaaiškino, koku būdu

<sup>48</sup> DERENBERG, Walter J. The problem of trademark dilution and antidilution statutes. In *California Law Review* [interaktyvus]. 1956 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 452.

<sup>49</sup> *Cit. op.* 47, p. 12.

<sup>50</sup> NELSON, Stadler S. The Wages of Ubiquity in Trademark Law. In *Iowa Law Review* [interaktyvus]. 2003 [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=439540](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=439540)>, p. 34.

<sup>51</sup> Pirmą priežastį dėl ko buvo vengiama taikyti prekių ženklų silpninimo normas buvo Valstijų teisės aktų nuostatų nedetalumas, palikęs daug nereguliuotų klausimų. Kita priežastis buvo, kad teismai dėl tuo metu egzistavusios, taip vadinamos, monopolio fobijos vengė praplėsti paprotinės teisės ribas, manydami, kad toks reguliavimas gali pernelyg monopolizuoti kalbą ir neigiamai paveikti smulkaus verslo galimybes egzistuoti. Plačiau apie tai *Cit. op.* 45, p. 967-990.

<sup>52</sup> *Cit. op.* 40, p. 37.

<sup>53</sup> *Ibidem*, p. 37.

<sup>54</sup> *Cit. Op.* 50, p. 37.

<sup>55</sup> JAV Antrosios Apygardos Apeliacinio teismo 1977 m. sprendimas byloje Nr. 42 N.Y. 2d *Circus Allied Maintenance v. Allied Mechanical Trades, Inc.* (Žr. *Cit. op.* 40, p. 41).

<sup>56</sup> *Ibidem*, p. 41.

vėlesnis konkuruojantis ar nekonkuruojantis prekių ženklas neteisėtai silpnina (*angl. - dilute*), menkina (*angl. - whittle down*), kenkia (*angl. - undermine*), atskiedžia (*angl. - water down*), blukina (*angl. - blur*) ar kitokiais būdais pažeidžia ankstesnį ženklą<sup>57</sup>, tačiau galų gale buvo teisingai išaiškinti įstatymų leidėjo ketinimai ir pripažinta, kad apsauga nuo prekių ženklo skiriamąjį pobūdžio silpninimo yra savarankiška prekių ženklo apsaugos priemonė, egzistuojanti nepriklausomai nuo vartotojų klaidinimo buvimo ar nebuvimo<sup>58</sup>.

Kad sprendimas *Allied* byloje nebuvo atsitiktinis ir prisidėjo prie tokių bylų sprendimo precedento vystymosi įrodo ir *Sally Gee v. Myra Hogan byla*<sup>59</sup>. Šioje byloje prekių ženklo „Sally Gee“, naudojamo moteriškiems drabužiams žymėti, savininkas kreipėsi į teisimą siekdamas uždrausti naudoti neregistruotą „Sally Lee“ žymenį moteriškiems rūbams žymėti. „Sally Gee“ kompanija buvo ilgai veikianti ir gana plačiai visuomenėje žinoma pigių moteriškų rūbų gamintoja, kai tuo tarpu „Sally Lee“ žymėjo vienos moters modeliuojamus, rankų darbu kuriamus rūbus, kurie buvo laikomi aukštesnės kokybės ir pardavinėjami aukštesnėmis kainomis. Nors šioje byloje JAV Antrosios Apeliacinės Apygardos teismas sutiko su pirmos instancijos teismo sprendimu, kuriuo buvo atmesti „Sally Gee“ reikalavimai, tačiau jausdamas pareigą ištaisyti paplitusias teisės aiškinimo klaidas konstatavo, kad prekių ženklų blukinimo įstatymų nuostatos turėtų reikšti, tai, ką jos tiesiogiai įtvirtina, t.y., kad nei konkurencijos tarp ginčo šalių, nei vartotojų klaidinimo dėl prekių ar paslaugų kilmės nereikia įrodyti siekiant pripažinti vėlesnio prekių ženklo savininko veiksmus, kaip silpninančius ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį<sup>60</sup>. Teismas taip pat pakartojo *Allied* byloje suformuotą taisyklę, kad „blogis, kurį įstatymų leidėjas siekė pažaboti yra ne visuomenės klaidinimas sukeltas dėl konkurentų parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų, bet nepanašių prekių ar paslaugų navikas, mintantis visuomenėje pripažinto prekių ženklo [...] reputacija“<sup>61</sup>, todėl įstatymas turėtų saugoti prekių ženklo įgytą pardavimo galią ir sukeliamas teigiamas asociacijas vartotojams. Teismas pasiūlė taikyti tokį pat dvejų pakopų testą, kaip ir *Allied* byloje, kartu teigdamas, kad prekių ženklo silpninimas gali pasireikšti blukinant ankstesniu ženklu žymimo produkto išskirtinį požymį (*angl. - blur mark's identification*) arba bloginant prekių ženklo sukeliamas

<sup>57</sup> *Ibidem*, p. 43.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 43.

<sup>59</sup> JAV Antrosios Apygardos Apeliacinio teismo 1983 m. vasario 7 d. sprendimas byloje Nr. 440, Docket 82-7329 *Sally Gee, Inc v. Myra Hogan, Inc.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/699/699.F2d.621.82-7329.440.html>>.

<sup>60</sup> *Ibidem*, para 14.

<sup>61</sup> JAV Antrosios Apygardos Apeliacinio teismo 1977 m. sprendimas byloje Nr. 42 N.Y. 2d *Circus Allied Maintenance v. Allied Mechanical Trades, Inc.* (Žr. *Cit. op.* 58, para 15).

teigiamas asociacijas (*angl. – tarnish the affirmative associations*)<sup>62</sup>, tačiau padarė išvadą, kad nepaisant to, jog prekių ženklas „Sally Gee“ yra ankstesnis bei plačiai visuomenėje paplitęs prekių ženklas, jo reputacija ir visuomenėje sukeltos asociacijos negali būti pablogintos žymens, kuris yra naudojamas geresnės kokybės ir brangesnėms prekėms žymėti.

Darbo autoriaus nuomone, svarbu atkreipti dėmesį dar ir į tai, kad abu žymenys buvo naudojami tapačioms ir labai panašioms prekėms žymėti, tačiau teismas nors ir konstatuodamas, kad prekių ženklo silpninimo doktrina turėtų būti taikoma tarp nekonkuruojančių ir nepanašių prekių, neatsisakė šiuo pagrindu nagrinėti ginčo. Sunku spręsti, ar tokiu poelgiu teismas siekė pripažinti, kad žala prekių ženklo skiriamajam požymiui gali būti padaroma ir tais atvejais, kai prekės ar paslaugos nors ir yra panašios bei konkuruojančios, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nėra vartotojų klaidinimo dėl prekių kilmės galimybės, ar tiesiog, nekreipdamas dėmesio į faktines bylos aplinkybes, siekė ištaisyti pirmos instancijos teismo padarytas teisės aiškinimo klaidas. Atsižvelgiant į to meto teismų sprendimų išsamumo trūkumą, iš esmės nulemtą dėl teisėjų, priverstų taikyti prekių ženklų silpninimo doktriną, atsargumo, tikėtina, kad teismas sąmoningai nepareiškė savo pozicijos šiuo klausimu, palikdamas šį klausimą išspręsti ateičiai.

JAV Septintosios Apygardos Apeliacinio teismo nagrinėjoje *Hyatt Corporation v. Hyatt Legal Services*<sup>63</sup> buvo byloje analizuojami kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti siekiant suteikti apsaugą prekių ženklui. Buvo pripažinta, kad kai prekių ženklas yra išgalvotas ar įmantrus savininkui yra lengviau įrodyti ženklo išskirtinumą, kuris priklauso nuo ženklo naudojimo laikotarpio, į jo populiarinimą bei reklamavimą įdėtų pastangų kiekio, įmonės veiklos pobūdžio masto, bei reputacijos<sup>64</sup>.

Apibendrinus galima daryti išvadą, kad Allied bylai sukūrus precedentą padaugėjo teismų sprendimų, kuriuose, sėkmingai atsiribojant nuo klaidinimo dėl prekių ženklų kilmės, buvo pritaikoma prekių ženklų silpninimo doktrina, kartu vis labiau užpildant iškilusias taikymo spragas. Kita vertus, praėjo beveik 50 metų nuo Schechter pasiūlytos prekių ženklų skiriamojo požymio silpninimo teorijos iki pirmųjų ją įgyvendinusių teismo sprendimų. Tenka visiškai sutikti su nuomone, kad teisėjams, įpratusiems taikyti klaidinimo dėl prekių

---

<sup>62</sup> *Cit. op.* 58, para 19.

<sup>63</sup> JAV Septintosios Apygardos Apeliacinio teismo 1984 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Nr. 736 F.2d 1153 *Hyatt Corporation v. Hyatt Legal Services and Joel Hyatt*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://altraw.org/v1/cases/491370>>.

<sup>64</sup> *Ibidem*, 20 para.

kilmės doktriną, prekių ženklų silpninimas buvo per daug radikali priemonė<sup>65</sup>, kurios taikymas pareikalavo esminių pokyčių pačių prekių ženklų, bei jų atliekamų funkcijų suvokime. Tuo pačiu tenka pastebėti, kad tokiu būdu nebuvo išspręstos visos prekių ženklų savininkų problemos, nes Allied byloje priimtas sprendimas tapo privalomu precedentu tik Niujorko valstijos teismams<sup>66</sup>, be to teismai vengė išplėsti priimtus sprendimus visos šalies mastu, kurie būtų taikomi ir toms valstijoms, kurios nebuvo numatę apsaugos nuo prekių ženklų silpninimo<sup>67</sup>. Tai neleido prekių ženklų savininkams būti visiškai tikriems dėl jų teisių apsaugos, kurią galėjo užtikrinti tik vienodas prekių ženklų silpninimo doktrinos teisinis reguliavimas visos šalies mastu.

### 2.2.2. Federalinis prekių ženklų silpninimo aktas

JAV Federalinis prekių ženklų silpninimo aktas (*angl. – Federal Trademark Dilution Act*)<sup>68</sup> (toliau – Aktas), po beveik 10 metų trukusių pastangų,<sup>69</sup> buvo priimtas ir įsigaliojo 1996 metų sausio 16 dieną. Nors jis buvo parengtas atsižvelgiant į valstijų įstatymus ir pavyzdinį prekių ženklų įstatymo modelį, tačiau pažengė kur kas toliau vienodinant ir sustiprinant žinomų (*angl. – famous*) prekių ženklų savininkų teises<sup>70</sup>.

Kartu su aktu pateiktame lydraštyje buvo numatyta, kad šiuo aktu yra siekiama „saugoti įžymius prekių ženklus nuo vėlesnio naudojimo, kuris blukintų (*angl. - blur*) prekių ženklo skiriamąjį požymį, blogintų (*angl. - tarnish*) ar menkintų (*angl. - disparage*) patį ženklą, net ir neegzistuojant vartotojų suklaidinimo dėl prekių kilmės galimybei<sup>71</sup>. Buvo pastebėta, kad galiojantys valstijų įstatymai negali užtikrinti patikimos ir vieningos reputaciją visuomenėje turinčių prekių ženklų apsaugos, todėl bendras visoms valstijoms teisės aktas

---

<sup>65</sup> *Cit. op.* 50, p. 34.

<sup>66</sup> *Ibidem*, p. 38. (Savaime suprantama, kad ir kitos valstijos teismui Allied bylos pagrindu priėmus atitinkamą sprendimą, jis taptų privalomu precedentu toje valstijoje, tačiau bendro reguliavimo visos valstybės mastu nebuvimas neleido automatiškai išplėsti Allied precedento visose valstijose iš karto, juo labiau, kad ne visos valstijos buvo pripažino apsaugą nuo prekių ženklų silpninimo (aut. past.)).

<sup>67</sup> DELFLACHE Marc; SILBERT, Sara; HILLSON Christina. Life After Moseley: The Trademark Dilution Revision Act: In *Texas Intellectual Property Law Journal* [interaktyvus]. 2007-2008 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 127.

<sup>68</sup> 1996 m. sausio 16 d. JAV Federalinis prekių ženklų silpninimo aktas. PL 104-98, 109 Stat 985 (1996). [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104\\_cong\\_reports&docid=f:hr374.104.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_reports&docid=f:hr374.104.pdf)>.

<sup>69</sup> Plačiau apie tai *Cit. op.* 50, p. 38 – 42.

<sup>70</sup> *Cit. op.* 67, p. 128.

<sup>71</sup> 1995 m. lapkričio 30 d. JAV Kongreso Atstovų Rūmų pranešimas Nr. 104-374 [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104\\_cong\\_reports&docid=f:hr374.104.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_reports&docid=f:hr374.104.pdf)>, p. 2.

stipriai prisidėtų prie nuoseklios ir vieningos prekių ženklų apsaugos formavimosi<sup>72</sup>, apribotų tinkamo teismo (*angl. forum – shopping*) paieškas, bei suderintų prekių ženklų teisę su prisiimtais tarptautiniais įsipareigojimais<sup>73</sup>. Lydraštyje taip pat buvo išdėstyti skirtumai tarp žalos sukeltos vartotojų klaidinimo ir prekių ženklų silpninimo. Buvo pripažinta, kad vartotojų klaidinimas sukelia tiesiogiai atsirandančią žalą, kai tuo tarpu ženklo silpninimas yra kaip infekcija, kuriai leidus veikti neišvengiamai būtų sunaikinta reklaminė prekių ženklo vertė<sup>74</sup>, o taip pat pateikti paaiškinimai, kurie pirmą kartą visų JAV mastu atribojo klaidinimą, nuo prekių ženklų silpninimo.

Prekių ženklo silpninimas, kaip jis buvo apibrėžtas pačiame Akte, reiškia žinomo prekių ženklo turimos galimybės identifikuoti ir atskirti prekes ar paslaugas sumažinimas, nepaisant: 1) konkurencijos tarp žinomo prekių ženklo savininko ir kitos šalies, ar 2) suklaidinimo, supainiojimo, ar apgaulės dėl prekių kilmės galimybės, buvimo ar nebuvimo<sup>75</sup>.

Akte buvo numatyta, kad žinomo prekių ženklo savininkas kitiems asmenims gali uždrausti komercinėje veikloje naudoti prekių ženklą ar žymenį, jei toks naudojimas pasireiškia po to, kai turimas ženklas tapo garsiu ir tai sukelia ženklo skiriamąjo požymio silpninimą<sup>76</sup>, tuo pačiu įteisindamas žinomo prekių ženklo sąžiningą naudojimą lyginamoje reklamoje, bet kokios formos žinių pranešimuose ar komentaruose, bei kitokioje nekomercinėje veikloje<sup>77</sup>.

Tuo pačiu, Aktas palengvino teismų darbą, nustatydamas 8 kriterijus<sup>78</sup>, pagal kuriuos gali būti nustatomas prekių ženklo žinomumas ir skiriamąjo požymio stiprumas, tačiau šie kriterijai nėra imperatyvūs ir teismas nagrinėdamas ginčą neprivalo jais vadovautis.

Šio akto nauda prekių ženklų silpninimo doktrinos raidai yra daugiau negu akivaizdi, tačiau negalima neaptarti įstatymų leidėjų paliktų spragų. Visų pirma nepaisant, lydraštyje pateiktų paaiškinimų kyla abejonė, ar aktas siekė suteikti apsaugą tiek nuo prekių ženklo skiriamąjo požymio blukinimo, tiek nuo prekių ženklo sukuriamų teigiamų asociacijų bloginimo. Bendrais bruožais, prekių ženklo skiriamąjo požymio blukinimą galima

---

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 3.

<sup>73</sup> *Ibidem*, p. 4.

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 3.

<sup>75</sup> *Cit. op.* 68.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> Šie kriterijai apima prekių ženklo išskirtinumo, geografinio paplitimo, paplitimo laike, reklaminių pastangų, prekių ar paslaugų pardavimo kanalų, vėlesnio žymens naudojimo pobūdžio ir masto įvertinimą. Tuo pačiu vertinant dar siūloma atsižvelgti ar ankstesnis ženklas yra registruotas (pagal Akte įtvirtintą apsaugos modelį ženklo apsauga nebūtinai buvo siejama su registracija).

apibūdinti, kaip trečios šalies vykdomą prekių ženklo naudojimą, dėl kurio yra silpninamas prekių ženklo skiriamasis požymis<sup>79</sup>, kas, autoriaus nuomone, visiškai atitinka akte suformuluotą bendrą silpninimo sąvoką. Tuo tarpu prekių ženklo bloginimas pasireiškia tuomet, kai vėlesnis žymuo naudojamas tokiu būdu, kad yra pakenkiama ankstesnio prekių ženklo sukeliams teigiamoms asociacijoms (pvz., kai vėlesnis ženklas yra naudojamas prastos kokybės pigioms prekėms ar paslaugoms žymėti ir dėl to ankstesnis prekių ženklas nebegali sukelti ankstesnių teigiamų asociacijų<sup>80</sup>). Kaip teigia David S. Welkowitz, pateiktoje prekių silpninimo sąvokoje nėra tiesioginės nuorodos į verslo reputaciją ar prekių ženklo bloginimą (kas buvo numatyta daugumos valstijų teisės aktuose – aut. past), o prekių ženklo bloginimas nesukelia žalos prekių ženklo išskirtinumui, nes nemaloni asociacija nereiškia, kad vartotojas mato ženklą žymintį daugiau nei vieną šaltinį,<sup>81</sup> todėl, nepaisant lydraštyje suformuluotos nuomonės, reikia konstatuoti, kad pats Aktas nenumatė apsaugos nuo prekių ženklų bloginimo.

Kitas neišspręstas klausimas, ypač išryškėjęs teismų praktikoje, buvo ar ieškovas norėdamas uždrausti naudoti tam tikrą žymenį turi įrodyti realią ankstesniam ženkliui padarytą žalą, ar pakaktų įrodyti vien tokios žalos atsiradimo galimybę. Kadangi Akte šis klausimas liko nereguluotas, o pagal galiojusius valstijų prekių ženklų silpninimo aktus tai buvo sprendžiama skirtingai, iškilo ginčai kokios pozicijos reikėtų laikytis. Deja, teismų nuomonės šiuo klausimu taip pat išsiskyrė, pavyzdžiui JAV Ketvirtosios Apeliacinės Apygardos teismas *Ringling Bros v. Utah Division Travel Development*<sup>82</sup> (toliau – Ringling Bros) byloje konstatavo, kad prekių ženklo silpninimas susideda iš daugybės faktorių iš kurių vienas yra ankstesniam prekių ženkliui realiai padaryta ekonominė žala<sup>83</sup>, kai tuo tarpu JAV Antrosios Apeliacinės Apygardos teismas byloje *Nabisco Inc v. Brands, Inc.*<sup>84</sup> (toliau – Nabisco Inc) nesutiko su teismo sprendimu Ringling Bros byloje, sakydamas, kad reikalavimas pateikti faktiškai prarastas pajamas negali būti taikomas, nes įrodyti, kad

---

<sup>79</sup> NASER, Mohammad A. The Lanham Act and the trade mark monopoly phobia. In *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [interaktyvus]. 2009 [žiūrėta 2009-03-25]. Prieiga internete: <<http://jiplp.oxfordjournals.org/cgi/content/full/jpp024#FN98>>.

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> Cit. op. 47, p. 259.

<sup>82</sup> JAV Ketvirtosios Apygardos Apeliacinio teismo 1999 m. kovo 16 d. sprendimas byloje Nr. 97-1399 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/170/170.F3d.449.97-1399.html>>.

<sup>83</sup> Cit. op. 79.

<sup>84</sup> JAV Antrosios Apygardos Apeliacinio teismo 1999 m. spalio 26 d. sprendimas byloje Nr. 99-7149 *Nabisco, Inc. and Nabisco Brands Company, v. Pf Brands, Inc. and Pepperidge Farm, Inc.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://vlex.com/vid/nabisco-brands-pepperidge-38261913>>.

pajamos yra prarastos būtent dėl prekių ženklo silpninimo sukeltos žalos yra labai spekuliatyvus ir sunkiai įgyvendinamas reikalavimas<sup>85</sup>.

Ši teismų nuomonių skirtumą teko spręsti JAV Aukščiausiajam Teismui, bene labiausiai pagarsėjusioje, *Moseley v. Victoria's Secret Catalogue, Inc.* (toliau – Moseley) byloje,<sup>86</sup> kurioje ginčas kilo po to, kai Victor ir Cathly Moseley viename iš Kentukio valstijos miestų įsteigė parduotuvę, pavadintą „Victor's Secret“, kurioje pardavinėjo moterišką apatinį trikotažą, žaislus ir filmus suaugusiems. Kompanija „Victoria's Secret Catalogue Inc“, visose JAV žinomo prekių ženklo „Victoria's Secret“, naudojamo moteriškam apatiniam trikotažui žymėti, savininkė, pareikalavo Moseley nustoti naudoti šį pavadinimą. Šis reikalavimas buvo patenkintas iš dalies, pakeičiant pavadinimą į „Victor's Little Secret“, tačiau tai netenkino kompanijos „Victoria's Secret“ interesų ir ši kreipėsi į teismą dėl žinomo prekių ženklo silpninimo, kuris pasireiškė tiek prekių ženklo blukinimu tiek bloginimu. Nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teisme nebuvo ginčijama, kad ženklas „Victoria's Secret“ yra gerą vardą visuomenėje ir ryškų skiriamąjį požymį turintis žymuo, asocijuojantis su aukštos kokybės produktais - moterišku apatiniu trikotažu, todėl nepaisant to, kad jokio akivaizdaus žalos egzistavimo fakto nebuvo pateikta, buvo pripažinta, kad žymens „Victor's Little Secret“ naudojimas gali sukelti žalą „Victoria's Secret“ prekių ženklui.

Moseley nesutiko su tokiais teismų sprendimais, teigdami, kad Aktas reikalauja įrodyti ne galimybę žalai atsirasti, bet realų žalą, atsiradusios dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo, egzistavimą, todėl kreipėsi į JAV Aukščiausiąjį Teismą prašydami panaikinti žemesnių instancijų teismų sprendimus.

JAV Aukščiausiasis Teismas interpretuodamas Akto normas konstatavo, kad žinomo prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti kito asmens komercinį žymens naudojimą, jeigu jis sukelia skiriamąjį požymio silpninimą<sup>87</sup>. Teismo nuomone, tokia nedviprasmiška interpretacija reikalauja įrodyti realų silpninimą, o ne vien silpninimo galimybę<sup>88</sup>. Toks silpninimas nebūtinai turi pasireikšti, kaip realus pardavimų ar pelno sumažėjimas<sup>89</sup>, kaip buvo reikalaujama Ringling Bros byloje, bet vien fakto, kad vartotojai mintyse susieja vėlesnio naudotojo ženklą su žinomu prekių ženklų taip pat nepakanka silpninimo faktui

---

<sup>85</sup> *Cit. op.* 79.

<sup>86</sup> JAV Aukščiausiojo Teismo 2003 m. kovo 4 d. sprendimas byloje Nr. 01-1015 *Victor Moseley and Cathy Moseley, Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=000&invol=01-1015>>.

<sup>87</sup> *Ibidem.*

<sup>88</sup> *Ibidem.*

<sup>89</sup> *Ibidem.*

nustatyti<sup>90</sup>. JAV Aukščiausiasis Teismas nustatė lankstesnę realios žalos sampratą, kuri atsiduria tarp Ringling Bros byloje suformuluoto realios ekonominės žalos reikalavimo ir Nabisco Inc byloje suformuluotos galimybės silpninti ženklą<sup>91</sup>. Tokiu sprendimu teismas suvienodino teismų praktiką, apsunkindamas įrodinėjimo našta tose apygardose, kuriose buvo reikalaujama vien tik silpninimo galimybės įrodymo, bet palengvindamas įrodinėjimą tose apygardose, kur buvo reikalaujama realios ekonominės žalos egzistavimo<sup>92</sup>. Kita vertus, kai kurie autoriai teigia, kad toks sprendimas sukėlė tik dar didesnę netikrumą tarp teismų ir proceso dalyvių, kadangi liko neaišku, kaip ir kokie įrodymai turi būti pateikti siekiant įrodyti realų silpninimą<sup>93</sup>. Tiek vartotojų apklausos, tiek kiti pateikiami faktai, turi sugebėti įrodyti, kad atsakovo ženklo naudojimas sukėlė žalą ieškovo prekių ženklo stiprumui ar reputacijai, kas netiesiogiai reikalauja žinomų prekių ženklų savininkus nuolat stebėti turimų prekių ženklų sukeltamų asociacijų stiprumą, kad prireikus galėtų įrodyti silpninimą<sup>94</sup>. Taip pat šis sprendimas neišsprendė klausimo, ar ribotoje teritorijoje ar ribotam vartotojų ratui žinomi ženklai (nišiniai prekių ženklai) taip pat turėtų būti saugomi Federalinio prekių ženklų silpninimo akto<sup>95</sup>, todėl toks JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas buvo tinkama paskata JAV Kongresui priimti Federalinio prekių ženklų silpninimo akto pataisas.

### 2.2.3. Prekių ženklų silpninimo pakeitimo aktas ir jo įneštos naujovės

JAV Aukščiausiajam Teismui Moseley byloje tik išryškinus Federalinio prekių ženklų silpninimo akto spragas ir teismų nesugebėjimą jas sėkmingai užpildyti, nedelsiant po Aukščiausiojo Teismo sprendimo buvo inicijuotas įstatymo pataisų priėmimas, turėjęs išspręsti prekių ženklų silpninimo doktrinos problemas. Prekių ženklų silpninimo pakeitimo aktas<sup>96</sup> (*angl. – Trademark Dilution Revision Act*) (toliau – Pakeitimo aktas) įsigaliojo 2006 metais ir dar kartą įnešė gana ryškių pokyčių į prekių ženklų teisę.

---

<sup>90</sup> *Ibidem*.

<sup>91</sup> *Cit. op.* 79.

<sup>92</sup> KAISER, Jessica C. Victor's not so little secret: trademark dilution is difficult but not impossible to prove following Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc. In *Chicago – Kent Law Review*. 2005 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p 435.

<sup>93</sup> *Cit. op.* 67, p. 139.

<sup>94</sup> *Ibidem*, p. 139.

<sup>95</sup> *Ibidem*, p. 136.

<sup>96</sup> 2006 m. sausio 3 d. JAV Prekių ženklų silpninimo pakeitimo aktas. PL 109-312, 120 Stat 1730 (2006), [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.inta.org/images/stories/downloads/trademarkdilutionrevisionact2006.pdf>>.

Visų pirma Pakeitimo aktas įtvirtino jau anksčiau kai kurių valstijų statuteose galiojusią galimybės silpninti koncepciją, numatant, kad žinomo prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti kitiems asmenims komercinėje veikloje naudoti prekių ženkłą ar žymenį, jei toks naudojimas pasireiškia po to, kai turimas prekių ženklas tapo garsiu ir tai gali sukelti prekių ženklo silpninimą, blukinant žinomo ženklo skiriamąjį požymį ar bloginant žinomą ženkłą, nepaisant realaus ar galimo klaidinimo, konkurencijos ar realios ekonominės žalos buvimo ar nebuvimo<sup>97</sup>. Šis pakeitimas leido prekių ženklų savininkams apsisaugoti nuo prekių ženklų silpnimo sukeltamos žalos, kol ji dar neatsirado, taip apsaugodamas prekių ženklų savininkus nuo dažnai neatitaisomų nuostolių, atsiradusių dėl prekių ženklo silpninimo, tuo pačiu buvo nubrėžtos aiškesnės elgesio ribos vėlesnių prekių ženklų savininkams, padedant aiškiau įvertinti galimą dėl vėlesnio ženklo naudojimo atsirandančią riziką, o taip pat palengvino teisės taikymą teismuose, kadangi buvo įtvirtinta silpninimo galimybės koncepcija, iki tol galiojusi valstijų statuteose ir ilgą laiką taikyta teismų praktikoje<sup>98</sup>.

Pakeitimo aktas, įtvirtindamas, kad prekių ženklas yra laikomas žinomu, jeigu jis vidutinių vartotojų, visų JAV mastu, yra atpažįstamas, kaip žymintis konkretaus ženklo savininko parduodamas prekes ar paslaugas<sup>99</sup> užkirto kelią nišinių ženklų apsaugai. Tokiu būdu buvo apribota galimybė tam tikrose srityse ar teritorijos dalyse žinomiems prekių ženkłams tikėtis apsaugos, paliekant apsaugos taikymą tik visuomenėje plačiai pripažintiems ženkłams.

Kitas Pakeitimo aktu galutinai išspręstas klausimas, buvo apsaugos nuo prekių ženklo silpninimo bloginimu (*angl. – dilution by tarnishment*) įtvirtinimas. Prekių ženklų silpninimas bloginimu buvo apibrėžtas, kaip dėl ženklų panašumo tarp žinomo prekių ženklo ir vėlesnio žymens atsiradusi asociacija, sukelianti žalą žinomo ženklo reputacijai<sup>100</sup>. Kartu buvo pateiktas prekių ženklų silpninimo blukinant ženklo skiriamąjį požymį (*angl. – dilution by blurring*) apibrėžimas numatant, kad tai yra dėl ženklų panašumo tarp žinomo prekių ženklo ir vėlesnio žymens atsiradusi asociacija, sumažinanti žinomo prekių ženklo

---

<sup>97</sup> *Ibidem*.

<sup>98</sup> *Cit. op.* 67, p. 140.

<sup>99</sup> *Cit. op.* 96.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

išskirtinumą<sup>101</sup>. Įtvirtinus abu požymius buvo apribotos smulkių rinkos dalyvių galimybės pasinaudoti prekių ženklo žinomumu ar palaiptai sunaikinti patį prekių ženklą<sup>102</sup>.

Kaip ir ankstesnėje redakcijoje, buvo numatytas veikų sąrašas, kurios neturėtų būti laikomos silpninančiomis prekių ženklą. Be anksčiau numatyto leidimo sąžiningai naudoti žinomą prekių ženklą lyginamojoje reklamoje, bet kokios formos žinių pranešimuose ar komentaruose, bei kitokio pobūdžio nekomercinėje veikloje, buvo įtvirtintas leidimas sąžiningai naudoti ženklą identifikuojant ir parodijuojant, kritikuojant prekių ženklo savininką, jo parduodamas prekes ar paslaugas<sup>103</sup>.

Po Prekių ženklų silpninimo pakeitimo akto priėmimo Moseley byla buvo perduota į pirmosios instancijos teismą, kuris atsižvelgdamas į padarytus įstatymų pakeitimus pripažino, kad dėl ženklo Victor's Little Secret naudojimo sukeliama neigiamų asociacijų atsiranda ženklo Victoria's Secret silpninimo galimybė<sup>104</sup>.

Apibendrinus Pakeitimo aktu įneštus pokyčius reikia pastebėti, kad buvo išspręstos praktikoje išryškėjusias problemas: palengvintos žinomų prekių ženklų savininkų galimybes ginti savo interesus teismuose, įteisinta galimybė užkirsti kelią galimam žalos atsiradimui ateityje, rinkos dalyviams buvo aiškiai nurodyta, ką galima daryti ir ko ne<sup>105</sup>. Kita vertus Pakeitimo aktas susilaukė kritikos dėl išimtinai didelių korporacijų interesų gynimo<sup>106</sup> ir kalbos laisvės varžymo<sup>107</sup>.

---

<sup>101</sup> *Ibidem*.

<sup>102</sup> MAHMUD, Shahnaz. Dilution change broadens protection for famous marks. *In Managing Intellectual Property*. 2006 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.managingip.com>>, p. 8.

<sup>103</sup> *Cit. op.* 96.

<sup>104</sup> Client Allert. For Victoria's Secret A New Stop on the Long and Winding Road of Trademark Dilution, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://www.proskauer.com/news\\_publications/client\\_alerts/content/2008\\_06\\_09/\\_res/id=sa\\_PDF/16433-060908-For%20Victoria%C3%A2%E2%82%A C%E2%84%A2s%20Secret%20a%20New%20Stop-ca.pdf](http://www.proskauer.com/news_publications/client_alerts/content/2008_06_09/_res/id=sa_PDF/16433-060908-For%20Victoria%C3%A2%E2%82%A C%E2%84%A2s%20Secret%20a%20New%20Stop-ca.pdf)>.

<sup>105</sup> *Cit. op.* 102, p. 8.

<sup>106</sup> Atstovų rūmų narys David Wu Prekių ženklų pakeitimo akto svarstymo Kongrese metu išreiškė susirūpinimą, kad tokie pakeitimai suteiks per daug teisių didelėms kompanijoms be didesnio pagrindo reikšti ieškinius prieš mažas įmones ir fizinius asmenis, taip išstumiant konkurenciją iš rinkos dar jai net neprasidėjus. Cituota pagal FLOWER, Jason. Is Congress Dilution-al: Problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006 [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jason\\_flower](http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jason_flower)>.

<sup>107</sup> *Cit. op.* 102, p. 8.

### 2.3. Prekių ženklų pažeidimas be klaidinimo (angl. - infringement without confusion)

#### Beneliukso šalyse

Yra plačiai pripažįstama, kad reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos modelis į ES teisinį reguliavimą atkeliavo iš Beneliukso valstybių<sup>108</sup>. Beneliukso prekių ženklų aktas<sup>109</sup>, suvienodinęs Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo prekių ženklų teisę, įsigaliojo 1971 metais ir įnešė ne vieną naujovę į prekių ženklų teisę<sup>110</sup>. Šio akto 13 A straipsnis numatė, kad prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę prieštarauti: 1) bet kokiam ženklo ar panašaus žymens naudojimui toms pačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti; 2) bet kokiam ženklo ar panašaus žymens naudojimui be pateisinamos priežasties bet kokio kito pobūdžio komercinėje veikloje, jei toks naudojimas galėtų sukelti žalą ženklo savininkui<sup>111</sup>. Aktas numatė tris prekių ženklo savininko teisių pažeidimo situacijas, kai ženklas yra pažeidžiamas:

- 1) naudojant jį toms pačioms ar panašioms prekėms žymėti;
- 2) naudojant jį nepanašioms prekėms žymėti;
- 3) naudojant jį kitoje, bet kokio pobūdžio komercinėje veikloje<sup>112</sup>.

Skirtingai nei JAV, Beneliukso teisė neišskyrė vartotojų klaidinimo dėl prekių kilmės apsaugos ir prekių ženklo skiriamąjį požymio silpninimo reguliavimo. Kaip matyti iš teismų praktikos tiek vienas, tiek kitas pažeidimas galėjo pasireikšti kiekvienos iš išvardintų situacijų metu. Būtent dėl šios priežasties Beneliukso prekių ženklų teisė susilaukė kritikos, kad ji nepakankamai aiškiai įteisino prekių ženklų silpninimo doktriną<sup>113</sup>, tačiau išanalizavus Beneliukso teismų praktiką reikia pastebėti, kad teismai ją pripažino ir gana sėkmingai taikė.

---

<sup>108</sup> WECKSTRÖM, Katja. Protection of Trade Marks Having a Reputaton: A Comparative Study of Recent Case Law in the EC and the US. University of Turku, 2002, p. 34.

<sup>109</sup> 1977 m. Beneliukso prekių ženklų įstatymas. Cituota iš CASPARIE-KERDEL, S. Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made Its Way Into the Laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>. Priedas p. 195.

<sup>110</sup> *Cit. op.* 108, p. 29.

<sup>111</sup> *Cit. op.* 109, priedas p. 195.

<sup>112</sup> CASPARIE-KERDEL, S. Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made Its Way Into the Laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>, p. 190.

<sup>113</sup> Sabine Casparie – Kerdel teigia, kad „Beneliukso teisėje nėra įtvirtinta prekių ženklų silpninimo doktrina, bent jau taip, kaip pati doktrina ar teorija reikalautų ją įtvirtinti. [...] reikia pripažinti, kad prekių ženklų silpninimo doktrinos koncepcija Beneliukso teisėje yra pati „nusilpninta“, paverčiant ją tradicinio prekių ženklo pažeidimo dalimi“ ir dėl to, Casparie – Kerdel nuomone, ji niekada neturėjo galimybės išsivystyti į savarankišką prekių ženklų teisės institutą. (Žr. *Cit. op.* 112, p. 190 – 191).

Kaip matyti iš Beneliukso prekių ženklų akto 13 A straipsnio 1 dalies formuluotės<sup>114</sup>, apsaugai atsirasti nebuvo reikalaujama vartotojų klaidinimo galimybės, vietoj jos pakako nustatyti prekių ženklų panašumą. Pirmoje byloje, kurioje buvo susidurta su akte įtvirtinta ženklo panašumo koncepcija, prekių ženklo „Monopoly“ savininkas siekė uždrausti ženklo „Anti – Monopoly“ naudojimą stalo žaidimams žymėti<sup>115</sup>. Akivaizdu, kad šioje byloje negalėjo kilti tradicinis vartotojų klaidinimo dėl prekių kilmės pagal akto 13 A straipsnio 1 dalį klausimas, nes nepaisant to, kad prekių ženklas buvo naudojamas identiškoms prekėms žymėti, žodis „Anti“ eliminavo visas klaidinimo dėl prekių kilmės galimybes<sup>116</sup>. Olandijos Aukščiausiasis Teismas nustatė, kad ženklai yra pakankamai panašūs, todėl pripažino, kad ženklo „Anti – Monopoly“ egzistavimas pažeistų ankstesnio prekių ženklo savininko teises, net nepaisant vartotojų klaidinimo nebuvimo. Toks teismo sprendimas patvirtino, kad pagal Beneliukso teisę, net tais atvejais, kai prekės buvo panašios, prekių ženklo savininko teisės galėjo būti pažeidžiamos ne vien tik esant vartotojų klaidinimo galimybei.

Pripažįstant prekių ženklų silpninimo doktriną dar toliau buvo pažengta *Union v. Union Soleure* byloje<sup>117</sup>, kur Beneliukso Aukščiausiasis Teismas (toliau – BAT) pateikė plačią prekių ženklų panašumo, reikalingo prekių ženklų pažeidimui nustatyti, sąvokos interpretaciją. BAT konstatavo, kad panašumas yra nustatomas tada, kai įvertinus tokias aplinkybes, kaip pavyzdžiui, ženklų skiriamieji požymiai, ženklas ir žymuo sukelia tokius klausos, regėjimo ar koncepcinius panašumus, kad vien dėl tokio panašumo atsiranda asociacijos tarp žymens ir prekių ženklo<sup>118</sup>. Įtvirtinęs tokią plačią panašumo koncepciją, BAT pripažino, kad pakanka vien paprasčiausios asociacijos tarp ženklų, kad būtų galima pripažinti prekių ženklo pažeidimą. Kai prekių ženklas yra asocijuojamas su panašiu žymeniu, jo skiriamasis požymis palaipsniui silpninamas, tokiu būdu pažeidžiant papildomas prekių ženklo, kaip prestižo ar reputacijos simbolio funkcijas<sup>119</sup>. Vėliau Beneliukso teismai dar labiau konkretizavo reikiamo panašumo sąvoką, numatydami, kad prekių ženklai turi turėti tam tikrą išskirtinį požymį ir reputaciją<sup>120</sup>, o tais atvejais, kai yra remiamasi ženklų

<sup>114</sup> *Cit. op.* 112, priedas p. 195. 13 A straipsnio 1 dalis.

<sup>115</sup> 1997 m. birželio 24 d. Olandijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje *Monopoly v. Anti – Monopoly*, [1978] N. J. 83. *Cit. op.* 108, p. 30.

<sup>116</sup> *Cit. op.* 108, p. 30.

<sup>117</sup> 1983 m. gegužės 20 d. Beneliukso Teisingumo Teismo sprendimas byloje *Union v. Union Soleure*, [1984] N. J. 71. *Cit. op.* 108, p. 30.

<sup>118</sup> *Ibidem*, p. 108.

<sup>119</sup> *Cit. op.* 111, p. 189.

<sup>120</sup> 1982 m. spalio 5 d. Beneliukso Teisingumo Teismas sprendime byloje *Juicy Fruit* [1984] N. J. 71 BAT konstatavo, kad „kuo stipresnis prekių ženklas, tuo platesnė jo apsauga“, tačiau pripažinęs, kad prekių ženklas

konceptiniu panašumu, tarp ženklų turi egzistuoti taip pat tam tikras vaizdinis ir garsinis panašumas<sup>121</sup>.

Beneliukso prekių ženklų akto 13 A straipsnio 2 dalyje apsauga buvo išplėsta bet kokiam ženklo naudojimui be pateisinamos priežasties, jeigu dėl tokio naudojimo gali atsirasti žala prekių ženklo savininkui<sup>122</sup>. Šiuo atveju vien tik asociacijos tarp ženklų nepakako apsaugai atsirasti, čia buvo reikalaujama žalos prekių ženklo savininkui padarymo galimybės egzistavimo. Beneliukso prekių ženklų aktas nedetalizavo kokiu būdu ir kokia žala turi būti padaroma ženklo savininkui, palikdamas tai nustatyti teismų praktikai. Tai buvo padaryta *Claeryn v. Klarein*<sup>123</sup> byloje, kurioje alkoholinio gėrimo - džino „Claeryn“ prekių ženklo savininkas kreipėsi į teismą siekdamas uždrausti prekių ženklo „Klarein“ naudojimą dezinfekcijos priemonėms žymėti. Šioje byloje BAT suformulavo žalos koncepciją, pripažindamas, kad be tradicinių žalos padarymo būdų (vartotojų klaidinimo ir nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo prestižu ar reputacija) dar gali būti ir trečiasis, suprantamas kaip neigiama įtaka prekių ženklo galimybei sukelti norą įsigyti žymimą prekę<sup>124</sup>. Šis būdas gali pasireikšti prekių ženklo unikalumo ar išskirtinumo pažeidimu, arba dėl vėlesnio žymens naudojimo tokiu būdu, kuris sukeltų pirkėjams neigiamas asociacijas, sumažinančias ženklo patrauklumą ir pirkimą skatinančią galią<sup>125</sup>. Tokia BAT pozicija patvirtino, kad Beneliukso prekių ženklų teisė pripažino ne tik prekių kilmės šaltinio, bet ir reklaminę prekių ženklų funkciją, jau aptartą šio darbo 1.3 dalyje. Atitinkamai, BAT pripažino, kad dėl „Klarein“ ženklo naudojimo dezinfekcijos priemonėms žymėti, alkoholinio gėrimo - džino prekių ženklo patrauklumas ir pardavimo galia gali sumažėti, todėl uždraudė naudoti šį ženklą.

Reikia atkreipti dėmesį, kad Beneliukso prekių ženklų aktas nenumatė reputacijos, kaip vieno iš reikalavimų apsaugai pagal 13 A straipsnio 2 dalį atsirasti, tačiau ji buvo svarbus faktorius pripažįstamas Beneliukso teismuose<sup>126</sup>. Toje pačioje *Claeryn v. Klarein* byloje BAT numatė, kad tais atvejais, kai identiškas ar panašus ženklas naudojamas

---

„Juicy Fruit“ neturi pakankamo išskirtinumo, atmetė ieškovo reikalavimus. Bylos komentaras cituotas iš *cit. op.* 108, p. 31.

<sup>121</sup> *Cit. op.* 108, p. 31.

<sup>122</sup> *Cit. op.* 109, priedas p. 195. 13 A straipsnio 2 dalis.

<sup>123</sup> 1975 m. kovo 1 d. Beneliukso Teisingumo Teismo sprendimas byloje *Claeryn v. Klarein* [1975] N. J. 472. *Cit. op.* 108, p. 32.

<sup>124</sup> *Cit. op.* 112, p. 189.

<sup>125</sup> KASEKE, Elson. Trademark Dilution: a Comparative Analysis [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-10112006-121411/unrestricted/thesis.pdf>>, p. 148.

<sup>126</sup> Professor Charles Gielen. Non Confusion Infringement. Benelux perspective. 2009 m. vasario 11d. pranešimas seminaro „Non – Confusion Infringement. Dilution“ metu, UCL, Londonas, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-31]. Prieiga per internetą: <[http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/index.shtml?events\\_past](http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/index.shtml?events_past)>.

nepanašioms prekėms žymėti, tik žinomi vartotojams prekių ženklai gali būti saugomi<sup>127</sup>, todėl BAT, tiesiogiai nereikalaudamas prekių ženklo reputacijos, pripažino, kad prekių ženklo išskirtinumas, pardavimo galia, įvaizdis yra svarbūs kriterijai apsaugai pagal minėto akto 13 A straipsnio 2 dalį įgyti.

Apibendrinant Beneliukso prekių ženklų teisę galima pastebėti, kad skirtingai negu JAV, prekių ženklų silpninimas nebuvo atskirtas kaip savarankiškas prekių ženklų teisės institutas. Beneliukso teisėje buvo įtvirtintas bendras prekių ženklų apsaugos modelis, kurį galima išskirti į prekių ženklų apsaugą nuo pažeidimų dėl vartotojų klaidinimo ir apsaugą nuo prekių ženklų pažeidimų be vartotojų klaidinimo. Nepaisant tam tikrų taikymo skirtumų ir suteikiamos apsaugos apimties, būtent pastarasis apsaugos modelis savo esme yra prekių ženklų silpninimo doktrinos atitikmuo Beneliukso teisėje.

Šioje dalyje aptarta Beneliukso prekių ženklų apsaugos sistema galiojo iki ES prekių ženklų teisės harmonizavimo, kuris Beneliukso šalyse buvo įtvirtintas 1996 metų prekių ženklų akto pakeitimais. Įdomu pastebėti, kad buvo nuomonių, tvirtinančių, jog norint Beneliukso prekių ženklų teisę suderinti su Bendrijos teise nereikia daryti jokių akto pataisų, nes Beneliukso teisė ir taip suteikia daug platesnę apsaugą nei numatyta Bendrijos teisės aktuose<sup>128</sup>. Tačiau siekiant išvengti galimų neaiškumų Bendrijų prekių ženklų nuostatos vis dėlto buvo inkorporuotos į Beneliukso prekių ženklų aktą.

---

<sup>127</sup> *Cit. op.* 112, p. 189.

<sup>128</sup> *Cit. op.* 108, p. 34.

### 3. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga

#### 3.1. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos įtvirtinimas ES ir Lietuvos teisės aktuose

Apžvelgus amerikietiškaį prekių ženklų silpninimo modelį ir Beneliukso valstybėse galiojusį prekių ženklų pažeidimą be vartotojų klaidinimo, reikia pastebėti, kad analizuojant ES teisės aktuose įtvirtintą reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos modelį yra jaučiama abejų, aukščiau aptartų reguliavimų įtaka.

Reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga ES yra įtvirtinta tiek Direktyvoje, tiek Reglamente. Minėtos Direktyvos 5 straipsnio 2 dalis numato galimybę valstybėms narėms nustatyti, jog prekių ženklo savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybinėje veikloje naudoti bet koki žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais<sup>129</sup> arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis, ar pakenkiama jo geram vardui<sup>130</sup>. Panašus apsaugos modelis įtvirtintas ir Reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte. Skirtumas tarp šių normų yra tas, kad pagal Reglamentą Bendrijos prekių ženklas turi turėti reputaciją Europos Bendrijoje, o ne kurioje nors vienoje iš Bendrijos valstybių, kaip reikalauja Direktyva<sup>131</sup>. Kitas svarbus skirtumas tarp šių normų yra tas, kad Direktyvos 5 straipsnio 2 dalis nėra privaloma ir suteikia galimybę valstybėms narėms pasirinkti ar perkelti šią Direktyvos nuostatą į savo nacionalinę teisę<sup>132</sup>.

Direktyva taip pat numato, kad prekių ženklas nėra registruojamas arba jo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus arba panašus į Bendrijos prekių

---

<sup>129</sup> Direktyvos bei Reglamento tekstuose anglų kalba šis neteisėtas veiksmas yra įtvirtintas kaip *would take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark*, tokiu būdu tiesiogiai nurodant kokios prekių ženklų savybės turi būti pažeidžiamos. Tačiau lietuviškame atitinkamų dokumentų tekste prekių ženklo skiriamasis požymis ir geras vardas buvo sulietas į vieną sunkiai suvokiamą sąvoką – prekių ženklo privalumai.

<sup>130</sup> *Pirmoji tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. 1988 m. gruodžio 21 d. Nr. 89/104/EEB. OJ No L40 11.02.89.*, 5 straipsnio 2 dalis.

<sup>131</sup> PRANEVIČIUS, Gediminas. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise. *Jurisprudencija*, 2003 Nr. 44(36), p. 84.

<sup>132</sup> Pastebėtina, kad visos ES valstybės narės pasinaudojo teise perkelti šią nuostatą į nacionalinę teisę. McCARTHY, Thomas J. *Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared*. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2004 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>, p. 1163.

ženklą ir turi būti arba buvo įregistruotas tokioms prekėms ar paslaugoms, kurios nėra panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas turi gerą vardą ir jeigu dėl vėlesnio prekių ženklo vartojimo be tinkamos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo privalumais arba pažeisti ankstesnio Bendrijos prekių ženklo skiriamuosius bruožus ar gerą vardą<sup>133</sup>, suteikiant galimybę valstybėms narėms išplėsti šį atsisakymo registruoti ar prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu pagrindą ir nacionalinių prekių ženklų, turinčių reputaciją tose valstybėse narėse, atžvilgiu<sup>134</sup>. Reglamentas numato praktiškai tokį patį reguliavimą, atitinkamai pritaikytą Bendrijos prekių ženklams<sup>135</sup>.

Direktyvos nuostatos į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkeltos priimant atitinkamus Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo<sup>136</sup> pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2004 m. gegužės 1d., t.y., Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dienos. Įgyvendinant Direktyvą buvo praplėsta prekių ženklo savininko teisių apimtis, numatant, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet koki žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai<sup>137</sup>. Įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje yra numatytas analogiškas Direktyvos 4 straipsnio 3 daliai santykinis prekių ženklo atsisakymo registruoti ar pripažinimo negaliojančiu pagrindas. Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad perkeldamas Direktyvos nuostatas Lietuvos įstatymų leidėjas nebuvo visiškai nuoseklus ir, palyginus su išvardintomis ES teisės normomis, į Lietuvos prekių ženklų įstatymą neperkėlė galimybės atsisakyti registruoti prekių ženklą arba pripažinti jį negaliojančiu tais atvejais, kai ginčijamas prekių ženklas yra panašus į ankstesnį nacionalinį prekių ženklą turintį reputaciją, kaip numatyta direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punkte. Nors ši norma ir buvo dispozityvi, tačiau jos perkėlimas į nacionalinę teisę suteiktą reputaciją turinčių nacionalinių prekių ženklų savininkams galimybę ankščiau užkirsti kelią galimam jų teisių pažeidimui. Dėl tokio įstatymų leidėjo sprendimo egzistuoja tam tikras teisinis netikrumas, ar Lietuvos įstatymų

<sup>133</sup> *Cit. op.* 130, 4 straipsnio 3 dalis.

<sup>134</sup> *Ibidem*, 4 straipsnio 4 dalies a punktas.

<sup>135</sup> *Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo. 1993 m. gruodžio 20 d. Nr. 40/94. OJ No L11 14.01.94, 9 straipsnio 1 dalies c punktas.*

<sup>136</sup> Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.

<sup>137</sup> *Ibidem*, 38 straipsnio 1 dalies 3 punktas.

leidėjas tikslingai nesuteikė tokios apsaugos nacionaliniam prekių ženklui turinčiam reputaciją, ar, įstatymų leidėjo nuomone, tokia apsauga išplaukia iš kitų įstatymo nuostatų, paliekant šį klausimą išspręsti praktikai.

Taip pat tenka pripažinti, kad verčiant Europos Sąjungos teisės nuostatas į Lietuvių kalbą buvo padaryti tam tikrų vertimo netikslumų. Ryškiausias iš jų yra susijęs su Direktyvoje ir Reglamente įtvirtinto neteisėto pasinaudojimo (*angl. – unfair advantage*) koncepcijos vertimu. Angliškuose tekstuose šis neteisėtas veiksmas yra įtvirtintas kaip nesąžiningas pasinaudojimas ankstesniojo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu (*angl. – would take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark*), tokiu būdu tiesiogiai nurodant į kokias prekių ženklų savybės šiuo neteisėtu veiksmu yra kėsiniamosi, tačiau lietuviškuose atitinkamų dokumentų tekstuose prekių ženklo skiriamasis požymis ir geras vardas buvo sulietas į vieną sunkiai suvokiamą sąvoką prekių ženklo privalumai<sup>138</sup>. Nors šie vertimo netikslumai neturi didelės įtakos šio reguliavimo taikymui, tačiau siekiant geriau atskleisti šio instituto prasmę reikėtų vadovautis angliškais teisės aktų tekstais.

### **3.2. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos sąlygos**

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų ES teisės aktų nuostatų analizės, tiek Direktyva, tiek Reglamentas reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos atsiradimą sieja su šiomis 4 sąlygomis<sup>139</sup>:

- 1) ankstesnis prekių ženklas turi turėti reputaciją;
- 2) tarp ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio žymens turi būti nustatytas tapatumas arba panašumas;
- 3) dėl vėlesnio žymens naudojimo yra nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo privalumais, pažeidžiamas jo skiriamasis požymis ar pakenkiama jo geram vardui;
- 4) toks vėlesnio žymens naudojimas yra be pateisinamos priežasties (*angl. – without due cause*).

---

<sup>138</sup> Prekių ženklų įstatyme naudojama taip pat naudojama ne itin tiksli „nesąžiningo pranašumo“ sąvoka.

<sup>139</sup> Tarp šių sąlygų sąmoningai neminimas reikalavimas, kad prekės ar paslaugos turi būti skirtingos. Nors teisės aktai numatė šį reikalavimą, kaip būtiną sąlygą, kaip matysime vėliau, ES teismų praktikoje buvo pripažinta, kad esant tam tikroms aplinkybėms šis reikalavimas nėra būtinas.

PIT savo praktikoje ne kartą pastebėjo, kad šios sąlygos kumuliatyvios<sup>140</sup> ir bent vienos iš šių sąlygų nepatenkinimas yra pagrindas atmesti skundą<sup>141</sup>. Tačiau praktikoje nuolat išskyla klausimų dėl šių sąlygų pritaikymo, todėl toliau šioje darbo dalyje bus detaliau analizuojama kiekviena iš pateiktų sąlygų siekiant tinkamai atskleisti kiekvienos iš sąlygų turinį, bei paaiškinti praktikoje išskylančias problemas.

### 3.2.1. Ankstesniojo ženklo reputacija

Prekių ženklo reputacija yra pirminė sąlyga norint pritaikyti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos mechanizmą, tačiau nei viename teisės akte nėra pateikiamas pačios reputacijos sąvokos aiškinimas. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad angliškame Direktyvos ir Reglamento tekste yra naudojama angliška sąvoka „*reputation*“, kuri lietuviškuose minėtų ES teisės aktų vertimuose yra išversta - geras vardas, o Prekių ženklų įstatyme yra naudojama jau ne pastaroji sąvoka, o tiesioginis angliško termino vertimas - reputacija. Nors šių sąvokų reikšmė daugeliu atvejų yra panaši, tačiau toks nesisteminis terminų naudojimas teisės aktuose neturėtų būti toleruotinas. Žodis reputacija bendriausia prasme turėtų būti suprantamas, kaip „viešoji nuomonė apie kieno nors [...] ypatybes“<sup>142</sup> ir, priešingai nei geras vardas, tokia nuomonė nebūtinai turi būti tik teigiama. Prekių ženklų prasme reputacija gali reikšti tai, kad (i) vartotojai žino, kad prekių ženklas yra naudojamas, (ii) konkurentai žino, kad prekių ženklas yra naudojamas arba (iii) vartotojai suteikia tam tikrą reikšmę prekių ženklui siekdami pakartotinai įsigyti ar neįsigyti tokiu prekių ženklu žymimus produktus<sup>143</sup>.

Nei vienam iš ES teisės aktų nepateikus reputacijos sąvokos apibrėžimo, tai buvo bandoma padaryti teismų praktikoje. ETT *General Motors v. Yplon* (toliau – Chevy) byloje<sup>144</sup>, kurioje automobilių gamintojas siekė uždrausti naudoti „Chevy“ prekių ženklą valymo priemonėms žymėti, atsižvelgdamas į teisinio reguliavimo tikslą, reputaciją aiškino, kaip tam tikrą ankstesnio prekių ženklo žinomumo laipsnį atitinkamoje visuomenėje, kuris turi būti tokio laipsnio, kad vartotojai galėtų daryti atitinkamas asociacijas tarp dviejų prekių

<sup>140</sup> T.y. turi būti taikomos visos kartu.

<sup>141</sup> Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *Sigla v. Office for Harmonization in the Internal Market* (2007), ECR II-711. para. 34.

<sup>142</sup> Lietuvių kalbos žodyno“ (t. I-XX, 1941-2002) elektroninio varianto leidimas, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-16]. Prieiga per internetą: <[www.lkz.lt/startas.htm](http://www.lkz.lt/startas.htm)>.

<sup>143</sup> PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 370.

<sup>144</sup> Europos Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-5421.

ženklų, net ir naudojamų skirtingoms prekėms ar paslaugoms žymėti<sup>145</sup>. Atitinkama visuomenė, kurioje ženklas turi būti įgijęs reputaciją, priklauso nuo prekių ar paslaugų, žymimų tuo ženklu, pobūdžio, o reikiamas žinomumo laipsnis yra laikomas pasiektu tada, kai ženklas įgyja reputaciją reikšmingoje atitinkamos visuomenės dalyje<sup>146</sup>. Tokia reputacijos interpretacija atsirado iš iki Bendrijos prekių ženklų teisės harmonizavimo kai kuriose valstybėse narėse galiojusio teisinio reguliavimo bei teismų praktikos, kur be prekių ženklo žinomumo visuomenėje, taip pat buvo reikalaujama prekių ženklo unikalumo, prestižo, kokybės įvaizdžio ar įgimto išskirtinio požymio<sup>147</sup>.

Akivaizdu, kad prekių ženklo reputacija gali atsirasti tik tada, kai prekių ženklas yra naudojamas tam tikru būdu, todėl nuostatos saugančios reputaciją turinčius prekių ženklus negali būti pritaikytos tais atvejais, kai prekių ženklas yra registruotas, bet nenaudojamas ar dar neįregistruotas<sup>148</sup>. Tuo pačiu reputacija negali būti paveldėta ar atsirasti savaime vien dėl to, kad ženklas atkartoja žinomą visuomenei asmenį ar įvykį, Bendrijos prekių ženklų teisė žinomus ženklus saugo ne dėl bendrinės jų reikšmės ar vertybių, kurios yra įgimos savaime, bet už tokių ženklų išgarsėjimą, kurį jie įgijo rinkoje<sup>149</sup>. Byloje *Campbell Soup v. Campbell Catering Ltd.*<sup>150</sup> Vidaus rinko Derinimo Tarnybos (toliau – VRDT) Protestų skyrius konstatavo, kad vien tai, kad prekių ženklas yra registruotas daugybėje valstybių dar nereiškia, kad prekių ženklas turi reputaciją Europos Sąjungoje, tuo pačiu „faktas, kad (dailininkas – aut. past.) Andy Warhol sukūrė darbų seriją, kurioje pavaizduotos Campbell sriubos konservai [...] neįrodo prekių ženklo reputacijos“<sup>151</sup>. Šiuo atveju faktai, kokio pripažinimo ir žinomumo susilaukė dailininko piešiniai, ir, kiek jie išgarsino Campbell Soup prekių ženklą, neturi jokios reikšmės<sup>152</sup>.

---

<sup>145</sup> *Ibidem*, para. 23.

<sup>146</sup> *Ibidem*, para. 24 ir 26.

<sup>147</sup> Vidaus rinkos derinimo tarnybos rekomendacijos dėl Reglamento 8 straipsnio 5 dalies taikymo. Pasiiekiamos adresu [http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition\\_reputation\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_reputation_en.pdf) [žiūrėta 2008-04-01]. p. 10.

<sup>148</sup> *Cit. op.* 143, p. 370.

<sup>149</sup> *Cit. op.* 147, p. 8.

<sup>150</sup> VRDT Protestų skyriaus 2000 m. birželio 15 d. skyriaus sprendimas Nr. 1243/2000 *Campbell Soup Company v. Campbell Catering Ltd.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/1243-2000.pdf>>

<sup>151</sup> *Ibidem.*, p. 15.

<sup>152</sup> Tokia pozicija reikalauja papildomo dėmesio, nes kaip toliau pamatysime, prekių ar paslaugų reklama ir jos efektyvumas, įvaizdis, kurį gamintojas siekia suteikti savo prekėms ar paslaugoms, yra aplinkybės svarbios nustatant prekių ženklo reputacijos egzistavimą. Tačiau „Campbell Soup“ atveju, nepaisant to, kad Andy Warhol darbai išgarsino „Campbell Soup“ ženklą visame pasaulyje, tačiau, tiesioginio ryšio tarp sriubos gamintojo ir dailininko darbų nebuvimas neleido Opozicinei komisijai nustatyti reputacijos egzistavimo fakto. Tikėtina, kad sprendimas būtų kitoks, jei gamintojas būtų daręs įtaką ar tiesiogiai būtų suinteresuotas tokių meno darbų sukūrimu. *Cit. op.* 150.

Prekių ženklas turi turėti reputaciją atitinkamoje teritorijoje, kurioje tas prekių ženklas buvo įregistruotas. Atsižvelgiant į prekių ženklo registracijos ir apsaugos atsiradimo pagrindą, atitinkamai turi būti nustatoma ir reikiama teritorijos dalis. Laikoma, kad nacionalinis prekių ženklas, saugomas Direktyvos, reputaciją turi tada, kai jis yra žinomas atitinkamoje valstybėje narėje ar reikšmingoje tos valstybės teritorijos dalyje<sup>153</sup>. Tačiau ETT vengė nurodyti, ką reikėtų laikyti reikšminga teritorijos dalimi, todėl manytina, kad ar teritorija yra pakankamai reikšminga turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į tokios teritorijos dydį, jos apgyvendinimą, gyventojų pasiskirstymą, bei esamų ar potencialių konkrečios prekės vartotojų koncentraciją atitinkamoje teritorijos dalyje<sup>154</sup>. Atitinkamai vadovaujantis šia ETT pozicija Bendrijų prekių ženklo apsaugos atveju, kai reputacija yra nustatinėjama visos Bendrijos mastu, būtų visiškai pagrįsta VRDT nuomonė, kad Bendrijos prekių ženklo reputacijai egzistuoti taip pat užtektų prekių ženklo žinomumo reikšmingoje Bendrijos dalyje<sup>155</sup>. Vien dėl poreikio Bendrijos prekių ženklo užtikrinti bent jau tokio paties lygmens apsaugą, kokią suteikia nacionaliniai prekių ženklai, ir būtinybės reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugai suteikti tokią pačią teritorinę apimtį, kokia numatyta visuomenės sukloidinimo atveju<sup>156</sup>, prekių ženklo žinomumo vienos valstybės teritorijos turėtų pakakti ženklo reputacijai nustatyti<sup>157</sup>.

### 3.2.1.1. Reputacijos nustatymo kriterijai

ETT Chevy byloje atsisakė nurodyti konkretų prekių ženklo žinomumo laipsnį reputacijai konstatuoti, teigdamas, kad nei Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies tekstas, nei prasmė nepateikia tam tikros minimalios ir kiekvienu atveju pritaikomos procentinės žinomumo išraiškos<sup>158</sup>. Aplinkybę ar ženklo žinomumas yra pakankamas, atsižvelgdami į visas susijusias aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti nacionaliniai teismai ir prekių ženklų registraciją vykdančios institucijos<sup>159</sup>. Tuo pačiu ETT taip pat suformulavo 5 orientacinius

<sup>153</sup> *Cit. op.* 144, para. 28.

<sup>154</sup> *Cit. op.* 147, p. 13.

<sup>155</sup> *Ibidem*, p. 14.

<sup>156</sup> Pagal Reglamento 8 straipsnio 1 dalies b ir 2 dalies a punktą vartotojų sukloidinimo galimybės vienoje valstybėje narėje pakanka atmesti paraišką Bendrijos prekių ženklo registruoti.

<sup>157</sup> *Cit. op.* 147, p. 14.

<sup>158</sup> *Cit. op.* 144, 26 para.

<sup>159</sup> ETT valstybėms narėms teikia tik preliminarinius nutarimus dėl Direktyvos nuostatų taikymo. Šiuo atveju jis neatlieka faktinių aplinkybių vertinimo ir apsiriboja vien teisės aiškinimo funkcija, fakto klausimus palikdamas išspręsti nacionaliniams teismams. Be nacionalinių teismų, svarbų vaidmenį atlieka ir VRDT, kuri nagrinėja

kriterijus, kurie galėtų būti įvertinami nustatinėjant reputaciją, tai yra: 1) prekių ženklų žymimų prekių ar paslaugų užimama rinkos dalis; 2) prekių ženklo naudojimo intensyvumas; 3) prekių ženklo geografinis paplitimas; 4) prekių ženklo naudojimo trukmė; 5) prekių ženklo populiarinimui išleistų investicijų kiekis<sup>160</sup>.

Profesoriaus J. T. McCarthy nuomone, šie 5 kriterijai yra labiau netiesioginiai prekių ženklo paplitimo įrodymai, o ne tiesioginiai įrodymai, parodantys vartotojų požiūrį į prekių ženklą, todėl jis kritikavo ETT poziciją nesiremti vartotojų apklausomis, sakydamas, kad tik vartotojų apklausų metu galima gauti tiesioginius įrodymus atspindinčius būtent vartotojų požiūrį apie vieną ar kitą ženklą<sup>161</sup>. Iš dalies tenka sutikti su tokia išdėstyta pozicija, nes tinkamai ir suprantamai suformulavus apklausos klausimus gali būti gaunama pakankamai objektyvi vartotojų nuomonė apie tam tikrą prekių ženklą. Kita vertus vartotojų apklausos ne visada yra efektyvios ir jas gali būti sunku suorganizuoti, be to tikėtina, kad ETT reputacijos sąvokoje norėjo sutalpinti ne vien tik subjektyvią vartotojų nuomonę apie tam tikrą ženklą (prekių ženklo pagarsėjimą tarp visuomenės narių), bet ir papildomą su ženklu susijusią informaciją, kaip jo paplitimas ar naudojimo trukmė (objektyvią informaciją). Dar daugiau, ETT pateikto 5 kriterijų sąrašo jokių būdu negalima vertinti kaip baigtinio ir uždraudžiančio valstybių narių teismams arba kitoms protestus nagrinėjančioms institucijoms savo nuožiūra taikyti kitus reputacijos nustatymo kriterijus, todėl ETT pozicija nenumatyti tam tikros visiems atvejams tinkančios ženklo žinomumo laipsnio prezumpcijos turėtų būti vertinama teigiamai.

Kaip matyti iš VRDT vykdomos Reglamento taikymo praktikos vartotojų apklausos yra priimtinas reputacijos nustatymo kriterijus. VRDT Protestų skyrius nagrinėdamas kompanijos „Galp“ protestą, pripažino prekių ženklą „GALP“ turinčiu reputaciją Portugalijoje, vien dėl to, kad pateikti vartotojų apklausos duomenys parodė, kad net 86 procentai apklaustųjų atpažįsta „GALP“ prekių ženklą ir žino šiuo ženklu žymimas prekes ir paslaugas<sup>162</sup>.

---

ginčus susijusius su Reglamento taikymu. Reikia atkreipti dėmesį, kad ETT gali būti apeliacinė instancija VRDT nagrinėtiems ginčams, kartu atlikdamas ir faktinių bylos aplinkybių analizę.

<sup>160</sup> *Cit. op.* 144, para. 27.

<sup>161</sup> McCARTHY, Thomas J. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2004 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>, p. 1173.

<sup>162</sup> VRDT Protestų skyriaus 2000 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. 531/2000 *Petrôleos de Portugal – Petrogal, S.A. v. João da Cunha e Silva e Filhos, LTDA*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/0531-2000.pdf>>, p. 4.

Kitame VRDT Protestų skyriaus nagrinėtame ginče šokoladinių saldainių „mon Chéri“ gamintojas pateikė apklausos duomenis, kurie tvirtino, kad beveik 90 procentų respondentų patvirtino manantys, kad prekių ženklu „mon Chéri“ žymimi produktai visada yra gaminami vieno gamintojo ir net 97 procentai apklaustųjų žinojo, kad šis ženklas žymi šokoladinius saldainius, todėl atsižvelgiant į tokius apklausų duomenis buvo pripažinta, kad ženklas „mon Chéri“ turi reputaciją<sup>163</sup>.

VRDT rekomendacijose teigiama, kad ne visada kiekybinė kartelė visada turi būti iškelta taip aukštai, tačiau kuo ženklas yra labiau žinomas, tuo mažiau reikia pateikti papildomų įrodymų patvirtinančių reputaciją ir atvirkščiai<sup>164</sup>.

**Prekių ženklo užima rinkos dalis.** Pirmasis iš Chevy byloje paminėtų orientacinių reputacijos nustatymo kriterijų yra prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų užimama rinkos dalis. Ji parodo, kiek vartotojų perka atitinkamą prekę ar paslaugą, kaip prekei ar paslaugai sekasi konkuruoti rinkoje, tuo pačiu parodydama prekės ar paslaugos populiarumą ir realius pardavimus<sup>165</sup>. Akivaizdu, kad kuo didesnę rinkos dalį užims prekių ženklas, tuo didesnė tikimybė, kad toks prekių ženklas turės reputaciją.

Tačiau tam tikrais atvejais rinkos dalis negali tiksliai atspindėti kiek vartotojų (esamų ar potencialių prekių ar paslaugų pirkėjų) žino konkretų ženklą. Rinkos dalis gali parodyti tik tai, kiek tam tikra prekė ar paslauga yra perkama vartotojų, tačiau, pavyzdžiui, laikraščių ar žurnalų atveju rinkos dalis negalės nurodyti, kiek žmonių iš tikrųjų skaitė įsigytą laikraštį ar žurnalą, o prabangos prekių atveju prekių ženklas paprastai yra daug labiau žinomas, nei tokio prekių ženklo žymimų prekių užimama rinkos dalis<sup>166</sup>.

**Prekių ženklo naudojimo intensyvumas.** Rinkos dalis yra labai susijusi su prekių ženklo naudojimo intensyvumu, kuris parodo konkrečias prekės ar paslaugos pardavimo apimtis ir už tai gautas pajamas. Tačiau VRDT rekomendacijose pateikiama nemažai kritikos šio kriterijaus atžvilgiu, nes pavyzdžiui kasdienio vartojimo prekių naudojimas yra kur kas intensyvesnis, nei ilgaamžių ar itin brangių prekių. Naudojant šį kriterijų turėtų būti atsižvelgiama į tokias aplinkybes, kaip prekių rūšis, vertė ir ilgaamžiškumas, nagrinėjamos

---

<sup>163</sup> VRDT Protestų skyriaus 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. B662 751 *Ferrero oHG mbH v. Brulaf, S.A.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2005/en/000662751.pdf>>, p. 4.

<sup>164</sup> *Cit. op.* 147, p. 17.

<sup>165</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>166</sup> *Ibidem*, 18-19.

rinkos dydis ir panašiai, bei naudoti jį ne kaip savarankišką pagrindą reputacijai nustatyti, bet kaip kitus kriterijus papildančia aplinkybe<sup>167</sup>.

**Prekių ženklo geografinis paplitimas.** Kuo didesnėje teritorijoje tam tikras ženklas yra paplitęs, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus žinomas didelei visuomenės daliai. VRDT rekomendacijose numatyta, kad geografinio prekių ženklo paplitimo ir toje teritorijoje esančių gyventojų santykis turėtų būti svarbesnis kriterijus nei vien užimamos teritorijos plotas<sup>168</sup>.

Tuo pačiu neturėtų būti reikalaujama, kad ženklo žinomumas atsirastų dėl to, kad tam tikros prekės ar paslaugos būtų pardavinėjamos toje teritorijoje, todėl turėtų pakakti vien fakto, kad prekių ženklas dėl prekių ženklo savininko veiksmų tapo pakankamai žinomu atitinkamoje teritorijoje<sup>169</sup>.

**Prekių ženklo naudojimo trukmė.** Tai turbūt mažiausiai diskusijų keliantis kriterijus, nes akivaizdu, kad kuo ilgesnį laikotarpį prekių ženklas buvo naudojamas, tuo didesnę žinomumą tokiu ženklu žymimos prekės užsitarnavo pirkėjų mintyse. Tik geras ir kokybiškas prekes ar paslaugas žymintys prekių ženklai sugeba išsilaikyti rinkoje ilgą laiką, todėl yra savaiame suprantama, kad kuo ilgiau prekių ženklas vartojamas, tuo didesnė tikimybė, kad toks prekių ženklas turės reputaciją. Tačiau, tai nėra absoliuti taisyklė ir kartais prekių ženklas dėl tam tikrų jo novatoriškų savybių, prekių ženklo savininko pastangų ir palankių vartotojų atsiliepimų gali įgyti reputaciją per labai trumpą laiko tarpą.

**Prekių ženklo populiarinimui išleistų investicijų kiekis.** Nuoseklios, kryptingos ir pakankamai reikšmingo laipsnio prekių ženklo savininko investicijos yra svarbus kriterijus nustatant prekių ženklo reputaciją. Ilgalaikiai, intensyvūs ir plačiai paplitę reklaminiai veiksmai gali būti stiprus indikatorius parodantis, kad prekių ženklas įgijo reputaciją ne tik prieš esamus, bet ir prieš potencialius prekių pirkėjus<sup>170</sup>. Be to, šis kriterijus yra vienintelis, galintis įtakoti dar realiai neegzistuojančios prekės ar paslaugos reputaciją, kai dėl prekių ženklo savininko įdėtų pastangų ir investicijų, ženklas gali tapti žinomas visuomenėje kol dar pats produktas nėra pasirodęs rinkoje<sup>171</sup>.

---

<sup>167</sup> *Cit. op.* 147, p. 19.

<sup>168</sup> *Ibidem*, p. 19.

<sup>169</sup> *Ibidem*, p. 19.

<sup>170</sup> *Ibidem*, p. 22.

<sup>171</sup> *Cit. op.* 143, p. 372.

### 3.3. Prekių ženklų panašumas

Nustačius prekių ženklo reputacijos egzistavimą, reikia patenkinti antrą kriterijų, tai yra, nustatyti, ar ankstesnis prekių ženklas ir vėlesnis žymuo yra tapatūs arba panašūs. Norint patenkinti šią sąlygą nereikia įrodyti, kad tarp ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo ir vėlesnio žymens egzistuoja supainiojimo galimybė. Reputaciją turinčio prekių ženklo pažeidimas yra tam tikro panašumo tarp ženklo ir vėlesnio žymens pasekmė, kai vartotojai dėl prekių ar paslaugų kilmės nėra klaidinami<sup>172</sup>. Kaip konstatavo ETT, šiam pažeidimui nustatyti pirmiausia reikia, kad vartotojai dėl egzistuojančio panašumo tarp ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio žymens nustatytų tam tikrą ryšį (*angl. – establish a link*) tarp ženklų<sup>173</sup>. Toks ryšys pasireiškia esant tam tikriems vaizdiniais, garsiniams ar koncepciniams panašumams, kurie nustatomi atliekant ženklų palyginimą, įvertinant bendrą ženklų sukeltą įspūdį, dominuojančių ir išsiskiriančių elementų santykį<sup>174</sup>. Tokia teismų pozicija leidžia daryti išvadą, kad prekių ženklų vertinimas tam tikra dalimi yra panašus į tradicinį, prekių ženklų klaidinimo atveju taikomą būdą, tačiau nustačius išorinį žymenų panašumą, vietoj vartotojų klaidinimo tikimybės, šiuo atveju reikia vertinti ryšio tarp ženklų buvimą.

Be sąsajos tarp ženklų ankstesnio prekių ženklo reputacija negalės būti pažeista<sup>175</sup>. *Adidas - Salomon v. Fitnessworld*<sup>176</sup> byloje Adidas siekė uždrausti kompanijai Fitnessworld ant savo gaminamos produkcijos naudoti dvejų juostelių motyvą, teigdama, kad tokiu elgesiu Fitnessworld neteisėtai naudojasi Adidas priklausančiu trijų juostelių prekių ženklu. Tačiau Olandijos Aukščiausiasis Teismas nustatęs, kad tam tikra visuomenės dalis dvejų juostelių žymenį vertina tik kaip sportinės aprangos papuošimą, kreipėsi į ETT prejudicinio sprendimo, kokią įtaka ženklų panašumo nustatymui turi tai, kad vėlesnis žymuo visuomenėje yra vertinamas tik kaip gaminio papuošimas<sup>177</sup>. ETT konstatavo, kad jei visuomenės nariai nenustato ryšio tarp ženklų, o vėlesnį žymenį vertina tik kaip papuošimą, tokiu atveju ženklai negali būti laikomi pakankamai panašūs ir Direktyvos taikymas nėra

<sup>172</sup> Europos Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas – Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd* (2003), ECR I-12537, 27 para.

<sup>173</sup> *Ibidem*, para. 29.

<sup>174</sup> Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas byloje T-181/05 *Citigroup, Inc. and Citibank v. Office for Harmonisation in the Internal Market*, OJ, 2008 C 128, p. 32, 65 para.

<sup>175</sup> TRITTON, Guy, *et al. Intellectual Property in Europe*. 3<sup>rd</sup> ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 335.

<sup>176</sup> Europos Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas – Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd* (2003), ECR I-12537.

<sup>177</sup> *Cit. op.* 172, para. 12.

galimas<sup>178</sup>. Šis sprendimas taip pat reiškia, kad prekių ženklų reputacijos nuostatas bus galima taikyti tais atvejais, kai visuomenė ženklą vertina kaip papuošimą, tačiau kartu nustato tam tikrą ryšį tarp ženklo ir žymens<sup>179</sup>.

Akivaizdu, kad po tokio teismo išaiškinimo praktikoje turėjo iškilti klausimas, koks ryšys tarp prekių ženklo ir žymens turi būti laikomas pakankamu. Ar vien fakto, kad vėlesnis žymuo primena ankstesnįjį prekių ženklą, pakanka nustatyti reikiamo ryšio buvimą, ar papildomai turi būti įrodoma, kad vėlesnio žymens egzistavimas sukelia, tam tikrus neigiamus vartotojų elgesio pokyčius ankstesnio ženklo atžvilgiu? Panašus klausimas ETT buvo adresuotas *Intel v. CPM byloje*<sup>180</sup>, kur buvo klausiama, ar tai, kad

- a) ankstesnis ženklas turi didelę reputaciją tam tikrų prekių ar paslaugų atveju,
- b) ankstesniu ženklu žymimos prekės ar paslaugos yra skirtingos palyginus su vėlesniu žymeniu žymimomis prekėmis,
- c) ankstesnis ženklas yra unikalus,
- d) vidutinis vartotojas pamatęs vėlesnį prekių žymenį pagalvotų apie ankstesnį ženklą, yra savaime pakankami faktai įrodantys reikiamo ryšio buvimą<sup>181</sup>.

Teismas konstatavo, jog faktas, kad gerai informuotas ir atidus vidutinis vartotojas pagalvos apie ankstesnį prekių ženklą yra pakankamas ryšiui tarp ženklų nustatyti (d klausimo dalis), tačiau a, b, c klausimo dalyse pateiktos aplinkybės nėra savaime įrodančios ryšio buvimą, todėl jos turi būti vertinamos atsižvelgiant į kitas, su byla susijusias, aplinkybes<sup>182</sup>.

Teismas neužsiminė apie būtinybę įrodyti vėlesnio žymens sukeltą neigiamą poveikį ankstesniojo žymens atžvilgiu. Toks Teismo sprendimas gali būti vertinamas dvejopai. Visų pirma akivaizdu, kad atmetus reikalavimus pateikti tam tikrus ankstesnio prekių ženklo padėtį rinkoje įtakojančius įrodymus yra palengvinama galimybė pasinaudoti nagrinėjamu apsaugos modeliu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiuo pažeidimu padaromos pasekmės išryškėja ne iš karto, tuo pačiu yra sunku įrodyti, kad vartotojų elgesys pasikeitė būtent dėl vėlesnio žymens egzistavimo, o sukeliama žala dažniausiai yra neatitaisoma, toks apsaugos taikymo sąlygų palengvinimas neatrodo perteklinis.

---

<sup>178</sup> *Cit. op.* 172, para. 40.

<sup>179</sup> *Cit. op.* 175, p. 335.

<sup>180</sup> Europos Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje *C-252/07 Intel Corporation Inc.v. CPM United Kingdom Ltd*, OJ, 2009 C 19, p. 4.

<sup>181</sup> *Ibidem*, para. 23.

<sup>182</sup> *Ibidem*, para. 60 ir 61.

### 3.4. Neteisėtų veiksmų rūšys ir jų apibūdinimas

Nustačius vėlesnio žymens sukeliama ryšio buvimą, ankstesnio prekių ženklo savininkas dar turi įrodyti, kad dėl vėlesnio žymens naudojimo yra nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo privalumais, pažeidžiamas jo skiriamasis požymis ar pakenkiama jo geram vardui<sup>183</sup>. Generalinis advokatas Francis G. Jacobs *Adidas – Salomon v. Fitnessworld* byloje šiuos neteisėtus veiksmus išskirstė į 4 rūšis:

- 1) neteisėtas pasinaudojimas ankstesnio ženklo skiriamuoju požymiu;
- 2) neteisėtas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo geru vardu;
- 3) žalos ankstesniojo prekių ženklo skiriamajam požymiui sukėlimas;
- 4) žalos ankstesniojo prekių ženklo geram vardui sukėlimas<sup>184</sup>.

Atsižvelgiant į tai, kad pirmoji ir antroji neteisėtų veiksmų rūšys yra labai panašios viena į kitą ir padaromos iš esmės panašaus pobūdžio elgesiu, todėl toks papildomas skirstymas atrodo perteklinis. Net pats Generalinis advokatas vėliau nesugebėjo jų atriboti, apibūdindamas jas bendru terminu – neteisėtas pasinaudojimas (*angl. – free riding*). Praktikoje paprastai yra išskiriamos tokias trys neteisėtų veiksmų rūšys:

- 1) neteisėtas pasinaudojimas ankstesniojo ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu (*angl. – free riding*);
- 2) žalos ankstesniojo ženklo skiriamajam požymiui sukėlimas (*angl.- dilution by blurring*);
- 3) žalos ankstesniojo ženklo geram vardui sukėlimas (*angl. – dilution by tarnishment*)<sup>185</sup>.

Šių teisinių konstrukcijų supratimas reikalauja tinkamo kitų prekių ženklo atliekamų funkcijų supratimo ir, kaip jau buvo minėta pirmoje darbo dalyje, prekių ženklas ne tik atlieka prekių kilmės šaltinio nuorodos funkciją, bet pats ir skatina pirkti prekes ar paslaugas, tai yra, atlieka reklaminę funkciją<sup>186</sup>.

---

<sup>183</sup> *Cit. op.* 175, p. 336.

<sup>184</sup> Generalinio advokato Geoffrey F. Jacobs 2003 m. liepos 10 d. išvada byloje *Adidas – Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd* (2003), ECR I-12537, para. 36.

<sup>185</sup> *Cit. op.* 179, para. 27., o taip pat J. Thomas McCarthy. The American Experience with Trademark Anti-dilution Law. 2009 m. vasario 11 d. pranešimas seminaro „Non – Confusion Infringement. Dilution“ metu, UCL, Londonas, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-31]. Prieiga per internetą: <[http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/index.shtml?events\\_past](http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/index.shtml?events_past)>.

<sup>186</sup> *Cit. op.* 175, p. 336.

Tuo pačiu dar reikėtų pastebėti, kad palyginus su šio darbo 2 dalyje aptartu JAV Prekių ženklų silpninimo pakeitimo aktu, europietišskasis modelis, be žalos ankstesniojo ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui sukėlimo, dar papildomai numato apsaugą nuo neteisėto pasinaudojimo ankstesniojo ženklo privalumais. Šiuo aspektu Bendrijos modelis yra pažangesnis už JAV, nes, kaip matyti iš reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos praktikos, prekių ženklo savininko teisės gali būti pažeistos ne tik ženklo bloginimu (*angl. – tarnishment*) ar blukinimu (*angl. – blurring*), bet ir naudojantis ženklo sukurtu geru vardu bei teigiamu įvaizdžiu visuomenėje (*angl. – free ride*).

Svarbu pastebėti dar ir tai, kad kaip ir JAV apsaugos nuo prekių ženklų silpninimo modelyje, taip ir ES prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad jo prekių ženklui yra faktiškai ir realiai kenkiam. Tai išplaukia iš Direktyvoje bei Reglamente įtvirtintos prekių ženklo savininko teisės reikšti protestą dėl galimai jo teises pažeidžiančio ženklo registravimo<sup>187</sup> ir ne kartą buvo patvirtinta Bendrijos teismų praktikoje<sup>188</sup>. Tačiau PIT, nagrinėtoje *SPA Monopole v. VRDT* byloje nurodė, jog ankstesnio prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinė galimybė nesąžiningai pasinaudoti ar pakenkti ateityje<sup>189</sup>. Panašios pozicijos laikėsi ir ETT *Intel v. CPM* byloje konstatuodamas, kad tais atvejais, kai žalos prekių ženklo savininkui galimybė yra iš anksto numatoma, negalima prekių ženklo savininko reikalauti laukti kol atsiras akivaizdi žala prekių ženklui, tačiau ženklo savininkas privalo įrodyti, kad yra realus pavojus, kad tokia žala atsiras ateityje<sup>190</sup>.

Kadangi Direktyva ir Reglamentas įtvirtina tokį patį teisinį reguliavimą visų neteisėtų veiksmų atžvilgiu, todėl akivaizdu, kad šios nuostatos turi būti vienodai taikomos visais žemiau aptariamais reputaciją turinčių prekių ženklų pažeidimo atvejais.

---

<sup>187</sup> *Cit. op.* 130, 4 straipsnio 3 dalis ir 4 straipsnio 4 dalies a punktas; *Cit. op.* 135, 8 straipsnio 5 dalis.

<sup>188</sup> Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *Sigla v. Office for Harmonization in the Internal Market* (2007), ECR II-711, Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04 *SPA Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. Office for Harmonization in the Internal Market* (2005), ECR-II-1825.

<sup>189</sup> Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04 *SPA Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. Office for Harmonization in the Internal Market* (2005), ECR-II-1825., 40 para.

<sup>190</sup> *Cit. op.* 180, para. 38.

### 3.4.1. Neteisėtas pasinaudojimas ankstesniojo prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu

Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau – Vokietija) Aukščiausiasis Teismas, dar iki ES prekių ženklų teisės harmonizavimo nagrinėtoje *Dimple* byloje, sąvoką neteisėtas pasinaudojimas aiškino, kaip nesąžiningos konkurencijos veiklą, kai yra susiejama vienu prekių ar paslaugų kokybė su kitais prestižiniais konkurencingais produktais su tikslu pasinaudoti gera konkurento prekių ar paslaugų reputacija ir taip padidinti savo reklaminės veiklos efektyvumą<sup>191</sup>. Šia Vokietijos Aukščiausiojo teismo pozicijos logika vadovavosi ir generalis advokatas Francis G. Jacobs savo išvadoje *Adidas – Salomon v. Fitnessworld* byloje pateikdamas pavyzdį, kad „Rolls Royce“ prekės ženklo savininkas turi turėti teisę drausti viskio gamintojui populiarinant savo produkciją naudoti „Rolls Royce“ prekių ženklą<sup>192</sup>.

Taigi šis neteisėtas veiksmas pasireiškia, kai vėlesnio žymens savininkas, siekdamas pasinaudoti ankstesniojo prekių ženklo patrauklumu, išskirtinumu, turimu prestižu ar geru vardu, vėlesnį žymenį susieja su ankstesniu gerai žinomu ir plačiai paplitusiu prekių ženklu, tokiu būdu pasinaudodamas ankstesnio prekių ženklo savininko į prekių ženklo populiarumą įdėtomis investicijomis, bei gaudamas kitos naudos dėl ankstesniojo prekių ženklo žinomumo, nors toks vėlesnio žymens naudojimas ir nesukelia žalos ankstesniojo prekių ženklo geram vardui ar skiriamajam požymiui. VRDT Apeliacinė Taryba *Hollywood v. Souza Cruz* byloje konstatavo, kad prekių ženklo savybės, leidžiančios jam egzistuoti atskirai nuo žymimos prekės ar paslaugos, suteikia galimybę perkelti tam tikrą ženklo prestižą iš vienos prekės ar paslaugos kitai prekei ar paslaugai, taip pat sukelia trečiųjų asmenų norą pasinaudoti ankstesniojo ženklo reputacijos finansine verte, ypač jei pasinaudojus tokio prekių ženklo žinomumu ir susiejus jį su vėlesniu žymeniu žymimomis prekėmis ar paslaugomis, būtų palengvintas komercinės naudos gavimas<sup>193</sup>.

Panašios pozicijos laikėsi ir generalinė advokatė Eleanor V. E. Sharpston išvadoje *Intel v. CPM* (ETT) byloje, teigdama, kad nesąžiningo pasinaudojimo koncepcija sutelkia dėmesį ne į žalą ankstesniam ženklui, bet į vėlesnio žymens gautą naudą, todėl reikia

<sup>191</sup> Vokietijos Federacinės Respublikos Aukščiausiasis Teismas sprendimas *Dimple* byloje. 17 GRUR 529, 1985. Cituota pagal *Cit. op.* 143, p. 379.

<sup>192</sup> *Cit. op.* 184, para. 39.

<sup>193</sup> VRDT Apeliacinė Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. R 283/1999-3 *Hollywood SAS v Souza Cruz S.A.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0283\\_1999-3.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0283_1999-3.pdf)>, para. 121.

nustatyti, kad vėlesnis žymuo dėl susiejimo su ankstesniu gaus tam tikrą paskatinimą (reklamą) (*angl. – boost*)<sup>194</sup>. Generalinė advokatė toliau teigė, kad tais atvejais, kai nuoroda į ankstesnį žymenį neturės jokio poveikio vėlesnio žymens padėčiai rinkoje yra mažai tikėtina, kad pavyktų įrodyti nesąžiningo pasinaudojimo galimybę, pavyzdžiui: jei prabangių, aukštos kokybės, rankų darbo papuošalų gamintojas, savo papuošalus žymėtų „Coca – Cola“ ar panašiu prekių ženklu būtų mažai tikėtina, kad toks papuošalų gamintojas koku nors būdu pasipelnytų iš „Coca – Cola“ prekių ženklo<sup>195</sup>.

Aukščiau išdėstyta pozicijai pritarė generalinis advokatas Paolo Mengozzi ETT byloje *L'Oréal v Bellure* pareiškdamas, kad siekiant nustatyti pasinaudojimo ankstesniojo prekių ženklo reputacija faktą, turėtų pakakti įrodyti, jog vėlesnis žymuo vartotojų akyse įgijo tam tikrą patrauklumą dėl to, kad yra siejamas su teigiamomis plačiai visuomenėje žinomo prekių ženklo savybėmis, tokiu būdu skatinant vartotojus pirkti šiuo žymeniu žymimus produktus<sup>196</sup>.

Tačiau ne kiekvienas naudojimas ankstesnio prekių ženklu gali būti pripažįstamas neteisėtu. Tam tikrais atvejais teisės aktai nustato galimybę naudoti kitam prekių ženklo savininkui priklausantį ženklą tokioje veikloje, kaip pvz. lyginamoje reklamoje, tačiau toks vėlesnis naudojimas turi būti nulemtas objektyvių priežasčių ir turi būti pripažintas sąžiningu<sup>197</sup>.

### **3.4.2. Žalos ankstesniojo prekių ženklo skiriamajam požymiui sukėlimas**

Priešingai nei neteisėto pasinaudojimo prekių ženklo privalumais atveju, šiuo pažeidimu sumažinant prekių ženklo išskirtinumą žala padaroma pačiam prekių ženklui<sup>198</sup>. Sąvokos žala (*angl. – detriment*) išaiškinimas buvo pateiktas 1959 metų Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendime byloje *Quick*, kur teismas konstatavo, kad ryškų skiriamąjį požymį turinčio prekių ženklo savininkas turi teisėtą interesą išlaikyti išskirtinę padėtį, kurią jis įgijo dėdamas dideles laiko ir pinigines investicijas, ir uždrausti viską, kas galėtų pakenkti jo turimo prekių

---

<sup>194</sup> Generalinės advokatės Eleanor V. E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje *byloje C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, OJ, 2009 C 19, p. 4, para. 62.

<sup>195</sup> *Ibidem*, para. 62.

<sup>196</sup> Generalinio advokato Paolo Mengozzi išvada 2009 m. vasario 10 d. išvada byloje *C-487/07 L'Oréal v Bellure*, (2009), para. 103.

<sup>197</sup> *Ibidem*, para. 110.

<sup>198</sup> *Cit. op.* 194 para. 68.

ženklų originalumui ir skiriamajam požymiui, o taip pat ir reklamos veiksmingumui, kuris atsiranda dėl tokio prekių ženklų unikalumo<sup>199</sup>.

Generalinis advokatas Francis G. Jacobs *Adidas – Salomon v. Fitnessworld* byloje aiškindamas žalą ankstesniojo ženklų skiriamajam požymiui koncepciją darė nuorodą į Schechter teoriją, bei JAV teisinę sistemą. Generalis advokatas teigė, kad prekių ženklų skiriamojo požymio blukinimas reiškia tai, jog prekių ženklas palaipsniui praranda galimybę būti siejamas su prekėmis ar paslaugomis, kurioms buvo įregistruotas<sup>200</sup>. Jis pateikė klasikinį dar 1932 metais Schechter duotą pavyzdį, kad leidus naudoti „Rolls Royce“ prekių ženklą restoranams, kavinėms, kelnėms, saldainiams žymėti po 10 metų nebeliks paties prekių ženklų „Rolls Royce“<sup>201</sup>. Šia Generalinio advokato pozicija ne tik buvo pripažinta Schechter idėjų įtaka europietiškam prekių ženklų silpninimo modeliui, bet tuo pačiu patvirtinta, kad europietiškas reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos modelis tam tikra dalimi yra panašus į JAV reguliavimą<sup>202</sup>.

Ryškus skiriamąjį požymį turinčio prekių ženklų savininkas turi išskirtinę teisę naudotis prekių ženklų turima prekių ar paslaugų pardavimo galia, kuri gali būti pabloginta ar visiškai panaikinta, jei kiti prekių gamintojai pradėtų naudoti tapatų ar panašų žymenį kitiems produktams žymėti. Šiuo atveju, žala atsirastų, ne dėl to, kad vėlesniu žymens naudojimu būtų pakenkiama ankstesniojo prekių ženklų įvaizdžiui ar geram vardui, bet todėl, kad tokiu vėlesnio žymens naudojimu būtų neigiamai paveiktas prekių ženklų turimas gebėjimas parduoti prekes<sup>203</sup>.

Tokia situacija galima, kai toks pats ar panašus prekių ženklas yra naudojamas kitoms skirtingoms ar net toms pačioms prekėms ar paslaugoms žymėti ir sukelia skiriamojo požymio nykimą, sukeltą parazitinių prekių ženklų paplitimo, kurie nors ir nepablogina originalaus prekių ženklų, bet yra tokio masto, kad gali atimti ankstesnio prekių ženklų skiriamąjį požymį ir patrauklumą<sup>204</sup>. Vertinant ar vėlesnis žymuo sukels žalą ankstesniojo ženklų skiriamajam požymiui turi būti atsižvelgiama į tokius faktorius, kaip ženklų panašumas, įgimtas išskirtinis požymis, reputacijos mastas, prekių ženklų unikalumas, prekių ar paslaugų pardavimo kanalai, ar ankstesnio ženklų skiriamasis požymis gali būti paveiktas

<sup>199</sup> Vokietijos Federacinės Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje *Quick* (1959) GRUR 182 Cituota pagal *Cit. op.* 143, p. 381.

<sup>200</sup> *Cit. op.* 184, para. 37.

<sup>201</sup> *Ibidem*, para. 37.

<sup>202</sup> Generalis advokatas pateiktoje išvadoje daro nuorodas į JAV valstijų statutus ir Federalinį prekių ženklų silpninimo aktą.

<sup>203</sup> *Cit. op.* 193, para. 108.

<sup>204</sup> *Ibidem*, para. 108.

dėl vėlesnio žymens egzistavimo<sup>205</sup> ir panašiai. Net jei prekių ženklai yra visiškai identiškai ne visada gali būti pripažinti žala ankstesniojo ženklo skiriamajam požymiui. Tai konstatavo PIT *Sigla v OHIM* byloje nurodydamas, kad aplinkybė, jog prekių ženklas „VIPS“ yra plačiai paplitusio anglų kalbos trumpinio „VIP“ (*angl. – very important person*) daugiskaitos forma, ir tai, kad vėlesniu žymeniu žymimos paslaugos buvo skirtos labai siauram vartotojų ratui, neleidžia pripažinti, kad egzistuoja prekių ženklo skiriamojo požymio silpninimo galimybė<sup>206</sup>.

### 3.4.3. Žalos ankstesniojo prekių ženklo geram vardui sukėlimas

Žalos prekių ženklo geram vardui sukėlimas yra JAV teisėje įtvirtinto prekių ženklų silpninimo bloginimu (*angl. – dilution by tarnishment*) atitikmuo. *Adidas – Salomon v. Fitnessworld* byloje Generalinis advokatas Francis G. Jacobs apibūdindamas šio neteisėto veiksmo prasmę pateikė nuorodą į Beneliukso Teisingumo Teismo nagrinėtą ir šiame darbe aptartą *Clareyn v Klarein* bylos sprendimą<sup>207</sup>. Ši Generalinio advokato nuoroda dar kartą iliustruoja gana glaudų ryšį tarp šių skirtingų jurisdikcijų.

Klasikine prasme žala ankstesniojo prekių ženklo geram vardui atsirastų tada, kai gerą vardą ir teigiamą įvaizdį visuomenėje turintis prekių ženklas būtų naudojamas tokiu būdu ir tokioms prekėms ar paslaugoms žymėti, kad prekių ženklo patrauklumas, įvaizdis ar prestižas būtų pablogintas, kaip kad ir buvo minėtoje *Clareyn v Klarein* byloje<sup>208</sup>.

VRDT rekomendacijos numato, kad ankstesnio prekių ženklo reputacija gali būti suteršta ar sugadinta, kai jis yra atgaminamas nepadoriame, žeminančiame ar netinkame kontekste, arba tokiam kontekste, kuris nors ir nėra nemalonus iš prigimties, bet yra nesuderinamas su specialiu ankstesniojo prekių ženklo įvaizdžiu, kurį jis įgijo vartotojų akyse dėl atitinkamų ženklo savininko pastangų<sup>209</sup>.

*Hollywood v. Souza Crouz* byloje (toliau – Hollywood) VRDT Apeliacinė Taryba konstatavo, kad prekių ženklas gali būti bloginamas, kai vartotojų galimybė susieti jį su prekėmis ar paslaugomis, kurioms tas prekių ženklas buvo registruotas, yra sumažinama dėl to kad:

---

<sup>205</sup> *Cit.op.* 175, p. 343.

<sup>206</sup> *Cit. op.* 188, 63 ir 64 para.

<sup>207</sup> *Cit. op.* 184, 38 para.

<sup>208</sup> Plačiau apie šią bylą žiūrėti 2.3 darbo dalyje.

<sup>209</sup> *Cit. op.* 147, p. 38

a) jis yra susiejamas su prastos kokybės arba nepageidaujamas, abejotinas asociacijas sukeliančioms prekėmis ir tokios asociacijos prieštarauja ankstesnio prekių ženklo savininko sukurtam prekių ženklo įvaizdžiui;

b) jis yra susiejamas su prastos kokybės prekėmis, kurios yra nesuderinamos su ankstesnio prekių ženklo kokybe ir prestižu, net jei tai nėra savaime neteisėtas prekių ženklo naudojimas;

c) jo žodiniai ar vaizdiniai elementai pakeisti ar perdirbti neigiamu būdu<sup>210</sup>.

Vienas iš VRDT Apeliacinės Tarybos (toliau – Apeliacinė Taryba) nagrinėtų klausimų minėtoje byloje buvo, ar pareikštas registruoti prekių ženklas „Hollywood“ cigaretėms, tabako produktams, rūkymo įrankiams, žiebtuvėliams ir degtukams nepakenks ankstesnio prekių ženklo „Holywood“, registruoto kramtomajai gumai, įvaizdžiui. Nors Apeliacinė Taryba atmetė šalių pateiktus apklausų duomenis, bei nuorodas į tabako reklamą draudžiančius teisės aktus, kaip negalinčius tiksliai atskleisti žalos sukėlimo galimybės ir jos dydžio, arba neturinčius įtakos prekių ženklo registravimui, tačiau konstatavo, kad teisės aktai (draudžiantys tabako reklamą – aut. past.) yra kultūros ir požiūrio, kuris yra dažniausiai neigiamas ir nukreiptas prieš tabako vartojimą, išraiška<sup>211</sup>. Toliau Apeliacinė Taryba pripažino, kad tabako vartojimas sukelia neigiamas pasekmes, tokias kaip blogą kvapą, geltonai nudažo rūkančiųjų dantis ir pirštus, sukelia žalą ne tik pačiam rūkančiajam, bet ir pasyviai rūkančiam, be to rūkymas gali būti netoleruojamas kitų asmenų, sutrukdytų patekti į tam tikras patalpas, kur rūkymas nėra leidžiamas ir panašiai<sup>212</sup>. Apeliacinės Tarybos nuomone, negalima sugalvoti jokios blogesnės konditerijos gamintojo asociacijos nei susiejant jį su gamintoju, kurio produktai gali sukelti mirtį<sup>213</sup>. Kaip matyti iš nurodytų aplinkybių, nustatinėdama neigiamą cigarečių įtaką kramtomosios gumos ženklo atžvilgiu, Apeliacinė Taryba vertino, kaip cigaretės gali būti vertinamos kramtomosios gumos vartotojų, bet ne kaip jas vertina cigarečių vartotojai. Šiuo atveju nebuvo žiūrima į tai, koki savo produkto įvaizdį siekia sukurti jo gamintojas ir buvo pripažinta, kad neturi reikšmės, ar tabako gamintojai savo produkcijos reklamose rūkymą sieja su sportu ar aktyviu ir sveiku gyvenimu, nes tai nepaneigia neigiamo tabako vartojimo įvaizdžio, o tik parodo tabako gamintojų pastangas kovoti su neigiamu tabako įvaizdžiu<sup>214</sup>.

---

<sup>210</sup> *Cit. op.* 193, 86 para.

<sup>211</sup> *Cit. op.* 193, 90 - 93 para.

<sup>212</sup> *Cit. op.* 193, 94 para.

<sup>213</sup> *Cit. op.* 193, 95 para.

<sup>214</sup> *Cit. op.* 193, 96 para.

Išdėsčiusi tokius argumentus, Apeliacinė Taryba nusprendė, kad prekių ženklo registravimas cigaretėms, tabakui, tabako produktams ar rūkymo reikmenims galimai pažeistų ankstesnio prekių ženklo įvaizdį, tačiau argumentuodama tuo, kad žiebtuvėliais ir degtukais galima ne tik prisidėti cigaretės, bet ir panaudoti juos kitais būdais nesusiejant jų su rūkymu, nenustatė jokios neigiamos žalos atsiradimo galimybės naudojant tokį prekių ženklą „Hollywood“ žiebtuvėliams ir degtukams žymėti<sup>215</sup>.

### 3.5. Vėlesnio žymens naudojimas be pateisinamos priežasties

Paskutinė sąlyga reikalinga reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugai atsirasti yra aplinkybė, kad vėlesnis žymuo yra naudojamas be pateisinamos priežasties. Nors ši sąlyga yra privaloma, tačiau jos taikymas yra itin mažai aptartas praktikoje. Pateisinamos priežasties nebuvimas paprastai yra preziumuojamas, todėl priešingai nei pirmas tris sąlygas, įrodyti, kad vėlesnis žymuo buvo naudojamas dėl pateisinamos priežasties tenka vėlesnio žymens naudotojui<sup>216</sup>. Paprastai vėlesnio žymens naudojimas dažniausiai būna be pateisinamos priežasties, tačiau negalima atmesti, kad tam tikrais atvejais egzistuoja aplinkybės dėl kurių galima pateisinti vėlesnio žymens naudotojo elgesį. Apeliacinė Taryba Hollywood byloje pripažino, kad toks pateisinimas galėtų būti tais atvejais, kai nepaisant ankstesnio prekių ženklo savininkui sukeltos žalos, negalima vėlesnio žymens naudotojo pagrįstai reikalauti susilaikyti nuo ženklo naudojimo, ar kai vėlesnis naudotojas turi tam tikrą išimtinę teisę naudoti tą ženklą<sup>217</sup>. Iš esmės, šis Apeliacinės Tarybos sprendimas atkartoją *Klarein v. Claeryn* byloje suformuluotas „prekių ženklų naudojimo be pateisinamų priežasčių“ sąlygas<sup>218</sup>.

---

<sup>215</sup> *Cit. op.* 193, 97 para.

<sup>216</sup> VRDT Apeliacinės Tarybos 2006 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. R 214/2004-2 *Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG v. Conseil Européen de l'Industrie Chimique – European Chemical Industry Council (CEFIC)*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/en/R0214\\_2004-2.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/en/R0214_2004-2.pdf)>, 10e para.

<sup>217</sup> *Cit. op.* 193, 101 para.

<sup>218</sup> *Cit. op.* 175, p. 344.

### 3.6. Reputaciją turinčių prekių ženklų atribojimas nuo plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos

Atsižvelgiant į tai, kad terminas „reputaciją turintis prekių ženklas“ teisės aktų vertimuose į kitas kalbas dažnai yra verčiamas, kaip „plačiai žinomas“ ar „žinomas“<sup>219</sup>, praktikoje dažnai kyla reputaciją turinčių prekių ženklų atribojimo nuo plačiai žinomų prekių ženklų klausimas.

Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga yra įtvirtinta Paryžiaus Konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo<sup>220</sup> (toliau – Konvencija) 6<sup>bis</sup> straipsnyje. Analizuojant šį straipsnį<sup>221</sup> galima daryti išvadą, kad Konvencija įtvirtina neregistruotų plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą nuo galimo vėlesnio tapataus ar panašaus prekių ženklo registravimo ar naudojimo tapačioms ar panašioms prekėms<sup>222</sup> žymėti, kai vėlesnis ženklas gali būti painiojamas su plačiai žinomu prekių ženklu. Kaip teigia D. Klimkevičiūtė, Konvencijoje įtvirtinta plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos apimtis nėra didesnė, negu tai suteiktų ženklo registracija<sup>223</sup>, vienintelis skirtumas, kad plačiai žinomas prekių ženklas gali būti saugomas neregistruotas.

Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba<sup>224</sup> (toliau – TRIPS<sup>225</sup>) praplėtė Konvencijos 6<sup>bis</sup> straipsnio taikymą paslaugoms, nustatė tam tikrus ženklo pripažinimo plačiai žinomu nustatymo kriterijus<sup>226</sup>, bei pripažino, kad plačiai žinomo ženklo

---

<sup>219</sup> *Cit. op.* 143, p. 372.

<sup>220</sup> Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.

<sup>221</sup> Paryžiaus Konvencijos 6<sup>bis</sup> straipsnis numato: Sąjungos šalys įsipareigoja arba administracijos iniciatyva, jeigu tai leidžia tos šalies įstatymai, arba suinteresuoto asmens prašymu atmesti arba pripažinti registraciją negaliojančia ir uždrausti naudoti prekės ženklą, jeigu ženklas atkartoja, imituoja kitą ženklą arba yra kito ženklo vertimas ir gali būti supainiotas su juo, kadangi registravimo arba panaudojimo šalies kompetentingas organas pripažįsta, kad tas ženklas toje šalyje yra jau plačiai žinomas, kaip ženklas asmens, kuris naudojasi šios Konvencijos privilegijomis ir panaudoja jį tokiems pat arba panašioms gaminiams. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kada esminė ženklo dalis yra žinomo ženklo atkartojimas arba imitavimas, dėl kurio jis gali būti supainiotas su kitu ženklu.

<sup>222</sup> Svarbu atkreipti dėmesį, kad Konvencijos 6<sup>bis</sup> straipsnis suteikė apsaugą tik prekėms, bet ne paslaugoms.

<sup>223</sup> KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Jurisprudencija*, 2009, Nr. 1 (115), p. 273.

<sup>224</sup> Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.

<sup>225</sup> *Angl. – Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

<sup>226</sup> *Cit. op.* 224, 16 straipsnio 2 dalis.

faktinis naudojimas valstybėje narėje nėra būtina sąlyga apsaugai suteikti<sup>227</sup>. Tačiau svarbiausias TRIPS sutarties pakeitimas yra galimybė plačiai žinomų ženklų apsaugą taikyti ir nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu, su sąlyga, kad tarp tų prekių ar paslaugų būtų ryšys (nereikia įrodyti vartotojų klaidinimo) ir dėl to gali būti pažeisti plačiai žinomo prekių ženklo savininko interesai<sup>228</sup>. Nors apsauga nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu yra siejama su plačiai žinomo prekių ženklo registracija, tačiau, tai yra minimalus reikalavimas valstybėms narėms ir jos gali atsisakyti plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą nepanašioms prekėms ar paslaugoms sieti su plačiai žinomo prekių ženklo registravimu<sup>229</sup>.

Taigi būtent dėl Konvenciją papildžiusios TRIPS sutarties nuostatos įtvirtinančios plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą nepanašių prekių ar paslaugų atžvilgiu kyla problemų dėl reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos nuostatų taikymo plačiai žinomiems prekių ženklu. Šias problemas VRDT aiškina taip: tais atvejais, kai plačiai žinomas prekių ženklas yra neregistruotas, jis įgyja apsaugą tik tapačių ar panašių prekių ar paslaugų atžvilgiu, pagal tradicinį apsaugos nuo vartotojų klaidinimo modelį<sup>230</sup>, o tais atvejais, kai plačiai žinomas prekių ženklas yra įregistruotas, jis gali įgyti tokią pačią apsaugą, kaip ir reputaciją turintys prekių ženklai, jei atitinka reikiamus reputacijos kriterijus<sup>231</sup>.

Kitas svarbus klausimas yra terminų „reputacija“ ir „plačiai žinomas“ santykis. Nors terminai „plačiai žinomas“ ir „reputacija“ nėra sinonimai ir žymi skirtingas teisinės sąvokas, bet daugeliu atveju jos yra glaudžiai susiję<sup>232</sup>. Kaip pripažino ETT Chevy byloje, abi teisinės sąvokos yra siejamos su tam tikru žinomumo kriterijumi<sup>233</sup>, tačiau kaip interpretuodama šį ETT sprendimą teigia D. Klimkevičiūtė, žinomumas turėtų būti suprantamas, kaip kiekybinis kriterijus, o reputacija turėtų reikšti dar ir ženklo patrauklumą arba reklaminę vertę (t.y. daugiau kokybinis nei kiekybinis kriterijus)<sup>234</sup>. Atitinkamai analizuojant kitus Chevy byloje suformuotus kriterijus, matyti, kad reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugai atsirasti nepakanka vien tik kiekybinio kriterijaus patenkinimo (nors jis gali būti mažesnis, nei reikalauja plačiai žinomi prekių ženklai), bet dar papildomai turi būti įrodytas ir kokybinio

---

<sup>227</sup> *Cit. op.* 223, p. 274.

<sup>228</sup> *Cit. op.* 224, 16 straipsnio 3 dalis.

<sup>229</sup> *Cit. op.* 223, p. 277.

<sup>230</sup> *Cit. op.* 147, p. 6. Čia reikia atkreipti dėmesį, kad ši taisyklė galioja tik tais atvejais, kai valstybės narės nėra numačiusios suteikti plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą netaikant plačiai žinomo prekių ženklo registravimo (aut. past).

<sup>231</sup> *Cit. op.* 147, p. 6.

<sup>232</sup> *Ibidem*, p. 6.

<sup>233</sup> *Cit. op.* 144, para. 22.

<sup>234</sup> *Cit. op.* 223, p. 290.

kriterijaus egzistavimas, t.y., kad prekių ženklas yra įgijęs tam tikrą reklaminę vertę atitinkamoje visuomenėje<sup>235</sup>.

### **3.7. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymas toms pačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms**

Lingvistinė reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą įtvirtinančių teisės normų analizė vienareikšmiškai teigia, kad apsauga yra galima tik tais atvejais, kai prekės ar paslaugos nėra panašios<sup>236</sup>. Tačiau akivaizdu, kad praktikoje gali pasitaikyti situacija, kai net ir naudojant prekių ženklą tapačioms ar panašioms prekėms žymėti prekių ženklo reputacija gali būti pažeista, tačiau dėl tam tikrų vėlesnio žymens naudotojo pastangų vartotojų klaidinimas gali būti neįmanomas<sup>237</sup>. Tokiais atvejais negalint pritaikyti prekių ženklų reputaciją saugančių teisės normų, ankstesnio prekių ženklo savininko teisės liktų neapsaugotos. Be to, tai reikštų, kad reputaciją turintis prekių ženklas skirtingų prekių atžvilgiu įgytų didesnę apsaugą, nei tuo atveju, kai prekės ar paslaugos yra tapačios ar panašios<sup>238</sup>.

ETT su šia problema pirmą kartą susidūrė byloje *Davidoff & Cie SA ir Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd*<sup>239</sup>. Šioje byloje kompanijos Davidoff & Cie SA ir Zino Davidoff SA (toliau abi kartu Davidoff), kurios kartu buvo įregistravusios „Davidoff“ prekių ženklą aukštos kokybės prekėms, priskirtoms 14 ir 34 Nicos klasifikacijos klasėms<sup>240</sup> žymėti, siekė uždrausti kompanijai Gofkid naudoti vėlesnį, tų pačių kategorijų prekėms žymėti, registruotą prekių ženklą „Durffee“. Davidoff teigė, kad jos turimas prekių ženklas yra siejamas su aukštos kokybės produktais ir turi reputaciją, o panašaus braižo prekių ženklas „Durffee“ yra tikslingai sukurtas siekiant pasinaudoti ankstesniojo prekių ženklo turima reputacija, be to, ginčijamu prekių ženklu žymint pigias ir prastos kokybės prekes yra padaroma žala „Davidoff“ prekių ženkliui.

Šis ginčas kilo Vokietijoje, kurioje, pagal iki Bendrijos prekių ženklų teisės harmonizavimo galiojusį teisinį reguliavimą, Davidoff turėtų teisę drausti naudoti vėlesnį

---

<sup>235</sup> *Cit. op.* 223, p. 290.

<sup>236</sup> *Cit. op.* 147, p. 7.

<sup>237</sup> Kaip vieną tokios situacijos pavyzdį galima paminėti Monopoly / Anti – Monopoly ginčą, nagrinėtą Beneliukso teismuose. Plačiau apie šį sprendimą žiūrėti 2.3 darbo dalyje.

<sup>238</sup> *Cit. op.* 175, p. 332.

<sup>239</sup> Europos Teisingumo Teismo 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd* (2003), ECR I-389.

<sup>240</sup> Pagal Nicos klasifikacijos 14 klasę Davidoff prekių ženklas buvo registruotas gaminiams iš prabangių, trapių metalų, juvelyriniams dirbiniais ir pagal 34 klasę tabakui, rūkymo priemonėms ir degtukams.

prekių ženklą, net neįrodinėjant vartotojų suklaudinimo galimybes<sup>241</sup>. Vokietijos Aukščiausiajam Teismui iškilo abejonų dėl Direktyvos nuostatų taikymo, todėl jis kreipėsi į ETT siekdamas išsiaiškinti ar Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktas ir 5 straipsnio 2 dalis gali būti aiškinamos plečiamai, o taip pat, ar valstybės narės, perkeldamos direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, gali suteikti papildomą reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą, numatydamos galimybę uždrausti naudoti tokį ženklą toms pačioms ar panašioms prekėms žymėti<sup>242</sup>.

Generalinis advokatas Francis G. Jacobs pateiktoje išvadoje<sup>243</sup> tvirtai laikėsi nuomonės, kad Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies formuluotė yra aiški pati savaime, todėl nėra reikalo jos aiškinti išeinant už jos ribų. Savo išvadoje, apžvelgdamas istorinę Direktyvos nuostatų raidą generalinis advokatas teigė, kad nepaisant Direktyvos rengimo metu buvusių siūlymų praplėsti apsaugą tiek panašioms, tiek nepanašioms prekėms, įstatymų leidėjas pasirinko apsaugos formą, kuri numato apsaugą tik nepanašių prekių atžvilgiu<sup>244</sup>. Anot generalinio advokato, tai leidžia daryti išvadą, kad įstatymų leidėjas papildydamas Direktyvos tekstą 5 straipsnio 2 dalimi sąmoningai siekė reputaciją turintiems prekių ženkluams suteikti tokią papildomą apsaugos apimtį, kokia numatyta straipsnio formuluotėje, todėl plečiamasis Direktyvos teksto aiškinimas neatitiktų įstatymų leidėjo ketinimų ir būtų galimas tik tada, kai egzistuojančiame reguliavime būtų spraga, kurią reikėtų užpildyti<sup>245</sup>.

Generalinis advokatas savo poziciją parėmė tuo, kad apsauga nuo vartotojų klaidinimo ir reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga sudaro vientisą visiems prekių ženkluams taikomą sistemą<sup>246</sup>, kurioje dominuojantis elementas turėtų būti apsauga nuo vartotojų klaidinimo, o reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga atsiranda tik tais atvejais, kai nebegalima pritaikyti vartotojų klaidinimo, tai yra, kai ženklai naudojami nepanašioms prekėms žymėti<sup>247</sup>. Tačiau net ir vartotojų klaidinimo atveju reputaciją turintis prekių ženklas turi pranašumą prieš kitus ženklus, nes, generalinio advokato nuomone, kuo didesnis prekių ženklo išskirtinumas tuo lengviau nustatyti vartotojų suklaudinimo galimybę net ir tais atvejais, kai prekių ar paslaugų panašumas yra labai nežymus<sup>248</sup>.

---

<sup>241</sup> Generalinio advokato Geoffrey F. Jacobs 2002 m. kovo 21 d. išvada byloje C-292/00 *Davidoff SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd* (2003), ECR I-389, 17 para.

<sup>242</sup> *Ibidem*, 13 para.

<sup>243</sup> *Ibidem*.

<sup>244</sup> *Ibidem*, 36 para.

<sup>245</sup> *Ibidem*, 36 ir 38 para.

<sup>246</sup> *Ibidem*, 46 para.

<sup>247</sup> *Ibidem*, 47 para.

<sup>248</sup> *Ibidem*, 48 para.

Darbo autoriaus nuomone, ši generalinio advokato pozicija tam tikra dalimi yra panaši į šiame darbe aptartą JAV teismų elgesį, kai nepripažindami prekių ženklų silpninimo doktrinos teismai, bet kokiomis priemonėmis bandydavo surasti, nors ir labai tolimą ar mažai tikėtiną vartotojų klaidinimo tikimybę<sup>249</sup>. Akivaizdu, kad generalinis advokatas neatsižvelgė į prekių ženklų atliekamas funkcijas, bei neįsigilino į pačią prekių ženklo reputacijos apsaugos esmę. Priešingai nei vartotojų klaidinimo atveju, ši apsauga yra nukreipta ne į produkto kilmės ar vartotojų apsaugą<sup>250</sup>, bet į pačią prekių ženklo reputaciją, prekių ženklo turimos pardavimo galios, bei ženklo savininko įdėtų investicijų į prekių ženklo populiarinimą išsaugojimą, todėl, esant pakankamiems įrodymams, kad dėl vėlesnio žymens naudojimo, net ir tapačioms ar panašioms prekėms žymėti, gali būti pakenkiama šioms vertybėms, visiškai teisinga būtų tokią apsaugą suteikti.

ETT neatsižvelgė į generalinio advokato argumentus ir konstatavo, kad tais atvejais, kai žymuo yra naudojamas tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti, reputaciją turintis prekių ženklas turi turėti įgyti tokią pačią apsaugą, kaip ir tada, kai žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms žymėti<sup>251</sup>, todėl Direktyvos 4 straipsnio 4 dalies a punktas ir 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama, kaip suteikianti teisę valstybėms narėms praplėsti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą tais atvejais, kai vėlesnis žymuo naudojamas ar ketinamas naudoti tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti<sup>252</sup>.

Po šio ETT sprendimo sekusioje *Adidas – Salomon v. Fitnessworld* byloje, ETT išaiškino šį Davidoff bylos sprendimą taip, kad valstybės narės, perkėlusios Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies nuostatas į nacionalinę teisę, ne tik gali, bet ir privalo reputaciją turintiems prekių ženkliams suteikti vienodą apsaugą, nepriklausomai nuo to ar vėlesnis žymuo naudojamas skirtingoms, tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti<sup>253</sup>.

J. Thomas McCarthy nuomone, toks ETT sprendimas reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą taikyti tapačių ar panašių prekių atžvilgiu varžo laisvą, bei sąžiningą konkurenciją ir prieštarauja pirminėms prekių ženklų silpninimo doktrinos idėjoms<sup>254</sup>. Tačiau darbo autoriaus nuomone, jei prekių ženklų silpninimo doktrina buvo sukurta prekių ženklo turimai prekių pardavimo galiai apsaugoti, ir, jei žala tokiai prekių ženklo išskirtinei savybei

<sup>249</sup> Plačiau apie tai šio darbo 2.2 dalyje.

<sup>250</sup> TESSENH, John A. May You Live in Interesting Times – European Trademark Law in the Wake of Sabel BV v. Puma AG. In *Journal of Intellectual Property Law* [interaktyvus]. 1999 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>, p. 273.

<sup>251</sup> *Cit. op.* 239, 26 para.

<sup>252</sup> *Ibidem*, 30 para.

<sup>253</sup> *Cit. op.* 172, 22 para.

<sup>254</sup> *Cit. op.* 161, p. 1180.

gali būti padaroma vėlesnio žymens naudojimu tapačioms ar panašioms prekėms žymėti, nesukeliant vartotojų klaidinimo galimybės, atsiranda pavojus, kad ženklų silpninimo doktrinos saugomos vertybės liktų neapgintos.

### **3.8. Reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymas nišinėms prekėms ar paslaugoms**

ETT Chevy byloje pripažindamas, jog prekių ženklo reputacijai nustatyti pakanka, kad prekių ženklas būtų žinomas reikšmingai suinteresuotos visuomenės daliai, kuri gali būti tiek visa plačioji tiek labiau specializuota visuomenė<sup>255</sup>, kuriai yra skirta prekių ženklu žymima prekė ar paslauga<sup>256</sup>, patvirtino tam tikrai vartotojų rinkai skirtų nišinių prekių ženklų apsaugos galimybę. Teismas taip pat pripažino, kad reputaciją turintys prekių ženklai gali būti saugomi ir tais atvejais, kai jie yra žinomi tam tikroje reikšmingoje teritorijos dalyje<sup>257</sup>, tokiu būdu patvirtindamas tik tam tikroje teritorijoje veikiančių prekių ženklų apsaugos galimybę.

Tokia teismo pozicija leidžia daryti išvadą, kad reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taisyklės gali būti taikomos ir tokiems prekių ženkams, kurie yra žinomi tik pramoginių jachtų ar aukščiausios kokybės garso įrangos savininkams<sup>258</sup> ir tokiems prekių ženkams, kurie yra žinomi tik tam tikro valstybės regiono gyventojams. J. Thomas McCarthy atmesdamas reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymo poreikį nišiniams prekių ženkams kritikavo tokį ETT sprendimą, pareikšdamas, kad sunku suprasti, kodėl ETT tokį sprendimą priėmė nagrinėdamas ginčą tarp automobilių ir valymo priemonių, nors nei viena iš šių prekių negali būti laikomos nišiniais produktais nei rinkos, nei teritorijos prasme<sup>259</sup>. Šis sprendimas susilaukė nemažai kritikos dar ir dėl to, kad reputaciją turintiems prekių ženkams suteikė pernelyg plataus masto apsaugą, tuo pačiu prieštaraudamas laisvos prekybos bendros rinkoje tikslams<sup>260</sup>. Nors teorijoje ir yra sutinkama, kad nišinių prekių

---

<sup>255</sup> *Cit. op.* 144, 24 para.

<sup>256</sup> *Cit. op.* 144, 26 para.

<sup>257</sup> *Cit. op.* 144, 28 para.

<sup>258</sup> *Cit. op.* 161, p. 1174.

<sup>259</sup> *Cit. op.* 161, p. 1174.

<sup>260</sup> KASEKE, Elson. Trademark Dilution: a Comparative Analysis [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-10112006-121411/unrestricted/thesis.pdf>>, p. 186.

ženklų apsauga yra galima, tačiau teigiama, kad ji turėtų būti taikoma tik išimtiniais ir iš anksto numatytais atvejais<sup>261</sup>.

ETT šias klaidas ištaisė *Intel v. CPM* byloje nagrinėdamas reikiamo ryšio tarp prekių ženklų nustatymo kriterijus. Nors šioje byloje ETT teismas pritarė Chevy byloje numatytai nišinių prekių ženklų apsaugos galimybei<sup>262</sup>, tačiau nubrėžė aiškesnes ribas tokios apsaugos taikymui. Nišinių prekių ženklų apsaugos atsiradimą ETT susiejo su ryšio tarp prekių ženklų nustatymo galimybe, pripažindamas, kad įmanoma situacija, kai visuomenė, kuriai skirtas vėlesnis prekių ženklas (pavyzdžiui, suvirinimo elektrodai), niekada nesusidurs su kitai visuomenei skirtu ankstesniu, reputaciją turinčiu prekių ženklu (skirtu, pavyzdžiui, aukštos kokybės dantų plombavimo medžiagoms žymėti), todėl tarp šių ženklų nebus galima nustatyti apsaugai atsirasti reikalingo ryšio<sup>263</sup>. Be to, net jeigu tam tikrais atvejais abiejų prekių ženklų suinteresuota visuomenė gali būti ir ta pati, ar tam tikra dalimi sutapti, bet prekių ar paslaugų nepanašumas gali nulemti, kad vėlesnis prekių ženklas atitinkamai visuomenei neprimins ankstesnio prekių ženklo, todėl reikiamas ryšys taip pat neatsiras<sup>264</sup>.

Tokia teismo pozicija, kuria nebuvo visiškai panaikinta nišinių prekių ženklų apsauga, tačiau sugriežtintos tokios apsaugos atsiradimo sąlygos, turėtų būti vertinama teigiamai. Turbūt negalima paneigti, kad į tam tikrai specifinei rinkai skirtu prekių ar paslaugų ženklo reputacijos didinimą įdėtos investicijos turėtų susilaukti ne mažesnės apsaugos, nei didelių pasaulinių korporacijų išleistos lėšos, todėl suteikus šią apsaugą tik tam tikram išskirtinių subjektų ratui, būtų pažeistos kitų apdairių ir protingų ūkio subjektų teisės. Kita vertus teisinis reguliavimas neturėtų ūkio subjektams suteikti galimybės piktnaudžiauti savo teisėmis ir reputaciją turinčių prekių ar paslaugų ženklų apsauga turėtų atsirasti, tik tais atvejais, kai iškyla reali grėsmė žalai atsirasti, todėl šis ETT sprendimas turėtų prisidėti prie tinkamo reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos sureguliovimo.

---

<sup>261</sup> *Ibidem*, p. 186.

<sup>262</sup> *Cit. op.* 180, 47 para.

<sup>263</sup> *Ibidem*, 48 para.

<sup>264</sup> *Ibidem*, 49 para.

## Išvados

1. Sistemiskai išanalizavus reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos institutą, galima teigti, jog reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga susiformavo, kaip atsakas į verslo santykių pokyčių nulemtą prekių ženklo reklaminės funkcijos atsiradimą, kurios pažeidimas pasireiškia prekių ženklo skiriamąjo požymio silpninimu, prekių ženklo turimos prekių ar paslaugų pardavimo galios ir prekių ženklo savininko investicijų praradimu. Prekių ženklų silpninimo doktrina, dėl įneštų koncepcinių prekių ženklų apsaugos pokyčių ir skirtingo nuo tradicinio prekių ženklų pažeidimo klaidinimu apsaugos objekto, ilgą laiką nebuvo pripažįstama ir vengiama taikyti. To pasekmės jaučiamos iki šių dienų, ypač, dėl vieningos ir išsamios teismų praktikos nebuvimo.
2. Istorinė doktrinos ir teismų praktikos analizė leidžia daryti išvadą, kad ES reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos modelis išsivystė iš JAV ir Beneliukso teisėje galiojusių prekių ženklų silpninimo modelių, todėl aiškinant ir taikant ES teisės normas reikėtų atsižvelgti ne tik į ES teismų praktiką, bet ir JAV teismų sprendimus, bei Beneliukso teisėje iki ES prekių ženklų teisės harmonizavimo priimtus teismų sprendimus.
3. Išanalizavus reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos reglamentavimą ES teisėje, galima teigti, kad ES teisės aktai reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą sieja su 4 sąlygų patenkinimu. Ankstesnio prekių ženklo savininkas turi įrodyti savo prekių ženklo reputaciją, ženklo ir vėlesnio žymens panašumą bei bent vieno iš neteisėtų veiksmų atsiradimo galimybę. Vėlesnio žymens naudojimo neteisėtumas yra preziumuojamas, todėl pareiga pateisinti tokį naudojimą tenka vėlesnio žymens naudotojui.
4. ES teisėje yra įtvirtinta reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga nuo žalos prekių ženklo skiriamajam požymiui sukėlimo, žalos prekių geram vardui sukėlimo ar nesąžiningo pasinaudojimo reputaciją turinčio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu. Apsauga nėra siejama su realios žalos ankstesnio prekių ženklo savininkui padarymu, todėl pakanka nustatyti žalos atsiradimo galimybę.
5. Išanalizavus ETT ir ES teismų praktiką bei teisės aktus, reglamentuojančius reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą, darytina išvada, kad nors ES teisės aktai įtvirtina reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugą tik panašių prekių ar paslaugų

atžvilgiu, tačiau ETT savo praktikoje pripažino galimybę taikyti Direktyvos ir Reglamento nuostatas panašių prekių ar paslaugų atžvilgiu. Nors tokia teismo pozicija yra vertinama kaip teisminė teisės aktų leidyba, tačiau ji sėkmingai užpildo teisinio reguliavimo spragas siekdama užtikrinti tinkamą prekių ženklo savininko teisių apsaugą.

6. ES yra galima reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga ir nišinių prekių ar paslaugų ženklų atžvilgiu. ETT naujausioje praktikoje yra linkęs sugriežtinti reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos taikymą nišiniams prekių ženklams, jų apsaugą susiedamas su reikiamo ryšio tarp prekių ženklu egzistavimu.

## Literatūros sąrašas

### 1. Norminiai teisės aktai:

1. 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (1967 m. liepos 14 d. Stokholmo akto redakcija). Valstybės žinios, 1996, Nr. 75-1796.
2. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1C priedas prie 1994 m. balandžio 15 d. Sutarties dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos įsteigimo). Valstybės žinios, 2001, Nr. 46-1620.
3. Pirmoji tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti. 1988 m. gruodžio 21 d. Nr. 89/104/EEB. OJ No L40 11.02.89.
4. Tarybos reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo. 1993 m. gruodžio 20 d. Nr. 40/94 . OJ No L11 14.01.94.
5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844.
6. 1997 m. Beneliukso prekių ženklų įstatymas. CASPARIE-KERDEL, S. Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made Its Way Into the Laws of Europe. In *European Intellectual Property Review* [interaktyvus]. 2001 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
7. 1996 m. sausio 16 d. JAV Federalinis prekių ženklų silpninimo aktas. PL 104-98, 109 Stat 985 (1996). [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104\\_cong\\_reports&docid=f:hr374.104.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_reports&docid=f:hr374.104.pdf)>.
8. 2006 m. sausio 3 d. JAV Prekių ženklų silpninimo pakeitimo aktas. PL 109-312, 120 Stat 1730 (2006), [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.inta.org/images/stories/downloads/trademarkdilutionrevisionact2006.pdf>>.

### 2. Specialioji literatūra

#### 2. 1. Monografijos, vadovėliai:

1. CORNISH, Wiliam R.; LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*. 6<sup>th</sup> ed. London : Sweet & Maxwell, 2007.
2. KEELING, David T. *Intellectual Property Rights in EU Law. Volume I. Free Movement and Competition Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

3. MARTINO Tony. *Trademark Dilution*. New York: Oxford University Press, 1996.
4. PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law: a practical anatomy*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
5. TRITTON, Guy, *et al.* *Intellectual Property in Europe*. 3<sup>rd</sup> ed. London: Sweet & Maxwell, 2008.
6. WELKOWITZ, David. *Trademark Dilution - Federal, State, and International Law*. Washington: DNA Books, 2002.

## 2. 2. Straipsniai:

1. KLIMKEVIČIŪTĖ, Danguolė. Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos. *Jurisprudencija*, 2009, Nr. 1 (115).
2. PRANEVIČIUS, Gediminas. Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo dėl plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų suderinimas su Europos Sąjungos teise. *Jurisprudencija*, 2003, Nr. 44(36).
3. WECKSTRÖM, Katja. *Protection of Trade Marks Having a Reputaton: A Comparative Study of Recent Case Law in the EC and the US*. University of Turku, 2002.

## 3. Praktinė medžiaga:

### 3. 1. Europos Teisingumo Teismo ir Pirmosios Instancijos Teismo sprendimai:

1. Europos Teisingumo Teismo 1978 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* (1979), ECR.
2. Europos Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 19 d. sprendimas byloje C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA* (1999), ECR I-5421.
3. Europos Teisingumo Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje C-206/01 *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (2002), ECR I-10273.
4. Europos Teisingumo Teismo 2003 m. sausio 9 d. sprendimas byloje C-292/00 *Davidoff SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd* (2003), ECR I-389.
5. Europos Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje C-408/01 *Adidas – Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd* (2003), ECR I-12537.

6. Europos Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje C-252/07 *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, OJ, 2009 C 19, p. 4.
7. Pirmosios Instancijos Teismo 2005 m. gegužės 25 d. sprendimas byloje T-67/04 *SPA Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. Office for Harmonization in the Internal Market* (2005), ECR-II-1825.
8. Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. kovo 22 d. sprendimas byloje T-215/03, *Sigla v. Office for Harmonization in the Internal Market* (2007), ECR II-711.
9. Pirmosios Instancijos Teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas byloje T-181/05 *Citigroup, Inc. and Citibank v. Office for Harmonisation in the Internal Market*, OJ, 2008 C 128, p. 32.

### 3. 2. Vidaus Rinkos Derinimo Tarybos praktika:

1. VRDT Protestų skyriaus 2000 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. 81/2000 *Comité International Olympique v. Belmont Olympic S.A.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/0081-2000.pdf>>.
2. VRDT Protestų skyriaus 2000 m. birželio 15 d. skyriaus sprendimas Nr. 1243/2000 *Campbell Soup Company v. Campbell Catering Ltd.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/1243-2000.pdf>>.
3. VRDT Protestų skyriaus 2000 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. 531/2000 *Petrôleos de Portugal – Petrogal, S.A. v. João da Cunha e Silva e Filhos, LTDA*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2000/en/0531-2000.pdf>>.
4. VRDT Apeliacinės Tarybos 2001 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. R 283/1999-3 *Hollywood SAS v Souza Cruz S.A.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0283\\_1999-3.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0283_1999-3.pdf)>.
5. VRDT Protestų skyriaus 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. B662 751 *Ferrero oHG mbH v. Brulaf, S.A.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <<http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2005/en/000662751.pdf>>.
6. VRDT Apeliacinės Tarybos 2006 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. R 214/2004-2 *Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG v. Conseil Européen de l'Industrie Chimique – European Chemical Industry Council (CEFIC)*, [interaktyvus], [žiūrėta

2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/en/R0214\\_2004-2.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/en/R0214_2004-2.pdf)>.

### 3. 3. JAV teismų sprendimai:

1. JAV Aukščiausiojo Teismo 2003 m. kovo 4 d. sprendimas byloje Nr. 01-1015 *Victor Moseley and Cathy Moseley, Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=000&invol=01-1015>>.
2. JAV Antrosios Apygardos Apeliacinio teismo 1983 m. vasario 7 d. sprendimas byloje Nr. 440, Docket 82-7329 *Sally Gee, Inc v. Myra Hogan, Inc.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/699/699.F2d.621.82-7329.440.html>>.
3. JAV Septintosios Apygardos Apeliacinio teismo 1984 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Nr. 736 F.2d 1153 *Hyatt Corporation v. Hyatt Legal Services and Joel Hyatt*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://altlaw.org/v1/cases/491370>>.
4. JAV Ketvirtosios Apygardos Apeliacinio teismo 1999 m. kovo 16 d. sprendimas byloje Nr. 97-1399 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/170/170.F3d.449.97-1399.html>>.
5. JAV Antrosios Apygardos Apeliacinio teismo 1999 m. spalio 26 d. sprendimas byloje Nr. 99-7149 *Nabisco, Inc. and Nabisco Brands Company, v. Pf Brands, Inc. and Pepperidge Farm, Inc.*, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-23]. Prieiga per internetą: <<http://vlex.com/vid/nabisco-brands-pepperidge-38261913>>.

### 4. Elektroniniai dokumentai:

1. BONE, Robert G. Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road. In *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2009-03-16]. Prieiga per internetą: <<http://www.ssrn.com>>.
2. CASPARIE-KERDEL, S. Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made Its Way Into the Laws of Europe. In *European Intellectual Property*

- Review* [interaktyvus]. 2001 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
3. DELFLACHE Marc; SILBERT, Sara; HILLSON Christina. Life After Moseley: The Trademark Dilution Revision Act: In *Texas Intellectual Property Law Journal* [interaktyvus]. 2007-2008 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
  4. DERENBERG, Walter J. The problem of trademark dilution and antidilution statutes. In *California Law Review* [interaktyvus]. 1956 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
  5. FLOWER, Jason. Is Congress Dilution-al: Problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006 [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jason\\_flower](http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jason_flower)>
  6. KAISER, Jessica C. Victor's not so little secret: trademark dilution is difficult but not impossible to prove following Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc. In *Chicago – Kent Law Review*. 2005 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
  7. KASEKE, Elson. Trademark Dilution: a Comparative Analysis [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-10112006-121411/unrestricted/thesis.pdf>>.
  8. MAHMUD, Shahnaz. Dilution change broadens protection for famous marks. In *Managing Intellectual Property*. 2006 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.managingip.com>>.
  9. McCARTHY, Thomas J. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 2004 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>.
  10. MOSTERT, Frederick. Authenticity: The Timeless Quest. In *Trademark World* [interaktyvus]. 2003 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
  11. NASER, Mohammad A. The Lanham Act and the trade mark monopoly phobia. In *Journal o Intellectual Property Law & Practice* [interaktyvus]. 2009 [žiūrėta 2009-03-25]. Prieiga internete: <<http://jiplp.oxfordjournals.org/cgi/content/full/jpp024#FN98>>.

12. NELSON, Stadler S. The Wages of Ubiquity in Trademark Law. In *Iowa Law Review* [interaktyvus]. 2003 [žiūrėta 2009-04-01]. Prieiga per internetą: <[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=439540](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=439540)>.
13. PATTISHALL, Beverly W. Trade – Marks and the Monopoly Phobia. In *Michigan Law Review* [interaktyvus]. 1952 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
14. PATTISHALL, Beverly W. The dilution rationale for trademark: trade identity protection, its progress and prospects. In *The Trademark Reporter* [interaktyvus]. 1977 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.westlaw.com>>.
15. SCHECTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. IN *Harvard Law Review* [interaktyvus]. 1927 [žiūrėta 2009-03-16]. Prieiga per internetą: <<http://www.jstor.org>>.
16. TESSENSHN, John A. May You Live in Interesting Times – European Trademark Law in the Wake of *Sabel BV v. Puma AG*. In *Journal of Intellectual Property Law* [interaktyvus]. 1999 [žiūrėta 2009-03-03]. Prieiga per internetą: <<http://www.heinonline.org>>.

##### 5. Travaux préparatoires

1. Vidaus Rinkos Derinimo Tarybos rekomendacijos dėl Bendrijos prekių ženklo Reglamento 8 straipsnio 5 dalies taikymo [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-03-27]. Prieiga per internetą: <[http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition\\_reputation\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_reputation_en.pdf)>.
2. Generalinio advokato Ruiz - Jarabo Colomer 2002 m. birželio 13 d. išvada byloje C-206/01 *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (2002), ECR I-10273.
3. Generalinio advokato Geoffrey F. Jacobs 2003 m. liepos 10 d. išvada byloje *Adidas – Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd* (2003), ECR I-12537.
4. Generalinės advokatės Eleanor V. E. Sharpston 2008 m. birželio 26 d. išvada byloje C-252/07 *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, OJ, 2009 C 19, p. 4.
5. Generalinio advokato Geoffrey F. Jacobs 2002 m. kovo 21 d. išvada byloje C-292/00 *Davidoff SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd* (2003), ECR I-389.
6. Generalinio advokato Paolo Mengozzi išvada 2009 m. vasario 10 d. išvada byloje C-487/07 *L'Oréal v Bellure*, (2009).

7. 1995 m. lapkričio 30 d. JAV Kongreso Atstovų Rūmų pranešimas Nr. 104-374 [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104\\_cong\\_reports&docid=f:hr374.104.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_reports&docid=f:hr374.104.pdf)>.

#### 6. Interneto tinklalapiai:

1. Lietuvių kalbos žodyno“ (t. I-XX, 1941-2002) elektroninio varianto leidimas, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-16]. Prieiga per internetą: <[www.lkz.lt/startas.htm](http://www.lkz.lt/startas.htm)>.
2. University College London Faculty of Laws Insitute of Brand and Innovation Law seminaro „Non – Confusion Infringement. Dilution“ medžiaga. [interaktyvus], [žiūrėta 2009-03-31]. Prieiga per internetą: <[http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/index.shtml?events\\_past](http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/index.shtml?events_past)>.
3. Client Allert. For Victoria’s Secret A New Stop on the Long and Winding Road of Trademark Dilution, [interaktyvus], [žiūrėta 2009-04-02]. Prieiga per internetą: <[http://www.proskauer.com/news\\_publications/client\\_alerts/content/2008\\_06\\_09/\\_res/id=sa\\_PDF/16433-060908-For%20Victoria%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s%20Secret%20a%20New%20Stop-ca.pdf](http://www.proskauer.com/news_publications/client_alerts/content/2008_06_09/_res/id=sa_PDF/16433-060908-For%20Victoria%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s%20Secret%20a%20New%20Stop-ca.pdf)>

## Santrauka

Nors reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos teorija buvo sukurta daugiau nei prieš 80 metų, tačiau jos pripažinimas ir taikymas praktikoje nuolat visuomenėje susilaukia įvairios kritikos ir pastabų. Europoje reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga buvo įtvirtinta 1988 m. gruodžio 21 d. priėmus Europos Tarybos direktyva Nr. 89/104/EEB, dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su prekių ženklais, suderinimo, tačiau ilgą laiką nebuvo beveik jokios teismų praktikos nagrinėjamu klausimu. ETT priėmus pirmuosius sprendimus išryškėjo teisinio reguliavimo spragos, kurių užpildymas visada susilaukia daug diskusijų tarp teisės praktikų ir teoretikų

Šiame magistro darbe analizuojant prekių ženklų funkcijų pokyčius yra atskleidžiama reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos poreikis. Siekiant paaiškinti šio prekių ženklų apsaugos instituto prigimtį yra analizuojami svarbiausi F. Schechter prekių ženklų silpninimo teorijos aspektai, taip pat aptariama prekių ženklų silpninimo doktrinos raida nuo F. Schechter teorijos suformulavimo iki vėliausių prekių ženklų silpninimo aktų pakeitimo. Istoriniu ir lyginamuoju aspektu yra analizuojama Beneliukso prekių ženklų sistemoje įtvirtinta prekių ženklo pažeidimo be klaidinimo koncepcija.

Paskutinėje darbo dalyje pagal ETT, PIT ir VRDT praktiką yra analizuojamas reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos reguliavimas ES. Kartu pateikiami reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos kriterijai, detalai analizuojami tokiai apsaugai atsirasti reikalingi elementai, bei pateikiama specifiniai reputaciją turinčių prekių ženklų apsaugos atvejai.

## Summary

### **Peculiarities of the Protection of the Trademark having reputation**

Despite the fact, that the theory of the protection of the trademark having reputation was developed more than 80 years ago, but still recognition and application in practice causes various criticisms and comments in the society. The protection of the trademark having reputation in Europe was enacted by Directive of the Council of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks 89/104/EEC, but long time after adoption of the Directive there was almost no case law to the matter. The very first decisions of ECJ have highlighted gaps of the regulation, filling of which always receive much discussion among legal practitioners and academics.

These Master Thesis by analyzing changes in the functions of trade marks are disclosing the need of the protection of the trademark having reputation. In order to clarify the nature of the institute in concern the key points of the dilution theory invented by F. Schechter are analyzed, as well as the evolution of the trademark dilution from theory to the very recent amendments of the Federal Trademark Dilution Act. Furthermore, in historical and comparative aspects the concept of the trademark infringement without confusion of the Benelux trademark system is analyzed.

The last part deals with the ECJ, CFI and OHIM practice of analyzing the protection of the trademark having reputation within the EU. At the same time, the necessary elements for the protection of the reputation are given, including detailed analysis and specific aspects for the application of the protection.